

弁護士紹介



ブランドン・M・ホワイト (BRANDON M. WHITE) | パートナー

ワシントン D.C.

700 Thirteenth Street, N.W.
Suite 600
Washington, DC US
+1-202-654-6206
BMWhite@perkinscoie.com

ホワイト弁護士の専門分野は、医薬特許およびハッチ・ワックスマン法のもとでの規制関連訴訟、そしてと米国特許商標庁の付与後レビュー手続です。複雑で法律的に重要な医薬特許訴訟で、世界でも最大なのジェネリック医薬品企業の訴訟代理を務めています。

最近、Zytiga®の特許の無効性を主張する裁判で、事実審の首席弁護士を務めて勝訴し、また、関連する当事者系レビュー (IPR) でも成功裏に主張を展開しました。また、ホワイト弁護士の率いるチームとともに、Copaxone®を対象とする旨主張されていた特許を、デラウェア州の事実審と、3件の別々の IPR 手続きで無効とし、それらすべての判断は、控訴審で追認されました。中でも、グラチラマーアセテート、ラサギリン、エソメプラゾール、ロスバスタチン、シクロスポリン、フィンゴリモドおよびレボフロキサシンに関する訴訟を取り扱っています。

ホワイト弁護士の関与した、最近の有名な勝訴事件としては、アメリカ先住民部族の主権免除を利用して、当事者系レビューから特許を遮断しようとした試みを、チームの一員としてくじきました。当法律事務所の本件に対する業績は、LMG Life Sciences 誌で、“Impact Case of the Year Award” 「本年の影響力のある訴訟賞」を受賞しました。

連邦地方裁判所および米国連邦巡回区控訴裁判所での経験に加え、ホワイト弁護士には、ハッチ・ワックスマン法事件に、しばしばともなう、PTAB の IPR 手続でも幅広い経験を有しています。ホワイト弁護士は、多発性硬化症薬 Gilenya®に関する製剤特許の有効性に異議を唱えた、IPR 手続において、ジェネリック製薬会社側が、初の勝利を獲得するにあたり支援を行い、また Copaxone® および Zytiga® に関連する IPR 手続を含め、画期的な勝訴を獲得しました。

米国での実績以外に、世界各地の外国法廷での訴訟で、クライアントの皆様を支援をしています。欧州およびインドの特許庁での幅広い経験があり、欧州、カナダ、インドにおける訴訟でクライアントを支援しています。

医薬業界以外の分野では、テクノロジーに関する訴訟を頻繁に扱っています。溶接機器、移動体通信とネットワーク、小切手処理、白物家電、データ暗号化、スポーツ用品と用具、消費者向け家電製品、医療機器および医薬品を含む、幅広い技術分野を対象に、米国国際貿易委員会 (ITC) に提起された事件で、幅広い経験を有しています。

ロースクールに進学する前に、オハイオ州のクリーブランドで建築構造エンジニアとして成功した経歴があります。

過去に取り扱った主な事件

米国国際貿易委員会 (ITC) での実績

Immersion 対. HTC 事件

米国国際貿易委員会 (ITC)、デラウェア地区連邦地方裁判所

携帯電話機ソフトウェア関連の事件で、HTC 社の代理人を務めました。原告は本案審理の審尋が行われる 2 週間前に、申立を取り下げました。

大型溶接ワイヤーケースならびにその構成要素および溶接ワイヤー事件

米国国際貿易委員会 (ITC)

溶接技術に関する特許の侵害者 5 社を相手取って行われた、ITC 手続で原告 Lincoln Electric 社の代理人を務めました。2010 年 4 月に事実審理が 4 日間にわたり行われた。事件は、連邦巡回区控訴裁判所に控訴されました。Inv. 337-TA-686 号事件

*ゴム劣化防止剤事件**

車両用タイヤなどの製品向けのゴム劣化防止剤を対象とする特許に関する訴訟で ITC の主任弁護士を務めました。Inv. 337-TA-533/652 号事件

連邦地方裁判所での訴訟実績

Copaxone '775 号特許事件

デラウェア地区連邦地方裁判所

多発性硬化症の治療薬、グラチラマーアセテート (Copaxone®) の製造方法をめぐる特許侵害訴訟で、Mylan 社の訴訟代理人を務めました。Mylan 社に有利なクレーム解釈の決定を Mylan 社が得た後に、原告はすべての訴えを取り下げることに同意しました。

AstraZeneca AB その他 対 Mylan Laboratories Ltd 事件

連邦巡回区控訴裁判所

ニュージャージー地区連邦地方裁判所

エソメプラゾール (Nexium®) の特許権をめぐるハッチ・ワックスマン訴訟で Mylan 社の訴訟代理人を務めました。地方裁判所で、仮差止命令を求める申立をしりぞけ、また、控訴審では、Mylan が、エソメプラゾールのジェネリック製品を販売するのを可能にしました。

Hospira, Inc., その他 対 Sylvia Matthews Burwell その他 事件

連邦第四巡回控訴裁判所、メリーランド地区連邦地区地方裁判所

ジェネリック鎮静剤の承認を取り消すためにメリーランド州の Hospira が米国食品医薬品局に提起した訴訟で、参加人としての被告である Mylan Institutional LLC 社の訴訟代理人を務めています。有利な略式判決を獲得し、Mylan は製品の販売が可能になりました。

Immersion 対 HTC 事件

デラウェア地区連邦地方裁判所

携帯電話機のソフトウェアに関する訴訟で HTC 社の訴訟代理人を務めています。訴訟は進行中です。

Teva Pharmaceuticals USA Inc., その他 対 Mylan Pharmaceuticals Inc., その他 事件

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所

多発性硬化症の治療用医薬組成物の、分子量特性値を測定するポリペプチドマーカ関連の複数の特許侵害を主張した訴訟で、Mylan 社と Natco 社の訴訟代理人を務めました。原告等は、その請求で依拠する要件事実の主張が行えなかったことから、Mylan 社は、訴えの全面的棄却判決を獲得しました。

AstraZeneca AB, その他 対 Mylan Inc., その他 事件

ニュージャージー地区連邦地方裁判所

エソメプラゾール (Nexium®) に関連するハッチ・ワックスマン訴訟で、ジェネリック医薬品企業である Mylan 社の訴訟代理人を務めています。訴訟は進行中です。

Teva Neuroscience, Inc., その他 対 Mylan Inc., その他 事件

ニュージャージー地区連邦地方裁判所

パーキンソン病治療用承認薬、ラサギリメシレート (Azilect®) の特許権をめぐるハッチ・ワックスマン訴訟で Mylan 社の訴訟代理人を務めています。判決は進行中です。

Watson 対 FDA 事件

コロンビア特別区連邦地方裁判所

FDA による規制上の独占権の決定に関する FDA の規制上の事案で、参加人 Mylan 社の訴訟代理人を務めています。

Teva Pharmaceuticals USA Inc., Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Teva Neuroscience Inc. および Yeda Research and Development Company Ltd. 対 Mylan Pharmaceuticals Inc., Mylan Inc. および Natco Pharma Ltd. 事件

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所

共重合体組成物に関する特許侵害訴訟で Mylan 社と Natco 社の訴訟代理人を務めています。訴訟は進行中です。

Mylan Pharmaceuticals Inc. 対 Smithkline Beecham Corporation および Apotex 事件

ニュージャージー地区連邦地方裁判所

特許の和解に関係する契約違反訴訟で Mylan 社の訴訟代理人を務めています。訴訟は進行中です。

Sidergas SpA 対 The Lincoln Electric Company 事件

デラウェア地区連邦地方裁判所

溶接ワイヤーケーシング技術に関して、Sidergas 社から提起された特許侵害と独禁法訴訟で、Lincoln 社の訴訟代理人を務めました。Lincoln 社への請求は棄却されました。

The Lincoln Electric Company 対 Miller Electric Mfg. Company & Illinois Tool Works Inc. 事件

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

溶接電源に関する複数の特許に関連する特許侵害と独禁法訴訟で、Lincoln Electric 社の訴訟代理人を務めました。

The Lincoln Electric Company および Lincoln Global Inc. 対 Kiswel Company, Ltd. 事件

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

溶接ワイヤーと溶接材料技術に関係して、Kiswel を相手方として提起した特許侵害訴訟で Lincoln 社の訴訟代理人を務めました。訴訟は和解しています。

The Lincoln Electric Company および Lincoln Global Inc. 対 Hyundai Welding Company, Ltd. 事件

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

溶接ワイヤーと溶接材料技術に関係して Hyundai 社を相手方として提起した特許侵害訴訟で、Lincoln 社の訴訟代理人を務めました。訴訟は和解しています。

The Lincoln Electric Company および Lincoln Global Inc. 対 The ESAB Group Inc., その他 事件

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

溶接ワイヤーと溶接材料技術に関係して ESAB 社相手方として提起した特許侵害訴訟で、Lincoln 社の訴訟代理人を務めています。訴訟は進行中ですが、現在、手続きが停止しています。

The Lincoln Electric Company および Lincoln Global Inc. 対 Sidergas SpA 事件

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

溶接ワイヤーと溶接材料技術に関係して Sidergas 社を相手方として提起した特許侵害訴訟で、Lincoln 社の訴訟代理人を務めています。訴訟は進行中ですが、現在、手続きが停止しています。

「Bridgestone Sports Company, Ltd. および Bridgestone Golf Inc. 対 Acushnet Company 事件*」

デラウェア地区連邦地方裁判所

Titleist®のゴルフボールメーカーである Acushnet 社を相手方として提起された特許侵害訴訟で、ブリヂストン社の代理人を務めました。事実審開始前、2週間前に和解しました。

DataTreasury Corporation 対 Harris N.A. & Harris Bankcorp Inc., その他 事件*

テキサス東部地区連邦地方裁判所

小切手画像取り込みに関する特許訴訟で、Harris Bank の代理人を務めました。

W.L. Gore & Associates Inc. 対 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation 事件*

メリーランド地区連邦地方裁判所

心臓カテーテルに関する特許訴訟で W.L Gore 社の代理人を務めました。

*Saint-Gobain Performance Plastics Corporation 対 W.L. Gore & Associates Inc. その他 事件**

マサチューセッツ地区連邦地方裁判所

心臓カテーテルに関する特許訴訟で W.L Gore 社の代理人を務めました。

*Sepracor Inc. 対 Breath Limited 事件**

マサチューセッツ地区連邦地方裁判所

Xopenex®に関する ANDA（後発品申請）訴訟で Sepracor 社の訴訟代理人を務めました。

*Sepracor Inc. 対 Dey, L.P., Dey Inc., および Barr Laboratories Inc. 事件**

デラウェア地区連邦地方裁判所

Xopenex®に関する ANDA 訴訟で Sepracor 社の訴訟代理人を務めました。

*Nycomed および Wyeth 対 KudCo, Teva, Sun 事件**

ニュージャージー地区連邦地方裁判所

Protonix®に関する ANDA 訴訟で Nycomed 社の訴訟代理人を務めました。

*J.W. Harris Company, Inc. 対 Flame Technologies Inc. 事件**

オハイオ南部地区連邦地方裁判所

「Harris」商標に関する訴訟で J.W. Harris 社の訴訟代理人を務めました。

*The Lincoln Electric Company および Lincoln Global Inc. 対 Lisco Inc. および Phoenix Welding Supply Company 事件**

カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所

Lincoln Electric 社の溶接関連技術の侵害に関係して、Lisco 社と Phoenix Welding 社を相手取って提起した特許、商標、著作権侵害の訴訟で、Lincoln Electric 社の訴訟代理人を務めました。訴訟の初期の段階で、有利な和解を獲しました。

*J.W. Harris Company Inc. 対 CDL International Sales Inc. および Inman International Corporation 事件**

ネバダ地区連邦地方裁判所

展示会会場で発生した商標侵害についての CDL 社と Inman 社に対する訴訟で、J.W. Harris Company 社の訴訟代理人を務めました。欠席判決で J.W. Harris を勝訴にみちびきました。

*The Lincoln Electric Company, Lincoln Global Inc. および J.W. Harris Corporation 対 Inweld Corporation 事件**

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

商標侵害についての Inweld 社に対する訴訟で、Lincoln Electric、Lincoln Global, および J.W. Harris 社の訴訟代理人を務めました。訴訟の早期の段階で、有利に和解しました。

Light Valve Solutions LLC 対 NEC Display Solutions of America Inc. a および Canon U.S.A. Inc., その他 事件*

ジョージア北部地区連邦地方裁判所

HD プロジェクターおよび液晶ディスプレイに関して Light Valve 社が提起した特許侵害訴訟で、NEC ディスプレイソリューションズとキャノンの訴訟代理人を務めました。訴訟は和解しています。

Flexsys America LP 対 Kumho Tire USA Inc., その他 事件*

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

タイヤなどのゴム製品向けのゴム劣化防止剤に関する特許侵害訴訟で、Kumho 社と Sinorghem 社に対して提起された訴訟で、Flexsys 社の訴訟代理人を務めました。

The Lincoln Electric Company, その他 対 Travers Tool Company 事件*

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

Lincoln の溶接技術に関して、Travers Tool 社を相手方として提起された商標権侵害訴訟で、Lincoln Electric 社の訴訟代理人を務めました。訴訟は、初期段階で有利に和解しています。

The Lincoln Electric Company, その他 対 ATD Tools Inc. 事件*

オハイオ北部地区連邦地方裁判所

Lincoln の溶接技術に関する ATD Tool に対する商標侵害の訴訟で Lincoln Electric の訴訟代理人を務めました。訴訟は、初期段階で有利に和解しています。

第一製薬 株式会社 その他 対 Mylan Labs Inc., その他 事件*

ウェストバージニア北部地区連邦地方裁判所

抗菌剤 Levaquin®に関する ANDA 訴訟で、第一製薬の訴訟代理人を務めました。2 か月間の裁判官事実審理の後で有利な結果を得て、連邦巡回区控訴裁判所への控訴審でも結果は、追認されました。

第一製薬 株式会社 対 Teva Pharms. USA Inc., Am. Pharm. Partners Inc., Hi-Tech Pharm. Company Inc., Sicor Pharm. Inc. & Sicor Inc. 事件

ニュージャージー地区連邦地方裁判所

抗菌剤 Levaquin®に関する ANDA 訴訟で、第一製薬の訴訟代理人を務めました。関連事件での事実審理後に、有利な結果を得ました。

第一製薬 株式会社 対 Ben Venue Labs. Inc. & Bedford Labs. 事件*

ニュージャージー地区連邦地方裁判所

抗菌剤 Levaquin®に関する ANDA 訴訟で、第一製薬の訴訟代理人を務めました。関連事件での事実審理後に、有利な結果を得ました。

Kinzenbaw 対 Case Corporation 事件*

イリノイ北部地区連邦地方裁判所

農業機械に関する訴訟で Case 社の訴訟代理人を務めました。

Leo A. Metzger 対 CNH America, L.L.C. 事件*

アイオワ北部地区連邦地方裁判所

農業機械に関する訴訟で CNH America 社の訴訟代理人を務めました。事実審理と上訴の後に、有利な結果を得ました。

Contois Music Tech., LLC 対 Apple Computer Inc. 事件*

バーモント地区連邦地方裁判所

iTunes のインターフェースに関する訴訟で Contois 社の訴訟代理人を務めました。証拠開示手続き中に和解しました。

Visual Networks 対 Paradyne 事件*

メリーランド地区連邦地方裁判所

コンピュータネットワークに関する訴訟で Visual Networks 社の訴訟代理人を務めました。証拠開示手続き中に和解しました。

* 過去の事案

弁護士会登録

- コロンビア特別区
- オハイオ州
- 米国特許商標庁

裁判所登録

- オハイオ州最高裁判所
- コロンビア特別区控訴裁判所
- コロンビア特別区控訴裁判所
- 連邦巡回区控訴裁判所
- 第三巡回区連邦控訴裁判所
- コロンビア特別区連邦地方裁判所
- 米国連邦最高裁判所
- オハイオ州北部地区連邦地方裁判所
- オハイオ州南部地区連邦地方裁判所

学歴

- アクロン大学ロースクール 2002 年卒業 法学博士 (JD)、*Akron Law Review* 誌編集委員
- オハイオ州立大学 土木工学専攻 1998 年卒業 理学士

プロフェッショナルリーダーシップ

- アクロン大学ロースクール、知的財産法顧問

関連経歴

- 2006～2009年 Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP (ワシントン D.C.) アソシエイト
- 2002～2006年 Mion PLLC (ワシントン D.C.) アソシエイト
- 2000～2002年 City of Akron Law Department (オハイオ州) 民事部門 ロークラーク (修習生)
- 1999年 Harsch Engineering Services 建築構造エンジニア
- 1998～1999年 Polytech Inc., 建築構造エンジニア

主な著書

2017年6月5日

ライフサイエンス誌: Product Regulation And Liability In The USA (米国における製品規制と賠償責任)

記事

Lexology

食品医薬品局 (FDA) はこのほど新薬申請の提出と承認、ANDA 手続を対象とする規制を改定し、簡略化した。特許の分野では、特許改正法 (America Invents Act) は、製薬 (およびその他の) 特許の有効性を争う行政手続を簡素化した。連邦議会は、また、関連する特許紛争を取り扱う規制上の機構を含め、バイオシミラー製品に対して簡素化された手続を新設した。

講演

2014年4月24日

Obviousness Updated for PIV Litigation (PIV 訴訟における明瞭性の問題の最近の動向) : Latest Developments in the Federal Courts and PTAB (連邦裁判所と特許審判部 (PTAB) における最新の展開)

講演会

ACI Paragraph IV Disputes Conference (ACI パラグラフ IV 紛争カンファレンス) / ニューヨーク州ニューヨーク市

2015年10月23日

Putting the New PTAB Rules and Regulations Into Practice (新 PTAB 規則と規制の実践)

講演会

American Intellectual Property Law Association Annual Meeting (米国知的財産法協会年次会議) / ワシントン D.C.