

(第 12 回)

United GIPs セミナーのご案内



米国非自明性拒絶への効果的な対応方法

～日本の実務家が気がつきにくいポイントを中心に～

拝啓

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊グループ事務所の米国事務所 (GLOBAL IP Counselors, LLP.) に所属する米国特許弁護士を講師とした所内・セミナーを開催致します。

このセミナーはもともと所内メンバー向けのセミナーとして実施しているもので今回が12回目の開催になります。折角の機会ですので、特定のお取引先様にご参加いただけるように致しました。

日本と米国の特許実務の違いを確認する上で有意義なセミナーとなるよう企画しておりますので、ご多用とは存じますが、お繰り合わせの上、出席下さいますようご案内申し上げます。

敬具

2012年9月 吉日

新樹グローバル・アイピー特許業務法人
事務長：東川達三

1. セミナー概要

テーマ：『米国非自明性拒絶への効果的な対応方法』
～日本の実務家が気がつきにくいポイントを中心に～

米国の非自明性拒絶の考え方及び実務は、日本の進歩性のそれらとは大きく異なっています。それにもかかわらず、通常の実務では日本の進歩性拒絶と同様に対応していることが多いのではないでしょうか。

その結果、米国の特許弁護士は日本の企業又は弁理士から、効果の薄い又は逆に不利になる材料を受け取って、それらの処理に苦労しているという結果が生じていることが多いと思います。つまり、最適な結果を得るために必要なコミュニケーションの基礎である基本情報が共有されていないことにより、米国特許取得の目的が十分に実現できていない可能性があります。

本セミナーでは、米国の非自明性判断の基本について理解すると共に、効果的な応答を実現するために必要な非自明性判断のポイントを説明します。このような情報を米国の特許弁護士と日本側のメンバーが共有することで、より適切な実務の遂行が可能になると考えます。

本セミナーが貴社知財部のご担当者様の米国非自明性対応の能力の向上の一助になることを願いまして、ここに開催させて頂きます。（渡辺尚）

2. セミナーの内容（予定）

第一部 米国非自明性判断の法的根拠

- ・米国特許法 103条、Grahamテスト、TSMテスト、KSR最高裁判決、MPEP、USPTOガイドライン、近年のCAFC判決

第二部 非自明性判断 20年の歴史（スピーカーの経験及び統計資料に基づいて）

- ・この20年で米国の非自明性判断はどのように変わったのか？ KSR判決は何を変えたか？
- ・近年の米国特許庁判断の傾向（審査部が、よく用いたガイドラインの論拠）

第三部 米国非自明性拒絶への対応方法

- ・反論のフレームワーク（なぜ『一応の自明性』の概念を理解することが重要なのか！）
- ・反論のための議論（Missing Element, Improper Claim Construction, Lack of Articulated Rationale, Unexpected Result）を成功させるためのポイント
- ・日本の実務家から送られてくることがある『好ましくない対応方法』

第四部 『米国非自明性反論チェックシート』

日本の実務家のための非自明性判断の議論のポイントを一覧できるチェックシートを用意しました。これを用いることで、検討の漏れがなくなり、また米国代理人への適切な指示が可能になります。

- ・『チェックシート』の説明
- ・『チェックシート』の活用方法

<セミナー対象者>

本セミナーは、外国出願（特に米国出願）の権利化業務に携わる特許実務担当者を対象とするものです。

◎講義は英語で行いますが、弁理士が日本語による解説を適宜行います。

2. セミナー開催情報

日 時：2012年10月25日（木） 15：00～17：30 （開場14：30）

場 所：(新樹GIP所在地)

〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19

サウスホレストビル6F 会議室

参加費： 無 料

講 師： ジョセフ・ブチンスキイ・・・米国特許弁護士

GLOBAL IP Counselors, LLP. (米国・ワシントンDC)

渡辺 尚・・・弁理士

新樹グローバル・アイピー特許業務法人

3. 参加申込方法

以下の（出席者様情報）及び（本セミナーに期待されること）をご記入の上、彦野友子（yhikono@giplaw-osaka.co.jp）へお送りください。

第12回 United GIPs セミナー「米国非自明性拒絶への効果的な対応方法」

2012年10月25日（木） 15：00～17：30

(出席者様情報)

- ・ ご所属（会社名）：
- ・ お名前（カタカナ）：
- ・ Email アドレス：

(本セミナーへの参加目的)

- ・ 本セミナーに期待されていることを教えてください。

(受講受付後の弊所からのご連絡)

本セミナーでは、受講票の発行は行いません。また人数に制限はございません。セミナー参加受付後、お申し込み頂きましたE-mailアドレスに受付確認のご連絡を差し上げます。

以上

お申し込みをお待ちいたしております。

<主催>新樹グローバル・アイピー特許業務法人（セミナー受付：彦野、中川）

〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル11F

Tel. 06-6316-5533 Fax. 06-6316-5544