

(第23回)

United GIPs セミナーのご案内

米国特許弁護士を講師に迎えて

『米国特許審査における抽象的アイデアの特許適格性』

～USPTOにおけるソフトウェア発明の取り扱い～

開催日：2016年1月21日(木)

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。

本セミナーは、通常は弊グループの海外事務所メンバーを講師として実施しております。今回は、**米国特許事務所 United IP Counselors の”Brian Epstein 米国特許弁護士”**が講師を務めます。

元々は、弊所のメンバー向けの所内セミナーとして実施しているもので、今回が23回目の開催になります。外部からの参加者様は、弊所のお取引先様及び弊所メンバーの知人の事務所方等に制限した形で開催しています。その様な主旨をお含みおきいただき、ここに御社からもご参加いただけるように謹んでご案内申し上げます。米国特許の特許実務を知っていただく上で有意義なセミナーとなるようコーディネーターの渡辺が企画しております。

ご多用とは存じますが、ご参加をご検討いただきますようお願い申し上げます。

敬具

2015年12月 吉日

新樹グローバル・アイピー特許業務法人
代表弁理士:村井 康司

セミナー案内

テーマ: 『米国特許審査における抽象的アイデアの特許適格性』

～USPTOにおけるソフトウェア発明の取り扱い～

米国において、Alice最高裁判決後に、特許適格性についての暫定ガイドライン(2014年)とそのアップデート(2015年)が発行されました。日本の実務家にとっては、米国において主にソフトウェア発明が今後どのように扱われるのか正確なところを知りたいという希望があると思います。

講師は、米国でのソフトウェア発明を取り扱った経験が豊富な米国特許弁護士です。ガイドラインの解説とともに、実務家の経験及び観点から特許明細書の作成及びOAの対応についてのアドバイスをさせていただきます。

また、日本のソフトウェア審査基準での「発明適格性あり」とされている事例が、米国ではどのように扱われる可能性が高いかについても言及してもらいます。

参加を希望される方で、ご質問のある方は、セミナー前にご連絡を頂きましたら、講師へ事前に問い合わせを行い、セミナーの当日に回答を得るように努めます。ご質問等のある方は弊所渡辺 尚(hwatanabe@giplaw-osaka.co.jp)までご連絡下さい。

内 容(予定): (実際の内容は一部変更する場合がございます。)

- (1) 特許適格性についての暫定ガイドライン(2014)とアップデート(2015)
 - ステップ 2 A (司法的例外) の 4 つのカテゴリー
 - ステップ 2 B (顕著な特徴) の 7 つの理由
- (2) ガイドラインの実例
 - 実例 3 ～ 4 件を解説します
- (3) 実務アドバイス
 - 1 0 1 条拒絶が出されないクレーム・明細書作成方法
 - 1 0 1 条拒絶に対する効果的な対応方法

対象者及びセミナー形式

米国特許実務に関心をお持ちの方。技術知識や技術分野は問いません。

進行は英語中心で行いますが、コーディネーターの渡辺 尚弁護士が日本語による簡単な解説を行います。

セミナー開催情報

- 日 時: 2016年1月21日(木)
15:00～17:00 (開場14:30)
- 場 所: 新樹グローバル・アイピー特許業務法人
〒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(60名収容可)
(地図:<http://www.giplaw-osaka.co.jp/jp/access.html>)
- コーディネーター: 弁理士 渡辺 尚・・・新樹グローバル・アイピー特許業務法人
(hwatanabe@giplaw-osaka.co.jp)
- 講 師: 米国特許弁護士 Brian Epstein・・・United IP Counselors
(bepstein@unitediplaw.com)
- 参加費: 無 料

参加申込方法

<セミナー出席者様情報>を、彦野友子 (yhikono@giplaw-osaka.co.jp) へ eメールでお送りください。

<セミナー出席者様情報>

第 23 回 **United GIPs** セミナー

『米国特許審査における抽象的アイデアの特許適格性』

2016年1月21日(木) 15:00～17:00

(出席者様情報)

- ・ ご所属(会社名):
- ・ お名前:
- ・ 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。

(受講受付後の弊社からのご連絡)

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。セミナー参加申込を受付後、メールにて受領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、南)

〒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

講師からのメッセージ



Mr Brian Epstein

<本セミナーの紹介>

Brian Epstein は過去において101条に関連するトピックを日本で2回セミナーを実施しており、本セミナー『米国特許審査における抽象的アイデアの特許適格性』は日本での3回目のセミナーになります。先の日本訪問でのセミナーは、「特許保護適格性 2014 暫定ガイドライン」を取り扱いました。今回のセミナーは、「USPTO2015年7月 Update」を取り扱います。

より具体的には、本セミナーでは、特許保護適格性フローチャートを簡単に説明して、その後に4つの抽象的アイデアと、「抽象的アイデアを顕著に超えるもの (significantly more) をクレームが記載していることの根拠となる7つの理由」を詳細に説明します。上記の説明は USPTO の実例を用いて行います。

セミナーの最後には、101条対応の明細書作成及びOA対応の戦略をいくつも説明します。

<米国特許事務所 United IP Counselors, LLC の紹介>

United IP Counselors, LLC (以下、UIP) は、Washington, DC にある米国特許事務所です。UIP は、代表特許弁護士の25年以上の国際的な特許実務経験に基づいて、専門的サービスを顧客に提供いたします。UIP は、アジア、米国、欧州にわたる多くのクライアント及び法律事務所と協働してきた広範囲にわたる経験を利用することで、米国特許庁における審査に関して注意深くかつ熟練の技術に基づいたサービスをおいて日本企業に提供いたします。

UIP は、クライアントとの協働的環境を作りだして成長させることを最も重要な使命と考えています。そこで、UIP は、クライアントの良好な関係を実現するために、より良いコミュニケーションを図り、さらに文化的な相違点についても注意を払っていきます。

<講師 Brian Epstein の紹介>

Brian Epstein は、UIP の代表特許弁護士です。Epstein は、日本の著名な企業の代理人として、USPTO において何百件の特許取得に成功し、さらには1000件以上のOAに対応した経験があります。Brian Epstein はインタビューを得意としており、何百回も審査官と面会又は電話でインタビューを行ったことがあります。上記のように働くことで、Brian Epstein は企業の知財メンバーと特許出願の全ステージにわたって密接に働く経験を有しており、その経験を貴重な財産であると考えています。Brian Epstein の実務領域は主に電気分野と機械分野です。

Brian Epstein の卒業大学は、University of Florida (電気工学学士、電気工学修士、経営科学修士) と George Washington University (法学博士) です。