

1) セミナー及びシンポジウム開催報告・今後の予定

<開催報告>

・山口洋一郎の米国特許講座「第2回：進歩性」

1. 開催日時：平成23年1月28日（金）14：00～17：00
2. 会場：尚友会館8階 1、2号会議室
3. 講演者：山口洋一郎氏（Rader, Fishman & Grauer 法律事務所パートナー、ニューヨーク州、ワシントン DC 弁護士）
4. 講義内容：

本講座のスタイルは単なる一方的な講義ではなく、米国のロー・スクールで行われているものと同様に、受講者には、事前に CAFC の判例、審査便覧（MPEP）等から問題を配布し、当日、受講者の回答をベースに進行するという参加型式で行われた。

概要：

①第1回（新規性）の復習

- (1) 米国の新規性に関するクレームのルール
- (2) 拒絶理由回避のための現地代理人への指示の極意
- (3) 拒絶理由の読み方の極意

②進歩性に関する重要 CAFC 判決からの設問

- (1) 「Single Reference, 後知恵(Hindsight)」に関する In re Kotzab CAFC 判決
- (2) 「複数の引用例の組合せ」に関する KSR International Co. v. Teleflex Inc. 最高裁判決
- (3) 「数値限定」に関する In re Geisler CAFC 判決

(1)～(3)の判決を読み、クレームの概要、判旨及び引用例による進歩性欠如の拒絶条件等を導き出す設問が出題された。(1)は講師がお手本として判例の概要を説明したが、(2)からは、判例の概要の説明～各設問に対する回答は受講者によって行われた。

③MPEP からみた第103条による拒絶の実務

- 通常、2以上の引用例（Primary Reference and Secondary Reference）により拒絶される。
- KSR 最高裁判決の基準が用いられる。
従来との相違：異技術の文献の組合せが可能となり進歩性欠如の立証が容易になった。⇒進歩性の主張には、顕著な効果の立証が必要。
- 顕著な効果を立証するためには、出願人が、引用例と近い比較実験データ等を用いて本発明の有用性が立証できる証拠（規則1.132の宣言書）を提出する。

④事例研究（仮想事例を用いた検討）

進歩性欠如を理由とするオフィス・アクションを受けた場合の現地代理人に対する無駄のない指示方法について例示があった。

等々、日米の進歩性の解釈の違いを講師の経験及び具体例を用いながらご解説頂き実務に有用

な内容となった。

今後の予定：

第3回：記載要件（2011年5月）

第4回：文言侵害及び均等論による侵害（1）（2011年7月）

第5回：均等論による侵害（2）ーファイルヒストリー・エストッペルー及び日本の均等論との比較（日程未定）

第6回：残りの問題：情報開示義務違反、弁護士・依頼人間の通信に関する秘匿特権、故意侵害、間接侵害・侵害教唆等（日程未定）

本講座には、50名を超える参加者にお集まり頂き、活発な議論及び質疑応答が行われ成功裡に終了した。



山口洋一郎氏

<開催予定>

・AIPPI セミナー

「中国における特許出願実務と権利行使の留意点」

1. 開催日時：平成23年2月24日（木）13：30～17：00
2. 会場：全日通霞ヶ関ビルディング8階 大会議室
3. 講演者：呉 曉芬 氏（中国弁理士）、邵 衛 氏（中国弁護士）
（ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所）
4. 使用言語：日本語
4. 受講費：会員 5,000 円（会員以外の方 10,000 円）
※お支払いは、当日受付にて申し受けます。
5. 定員：80名
（参加お申し込みは、[こちら](#)からお申し込みください。）
6. セミナー開催案内：
当協会では、ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所より呉 曉芬 氏及び邵 衛 氏をお迎えして下記によりセミナーを開催致します。

(1) 中国特許出願実務の注意点 (呉 曉芬 氏)

中国特許法第三次改正は、まさにイノベーション型国家を目指す中国が経済発展の必要に応じて、特許制度の完全なる国際化や遺伝資源の強化などを柱として行われたものです。しかしながら、本改正法が2009年10月1日に施行されてから約一年を経て、中国特許制度において未だ不明確な部分が内在しているため、実務上誤解や混乱が生じる要因となっています。諸外国から中国への出願件数の増加、特に日本から中国への出願件数の増加に伴い、企業において、有用な中国特許戦略を構築できるよう、中国特許制度に対する正しい理解が益々重要になっています。例えば近年、中国特許制度に関する以下のような疑問点が挙げられています。

- ・中国各地で設立された外国企業の技術開発研究センターにおいて完成された発明について、先に外国へ出願できるのか？その場合、どのようなリスクを伴うのか。

- ・秘密保持審査制度について、実務上、秘密保持の必要があると認められるのはどのような発明か、秘密保持の要否の決定がなされるまでどの程度の時間を要するのか。もし秘密保持審査を受けずに、中国で完成された発明を海外で出願した場合、どのようなペナルティがあるのか。

- ・外国語から中国語へ翻訳する際に生じたクレームの誤訳について、その是正措置はあるのか。等々。

本講演は、このような疑問点及びその回答を解説しながら、実務者の立場から中国特許法の最新情報を皆様にご紹介するものです。主に、権利化までの主な手続、各手続における日本国特許法との相違点、並びに第三次改正に伴う出願手続、中間手続、及び各種審判手続における留意点を、実例を交えて紹介致します。

(2) 中国における特許権権利行使の実務戦略 - 行政救済と司法救済の両面から (邵 衛 氏)

地球規模の市場競争に生き残るために、中国市場に自社の先進的技術を導入する場合、その経営形態に応じた中国特許権取得の必要性、並びに取得した特許権の権利行使に関する問題が生じ、これは外国投資者間の共通課題と言えます。

偽造品や模倣品が氾濫し国民の知財意識が希薄な中国の現状において、様々な特許権侵害行為に対し、最近、中国政府が法整備をはじめ、独自の政策を実施することにより、断固とした措置をとるという姿勢を世界に示しています。その中で侵害に対する救済ルートとして、行政機関に求める行政救済ルートと裁判所に求める司法救済ルートの二つが存在するということが中国としての特徴です。さらに、中国最高人民法院（日本の最高裁相当）が特許侵害に対する最新の司法解釈を公布しました。これに伴い、実務上の特許侵害訴訟の裁判所の判断基準も変化しています。

本講演では、上記二つの救済ルートを有効に活用するため、それぞれのポイントをめぐる事例及び裁判審理の新動向や実務（例えば、証拠保全、専門家、鑑定機構の重要性等）等を説明致します。さらに、日本企業の立場としては、中国において特許権を権利行使する際に、原告として訴える場合だけでなく、被疑侵害者として訴えられる場合もあり得ます。そこで、特許訴訟の実務戦略を如何に進行すべきかについても、意見を紹介させていただきます。

このセミナーは、中国における特許出願～権利行使に関する最新情報や動向等の知識を得る良い機会となりますので、多数の皆様にご出席を頂きたく御案内申し上げます。

※当協会は、弁理士会継続研修の認定外部機関として認定を受けていますと共に、本セミナーについても外部機関研修として申請中ですので、3.0 単位が認められる予定です。ご希望の方には受講証明書を発行致しますので、申込の際、弁理士登録番号と共に予め事務局までお申し出下さい。セミナー終了後、証明書をお渡しします。

2) 判例研究会開催報告・今後の予定

<平成 23 年 1 月開催>

第 95 回判例研究会

1. 開催日：平成 23 年 1 月 26 日（水）
2. 場所：尚友会館 8 階 1 号, 2 号会議室
3. レポーター：宮脇 正晴 氏（立命館大学 法学部 准教授）
4. 事例：共有にかかる特許権が侵害された場合の損害額の算定
5. 関連資料：
知財高判平 22 年 4 月 28 日平成 21 年（ネ）第 10028 号
裁判所 HP：<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100430165235.pdf>

（原審判決）

東京地判平 21 年 3 月 5 日平成 20（ワ）第 19469 号

裁判所 HP：<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090309165548.pdf>

<平成 23 年 2 月開催予定>

第 96 回判例研究会

1. 開催日：平成 23 年 2 月 22 日（火） 18：30 から
2. 場所：尚友会館 8 階 1 号, 2 号会議室
3. レポーター：服部 誠 氏（弁護士，阿部・井窪・片山法律事務所）
4. 事例：進歩性判断における出願後に提出された実験結果の参酌
5. 関連資料：
知財高裁平成 22 年 7 月 15 日判決 平成 21（行ケ）10238 号
（日焼け止め剤組成物事件）
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100716094532.pdf>

以上