

## 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>

#### ・AIPPI セミナー

「欧州における特許実務と最新の動向について」

日時場所：平成 23 年 9 月 14 日（水）13：30～17：00

会場：全日通霞ヶ関ビルディング 8 階 大会議室

講演者：Mr. Hugh Paget, Dr. Matthew Naylor (MEWBURN ELLIS LLP)

使用言語：英語（英語－日本語の逐次通訳付）

講義内容：

#### 1) EPO - 新たな手続の仕組みについて (Mr. Hugh Paget)

##### ① なぜ EPO は規則を改正したのか？

特許の質の向上 (Raising the Bar) と題する構想によるものであり、EPO が簡単に特許を付与するという批判に対応する為、審査レベルを引き上げる事を目的としている。また、出願人に制約を加える事により審査業務を軽減し、審査遅延を解消する事を目的としている。

##### ② サーチ範囲を縮小させる規則 62a 及び規則 63 について

審査官は、クレームが 1 カテゴリー 1 独立クレームの原則に違反すると判断した場合 (規則 62a) や、用語が不明瞭等、不完全なサーチしかできないクレームを含む出願であると判断した場合 (規則 63) は、出願人に、サーチ対象とすべき主題を 2 ヶ月以内に指定させる事ができる。

##### ③ EPO サーチレポートに対する応答義務の強化

EPO サーチレポートには、審査官による見解が記載されており、これに拒絶理由が含まれている場合がある。この場合出願人は、6 ヶ月以内に補正を行う等の応答をしなければならない (規則 70a)。

##### ④ 分割出願の時期について制限

分割出願が可能な要件は、親出願が係属されており、次の (a) (b) のうち 1 つが満たされる場合のみとなった。(a) 親出願に対する審査部からの最初の通知から 2 年以内 (自発的)。(b) 単一の要件を満たさないとして審査部が拒絶する旨の通知を初めて発行してから 2 年以内 (必須的)。

#### 2) EPO 審査部での口頭審理について (Dr. Matthew Naylor)

##### ① 審査部で (審査官が) 行う口頭審理

EPO 異議部が、異議申立により当事者間において行う口頭審理とは異なり、EPO 審査部の審査官が、出願の特許性を判断する目的で口頭審理を行う。これは、増加傾向にあり一般的になりつつある。

##### ② なぜ EPO は口頭審理を採用するのか？

審査遅延の解消及び最終結果を出すまでの審査の迅速化を図る為と考えられる。

③ 口頭審理を避けるには？

口頭審理は、審査部が日程を決めた後でも、適切な意見書及び補正書を早めに提出する事や審査官と電話で議論する等の対応によって回避できる可能性がある。

④ 口頭審理が避けられない場合には？

3名の審査官から成る合議体の理解を得られるよう、発明者や専門家証人も出頭させ複雑な争点を説明する事により、口頭審理を有利に進め拒絶を克服できる可能性がある。等々。

このセミナーは、欧州における特許出願に関する最新情報や動向等の知識を得る良い機会となった。

本セミナーには、60名を超える参加者にお集まり頂き、活発な質疑応答が行われ成功裡に終了した。



Mr. Hugh Paget



Dr. Matthew Naylor

<開催予定>

・AIPPI 米国特許セミナー

「第一国特許出願の明細書を英語で書く方法とその利点：作成方法の具体的な指針」

日時場所：平成23年10月11日（火）13：30～17：00

会場：航空会館 7階 701+702 会議室

講演者：Ken Ichirou Yoshida 氏（Senior Partner, Knoble, Yoshida & Dunleavy, LLC）

使用言語：日本語

受講費：会員 5,000 円（会員以外の方 10,000 円）

定員：80名

セミナー開催案内：

当協会では、米国 Knoble, Yoshida & Dunleavy LLP のパートナーである米国弁護士吉田健一郎氏をお迎えして下記によりセミナーを開催致します。

「知的財産」のグローバル化が進む一方、技術革新も早いスピードで進んでいます。「まず日本出願をしてそれから海外出願を考える」という従来の方法にとらわれず「最初から PCT 国際出願をする」方法を検討する企業も増えつつあります。その進化系として、明細書を最初から英語で書く事が考えられます。英語明細書に関連する長所を説明いたします。しかしながら 母国語が日

本語の作成者が、明細書を最初から英語で書くことは日本企業や特許事務所にとって必ずしも容易なことではありません。従って、それなりの準備も必要です。

日本企業の米国人企業や米国企業のために直接英語明細書を作成する立場にある講師が、その経験とノウハウを活かして、PCT 国際出願を最初から英語で行う場合のノウハウや英語明細書作成の実務を日本の出願人企業や特許事務所の実務家向けに解説致します。

更に、今回のテーマに関連して、「ここが聞きたい」という質問事項が有りましたら、参加申込書の要望欄に記載してお申し出下さい。吉田弁護士よりご回答頂けるよう準備したいと考えております。今回のセミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方及び特許翻訳などに携わっておられる皆様にとって非常に貴重な内容であると共に、日本語でご講演頂きますので、細かなニュアンスまで正確にご理解頂けるものと思います。多数の皆様にご出席を頂きたくご案内申し上げます。

吉田弁護士は 1975 年 AFS 奨学金で、高校生として米国留学した後、1981 年にブラウン大学（アイヴィーリーグ）卒業後、フィラデルフィアの Woodcock Washburn Kurts Mackiewicz & Norris LLC で勤務しながら 1991 年にペンシルバニア州で弁護士の資格を取得、その後 1998 年に現在の Knoble, Yoshida & Dunleavy LLP を設立し、パートナーとしての経営手法よりは特許出願の実務、特許鑑定書の作成及び訴訟代理等々、実務端の経験を幅広く生かしてご活躍中です。

※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。

※AIPPI 米国特許セミナーへの参加申し込みは[こちら](#)からお申し込みください。

#### ・ EPO 特許セミナー

日時場所：平成 23 年 10 月 24 日（月）13：30～17：00

会 場：航空会館 7 階 701+702 会議室

講演者：Dr. Athanassios-Andreas Stamatopoulos

（Principal Director（部長），Biotechnology and Pure and Applied Organic Chemistry）

Dr. Dieter Tzschoppe（Director（審査長），Pure and Applied Organic Chemistry）

Dr. Petra Baurand（Examiner（審査官），Pure and Applied Organic Chemistry）

Dr. Berthold Rutz（Examiner（審査官），Biotechnology）

使用言語：英語（英語－日本語の逐次通訳付）

受講費：会員 5,000 円（会員以外の方 10,000 円）

定 員：80 名

セミナー開催案内：

当協会では、下記の通り、ヨーロッパ特許庁（EPO）審査部（ミュンヘン）から 4 名をお迎えして、EPO の施策一般～バイオ技術、化学及び医薬の技術分野を中心にご講演頂くことになりました。

このセミナーでは、

1. 欧州特許制度の最新の動向” Latest developments at the EPO"  
(Dr. Athanassios-Andreas Stamatopoulos)
2. EPO における異議申立制度について"The opposition procedure at the EPO"  
(Dr. Dieter Tzschoppe)
3. EPO における医薬用途特許について"Patenting Medical Uses at the EPO"  
(Dr. Petra Baurand)
4. EPO におけるバイオ特許について"Patenting Biotechnology at the EPO"  
(Dr. Berthold Rutz)

など、欧州を取りまく最新の知的財産保護状況についてご説明頂きます

このセミナーは、EPO における審査実務を具体的に知る非常に良い機会ですので、多数の皆様にご出席いただきたく、ご案内申し上げます。

※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。

※EPO 特許セミナーへの参加申し込みは[こちら](#)からお申し込みください。

### 3) 判例研究会開催報告・今後の予定

#### <平成 23 年 9 月開催>

第 102 回判例研究会

1. 開 催 日：平成 23 年 9 月 20 日（火）
2. 場 所：尚友会館 8 階 1 号, 2 号会議室
3. レポーター：末吉 剛 氏（弁護士、ユアサハラ法律特許事務所）
4. 事 例：容易想到性の判断にあたり、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったこと」のみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合があるとされた事例
5. 関連資料：  
知財高判平成 23 年 1 月 31 日判決  
(平成 22 年（行ケ）10075 号)  
(判時 2107 号 131 頁, 判タ 1345 号 223 頁)

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131153408.pdf>

※当日配布されたレジュメは[こちら](#)

#### <平成 23 年 11 月開催予定>

第 103 回判例研究会

1. 開 催 日：平成 23 年 11 月 7 日（月）
2. 場 所：尚友会館 8 階 1 号, 2 号会議室

3. レポーター：前田 健 氏（神戸大学大学院法学研究科 准教授（知的財産法））
4. 事 例：医薬品の製造承認と特許権の存続期間延長制度
5. 関連資料：

最判平成 23 年 4 月 28 日・平成 21 年（行ヒ）第 326 号

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428152756.pdf>

なお、原審判決は次の通りです。

知財高判平成 21 年 5 月 29 日・平成 20 年（行ケ）第 10460 号

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090529165548.pdf>

以上