

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N 米 国 特 許 セ ミ ナ ー

日本の実務者のための米国特許法並びに実務の重要なポイント

- 1) 開催日時：2020年1月30日（木）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13階 1301 講義室
- 3) 講 演 者：CARTER, DELUCA, FARRELL & SCHMIDT, LLP.
Robert P. Michal 氏（米国特許弁護士）
George Likourezos 氏（米国特許弁護士）
- 4) 内容：

(1) 米国における効率的な審査手続（講演者：Robert P. Michal 氏）

<主なトピックス>

USPTO において現在利用可能な特別プログラム

I. 出願に特別な地位を与える申立書

1. 出願人の年齢又は健康
2. 環境の品質
3. エネルギー
4. テロ対策
5. 早期審査

II. 優先審査

III. 特許審査ハイウェイ（PPH）

これらを利用する事により、特許出願の迅速な最初の審査及びより効率的な権利化手続きが可能となる。



(2) 特許表示（講演者：Robert P. Michal 氏）

<主なトピックス>

- ・ 特許表示に関する法律
- ・ 特許表示はどう機能するか
- ・ バーチャル特許表示
- ・ 方法特許に対する特許表示の適用
- ・ 表示をしない場合
- ・ 虚偽表示の場合
- ・ 特許表示についての一般的なヒント

虚偽表示に注意。できるだけ速やかにアップデート（登録、満了、無効などを反映）する必要あり。



(3) 米国意匠特許の保護 (講演者: Robert P. Michal 氏)

<主なトピックス>

- ・意匠特許とは?
 - ・意匠特許の利点
 - ・一般的要件
 - ・明細書、クレーム及び詳細な説明の例
 - ・審査手続
 - ・意匠特許の侵害
 - ・ハーグ出願のメリットとデメリットについて
- 意匠特許は、通常特許による保護に加えて、安価で、早く、高い許可率の選択肢である。



(4) 米国特許および商標プラクティスー第 101 条、第 102 条および第 103 条の拒絶

(講演者: Robert P. Michal 氏)

<主なトピックス>

OA はいくつかの種類の拒絶を含むことがある

- ・米国特許法第 101 条 (特許主題の拒絶)
- ・二重特許
法定型 (発明成立性)
自明型
- ・米国特許法第 102 条 (新規性拒絶)
AIA 前の第 102 条 (a) ~ (g) 項
AIA の第 102 条 (a) ~ (b) 項
- ・米国特許法第 103 条 (非自明性拒絶)
AIA 前の第 103 条 (a) ~ (c) 項
AIA の第 103 条

これらの拒絶への対応方法 (事例紹介) など



(5) MPEP2144, 2144.04 及び 2144.05 ~拒絶理由の応答と克服の仕方~

(講演者: Robert P. Michal 氏)

<主なトピックス>

- ・特許保護を得るための基本条文 (特許要件)
- ・米国特許法第 103 条
- ・MPEP2144 - 米国特許法第 103 条に基づく拒絶の根拠
- ・MPEP2144.04 - 理論的根拠を裏付ける資料としての法的先例
- ・MPEP2144.04 拒絶への応答
- ・理論的根拠を裏付ける資料としての法的先例への応答事例



- MPEP2144.05一範囲に関する自明性
- 範囲に関する自明性への応答事例
- 出願人の反論理由の検討
- 出願人の反論理由の検討に関する事例



Q & A



本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。 以上