

<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【Web 会議方式】

当事者系レビューで成功を収めるための戦略

1) 開催日時：2020年10月29日（木）9：30～11：00（米国 PDT：17:30～19:00）

2) 講演者：Knobbe Martens

Kerry Taylor 博士（米国特許弁護士）

Irfan Lateef 氏（米国特許弁護士）

3) 内容：

<主なトピックス>

①当事者系レビュー（IPR）の戦略及び統計の最新情報

【講演者】 Kerry Taylor 博士

- ・ 補正申立（Motion to Amend）の概要説明
- ・ *Aqua Products* 判決後の特許審判部（PTAB）の補正申立に関する運用の進展について
- ・ PTAB のポリシーの変更について
- ・ *Aqua Products* 判決後の特許権者による補正が認められる件数について統計から紹介
- ・ 最近の判決例の紹介：*Nike, Inc. v. Adidas AG* 他
- ・ Pilot Program についての紹介
- ・ 現行の運用の下で、特許権者及び申立人それぞれが最善の結果を得るための戦略について



Kerry Taylor 博士

②当事者系レビュー（IPR）申立を特許審判部（PTAB）の裁量で却下させるには

【講演者】 Irfan Lateef 氏

- ・ 特許審判部（PTAB）の第 314 条に基づく IPR 手続き開始に関する裁量による認否について
- ・ 日本発条株式会社（*NHK Springs*）*v. Intri-Plex Techs. Inc.*, 事件の判決紹介
- ・ *NHK Springs* 事件以降の PTAB の判断について
- ・ *Apple v. Fintiv* 事件の紹介
- ・ *NHK-Fintiv* ルールの経緯と主な特徴、最近の IPR における適用、同ルールに対する反論等の紹介
- ・ Tech Giants が起こしている USPTO の裁量拒絶についての訴訟の紹介
- ・ 並行して進められる訴訟と IPR に対して、特許権者側及び申立人側で講じている最新の戦略について



Irfan Lateef 氏

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