

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー【対面式】

USPTO PTAB 無効手続における攻撃防御戦略

1) 開催日時：2023年5月23日（火）14：00～16：30

2) 講演者：Seed IP Law Group

竹中 俊子 氏（顧問、ニューヨーク州弁護士、ワシントン大学ロースクール教授）

リーク 雅子 氏（パートナー、米国特許弁護士）

Bracewell LLP

Douglas Stewart 氏（パートナー、米国特許弁護士）

Jeffrey Danley 氏（パートナー、米国特許弁護士）

3) 内容：

<主なトピックス>

①PTAB 手続の概要 JPO/EPO 付与後特許無効手続との比較

（リーク 雅子 氏）

- ・費用・係属機関・証拠調べ・当事者適格
- ・匿名での請求・期間・手続開始の無効性閾値・無効理由
- ・禁反言・並行する訴訟手続の中断・クレームの訂正要件
- ・訂正の効果 USPTO PTAB 手続

②特許無効戦略

（Douglas Stewart 氏、逐次通訳：竹中 俊子 氏）

- ・侵害者が利用できる無効化戦略の概要
- ・民事訴訟における無効の抗弁
- ・PTAB 手続（(IPR) 当事者系レビュー、(PGR) 付与後レビュー）
- ・USPTO での手続（Ex Parte Reexamination 査定系再審査、Pre-Issuance Submissions 特許付与前の情報提供）

③仮想例の紹介（竹中 俊子 氏及びリーク 雅子 氏）

- ・特許権者の会議室での知財担当役員と外部弁理士の打合せ
- ・事例概要の紹介
- ・当該特許の Claim 紹介



④模擬 PTAB 口頭審理

（リーク 雅子 氏、Douglas Stewart 氏及び Jeffrey Danley 氏）

⑤口頭審理内容の解説

及び質疑応答

（竹中 俊子 氏）

- ・特許の有効性に関する攻撃側及び防御側の戦略についての解説と質疑応答



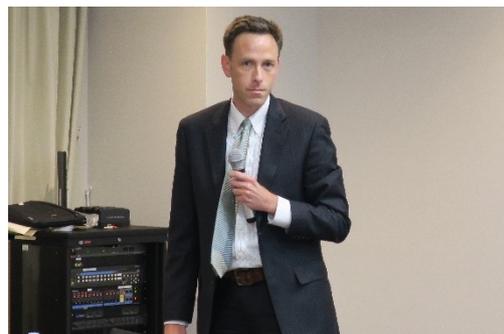
竹中 俊子 氏



リーク 雅子 氏



Douglas Stewart 氏



Jeffrey Danley 氏

本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において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であった。

以上