

<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【対面式】

新長官を迎えて変わりつつある米国の特許行政と最新の重要判例

- 1) 開催日時：2023年6月5日（月）13：30～17：00
- 2) 講演者：David J. Kappos 氏（米国特許弁護士、元 USPTO 長官）
Robert Stoll 氏（米国特許弁護士、元 USPTO 特許局長）
Teresa Summers 氏（米国特許弁護士）
Andrew Baluch 氏（米国特許弁護士）
Otto Licks 氏（ブラジル弁護士）
Roberto Carapeto 氏（ブラジル弁護士）
奥山 尚一 氏（日本国弁理士）

3) 内容：

<主なトピックス>

①米国における特許制度の現状

【講演者】David J. Kappos 氏

- ・ バイオ・医薬品業界の現状
- ・ 米国の国家安全保障への影響
- ・ 最近の知的財産に関する立法
- ・ USPTO の主な活動



David J. Kappos 氏

②Amgen v. Sanofi 判決

実施可能要件の判断について

【講演者】Teresa Summers 氏

- ・ 属クレーム及び機能性クレーム
- ・ 特許法 112 条に関する動向
- ・ 事件の背景
- ・ CAFC 判決及び最高裁判決の解説



Teresa Summers 氏

③PTAB での特許付与後手続き特許を攻撃する立場と

守る立場それぞれから見た重要ポイントー裁量に基づく棄却などのルール変更と改善点の予測

【講演者】Andrew Baluch 氏

- ・ 特許付与後に利用できる第三者による異議申立について
- ・ (IPR) 当事者系レビュー、(PGR) 付与後レビュー
- ・ 統計の紹介
- ・ ベストプラクティス



Andrew Baluch 氏

④特許法 101 条（特許保護の対象）についての進展と判例の

現状、そして改善の予測

【講演者】David J. Kappos 氏

- ・ 特許法第 101 条の現状について
- ・ 混乱を引き起こした最高裁判例の概要
- ・ 主な CAFC 判決
- ・ 昨年導入された Tillis 法について

⑤特許出願の準備と審査対応で守らなければならない
ポイント

【講演者】 Robert L. Stoll 氏

- ・ 出願準備の一般的なヒント
- ・ 審査対応について
- ・ 米国における情報開示義務についてのアドバイス



Robert L. Stoll 氏

⑥ライフサイエンス - Evergreening の問題

【講演者】 Roberto Carapeto 氏、Teresa Summers 氏、
Otto Licks 氏

- ・ ブラジルの現状
- ・ 米国の現状
- ・ ブラジル知的財産制度の現状



Roberto Carapeto 氏

⑦標準必須特許の問題の現状

【講演者】 David J. Kappos 氏

- ・ 欧州委員会の欧州連合知的財産庁（EUIPO）に多大な権限
を与える SEP に関する新しい規則について



Otto Licks 氏

⑧質疑応答

【全講演者】



奥山 尚一 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