

米国特許庁審査官向け公式トレーニング資料 を用いた米国特許セミナー ～非自明性・第103条～

【開催日】

2016年12月2日(金)

講義 13:00～17:00

懇親会 17:10～19:00

※懇親会は自由参加となります。

【会場】

株式会社発明通信社 本社

JR神田駅 西口より徒歩8分
(東京都千代田区内神田 1-12-2)

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度、発明通信社では、Brundidge & Stanger, P.C. と 鷲田国際特許事務所 ご協力の下、米国特許庁が審査官の教育指導用に作成した公式トレーニング資料に焦点を当て、審査官が実際に米国特許出願をどのように解釈し審査するかを解説するセミナーを開催いたします。誠に恐縮ですが、席に限りがあるため、受付は企業にご所属の方を優先させていただきます。ご了承ください。

今回のテーマは、特許実務家にとって最も重要でかつ永遠のテーマである非自明性（米国特許法第 103 条）です。非自明性に関する膨大な審査官向けトレーニング資料の中から、特に、最も基礎となる資料（KSR 最高裁判決に基づく審査ガイドライン最新版）に焦点を当てて、基本的な判断基準を徹底解説致します。

本セミナーを通じて、米国特許庁の審査官が実際に米国特許出願をどのように解釈し審査するかを理解することにより、非自明性拒絶に対してどのように対応すべきかをマスターしていただきます。

なお、講義は英語ですが、日本人弁理士/技術者による日本語での説明、および、主な資料の日本語訳も提供致します。昨年は5月に米国特許法第 112 条（米国における明確性と記述要件）や 101 条（特許の保護対象性）をテーマに開催いたしました。是非この機会をお見逃しなく、多数の方々のご参加をお待ち致しております。 敬具

<講師紹介>

【講師】 米国特許弁護士 カール・ブランデッジ 氏 (Brundidge & Stanger, P.C. 代表パートナー)

米国特許弁護士 デビッド・リー 氏 (Brundidge & Stanger, P.C. パートナー)

【コーディネーター】 弁理士 佐川 淳 氏 (鷲田国際特許事務所 所長代理)

磯崎 全宏 氏 (鷲田国際特許事務所 技術部 外国部部长)

下記の必要事項をご記入いただき、「個人情報利用」に同意の上、お申し込み下さい。



FAX: 03-5281-5512 E-Mail: seminar_t@hatsumei.co.jp



懇親会の出欠について○をご記入ください。 出席 / 欠席

※ 資料費は当日お支払くださいますよう、お願い申し上げます。

貴社名			
部署名			
TEL		FAX	
ご住所	〒		
ご芳名		E-Mail	

個人情報利用の同意内容 お客様にご記入頂きました個人情報は、お客様との契約履行のためまたはセミナー、取り扱い商品、技術情報に関するご案内、お客様へ提供した製品のサポート、メンテナンスを実施させて頂くために弊社において利用いたします。

個人情報取り扱いについて

- お客様にご記入頂きました個人情報は、弊社によって適切に管理し、情報の紛失、破壊、改ざん、及び漏洩等が起きぬよう安全対策を講じます。
- 弊社は、お客様にご記入頂きました個人情報をお客様の同意がない限り第三者に提供いたしません。

株式会社発明通信社

東京都千代田区内神田 1-12-2

TEL: 03-5281-5511

(201612_USPTO セミナー)



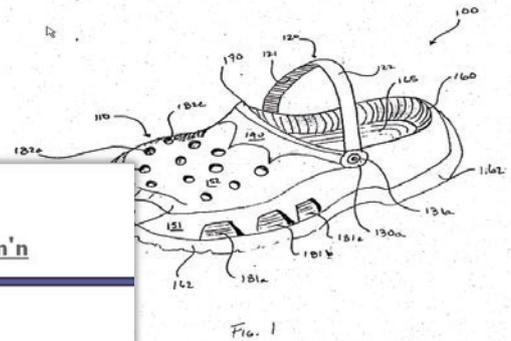
A. Combining Prior Art Elements:
4.2. Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n

The claimed molded foam footwear, which included a foam base and a foam heel strap that (1) could pivot with respect to the base and (2) maintained a desired position behind the wearer's heel as a result of friction, was not obvious, even though –

- molded foam footwear known in the prior art
- flexible heel straps for



A. Combining Prior Art Elements:
4.2. Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n

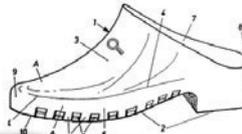
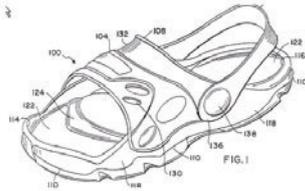


16



A. Combining Prior Art Elements:
4.2. Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n

Prior Art



A. Combining Prior Art Elements:
4.2. Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n

Teaching point: A claimed combination of prior art elements may be nonobvious where the prior art teaches away from the claimed combination and the combination yields more than predictable results.

19

A. 先行技術の要素の組み合わせ：
4.2. Crocs, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n

ティーチングポイント：先行技術の要素のクレームされた組み合わせは、先行技術がそのクレームされた組み合わせに対して反対の教示をしており、かつ、その組み合わせが予期可能な結果以上のものを生み出す場合、非自明である。

<セミナー内容>

1. 審査官の非自明性判断フロー
 - 一般的な判断フロー
 - KSR審査ガイドライン
 - 一応の自明を認定するための論理的根拠（例示）
2. 審査官の判断の具体例
 - 「先行技術の要素の組み合わせ」に関する具体例
 - 「既知の要素から他のものへの置換」に関する具体例
3. 出願人による有効な反論パターン