

予約制

外国

特許

有料

中級

株式会社 発明通信社

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 (第 2 弾)～

【開催日】

2018 年 6 月 15 日 (金)

講義 13:00 ~ 17:00

懇親会 17:10 ~ 18:10

懇親会は自由参加です

【会場】 (株)発明通信社 本社

【資料代】 3,000 円 (税込)

【定員】 30 名

鷺田国際特許事務所とのコラボレーションでお送りいたします本セミナーでは、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いたします。

今回も前回同様に、実務をされる方にとって最大で永遠のテーマである非自明性 (米国特許法第 103 条) をテーマにいたします。

しかし、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) に焦点を当て非自明性の基本的な判断基準を解説した前回と異なり、今回は審査ガイドラインにおいて自明であるとして、103 条で拒絶を行う際に用いることができる基準として例示される『7つの論拠』 (Rationale) にスポットを当て、各審査部 (TC) が公表している審査官用トレーニング資料の中の具体例を本セミナーのために特別に用意した『チェックリスト』を用いて、審査官の論拠への反論の考え方を説明、解説いたします。

本セミナーを通じ米国特許庁の審査官の特許解釈や審査方法、また使用されがちな拒絶論拠を理解することで、非自明性拒絶に対する効率的な対応方法を習得可能です。

なお講義は主に米国特許弁護士と日本人コーディネーターとの英語での対話形式で進めて参りますが、日本人弁理士 / 技術者による日本語での説明と主な資料の日本語訳を準備しております。

この機会をお見逃しごさいませぬよう皆様ぜひご参加ください！

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

【コーディネーター】 弁理士 佐川 淳氏 (鷺田国際特許事務所 所長代理)

弘田 恭子氏 (鷺田国際特許事務所 技術部 外国部部長代理)

*お申込みは別紙 申込用紙または弊社ホームページ、email にて承ります。
seminar_t@hatsumei.co.jp



本セミナーで取り上げる論拠の1つとそれに対応するチェックリストの一部を紹介いたします。



米国審査官

拒絶論拠：TSM テスト（進歩性判断手法）

TSM テストを用いて拒絶を行う場合

1) 引例等の中に、引例を変更したり組み合わせたりするための教示
示唆または動機づけがあること

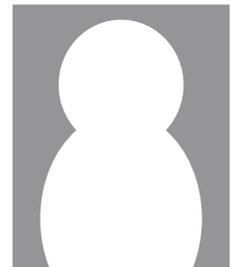
および

2) 成功への合理的な期待があること
を認定しなければならない。

TSM テストを用いた拒絶に対する反論のためのチェックリスト

| | |
|----|--|
| a. | 引例それ自体または当事者が一般的に利用可能な知識の中に、 引例を変更するまたは引例の教示を組み合わせるための教示、示唆 あるいは動機づけが存在しない Ex) 「教示または動機づけが存在しない」 「提案された変形は、引例における発明の動機原理を変えてしまう」 「提案された変形は、引例の意図した目的に対して不十分である」 |
| b. | 成功への合理的な期待はない |

反論にあたり、上記チェックリストの項目の少なくとも1つを
論証しなければいけない。



出願人

一例として

a. ⇒引例の教示を組み合わせることに阻害要因があることなどを主張する

b. ⇒引例の教示を組み合わせることで、予測できない効果を生じることなどを主張する
という選択肢が考えられます。

上記、拒絶論拠 (TSM テスト) は、7つの論拠の中で最もシンプルなものです。

セミナー当日は、こちらを含む7つの論拠全てについて「チェックリスト」を提供いたします。

【セミナー内容】

1. 審査官の非自明性判断の基本フレーム

2. トレーニング資料中の具体例における審査官の判断とそれに対する有効な反論パターン

・ TC2100 の具体例を用いて

・ TC1700 の具体例を用いて