

平成22年10月15日

各 位

日本機械輸出組合
専務理事 倉持治彦

米国特許問題セミナーの開催について

「米国特許出願 最終拒絶後の実務対策及びパテント・トロールによる特許虚偽表示訴訟対策」

当組合では、米国において日本企業が適切な対策を求められている特許に関する 2 つの問題について、セミナーを開催いたします。

第一は、「米国特許出願における最終拒絶後の実務対策」についてです。最終拒絶後、継続審査請求 (RCE) を繰り返し、審査期間が長引き、費用がかさむことのないようにするための極意として、米国出願手続における最終拒絶理由通知及び応答のルール、審判請求及び継続審査請求 (RCE) の戦略についてわかりやすく解説いたします。

第二、「パテント・トロールによる特許虚偽表示訴訟への適切な対策」では、特許の虚偽表示についての罰則を規定した特許法第292条に基づく、新手のパテント・トロール (マーキングトロール) による特許虚偽表示の訴訟が増加しておりますので、その実態と対策について解説します。

講師は、在ワシントン Rader, Fishman & Grauer 法律事務所のパートナーであり、標記問題に関する全米屈指の専門家として知られる山口洋一郎弁護士をお迎えしております。各位奮ってご参加いただきたくご案内申し上げます。

敬具

記

I. 日 時：平成 22 年 11 月 12 日(金) 13:15～16:45 (途中休憩が入ります)

II. 場 所：機械振興会館 6 階会議室 6D-1, 2

港区芝公園 3-5-8 <http://www.jspmi.or.jp/kaikan.htm>

III. テーマ：1. 米国の最終拒絶後の実務：審判請求及び継続審査請求 (RCE) の戦略
2. 特許の虚偽表示についての罰則を規定した特許法第 292 条に基づく、新手の
パテント・トロール (マーキングトロール) による特許虚偽表示の訴訟の実態と対策

講 師： 在ワシントン Rader, Fishman & Grauer 法律事務所 パートナー
米国弁護士 山口 洋一郎 氏

IV. 受講料：組合員 無料 / 非組合員 3,000 円

V. 定 員：80 名 (先着順)

VI. 申込方法：参加ご希望の方は、11月9日(火)までに、当組合ホームページのセミナー開催案内
(<http://jmcti.org/jmchomepage/semminar/index.htm>) からお申込み下さい。

- ・キャンセルされる場合は、11月10日（水）まで、下記連絡先に必ずご連絡下さい。
- ・非組合員の方でご連絡がない場合には、受講料をご負担いただきます。後日、請求書をお送りします。
- ・参加者多数の場合は、締切りを繰り上げる場合がございます。

VII. 受付方法：

- ・セミナー当日、受付にお名刺をご提出下さい(受講券は発行いたしません)。
- ・非組合員の方は、受講料を当日、会場受付にてお支払い下さい。領収書をお渡しします。

※「米国特許出願 最終拒絶後の実務対策」について

米国の特許出願手続において、最終拒絶理由通知を受けた後は、出願について補正が制限されます。最終拒絶後、継続審査請求（RCE）を行なうと審査官は特許査定を出すことはありますが、再度拒絶されることが往々にしてあります。その結果、更に補正、継続審査請求を繰り返し、審査期間が長引き、費用がかさむ状況がよく見られます。日本企業は、米国の出願手続と特許商標庁による運用を熟知し、審判請求を行なうことが効果的です。

そこで、米国出願手続における最終拒絶理由通知及び応答のルール、審判請求及び継続審査請求(RCE)のストラテジーについてわかりやすく解説いたします。

「パテント・トロールによる特許虚偽表示訴訟への適切な対策」について

米国特許法第292条には特許の虚偽表示に対する制裁として最高500ドルの罰金が科せられ、提訴により罰金の半額を取得することができる旨規定されておりますが、2009年12月に、この罰金額は虚偽表示製品1個につき最大500ドルであるとしたCAFC判決が出たことにより、新手のパテント・トロール（マーキングトロール）による特許虚偽表示の訴訟が増加しております。すでに提訴された日本企業もあるため、各企業においては、実態と対策について検討していく必要があると思われます。セミナーでは、米国特許表示の法制度、判例動向、対策について解説します。

本件連絡先：通商・投資グループ ^{くらもと} 江川、庫元

Tel. 03-3431-9348 / E-mail : tohshi@jmcti.or.jp

以上