

米国での特許訴訟や特許の権利化における最近の動向  
セミナーご案内

米国では、特許の権利行使や特許の権利化に影響を及ぼす新しい法律、すなわち米国改正特許法（AIA）や新たな法廷判決等がありました。セミナーでは皆様に米国での特許法に関して議論を呼んでいる問題、特許の権利化や出願戦略に関する情報と考察をご提供させていただきます。米国法律事務所、McCarter & English, LLP からは Michael R. Friscia と Mark Dunn Giarratana が講師を務め、弁理士井関勝守氏に、モデレーターとして各トピックに関し、日本の視点からコメントして頂きます。又、当日は同時通訳をご提供いたします。

記

- 日時： 平成26年11月7日（金） 14:00-17:00  
場所： 大阪市北区梅田1丁目12番12号東京建物梅田ビル B1F B ルーム  
Tel: . 06-6343-5109
- テーマ： **New Developments in US Patent Litigation and Prosecution**  
米国での特許訴訟や特許の権利化における最近の動向
- 内容：  
14:00 受付
- 14:15 開会のご挨拶
- 14:20 **Part 1: US Patent Strategies Following the AIA**  
第一部： 米国改正特許法後の特許戦略
- **The AIA After Two Years, and Effect on Patent Litigation in US**  
米国改正特許法実施から2年、現在の米国における特許訴訟についての解説  
(We will review the practice under the American Invents Act after two years, and its effect on US patent litigation).
  - **Claim Amendments: Permitted in Post-Grant Proceedings in the US, But Not in Court**  
特許付与後の手続きにおいては許可されているが、裁判所においては認められないクレーム補正のについての解説  
(In Post-Grant Proceedings, patentees face particular challenges in amending their claims, but claims amendments are not allowed in litigation).
  - **Strategies for Inter Partes Review**  
当事者系レビュー（IPR）における戦略の解説  
(We will review various options for parties to move effectively in IPR Proceedings).
- 15:25 井関先生による解説・Q & A
- 15:45 休憩
- 16:00 **Part 2: The Recent Developments in US Patent law**  
第二部： 最近の特許法における進化

- Update on Divided Infringement in the US under Supreme Court Case Limelight Networks v. Akamai Tech.  
 米国連邦最高裁判所にて争われた分割侵害事例、Limelight Networks v. Akamai Tech についての最新情報の解説  
 (We will review the US Supreme Court's recent decision on induced infringement, and we will survey the continuing debate and ongoing litigation about direct infringement through the actions of multiple parties. We will assess the impact of the ongoing litigation on cloud computing and other industries that rely on method claims performed by more than one user).
- Changes in the US After the Decision Alice Corp. v. CLS Bank Int'l Decision of the US Supreme Court  
 米国連邦最高裁判所による Alice Corp. v. CLS Bank Int'l の判決後に起きている変化についての解説  
 (The decision Alice Corp v. CLS Bank Int'l of the US Supreme Court has changed the rules for protection in the US for protecting computer-related inventions).

16:40 井関先生による解説・Q & A

17:00 閉会

定員： 28名

費用： 無料

申し込み： 恐れ入りますが、ご参加いただけます場合は、貴社名、貴社所在地、ご参加者名メールアドレスをご記入の上、10月30日（木）までに担当者ウィリアムス由紀子までメールにてお申し込み頂きたく存じます。 [ywilliams@mccarter.com](mailto:ywilliams@mccarter.com)

スピーカー・モデレーターを紹介

<p><b>Michael R. Friscia</b></p>	<p>マイケル・フリシャ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partner, IP/IT Group, McCarter &amp; English LLP (Newark, NJ)</li> <li>• Bachelor of Engineering, Stevens Institute of Technology; J.D. New York Law School</li> <li>• Specializes in patent prosecution in mechanical and electrical arts</li> <li>• Extensive IP litigation experience; Inter Partes Reexamination / Review; Mediation</li> <li>• Adjunct Professor, Seton Hall Law School 1999-2006</li> </ul> <p>(特許弁理士、知財・商標の実務にて25年以上のキャリアを持ち、知的財産法全般を手掛ける。コンピューターシステム、ビジネスメソッド。その他多くのテクノロジーを含む機械・電機分野の顧客の知的財産登録出願の準備及び手続きを行う。)</p>
<p><b>Mark D. Giarratana</b></p>	<p>マーク・ジラターナ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partner, IP/IT Group, McCarter &amp; English LLP (Hartford, CT)</li> <li>• Admitted in New York, Connecticut, and to U.S. Patent and Trademark Office</li> <li>• J.D., University of Connecticut School of Law, with honors; B.S.M.E., Catholic University</li> <li>• Extensive experience in litigating patent and other IP cases in federal courts</li> <li>• Advises clients on IP issues related to all aspects of patent, trademark and copyright procurement, litigation, licensing, and the negotiation of IP transactions</li> </ul> <p>(知的財産法のあらゆる分野、特許・商標・著作権に精通しており、ライフサイエンス・テクノロジーと同様に消費生産企業などの社外知的財産相談役として活躍している。また知的財産権に関わる事前訴訟分析、独占禁止法の原告・被告の代理としての訴訟も、顧客に有利な終審を導いている。)</p>
<p><b>Katsumori Iseki</b></p>	<p>井関 勝守</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 知財実務経験15年（うち米国特許実務経験13年）。</li> <li>• 出願から拒絶理由に対する応答を中心に、<b>appeal</b>、<b>reissue</b>、<b>reexamination</b>、<b>NDA</b> 契約など、米国特許実務を豊富に経験し、また、改正特許法及び最新の判決にも明るい。</li> <li>• 米国ローファームでの駐在経験があり、米国特許商標庁にて審査官との面談経験も有する。</li> <li>• 米国カリフォルニア大学バークレー校ロースクールにて、米国法全般及び米国知的財産権法を修学する（法学修士（LL.M.））。</li> </ul>