

知財セミナーのご案内



ROTHWELL FIGG
IP Professionals

ISSHIKI
INTERNATIONAL LAW OFFICE



一色国際特許業務法人
Isshiki & Co.

「米国特許権保護の現状および日本企業の知財戦略への影響」

2016年10月20日（木）

セミナー 13:30~17:20 / レセプション 17:30~19:30

このたび、[一色外国法事務弁護士事務所](#)、[一色国際特許業務法人](#)、[Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck 法律事務所](#)は共同で知財セミナーを開催する運びとなりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

「米国特許権保護の現状および日本企業の知財戦略への影響」をテーマとする本セミナーでは、米国特許権保護の動向について、付与後レビュー手続、テキサス州東部地区連邦地裁での特許訴訟の状況等、様々な観点から考察し、近年の動向が日本企業の知財戦略に及ぼす影響等について解説します。

一色太郎弁護士（一色外国法事務弁護士事務所）は、2005年以降に起きた米国特許権を制限する変化を七つに整理したうえで、一連の変化がパテント・コントロール等にもたらす影響について解説します。

米国有数の知財専門事務所である Rothwell 法律事務所の Martin Zoltick 弁護士、Joseph Hynds 弁護士、Steven Weihrouch 弁護士、Robert Parker 弁護士は、米国特許法・手続の近時改正が連邦地方裁判所での特許訴訟、USPTO 特許審判部での手続、出願特許の審査手続に与える影響について解説します。同時に、様々な技術分野（電気、ソフトウェア、機械、バイオテクノロジー、医薬等）へ与える影響についても考察します。

吉田浩二弁理士（一色国際特許業務法人）は、日本弁理士の視点から米国の付与後レビュー手続について、日本の無効審判制度との違いを踏まえコメントします。

講演に続き、講演者らによるパネルディスカッションおよび質疑応答を行います。

プログラム終了後、軽食をご用意してのレセプションを開催いたします。なお、講演およびレセプションの参加費は無料となっております。

お忙しい中とは存じますが、ご同僚の方々などとお誘い合せのうえ、是非奮ってご参加ください。

参加お申込みに際しては、お名前、会社名、部署名、メールアドレス、レセプション参加の有無をご明記の上、seminar@isshiki-law.com宛にご連絡ください。なお、お申し込み多数の場合は先着順とさせていただきますので、ご了承ください。

セミナープログラム

『米国特許権保護の現状および日本企業の知財戦略への影響』

日程／会場	2016年10月20日（木）13:30～（受付は13:00開始） 航空会館（東京都港区新橋1-18-1 [地図] ） （セミナー 501号室／レセプション 801号室）
13:30 – 14:30	ご挨拶 『米国特許権保護の現状：特許権制限とパテント・トロールへの影響』 一色太郎弁護士（一色外国法事務弁護士事務所）
14:30 – 15:00	『テキサス州東部地区における特許訴訟の過去、現在、未来』 Robert Parker 弁護士（Rothwell法律事務所）
15:00 – 15:10	休憩
15:10 – 15:40	『米国の付与後レビュー手続：最近の動向と統計』 Martin Zoltick 弁護士、Joseph Hynds 弁護士（Rothwell法律事務所）
15:40 – 16:10	『米国の特許審査および特許訴訟における新たな戦略と動向』 Steven Weihrouch 弁護士（Rothwell法律事務所）
16:10 – 16:20	休憩
16:20 – 16:40	『日本弁理士から見た米国付与後レビュー手続と日本の無効審判制度との違い』 吉田浩二弁理士（一色国際特許業務法人）
16:40 – 17:20	パネルディスカッション／Q&A パネリスト：一色太郎、Robert Parker、Martin Zoltick、Joseph Hynds、Steven Weihrouch、吉田浩二
17:30 – 19:30	レセプション

参加お申込みに際しては、お名前、会社名、部署名、メールアドレス、レセプション参加の有無をご明記の上、seminar@isshiki-law.com 宛にご連絡ください。なお、お申し込み多数の場合は先着順とさせていただきますので、ご了承ください。

講演者略歴



一色 太郎

東京を拠点に紛争および知財案件を専門に扱う米国法律事務所、一色外国法事務弁護士事務所を 2011 年に設立。それ以前は、米国大手法律事務所であるモリソン・フォースターのパートナーとして、特許、トレードシークレットをはじめビジネス紛争に関する 30 件以上の訴訟で代理人を務める。

現在は、訴訟代理、警告状対応や交渉代理に加え、一色国際特許業務法人との連携の下、特許鑑定、知財デューディリジェンス等、幅広く知財業務を扱っている。情報管理や技術コンタミネーション防止対策に関する助言も行っている。

1995 年コーネル大学卒業 (B.A.)、1998 年ジョージ・ワシントン大学ロースクール修了 (J.D.)。カリフォルニア州およびコロンビア特別区にて弁護士登録。日本国内では外国法事務弁護士として業務を行っている。



吉田 浩二

特許、実用新案、意匠、商標の出願代理をはじめ、審判・訴訟代理、鑑定書の作成を行う一色国際特許業務法人のパートナー弁理士。

ソフトウェア、建築、土木、機械の分野における国内外の特許権利化、鑑定業務に従事。特許審判手続に精通し豊富な実務経験を有する。

1983 年東京大学卒業 (工学部精密機械工学科)。企業での技術者としての勤務を経て、98 年弁理士登録。2004 年特定侵害訴訟代理業務付記登録。



Martin Zoltick

知的財産法の分野において 25 年を超える実務経験を有し、コンピュータソフトウェア及び通信分野を中心とした広範囲な技術分野における、特許出願・中間処理、特許審理審判部への特許付与後手続き、再審査など、米国特許商標庁への案件処理を主として取り扱う。特許訴訟に関しても幅広い経験を持ち、連邦地方裁判所でのいくつかの有名な特許紛争では、訴訟担当弁護士を務める。また、特許侵害対応及び有効性鑑定、知的財産権及びソフトウェアに関するライセンスや開発・コンサルティング契約の取引、顧客へのアドバイス (特許戦略、デューディリジェンス、及び、特許ポートフォリオの作成・評価・取得) においても豊富な経験を有している。

講演者略歴



Steven Weihrouch

米国裁判所での特許訴訟を取り扱っており、日本・欧州・米国のクライアントに特許に関する様々なアドバイスを行っている。その分野は、特許有効性及び侵害対応、侵害回避、特許出願、知的財産ポートフォリオ管理、ライセンス、訴訟の事前・事後対応、訴訟回避、和解戦略、国際貿易委員会（ITC）における実務、特許の再審査等、米国における特許権の保護及び権利行使全般に及んでいる。熟練した訴訟弁護士である同氏は、オハイオ州南地区連邦地方裁判所における AK Steel 対 Sollac 事件では被告側代理人を務め、6つの特許全てにおいて勝訴した。同氏の主張は、控訴審においても認められ、連邦巡回控訴裁判所は、地裁判決を支持した。本件は、実施可能要件とクレーム解釈に関する判例として、米国特許商標庁の特許審査便覧 (MPEP)、及び、連邦裁判所法曹協会 2009 年版「Model Patent Jury Instructions」に引用されている。また、米国特許商標庁の元審査官でもある同氏は、自動車・半導体・医療機器・製造業・機械・自動組み立てライン・冶金など広範な分野での特許出願・中間処理において、幅広い経験を有している。



Robert Parker

技術・法規制・商取引等の問題に関する複雑な民事案件を専門とし、連邦地方裁判所及び国際貿易委員会（ITC）での知的財産訴訟における代理業務を行っているほか、州裁判所・国際通商裁判所・連邦選挙委員会・連邦エネルギー規制委員会・連邦航空局紛争処理室における訴訟も取り扱っている。さらに、国際仲裁（国際商業会議所：ICC）及び国内仲裁（全米仲裁協会：AAA）において代理業務を務めた。経験豊富な弁護士である同氏は、連邦巡回控訴裁判所（コロンビア地区、第2、第4、第8、第9、第11巡回区）や、コロンビア地区の控訴裁判所において様々な訴訟を取り扱った経験がある。また、会計・法規制・コンプライアンス等の問題を抱えるクライアントに対する内部調査においても、指導的な役割を果たしている。



Joseph Hynds

特許侵害訴訟を始めとした知的財産法全般にわたる実務を取り扱う弁護士であり、特にハッチ・ワクスマン法訴訟及びその関連事項について専門的な知見を有する。また、同氏は、米国特許商標庁及び連邦裁判所において多くのインターフェアレンスに関与してきた実績があり、バイオテクノロジー・電気・機械・医療機器にわたる幅広い分野のクライアントの代理人を務めた。さらに、米国知的財産法に関する侵害・有効性・権利行使・ライセンス供与に関する助言を、国内外の様々なクライアントに対して行っている。また同氏は、クライアントの知的財産を保護すべく、米国および外国での権利化業務の支援も行っている。