

レクシア特許法律事務所 機械電気部門主催セミナー (大阪 開催)

ワールドワイド明細書作成セミナー 第5回

日本人実務者が特に注意したい

欧州特許出願用の明細書の作成と審査対応実務

～欧州弁理士に特に聞きたい30の質問と、

そこから考える欧州特許出願の乗り切り方～

2020年1月31日(金) 13:30～16:15 中之島インテス11階 113号室

欧州特許庁での特許査定率は、主要国特許庁の中では最も低く、権利化が難しいと言われています。それは、補正、発明の技術性、課題解決アプローチ等、日本とは異なる特有の実務が多数あるからです。そのため、欧州での権利化をスムーズに進めるためには、欧州の実務を十分に知ることが必要です。

そこで、第5回セミナーでは、日本の弁理士であり、且つ欧州弁理士でもある長谷川寛先生をお迎えし、日本の実務者が特に注意したい、以下の質問を中心に欧州特許出願の乗り切り方を検討していきます。また、審査対応実務だけでなく、欧州での権利行使についても検討していきます。

セミナーにおいては、長谷川先生との対話形式で、日本の実務者が特に聞きたいことを深掘りしていきます。

● 欧州特許出願等について、特に聞きたい30の質問！

[明細書の作成]

- ・日本とEPOで、2パートフォーム以外のクレームの書き方の違いはありますか。
- ・1カテゴリーにつき、複数の独立項が書けないことに対する対策を教えてください。例外規定は認められにくいですか。
- ・EPO用の実施形態のおすすめの明細書の書き方を教えてください。
- ・従来技術の記載の注意点はありますか。
- ・EPOでのSummary of Inventionのおすすめの書き方を教えてください。
- ・効果の記載が重要とのことですが、どのように書くといいですか。
- ・補正が厳しいようですが、それに備えた明細書の書き方を教えてください。
- ・数値限定発明用の明細書作成の注意点を教えてください。
- ・欧州特有の実務である「技術的」とは、どういうことですか。明細書作成時、あるいは応答時に注意点はありますか。

[審査対応]

- ・課題解決アプローチと、効果的な応答の方法を教えてください。
- ・進歩性違反に対し、どのようなインストラクションを欧州代理人に送ればいいですか。
- ・EPOは費用が高いですが、コストを低減するコツはありますか。

- ・ ESSR での対応と、Office Action での対応の違いを教えてください。
- ・ Office Action の後、口頭審理になったときには、どうすればいいですか。
- ・ 主請求、副請求の効果的な使い方を教えてください。
- ・ 記載要件(明確性、実施可能要件、サポート要件)で、特に注意すべき点を教えてください。
- ・ サポート要件違反はあまり問われないようですが、広いクレームに対して、実施形態やデータが少ない場合には、どのような問題がありますか。
- ・ Office Action に対して、インタビューはできますか。効果的なインタビューの方法があれば、教えてください。
- ・ 期限徒過したときの Further processing について教えてください。
- ・ EPO での分割出願の効果的な活用法について教えてください。
- ・ 英文に誤記があった場合には、どのような対策がありますか。
- ・ EPO と、各国出願とを考える場合、目安はありますか。

[ドイツ]

- ・ EPO 出願とドイツ出願の違いを教えてください。
- ・ ドイツの実用新案の効果的な使い方を教えてください。

[権利行使]

- ・ 統一特許の展望を教えてください。
- ・ ドイツは、広く権利解釈される傾向にあるようですが、詳しく教えてください。
- ・ 2 パートフォームの場合、ドイツでの権利行使ではプレアンプルはどのように解釈されますか。
- ・ ドイツで訴訟を行う場合の注意点はありますか。
- ・ ドイツで方法特許の権利行使を行うのは、不利ですか。
- ・ ドイツ、フランス、イギリスでの権利行使の特徴を教えてください。
- ・ 主要3カ国以外に、Validationする意義を教えてください(ちゃんと権利行使できますか)。

*質問内容、質問数、セミナー内容は変更になることがございますので、ご了承ください。

* ワールドワイド明細書作成セミナー全12回の概要は、以下のリンクからご参照ください。

→→ http://www.lexia-ip.jp/pdf/worldwide_specification.pdf

●講師：

- ・ Winter Brandl Fűrnis Hübner Röss Kaiser Polte
欧州弁理士・日本弁理士 長谷川 寛 先生
- ・ レクシア特許法律事務所
弁理士 立花顕治

セミナーのお申込みについて

【開催日】

2020年1月31日（金）13:30～16:15

【定員】

30名（企業、大学の知財関係者様を対象とし、1社1名様とさせていただきます）

【セミナー参加費】1,000円（但し、後述の弊所機械電気部門のクライアント様に該当する場合は無料）

【セミナー申込方法】

以下のリンクよりお申し込みください。

<https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform12.htm>

応募が多数の場合には、**応募の前後にかかわらず**、お断りさせて頂くことがございますので、予めご了承下さい。応募受付の場合、お断りさせて頂く場合のいずれも、その旨ご連絡いたしますが、数日お待ち頂きますようお願い致します。

【会場案内】

セミナー会場：**中之島インテス 11階 113会議室**（弊所の入居するビル内の会議室です）

【アクセス】

- ・京阪中之島線「中之島駅」から徒歩約3分
- ・地下鉄中央線又は千日前線「阿波座駅」から徒歩約10分

詳細は下記 URL をご参照下さい。

<http://www.lexia-ip.jp/office/>

【お問合せ】

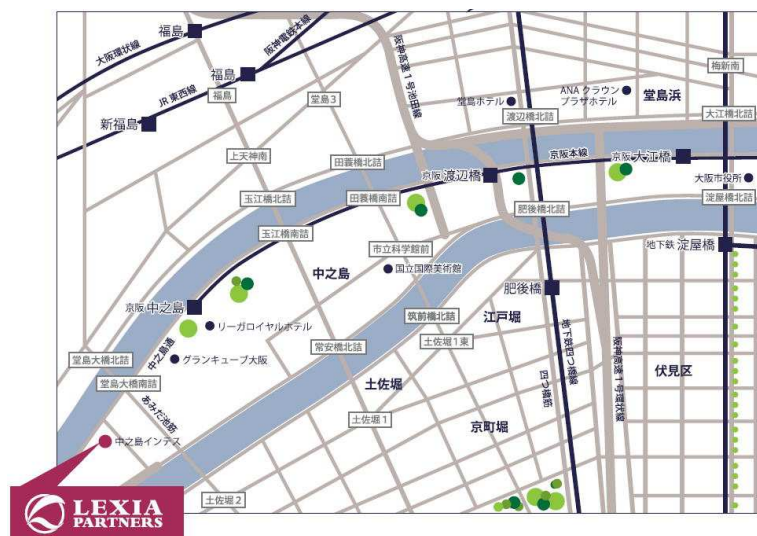
レクシア特許法律事務所

TEL : 06-6448-7777 FAX : 06-6448-7766

E-mail: patent-me@lexia-ip.jp

〒530-0005 大阪市北区中之島 6-2-40

中之島インテス 21階



● 弊所機械電気部門のクライアント*の皆様への特典

- (1) **セミナー参加費を無料にいたします。**
- (2) **セミナー資料及びセミナー動画をセミナー終了後に特別サイトから配信いたします。**
- (3) セミナーの申込者が定員を超えた場合には、**優先的に参加枠を提供いたします。**但し、優先の参加枠にも限りがございますので、お断りする場合がございます。

*特典を提供させて頂くクライアントは、過去2年以内に弊所機械電気部門に特許出願のご依頼を頂いた企業の方に限らせて頂きます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。