

志賀国際特許事務所 年始のご挨拶

旧年中はひとかたならぬお世話になりまして、誠にありがとうございました。
本年も御社のご発展に寄与できますよう、業務に精励いたす所存でございます。
この場をお借りしまして、弊所の直近の活動実績や、新しいサービスをご紹介します。

目次

- WEBセミナー開催のご報告 2
- 書籍のご紹介 5
- ランドスケープデザイン 8
- 技術移転プロジェクトのご紹介と活動状況 10
- 「外国特許トピックス」のご紹介 12

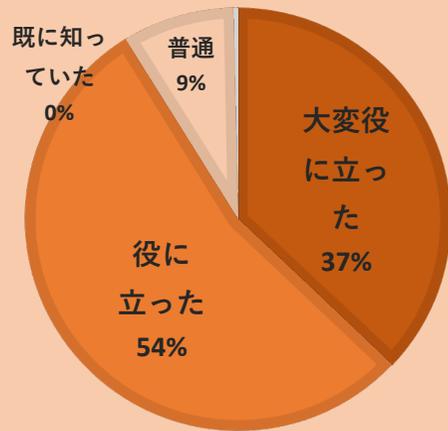


WEBセミナー開催のご報告

オンラインにて最新情報をお届けします

- ✓ Zoomを利用し、WEB上で開催するのでどこからでも参加可能
- ✓ 世界各国の法律事務所とのネットワークを活用した幅広いトピックス
- ✓ 2022年は延べ2500名の方々にお申込みをいただきました

2022年 ご視聴者アンケート
91%の方から「大変役に立った/役に立った」
とご評価いただきました



WEBセミナー開始当初に比べ、
ご質問を多くお寄せいただく回が増えております。
弊所としても頂いたご質問から学ばせていただくことが多くございます。

お寄せいただいたお声を一部抜粋してご紹介させていただきます。

- ・当該分野は専門ではないので躊躇することもあったがハードルが下がった
- ・外国講師宛に質問ができるのがよかった
- ・自分が思っていたよりも、外国の最新情報に触れる機会が減っていたのだと感じた



特許AIシリーズ

- 第1回 農業／漁業
- 第2回 材料／金属
- 第3回 医学診断／ヘルスケア
- 第4回 建築／デザイン
- 第5回 創業／バイオ
- 第6回 ビジネス／事業戦略／経営
- 第7回 Fintech
- 第8回 飲食物／畜産

外部講師

- ・ 米国「2021年度重要知財判例のご紹介」 Morgan, Lewis & Bockius
- ・ 米国「米国特許審査実務の最新動向」 Barnes & Thornburg
- ・ 欧州「恒常的に異議申し立てを受けた場合の対処法」 HGF
- ・ 欧州「欧州単一特許と統一特許裁判所を巡る最新動向」 HGF
- ・ ドイツ「国内特許の実務を考慮した欧州における出願戦略」 Hoffmann Eitle
- ・ 韓国「近年の進歩性判断の主要判例及び改正特許法(2022年4月施行)のご紹介」 MEGA
- ・ 日米欧における新たな医療用途と治療法関連の特許保護 HGF/Wolf, Greenfield & Sacks/弊所
- ・ 韓国「権利行使の注意点」 Y.P.Lee, Mock

外国特許

欧州単一特許・統一特許裁判所
インド特許セミナー出願の拒絶理由通知対応時の留意点

その他

DX時代の知財推進セミナー

[目次へ戻る](#)

事例2：歯科分析システム 特許6830082号

明細書の記載

機械学習について

【0041～0044】

「ディープラーニング学習モデルの具体的な構造のニューラルネットワーク342 (深層ニューラルネットワーク) である。また、深層学習モデルとは、その深層ニューラルネットワークの構造を示す表現である。

本発明におけるディープラーニング部340のアルゴリズム (情報処理装置にインストールするプログラム) は、YOLO、R-CNN、SPPnet、Fast R-CNN、SSD、U-NETなどを用いることができる。

YOLOは、あらかじめ画像全体をグリッド分割しておき領域ごとに物体のクラス分類とバウンディングボックスの計算を行い、また1つのネットワークで構築されるため、高精度かつ高速の処理をすることができる。

適用可能な学習モデルの性質に言及
具体的な学習処理についての記載はほとんどない

コスト比較 Unitary effect or NOT

- バリデーションする国数、国
 - ▶ バリデーション段階
 - ▶ 翻訳手数料 (分量による)、弁護士手数料の観点
 - ▶ UP利用の場合も、UP国以外は別途バリデーション
 - ▶ 年金段階
 - ▶ 各国年金の総額 vs UP年金
 - ▶ UP分はEPOに支払う、UP国以外は各国庁に支払う
 - ▶ UP分は国毎の更新判断ができない：国の絞込みによるコスト削減不可
 - ▶ EPO試算では4カ国以上でUP有利 (請求条件あり) <https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost.html>
 - ▶ GB+DE+FRでは倍増になるとの試算あり (現地事務所情報)
- 訴訟
 - ▶ EU複数国で行うよりもコスト的に有利か



1. かねてよりご要望をいただいていた「**実例・明細書解説**」セミナーとして、
AIに関する出願の解説をシリーズでお届けしました（セミナー資料では特許番号も添えております）

国内特許 AIシリーズより 医学診断／ヘルスケア

目次：事例 1 作業療法支援装置
事例 2 歯科分析システム
事例 3 超音波尿量測定装置
事例 4 内視鏡画像処理システム

2. 外部講師をお招きして

米国特許審査実務の最新動向 USPTOにおけるルール厳格化

Barnes & Thornburg法律事務所(US)にご講演をいただきました。
目次：特許適格性（米国特許法第101条）の変更点
ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム（米国特許法第112条(f)）
USPTOにおけるルール厳格化

3. 外国事情に精通した日本弁理士による外国最新情報

外国特許 欧州単一特許・統一特許裁判所

目次：制度概要（UP/UPC）
欧州単一特許の取得（取得までのフロー/コスト比較）
欧州統一裁判所“opt out”（Opt outの概要/サンライズ期間/Opt outの判断）
まとめ

当セミナーは2022年6月8日に開催いたしました。当時はUPC協定の運用開始時期も未定※の状況で情報が不足していたこともあり、欧州出願・権利化に携わっている数多くの方々から関心が寄せられました。

端的に概要をご説明する趣旨でご案内をいたしましたが、当日の質疑応答では数えきれないほどの具体的なご質問を頂き、後日質疑応答集として参加者各位に配布いたしました。講義後のアンケートより、新しい制度への皆様のご不安、ご懸念が感じられ、当所としても外国における最新情報の入手・発信の必要性を改めて感じた次第です。

その後2022年11月には、[レポート「欧州統一特許裁判所制度に関するご案内 - 運用開始に対する備え -」](#)をHP上で公開いたしました。公開当時から若干の変更・アップデートはございましたが是非お目通しいただければ幸いです。

※2022年12月5日付アナウンスによればUPC協定の運用開始は2023年6月1日に予定されております。





第1章 特許リエゾン

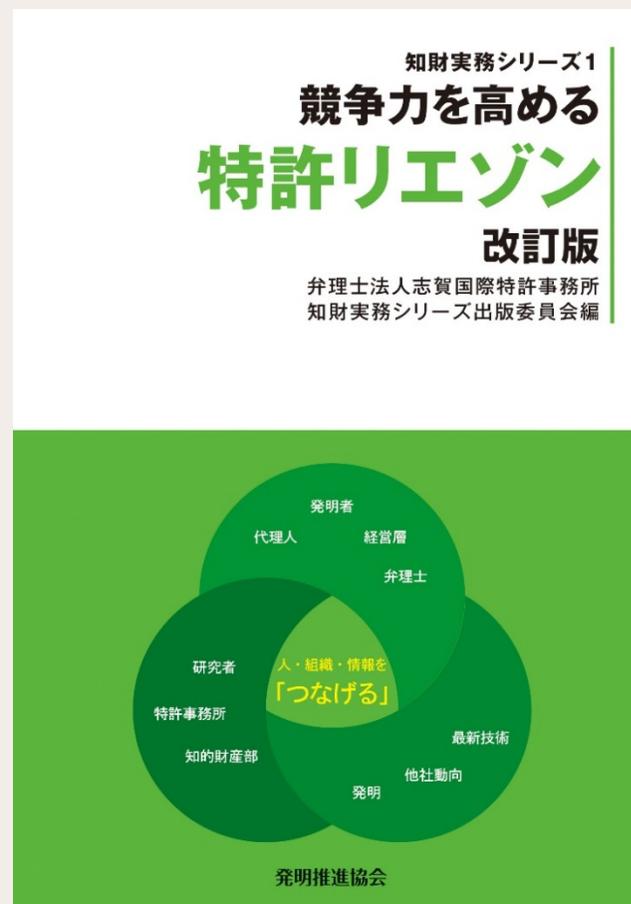
- 顧客志向
知財サービスにおける顧客志向とは／顧客志向の実例／顧客志向の実践スキル
- 特許についての啓発活動
啓発活動／発明者から提案を受ける方法の検討
- 発明発掘
事業戦略・研究開発戦略・知財戦略の三位一体による発明の創出／発明発掘会／ノウハウと特許出願
- 出願ヒアリングの準備
発明提案書の受領／知財戦略、個別戦略の確認／関連案件の把握
- 出願ヒアリング
特許出願の目的の確認／発明の展開／WEB会議による出願ヒアリング
- 権利行使、特に訴訟資料を考慮した留意点
明細書作成の留意点／権利行使を支援する制度の活用について
- 外国出願を視野に入れた発明
外国出願の要否判断／出願方法、ルート、概算費用／外国出願時の基礎発明見直し／グローバル競争時代における知的財産戦略／米国における権利活用を考慮したIDSの重要性

第2章 技術分野、目的に応じた具体例の展開

- 電気・電子・ソフトウェア
発明の対象／権利行使とネットワーク・クラウド技術／戦略的標準化サービスとその実務／情報処理／制御／回路
- 機械・構造物
発明の対象物の種類／機械・構造物／機械制御／インフラ／半導体デバイス／建築・土木構造物／光学機器／生産ライン／医療機器／家庭用品
- 化学・製薬・バイオ
発明の対象／数値限定発明／バイオ発明／医薬品発明／組成物発明の具体例／用途発明の具体例／改良発明の具体例／模倣対策の具体例／ヒアリングの実例…内容充実化と次の発明のヒント提供
- 外国出願を視野に入れた特許
日本出願の段階から外国出願を考慮する必要性／諸外国の新規性喪失の例外規定について／諸外国の自己衝突／諸外国の先使用権／米国出願を考慮した注意点／欧州出願を考慮した注意点／中国出願を考慮した注意点／特許審査ハイウェイ及び早期審査制度／PCT出願の国際段階における補正及び予備審査請求の要否判断／諸外国の年金制度
- 意匠権による技術的形状の保護
意義／意匠権の保護対象／技術分野に応じた具体例

改訂版 知財実務シリーズ1 競争力を高める 特許リエゾン

本書は2015年に発刊された弊所編集書籍シリーズの記念すべき第1冊目であり、お陰様で増刷にも至っております。弊所所員の実務経験を詰め込んだこの1冊は、シリーズの中でも特にご好評のお声をお寄せいただくことの多いものでございました。刊行から7年が経ち、世の中にも様々な動きがみられます。そこで2022年12月、WEB会議における発明抽出等を追記した改訂版を発行いたしました。





第1章 概論

第2章 明細書作成時の留意点

- 1-1. 用途限定により特定された発明～食品には認められる?～
- 1-2. 各国対比～国が違えばこんなに違う～
- 2-1. 金属～不純物も大切～
- 2-2. 生成物における不可避不純物～不純物が主役になる日～
3. 製法クレーム～製法を権利化するコツ～
4. PBP(プロダクト・バイ・プロセス)クレーム～PBPの難しさ～
5. どのような実施例が必要か～実施例の理想を考える～
- 6-1. 実施例と比較例～みんなまとめて「実験例」～
- 6-2. 評価の記載～○×標記じゃだめですか～
7. 有効数字～有効数字が争いのタネに～
8. 略語を使うことの問題～正しく伝えよう～
- 9-1. 測定方法～日本での取り扱い～
- 9-2. 測定方法～外国での取り扱い～
10. 国内優先の怖い話

第3章 中間対応時の疑問

- 1-1. 除くクレーム～使って良い国, 悪い国～
- 1-2. 除くクレーム～判例紹介と進歩性への適用可能性～
- 1-3. 除くクレーム～具体例を中心に～
- 2-1. 効果限定クレーム～無機材料における意義～
- 2-2. 効果限定クレーム～有機学分野での有効性～
- 3-1. サポート要件違反と後出しデータ
- 3-2. 外内案件における後出しデータ
- 3-3. 主要特許庁の審査基準における実験成績証明書の取り扱い
- 3-4. 進歩性判断での後出しデータ参酌の可否
- 3-5. 記載要件違反解消のための後出しデータの実例
4. 分割可能範囲について
5. 面接

第4章 権利化後～明細書記載要件の諸相～

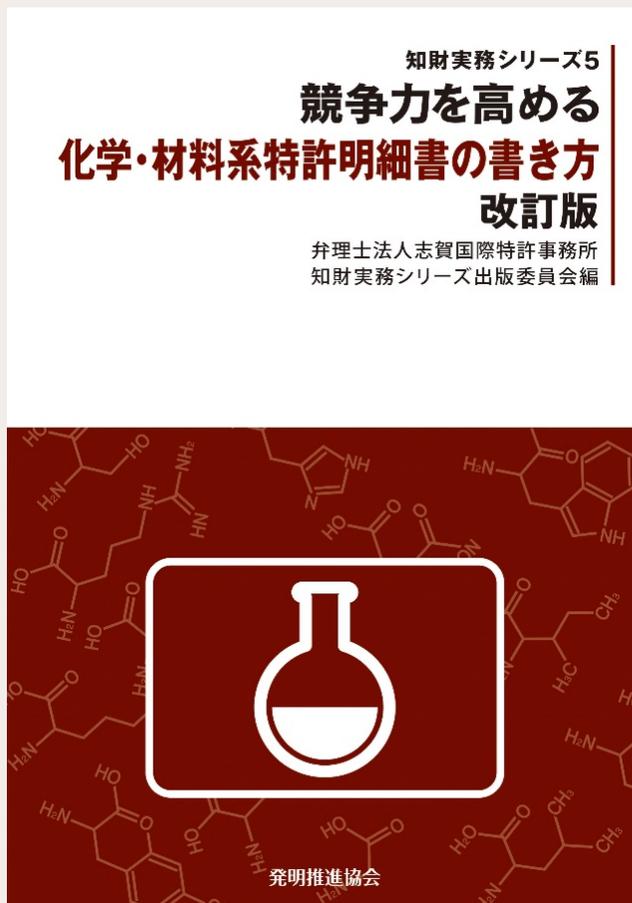
第5章 各国制度の比較

1. 外国特許出願時の注意点
2. 外国特許中間時の注意点

改訂版 知財実務シリーズ5

競争力を高める 化学・材料系特許明細書の書き方

化学・材料系明細書の作成における留意点、中間対応時における対処例をまとめております。この度の改訂におきましては、読者から寄せられたテーマとして米国での権利化、任意成分の記載、新規性喪失の例外などを加筆いたしました。





第1章

審判、異議及びその他手続きの論点及び留意点

1. 審判手続の概要
2. 訂正審判
3. 共同審判
4. 特許異議申立制度
5. 延長登録
6. 特許料の追納による特許権の回復
7. 発明該当性
8. 公知発明及び公然実施された発明

第2章

審決取消訴訟の論点及び留意点

1. 審決取消訴訟の概要
2. 審決取消訴訟と審判の関係

第3章

侵害訴訟及びその他の訴訟の論点及び留意点

1. 侵害に対する救済 総説
2. 均等侵害
3. 間接侵害
4. いわゆる「無効の抗弁」
5. 権利濫用の抗弁
6. 消尽の抗弁
7. 先使用の抗弁
8. 共有特許権
9. 証拠の提出及び証拠調べ

2022/4発刊 知財実務シリーズ7 競争力を高める 特許訴訟・審判の論点と留意点

本書は訴訟・審判事件を扱う弁護士・弁理士が、訴訟段階のみならずその前段階としての審決、異議決定、その他各種決定等についての、実務上の問題点にも触れ詳述したものです。本書が知財関係者の皆様に少しでもお役に立ち、産業の発展に寄与できればと思います。



お客様との知財活動を通じて、経営・事業のお役に立ちたい

提
俯
自
注
情

SHIGA INTERNATIONAL PATENT OFFICE

Landscape Design

アジャイル型で最適解へ
多種多様なスキルを提供
ワンストップの持続型サービス

ご要望

TEAM
お客様 分析/調査
出願 SE 経験者

事業戦略 知財創出

お客様との知財活動を通じて、経営・事業のお役に立ちたい

ランドスケープデザインは、お客様とのコミュニケーションを重視し、集計・分析と要望伺い・提案を繰り返しながら、事業・経営に最適な分析結果を、**お客様と共創する対話型・適応型サービス**です

(1) アジャイル型のサービス [対話型・適応型]

集計・分析の試行結果を報告して、お客様のご要望を伺い、提案(分類/フィルタ等)⇒集計・分析・報告を繰り返すことで、ご要望を掘り起こしながら、そのご要望にも適応していきます

(2) 最適な「見える化」の実現 [スキル補完]

SE/データマイニング 経験者による集計/分析スキルや、調査担当による検索/読み込みスキル等を活用し、最適な「見える化」を実現します
市販ツールの出力だけでなく、集計のカスタマイズも可能です

(3) 弊所の貴社担当者との連携

貴社の弊所出願担当と連携し、貴社事業・技術等の基本情報を共有することで、説明のお手間を省きつつ、分析精度を高めます

(4) 持続的な知財活動の支援

経営判断後の戦略実現に向けて、発明発掘や特許出願・権利化等の知財創出も含め、総合的に貴社の知財活動を支援します



集計・分析の試行結果を参照して、追加要求・見直し等が可能です



[目次へ戻る](#)



技術移転サービスのご案内

国内外の幅広いネットワークを活用し、お客様の発明を最大限に活用できる機会を創出するお手伝いをいたします。

1. 国内外企業とのマッチング

- ・ 弊所ネットワークを利用したライセンシー探し
- ・ オンライン技術説明会の告知・開催
- ・ プレゼンサポート（資料翻訳・プレゼン代行）
- ・ ライセンシー候補企業様との個別面談のアレンジ

2. ライセンス交渉サポート

- ・ 法的スキームの検討
- ・ 各種契約のサポート
- ・ 弊所弁護士によるアドバイス

3. 海外研究機関との情報交換会

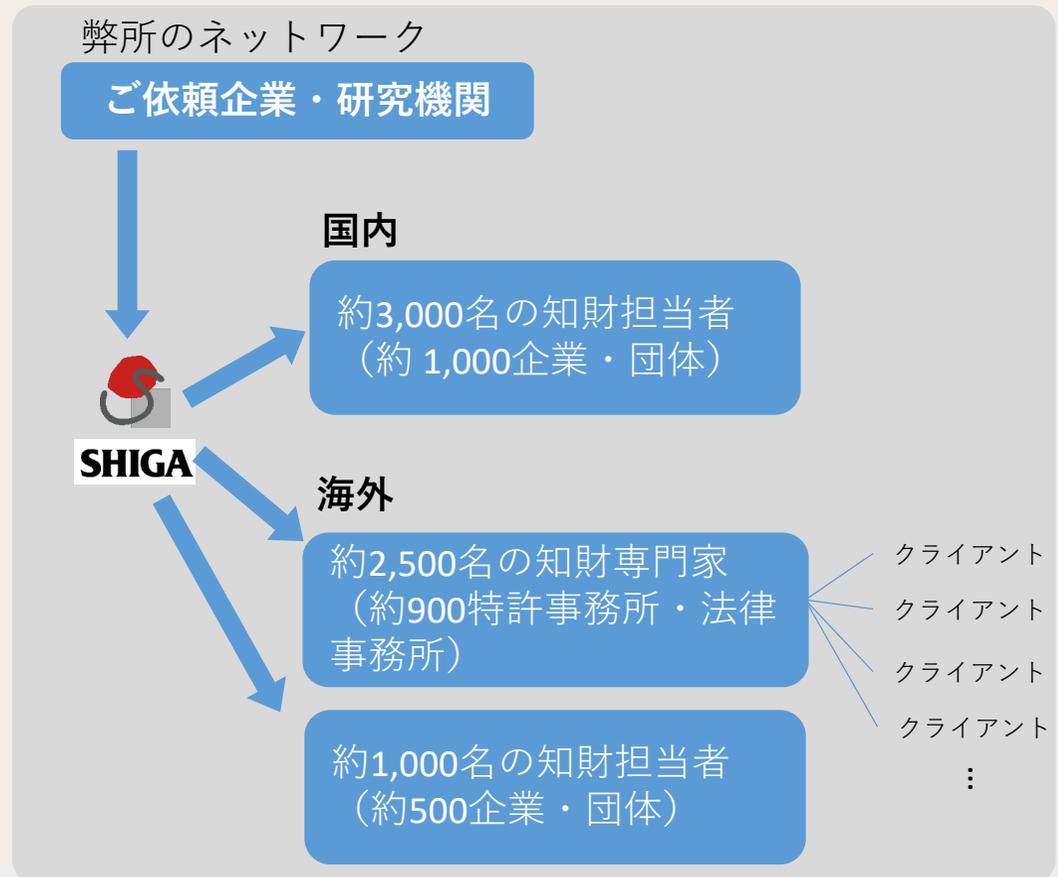
- ・ ご希望の研究機関との情報交換会の設定

お問い合わせ：

弁理士法人志賀国際特許事務所 技術移転窓口

電話：03-5288-6798

Email: joho-kikaku@shigapatent.com

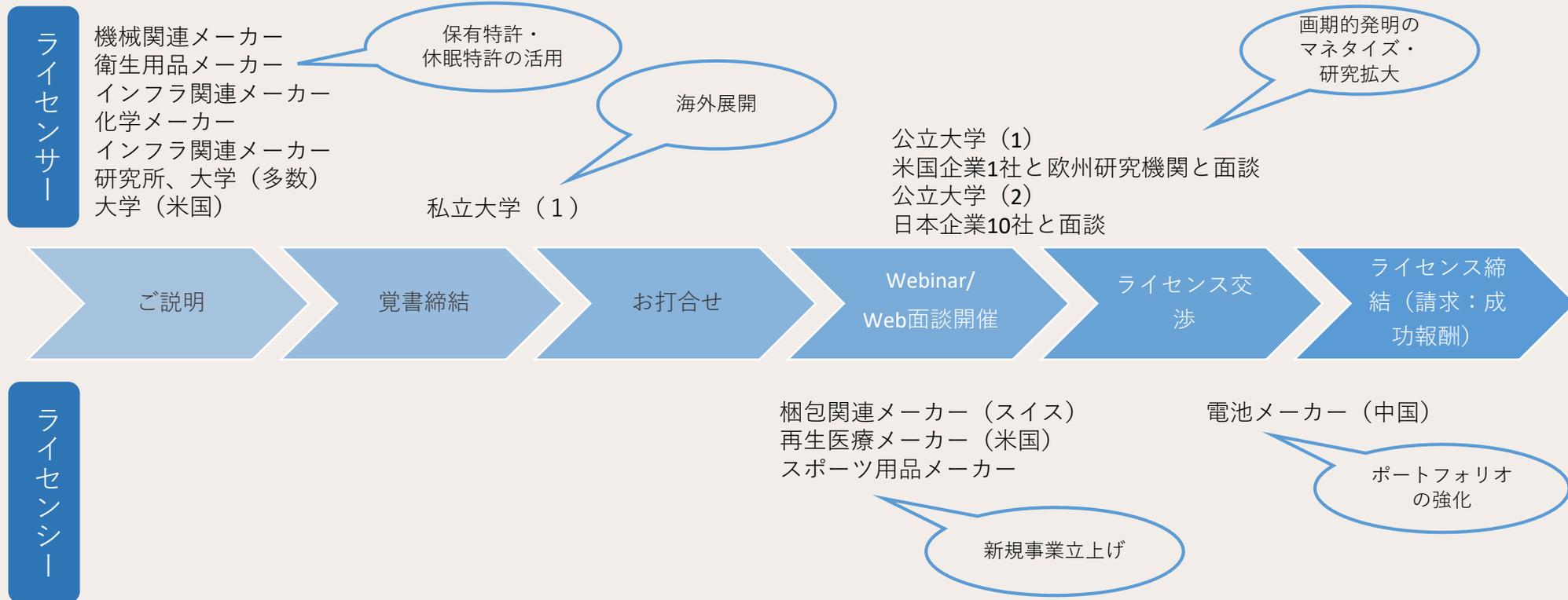




技術移転サービスのご案内

国内外の幅広いネットワークを活用し、お客様の発明を最大限に活用できる機会を創出するお手伝いをいたします。

技術移転サービスの進捗状況



お問い合わせ：
弁理士法人志賀国際特許事務所 技術移転窓口
電話：03-5288-6798 Email: joho-kikaku@shigapatent.com

[目次へ戻る](#)



毎月配信メールニュース 「外国特許トピックス」のご紹介

諸外国の特許法改正・実務変更などの情報を収集し、価値あるものだけを、わかりやすくA4一枚程度にまとめ、月に1回、メールにて無料で配信しております。

2022年発行のニュース一覧

1月	2019年度のインド特許出願統計	7月	外国出願制度について
2月	各国特許庁費用の値上げ	8月	費用の比較
3月	2021年のPCT出願件数統計	9月	ベトナム知的財産法改正
4月	韓国特許法改正	10月	書誌事項に関する訂正について
5月	2021年の欧州特許出願統計	11月	過去に紹介したインド特許情報の現状確認
6月	カナダ特許規則改正	12月	【情報更新2022年版】特許証原本の扱い



配信をご希望の方は弊所窓口へお申し付けください。

アーカイブはホームページにてご覧いただけます。<https://www.shigapatent.com/jp/publications/topics/>

[目次へ戻る](#)