

(3) 上記を解釈すると、以下のとおりです。

「 A 」 ~ 「 F 」 における審査官の関心は予測可能性である。

「 G 」 に関しては以下の KSR 判決前の論証のいずれかがまだ通用する

- 1) 引用されている先行技術を変更または組み合わせる示唆も動機付けもない
- 2) 当該の組み合わせによってクレームされた発明に到達できるという合理的な予測がない
- 3) すべてのクレーム限定要素が、引用されている先行技術により教示も示唆もされていない。

(4) 拒絶に対する反論方法としては、以下が考えられます。

- ・ 成功の合理的見込みが存在しない。
- ・ 予測可能性の欠如を主張する(即ち、発明が「予測可能」ではないなど)。
- ・ 別方向への教示
 - ・ 別方向への教示の証拠を得るために、適用された先行技術文献を読む
 - ・ 別方向への教示を立証できるようにさらに多くの先行技術文献を読む！
- ・ 当該技術における通常の技量の証拠を検討する。当該技術全体の方向性はどうだったか？
- ・ クレーム限定要素の欠如を主張することを検討する。
- ・ 非自明性に関する主張が属について通れば、亜属や種を対象とする従属クレームについても通る。
- ・ MPEP 2142 ~ 2144 . 04 を参照
- ・ 一応の自明性が立証されていない場合、性質は無関係であるため、予想外または予期しない性質の証明が不要であることを主張する。



(リビングストーン先生との記念撮影)

セミナー終了後に四国支部室にて参加者と記念撮影を行いました。
後段右から2番目がリビングストーン先生です。

山内特許事務所 20 周年記念セミナー

「知財訴訟・特許実務，この 20 年」 塚原知財高裁所長を迎えて

- 【主催】山内特許事務所
- 【日時】平成 22 年 11 月 6 日（土）12 時 30 分～16 時 00 分
- 【会場】全日空クレメントホテル高松（香川県高松市浜ノ町 1 - 1）3 階 玉藻
- 【定員】100 名
- 【参加費】3000 円
- 【講師】前知的財産高等裁判所所長 塚原 朋一先生



【当セミナーの目的と概要】

弊所は平成 2 年に設立して 20 年を迎えました。この 20 年はまた知財訴訟や特許実務においても激動の 20 年でありました。そこで 知財訴訟や特許実務の歴史を振り返りながら、今後の展望について語るセミナーを企画いたしました。

講師としては、前知的財産高等裁判所所長であり、今秋には早稲田大学大学院法務研究科教授に就任する塚原朋一先生をお迎えすることができました。

塚原先生には、裁判官の立場から、知財高裁設置前の数年と設置後の 8 年を回顧し、その間の最高裁や知財高裁の重要判例について、ご自分の関与した判決を含めて、その核心を紹介していただき、特に、特許の進歩性判断が厳しすぎるとの批判に対する答え、商標に対する公序良俗違反の適用拡大の流れ等にも言及していただくことになっております。

そして、弁理士会等の講義で人気の高い知財弁護士小林幸夫先生（所長山内と旧知の間柄）を進行役として、塚原先生、弊所所長と一緒にパネルディスカッションを行い、会場からの質問にもできる限りお答えする予定です。

皆様どうぞ、ご参加下さい。

【申込方法】

別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお送り下さい。申し込みを受け付けましたら、こちらから確認のファクシミリを差し上げます。

参加費は当日の 2 週間前までに、確認ファクシミリに記載の口座にお振込み下さい。

【申込期間】

平成 22 年 9 月 30 日まで

定員に達し次第、締切りとさせていただきます。

【塚原先生略歴等】

昭和 42 年 10 月	司法試験合格
昭和 43 年 3 月	一橋大学経済学部卒業
昭和 45 年 4 月	判事補に任官，大阪地裁，山形地家裁等に勤務。
昭和 55 年 4 月	判事に任官し，東京地裁，千葉地裁，最高裁調査官室に勤務。
平成 3 年 4 月	仙台地裁部総括
平成 6 年 4 月	東京地裁部総括等
平成 11 年 6 月	釧路地家裁所長
平成 13 年 2 月	甲府地家裁所長
平成 15 年 1 月	東京高裁部総括（知財専門部）
平成 17 年 4 月	知財高裁第 4 部部総括
平成 19 年 5 月	知財高裁所長（第 1 部部総括を兼務）
平成 22 年 8 月	定年退官
平成 22 年 9 月	早稲田大学大学院法務研究科教授に就任。

《著作物等》

民法及び民訴法の分野について

「事例と解説 民事裁判の主文」(編著)新日本法規出版

「民事裁判の運営における要件事実の機能」(『法曹養成と裁判実務 武藤先生喜寿記念』)

「新民訴法実践ノート」(編著)青林書院

特許法等に関する分野について

「知財高裁における訴訟運営の状況と知財訴訟における専門家の活用の実際」
ジュリスト 1326 号

「無効審決取消訴訟の審理の範囲とその制限事由」

(『知的財産法の理論と実務』新日本法規出版)第 2 巻
その他，多数

《最近の講演活動等》

各種の講演，研究会に参加し，昨年 7 月の「弁理士制度 110 周年記念式典」では記念講演として「グローバル化時代における知財高裁の役割」を実施(パテント昨年 9 月号掲載)。国際会議には 4 回参加，最近では，本年 9 月 10 日にミュンヘンで開催される F I C P I の Open Forum で「世界三極の均等論の今」について，CAFC のミシェル前所長，ドイツ最高裁の知財部のマイヤーベック裁判長との 3 人でシンポを行う。

プログラム

記念セミナー (3階 玉藻)

12:30 受付開始

13:00~ ご挨拶 弊所所長 弁理士 山内 康伸

13:10~ 【基調講演】

前知的財産高等裁判所所長 塚原 朋一 先生 (略歴等別紙)
「知財訴訟 8 年を裁判官の立場から回顧する」

14:10~ 【パネルディスカッション】

「知財訴訟・特許実務, この 20 年」

パネリスト 前知的財産高等裁判所所長 塚原 朋一 先生
 弊所所長 山内 康伸

コーディネーター 弁護士・弁理士 小林 幸夫 先生¹



全日空ホテルクレメント高松

【アクセス】

JR 高松駅より徒歩 1 分 (駅正面)

コトデン築港駅より徒歩 1 分

ホテル駐車場は地下 1 階にあります。

【TEL】087-811-1111

087-806-2222 (代表)

20 周年記念セミナーに関するお問い合わせは以下の者をお願い致します。

山内 特許事務所(担当: 中井 博, 山内 章子)

〒760-0023 香川県高松市寿町 1 丁目 1 番 8 号 日本生命高松駅前ビル 3 階

TEL 087-823-6812 FAX 087-823-6814

e-mail info@yamauchi-pat.com

¹ 現在小林・弓削田法律事務所所長, S48 年中央大学法学部卒, S49 年弁理士試験合格, 特許事務所や涉外法律事務所勤務後 H4 年司法試験合格, H7 年弁護士登録, 日本弁理士会の各種講師, 特定侵害訴訟試験委員・講師, H17 年~ 桐蔭横浜大学法科大学院教授, H22 年度日本弁理士会執行理事

「山内特許事務所 20 周年記念セミナー」 参加申込書

山内特許事務所 行

F A X : 0 8 7 8 2 3 - 6 8 1 4

平成 22 年 11 月 6 日 (土) 開催の記念セミナーの参加を申し込みます。

申込日：平成 2 2 年 月 日

貴社 (貴所) 名	
-----------	--

御名前	
御名前	
御名前	

T E L		F A X (必須)	
e-mail			

申込み頂いた個人情報 は 本事業の目的以外では使用しません。

【必ずお読み下さい】

- ・ 必要事項をご記入の上, FAX にてお送り下さい。
- ・ 申し込みを受け付けましたら, こちらから確認のファクシミリを差し上げます。
- ・ 参加費は当日の 2 週間前までに、確認ファクシミリに記載の口座にお振込み下さい。
- ・ セミナーは会場の都合により、定員を 100 名とさせていただきます。定員に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込み下さい。

申込締切 9月30日(木)まで