

# PADIAS

Patent Application Drafting &  
Infringement Avoidance Strategies

## COURSES IN TOKYO

---

**会場：** 新宿Lタワー22階 RYUKA国際特許事務所 RYUKA知財ホール

**2014年スケジュール：** 4月10日から12日、5月22日から24日、6月19日から21日  
木曜日午後6時から9時、金曜日午後6時から9時（欧州、中国およびブラジルからのゲストスピーカーによる講義を予定）、土曜日午前9時から午後5時

## COURSES IN OSAKA

---

**会場：** JPAA近畿支部

〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル25階

**2014年スケジュール：** 9月11日から13日、10月9日から11日、12月4日から6日

## CONTACT

---

連絡先：東京オフィスマネージャー 川崎 裕記 ([TokyoOffice@ipfirm.com](mailto:TokyoOffice@ipfirm.com))

**OFFICE:** LOWE HAUPTMAN & HAM, TOKYO OFFICE  
〒108-6028  
東京都港区港南2-15-1  
品川インターシティA棟28階

**TEL:** (03) 6717-2841  
**FAX:** (03) 6717-2845

**WEBSITE:** [WWW.PADIASCOURSE.COM](http://WWW.PADIASCOURSE.COM)

## PADIASコースの特徴について

本コースでの最大の特徴は、各コースの受講生に配布される詳細なレビューとフィードバックにあります。このようなレビューとフィードバックのプロセスは、添削指導者への負担が大きいために、アジア各国および米国で提供されている他のコースにはありません。

PADIASコースでは受講生が受講のために渡米する必要はありません。PADIASコースは日本国内で集中的かつ専門的で有効な教育の機会を提供いたします。

各課題について、ハウプトマン教授および熟練したスタッフが以下のサービスを提供いたします。

- ・受講生には、実際にハウプトマン教授の事務所に勤務している特許弁護士として課題に取り組んで頂きます。それらの課題を個々にレビューし・添削いたします。通常各受講生の各課題に対して1～2時間かけてレビュー・添削を行います。
- ・レビュー・添削後さらに、米国特許明細書および応答書作成などに関してプロフェッショナルな指導を行います。
- ・それぞれの課題の提出には最低3～4週間の期間があり、次のクラスまでに、前回課題の詳細な添削結果を全受講生に匿名で配布いたします。
- ・他の受講生の添削された課題のコピーも匿名で配布いたしますので、他の受講生の異なる考え方およびそれに対する添削指導が把握できます。それにより一つの課題を提出することにより学習効果が顕著に増大いたします。

## PADIASコースの対象受講生について

ハウプトマン教授およびその他の講師陣はこれまでにPADIASを日本、台湾、そして韓国で多数の弁理士、パテントエージェント、特許翻訳者、および特許エンジニアの方を対象に講義をしてきました。以下の方々が参加して頂けると大変有効です。

- ・弁護士、米国特許弁護士、あるいはパテントエージェントの方で、以前に米国出願の明細書作成および権利化業務の経験があり、さらにご自分の米国特許法の理解と熟知度を向上させたい方
- ・弁理士、特許エンジニアあるいはその他の方で、米国特許明細書あるいはその他米国特許庁への応答書等のレビューおよびその品質に責任のある方
- ・翻訳者の方で、高品質の翻訳を提供するために特許法のより深い理解を目指し、高品質の特許明細書を数多く翻訳している方

米国特許業務初心者の方も受講可能であり有益ですが、特許業務の経験が2年から10年程ある方に最も効果があります。

## Patent Application Drafting & Infringement Avoidance Strategies

### PADIAS（特許明細書作成および侵害回避のための戦略）について

PADIASのカリキュラムは、フランクリン・ピアース・センターのベンジャミン・ハウプトマン教授（1994-2013年）によって、米国特許出願書類作成および権利化手法を教授する教材として開発されました。このPADIASコースには毎年約15～25の会社および特許事務所の方にご参加頂いています。PADIASコースでは、カスタマイズされかつ短期間での学習機会を提供するためにMini-PADIASコースをご用意しています。このMini-PADIASコースの受講生は複数の技術分野からコースを選択することが出来ます。2014年度では、以下のように三つのMini-PADIASコースを用意いたしました。これらのコースでは以下の三つのトピックスに照準を合わせています。

- (1) 機械・電機分野の特許出願明細書作成および権利化対応
- (2) 化学・バイオ分野の特許出願明細書作成および権利化対応
- (3) 訴訟に関連する特許実務スキル

PADIASコースでは各受講生に課題を提出して頂きます。これらの課題にはAIA（改正米国特許法）を含めた最新の米国特許法の関連事項が含まれます。

ドラフティングおよびプロセキューションコースでは以下の課題を提出して頂きます。

- (A) 発明開示書に基づくクレームドラフティング
- (B) 発明開示書からの米国特許明細書作成あるいは所与の米国特許明細書の修正
- (C) 非最終オフィスアクションに対するクレーム補正および意見書の準備

訴訟対応コースでは、以下の課題を提出して頂きます。

- (A) 米国特許法122条(e)に基づく第三者による情報提供のドラフティング
- (B) Ex Parte無効審判請求書のレビュー
- (C) 特許明細書の内容と同様に権利化業務対応中に作成された全ての書類が、侵害回避あるいはクレーム範囲の解釈に直接の影響を与えます。本コースでは合理的なクレームドラフティングおよびプロセキューション手法について説明いたします。

PADIASコースでは、お客様の会社または事務所で講義を行うインハウスPADIASコースおよび公共会場で行うパブリックPADIASコースをご用意しています。2014年度に実施する全てのコースはお客様の会社または事務所でインハウスPADIASとしても提供できます。インハウスPADIASコースをご利用いただくと受講生一人当たりの受講料がお安くなります。インハウスPADIASコースについての実施時期および詳細な情報については弊所へお問い合わせください。

## Courses

### Mini-PADIAS 1: 電気・機械分野でのドラフティングおよびプロセキュションコース（シラバス1のクラス1から6および8から13を参照）

- ・ 合計24時間のレクチャー
- ・ レクチャーと課題はカリキュラムの中から選択
- ・ 米国明細書1件作成または所与の米国明細書のレビュー、機械コースまたは電気コースのいずれかを選択可能
- ・ 欧州、中国、ブラジルのゲストスピーカーによる講演を予定

### Mini-PADIAS 2: 化学・バイオ分野でのドラフティングおよびプロセキュションコース（シラバス2のクラス1から19を参照）

- ・ 合計24時間のレクチャー
- ・ 化学・バイオ分野でのドラフティングおよびプロセキュション
- ・ さらにドラフティングおよびプロセキュションを効率よく進めるための上級者向けの秘訣
- ・ 欧州、中国、ブラジルのゲストスピーカーによる講演を予定

### Mini-PADIAS 3: 訴訟対応コース（シラバス3のクラス21から35を参照）

- ・ 合計36時間のレクチャー
- ・ レクチャーと課題はカリキュラムの中から選択
- ・ AIA（改正米国特許法）での種々の付与後レビュー手続きの法的体制の詳細説明、訴訟または防御での係争手続きに対する訴訟依頼人への準備のための戦略的プランニングの概念
- ・ 係争手続きにおいて、日本の弁理士・弁護士が、訴訟依頼人への準備として必要な早急かつ効率的なステップを厳格に分析できる、有用で実務的な情報を提供
- ・ USPTOでの手続き、禁反言、同時係属訴訟との関係、中用権の回避およびディスカバリー等についての高度な手法について講義いたします。

## Tuition Fees & Quotas

### 受講料

受講生はレクチャーのみの参加が可能です。また、米国特許弁護士により添削される課題の選択も可能です。選択頂く内容により受講料は異なります。下記をご覧ください。レクチャーおよび全ての課題を選択された受講生には10%の割引がございます。

Lectures		Grading and Review of Assignments			Lectures plus Assignments
Course	Lectures Only	Assignment A	Assignment B	Assignment C	10% Discount
Mini-PADIAS 1	¥115,000	¥27,000	¥27,000	¥27,000	¥176,400
Mini-PADIAS 2 (Chemical)	¥120,000	¥25,000	¥27,000	N/A	¥154,800
Mini-PADIAS 3	¥145,000	¥27,000	¥25,000	N/A	¥177,300

※消費税は上記金額に含まれております。日本の銀行口座へ日本円でお振込み頂きますが、振り込み手数料はご負担をお願いいたします。

### ディスカウント

- ・ 早期ディスカウント：2014年3月17日までにお申し込みの場合5%オフ
- ・ グループディスカウント：同じ事務所および会社より2名以上お申し込みの場合それぞれ5%オフ
- ・ 首都圏以外の方へのディスカウント：首都圏以外（名古屋、大阪、名古屋）の遠方から通学される場合5%オフ

※これらのディスカウントはそれぞれ加算可能です。

### 開催最少および最大人数

- ・ Mini-PADIAS 1: 最少30人、最大60人
- ・ Mini-PADIAS 2: 最少10人、最大15人
- ・ Mini-PADIAS 3: 最少10人、最大15人

※最小人数未満の場合にはそのコースが開催されない場合があります。

## Teaching Staff

---



### **Benjamin J. Hauptman, Esq.**

- Senior Managing Partner of Lowe Hauptman & Ham, LLP
  - MIT, Bachelor's Degree in Engineering
  - Franklin Pierce Law Center, J.D.
  - U.S. Attorney, admitted to practice in DC, Virginia, USPTO
  - Adjunct Professor of Law at New Hampshire University - formerly known as Franklin Pierce Law Center (1994-2013)
- 



### **Dr. Sean A. Passino, Esq.**

- Partner - Lowe Hauptman & Ham, LLP and Life Sciences Director
  - Pennsylvania State University, B.S.
  - University of Chicago, Ph.D.
  - Georgetown University, J.D.
  - U.S. Attorney, admitted to practice in DC, Virginia, USPTO
- 



### **Joshua L. Pritchett, Esq.**

- Attorney at Lowe Hauptman & Ham, LLP
  - Former Primary Examiner at the USPTO for nearly 10 years
  - University of Virginia, B.S.
  - Georgetown University, J.D.
  - U.S. Attorney, admitted to practice in DC, Virginia, USPTO
- 

## Guest Speakers

---



### **Otto B. Licks**

- Partner at Licks Advogados, Rio de Janeiro, Brazil
  - Trial and appellate attorney experienced in food and drug related matters in Brazil
  - George Washington University, S.J.D.
  - Fellow at the Institute of Intellectual Property - Chizaiken (Tokyo)
- 



### **Jim Ribeiro**

- Partner at the European firm of Withers & Rogers LLP
- Experienced in drafting and prosecuting patent applications in aerospace, defence, electronics, computing and telecommunication sectors
- Experienced with EPO oppositions as both opponent and patentee
- Qualified as a European and UK Patent Attorney



# MINIPADIAS 1

## 2014 Course Syllabus - Drafting & Prosecution Track

Date	Class #	Subject	Assignment
Thursday, April 10	1	Overview of U.S. patent system, including discussion of the significance of the Federal Circuit	<p><u>Assignment A</u>: Claim drafting based on invention disclosure. Choice of four (4) different disclosures. Assignment will be distributed at least two weeks before the first class</p> <p>Assignment will be due one week before first class</p>
	2	Discussion of general application drafting topics Detailed explanation of the purpose and guidelines for maximizing impact of each section of a patent application Handout: Application drafting checklist	
Friday, April 11		Comparative Lecture: EPO application drafting strategies	
Saturday, April 12	3	Inventorship: Inventor Interview, identifying inventorship, correcting inventorship, and avoiding becoming an inventor as the application drafter	
	4	Review of Assignment A: Detailed discussion and analysis of participant's claim drafting assignments. Handout: corrected claim set for first application	
	5	Discussion of advanced application drafting topics; strategies for drafting complex patent specifications, including requirements under 35 U.S.C. 112 Organizing a specification to help avoid Restriction and election of Species Requirements  Assignment Preparation and Grading Details: All students will have at least three weeks to: (A) draft a complete patent application based on an invention disclosure OR (B) review an existing application. The draft or reviewed applications will be sent by e-mail to Professor Hauptman.	<p><u>Assignment B</u>: Application drafting/review. Choice of four (4) different technologies. Participants draft an application or review a sample specification.</p>
Thursday, May 22	6	AIA overview and examples Detailed discussion of the effects of AIA with specific date examples comparing AIA and pre-AIA regimes in various aspects	<p><u>Assignment C</u>: Participants draft an Amendment in response to a Non-Final Office Action. Choice of four (4) technologies.</p>
Friday, May 23		Comparative Lecture: Brazilian application drafting strategies	
Saturday, May 24	8	Restriction Requirement Practice: Detailed discussion of Restriction and Election of Species Requirements, how to traverse without making admissions, maximizing the number of claims examined.	
	9	Review of Assignment B: Analysis of participants' Application assignment; detailed section by section analysis of all applications. Handout: corrected/graded Application assignment	
	10	Amendment Practice: Detailed discussion of amendment practice, under AIA and pre-AIA law, in response to a first Office action; how to find Examiner errors, how to overcome anticipation and non-obviousness rejections while minimizing loss of scope of protection	
	11	After-Final, Appeal, Continuation and RCE practice: Detailed discussion of after-final practice and strategies for effective prosecution; RCE v. Continuation; Appeal procedures.	
Thursday, June 19	12	Review of Assignment C: Analysis of participants' Amendment assignment: detailed section by section analysis of all amendments to identify acceptable practices and potential problems	
Friday, June 20		Comparative Lecture: EPO Amendment practice strategies	
Saturday, June 21	13	Strategic application drafting for multi-national filing - Revising JP applications for CN and EPO patent practice compliance - Guest Lecturers Practical tips for drafting JP applications that can be quickly adapted to CN, EP, and US practice	<u>Survey and Graduation</u>

MINIPADIAS 2

2014 Course Syllabus - Life Sciences

Date	Class #	Subject	Graded Assignments
Thursday, April 10	1	Introduction-overview of US Application System <ul style="list-style-type: none"><li>US patent system, the USPTO, and the United States Court of Appeals for the Federal Circuit</li><li>Challenges for Life Sciences practitioners</li></ul>	<u>Assignment A</u> : Draft claims from an invention disclosure; select from a Biotech or Pharmaceutical assignment delivered about March 10, 2014 (Japan time)  Turn in draft claims from your selected invention disclosure ( <u>assignment due March 31, 2014</u> )
	2	Drafting Life Science claims and specification (overview) <ul style="list-style-type: none"><li>Patent rights in exchange for public disclosure</li><li>Guidelines for preparing a patent application</li><li>Purpose of each section of the patent application</li><li>Handout: Application drafting checklist</li></ul>	
Friday, April 11		Comparative Lecture: EPO application drafting strategies	
Saturday, April 12	3	Inventorship: determining, establishing, and proving <ul style="list-style-type: none"><li>35 U.S.C. §116</li><li>Making an invention</li><li>Correction of inventorship</li><li>Records</li></ul>	Prepare questions to help determine inventorship (not to be returned)
	4	Claim basics/review claims from students <ul style="list-style-type: none"><li>Introduction to claim construction, doctrine of equivalence, and estoppel</li><li>Claiming a Life Science invention</li><li>Parts of a Life Science claim</li><li>Suggestions for Life Science claiming</li><li>Review of (anonymous) student's assignment</li></ul>	Participate in inventorship determination (in class workshop)
	5	35 U.S.C. §101: Eligible & Useful <ul style="list-style-type: none"><li>Statutory classes of invention</li><li>Use claims</li><li>Utility (i.e., practical utility) of a Life Science Invention</li><li>Special issues for Life Science inventions</li></ul>	
	6	35 U.S.C. §112 paragraphs 4 & 6: means-plus-function/narrowing <ul style="list-style-type: none"><li>Fatal non-compliance issues</li><li>Invoking and using means/step-plus-function for claiming Life Science inventions</li></ul>	
	7	35 U.S.C. §112 paragraph 2: Clarity <ul style="list-style-type: none"><li>Antecedent basis; "use" format; exemplary embodiments; derivatives; chemical fragments; variables for chemical formulae; functional terms, etc.</li></ul>	
	8	35 U.S.C. §112 paragraph 1: Written Description <ul style="list-style-type: none"><li>Possession of a Life Science invention</li><li>Deposits / sequence listings</li><li>Generic terms, especially in new technology</li></ul>	
	9	35 U.S.C. §112 paragraph 1: Enabling Description <ul style="list-style-type: none"><li>Undue experimentation</li><li>Predictability</li><li>Other "Wands" factors</li><li>Special issues for Life Sciences, including: synthesis, availability, incorporation by reference, biological deposits</li></ul>	Revise inventorship determination and claims; identify owners/clients; draft specification (due May 10, 2014)
Thursday, May 22	10	Review claims, specification, and inventorship	Students will comment on original and/or revised claims of anonymous student's claim set and draft specifications will be anonymously reviewed
	11	35 U.S.C. §112 paragraph 1: Best Mode <ul style="list-style-type: none"><li>Subjective best mode</li><li>Objective concealment</li><li>AIA effect (how to get trapped)</li></ul>	
Friday, May 23		Comparative Lecture: Brazilian application drafting strategies	
Saturday, May 24	12	35 U.S.C. §102: Novelty/pre- and post-AIA <ul style="list-style-type: none"><li>Prior invention vs. statutory bar</li><li>Patents or printed publications; public use; on sale; abandoned, suppressed or concealed; non-US patenting; derivation; made by another</li><li>Anticipation issues in a Life Science context (enablement; extrinsic evidence; genus-species; ranges; inherency; functional relationship between elements or labels on containers holding a composition)</li><li>AIA disclosure with AIA exceptions</li></ul>	<u>Assignment B</u> : One student's application from Biotech and another student's application from Pharma will be selected and examined as if filed at the USPTO. Your assignment will be to respond to the Office action for either Biotech or Pharma application ( <u>due June 21, 2014 Japan time</u> )
	13	35 U.S.C. §103: Obviousness <ul style="list-style-type: none"><li>Graham factors</li><li>Obviousness in unpredictable Life Science subject matter (attacking or rebutting prima facie case)</li><li>Life Sciences issues (structural similarity, homology, genus-species, etc.)</li><li>AIA effect on obviousness</li></ul>	
	14	Restriction practice <ul style="list-style-type: none"><li>Independent "or" distinct and serious burden</li><li>Unity of invention (US style)</li><li>Election of species</li><li>Divisional application</li></ul>	
	15	Double patenting <ul style="list-style-type: none"><li>Same invention</li><li>Obviousness-type</li><li>One-way or two-way</li><li>Resort to the description</li><li>Life Science traps based on disclosures, claiming plans, timing, etc.</li></ul>	
	16	AIA overview/questions <ul style="list-style-type: none"><li>General</li><li>Life science issues</li><li>Technical corrections from 2013 addressed</li></ul>	
	17	Patent prosecution, after final, appeal, continuation, and RCE practice <ul style="list-style-type: none"><li>Prima facie rejections</li><li>Examiner interview</li><li>Declaration or argument</li><li>Decision tips</li></ul>	
Thursday, June 19	18	Review response to Office action	Students will comment on responses to Office action (anonymous presentation)
Friday, June 20		Comparative Lecture: EPO Amendment practice strategies	
Saturday, June 21	19	Special topics for worldwide practice (modifying application for EP, CN, and JP)	<u>Survey and Graduation</u>



MINIPADIAS 3

2014 Course Syllabus - Litigation Oriented Track

Date	Class #	Subject	Assignment
Friday, April 11		Comparative Lecture: EPO application drafting strategies	
Saturday, April 12	21	Literal Infringement Analysis <ul style="list-style-type: none"><li>• Literal Infringement Analysis based on actual case study; review of literal infringement case law and literal infringement analysis principles; how a judge or jury interprets claims</li></ul>	In-class practice with easy-to-understand specific examples illustrating various infringement and non-infringement scenarios
	22	Doctrine of Equivalents Infringement Analysis <ul style="list-style-type: none"><li>• Doctrine of Equivalents (DOE) Infringement Analysis based on the same case study; review of DOE case law and DOE infringement analysis principles; how amendments impact claim scope</li></ul>	
	23	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strategies to minimize or avoid Festo effect</li><li>• Designing around valid U.S. patents</li></ul>	
	24	Claim interpretation case study <ul style="list-style-type: none"><li>• Extensive analysis of recent CAFC case law regarding claim interpretation</li></ul>	
Thursday, May 22	25	Introduction to Litigation and Contested Cases under the America Invents Act (AIA) <ul style="list-style-type: none"><li>• Explanation of new tools to invalidate or strengthen patents under the AIA, including <u>post-grant review</u>, <u>interpartes review</u>, <u>ex parte reexamination</u>, <u>transitional program for business method patents</u>, <u>derivation proceedings</u>, <u>supplemental examination</u>, <u>third party pre-issuance submissions</u></li><li>• Explore decision-making responsibility of patent management personnel within Japanese companies, benrishi and bengoshi within Japanese patent firms and US counsel, and determine how to challenge patent validity using the new AIA tools.</li></ul>	Assignment A: Receive Pre-issuance Submission Information (review) - Draft Pre-issuance Submission pursuant to 35 U.S.C. § 122(e)
Friday, May 23		Comparative Lecture: Brazilian application drafting strategies	
Saturday, May 24	26	Understanding the Legal Framework of Contested Cases <ul style="list-style-type: none"><li>• Explanation of what clients will be required to prove in each contested case</li><li>• How to leverage contested cases in existing patent disputes</li></ul>	
	27	Contested Cases at the USPTO - AIA inter partes proceedings <ul style="list-style-type: none"><li>• USPTO procedure for contested cases</li><li>• Understanding the benefits and detriments of each type of case</li></ul>	
	28	Understanding the Legal Consequences of Contested Cases <ul style="list-style-type: none"><li>• How estoppel provisions affect outcomes</li><li>• How contested cases relate to co-pending litigation</li><li>• Avoiding intervening rights</li><li>• Settling a contested case</li></ul>	
	29	Discovery in Contested Cases <ul style="list-style-type: none"><li>• How discovery will be conducted in contested cases</li><li>• Important points for Japanese clients regarding discovery</li></ul>	
Thursday, June 19	30	Review of <u>Assignment A</u> : Instructions	Assignment B: Receive draft request for ex parte reexamination (review) - review request for ex parte reexamination
Friday, June 20		Comparative Lecture: EPO Amendment practice strategies	
Saturday, June 21	31	Pre-filing considerations <ul style="list-style-type: none"><li>• Practice tips for Japanese benrishi and bengoshi to prepare clients for a contested case</li><li>• What information is critical to initiate a contested case</li><li>• What information is critical to defend a contested case</li></ul>	
	32	Picking experts and testimony <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifying the right expert</li><li>• Retaining an expert</li><li>• Effectively working with an expert</li></ul>	
	33	Correcting Patents - Reissue Practice <ul style="list-style-type: none"><li>• Benefits and drawbacks of reissue practice</li><li>• Using Certificates of Correction to correct errors</li><li>• How to effectively use Disclaimers</li></ul>	
	34	USPTO Reexamination - Supplemental Examination <ul style="list-style-type: none"><li>• How to efficiently prepare a request for reexamination</li><li>• How to spot potential issues</li><li>• What mistakes to avoid when preparing a request for reexamination</li></ul>	
	35	Review of <u>Assignment B</u> : (Declaration)	<u>Survey and Graduation</u>