





「ビッグ3」の理念とは、非常に迅速かつ非常にリーズナブルなコストで最高品質のワークプロダクトを提供することです。

主要統計データ:

- ・ 米国実用特許取得件数で常に全米トップ5に入る法律事務所です。
- ・ 世界の大企業の代理人を務める知的財産法律事務所ランキングにおいて、米国特許審査手続き代理人部門にて常に全米トップ5に入る法律事務所です。
- ・ 電気、機械、化学の各カテゴリーにおいて、特許の質で常に全米トップ10に入る法律事務所です。

概要	2
特許審査手続き業務	3
商標業務	4
著作権	9
意匠特許業務	10
訴訟業務	10
付与後業務	11
鑑定およびコンサルティング業務	12

概要

Oliff PLCは、1983年1月に設立され、迅速でありコスト効果の優れた最高品質の知的財産法律サービスを提供することに努めています。クライアント中心のアプローチを維持し、自分自身がクライアントであった場合にこのように取り扱ってほしいと思うような、各クライアントの案件のお取り扱いに専念し、明確、率直かつ迅速なコミュニケーションに基づき、クライアントと緊密な協働関係を維持しています。

特許/商標の出願準備や審査手続きを含む業務から、鑑定、コンサルティング、ライセンスング、訴訟、係争解決まで知的財産に関するあらゆる法律サービスを提供しています。

米国および海外の多様なクライアントからなる大規模なグループの代理人を務めています。弊所では、それぞれのクライアントのニーズとスタイルに合わせたサービスを提供します。年に数回、世界中を出張し、クライアントにお会いしています。常に、クライアントによるオフィス訪問を歓迎します。また、クライアントの大切な知的財産を米国で保護



する能力を高めるため、クライアント対象のトレーニングにも力を入れています。

35年以上にわたり、クライアントからの強いご支持をいただき、「非常に迅速かつ非常にリーズナブルなコストで最高品質のワークプロダクトを提供する」という「ビッグ3」の理念への継続的な取り組みによって、弊所は成長を続けています。

特許審査 手続き業務

弊所は、特許出願の作成と審査手続きに関する豊富な専門知識を有しており、効率的でコスト効率の高い特許取得プロセスを実現するために十分に確立されたシステムによってサポートされているため、幅広い技術分野において高品質で好結果を得ることができます。最も重要なことは、弊所のシステムにより、各クライアントの特定のニーズに合わせて特許業務の調整ができることです。

発展を続ける多様性のある業務

1983年の設立以来、パートナーの慎重かつ思慮深い指導のもと、ほぼ継続的に著しい成長を遂げてきました。

USPTO審査官との個人面接を重視することにより、クレームの幅が広い特許の発行率を高め、全体の審査手続き期間とコストを削減することができます。面接により、クラ

イアントからの出願件数が多い技術について、USPTO審査官と親密な関係を築くことができます。また、弊所では、クライアントが審査官に対して技術プレゼンテーションを行い、USPTO技術フェアに参加するにあたりサポートも行っています。これにより、審査官の理解がさらに深まります。

また、海外のクライアントの多くは、協力関係を強化し、特許ポートフォリオの質を向上させるため、特許部門に所属する代表者を弊所に派遣し、弁護士とともに特許の出願準備や審査手続き、米国特許法の勉強を行っています。

Oliff PLCの特許取得手続きグループは、以下を含むさまざまな技術において幅広い学術的および実践的な経験を有しています：

- 航空宇宙
- 人工知能および機械学習
- 拡張現実/仮想現実(AR/VR)
- 自動化
- 自動車
- 生化学
- ビジネス方法
- 化学
- コミュニケーション
- コンピュータ制御
- コンピュータハードウェアおよびソフトウェア
- 建設機械
- デジタルヘルス
- ゲーム
- 家庭用電化製品およびオフィス機器
- 材料科学
- 医療機器および診断

- 分子生物学
- 物理学/光学
- 送電設備
- 精密測定
- ロボット工学
- テキスタイル

弊所では、以下を含む幅広い特許審査手続き業務をクライアントに提供しています：

- 特許性、有効性、および侵害の調査と研究の実施；
- 実用特許、意匠特許、植物特許の出願の作成と提出；
- オフィスアクションに効果的に対応するためのアドバイスと戦略の提供；
- オフィスアクションに対する補正案および再検討の要求(Request for Reconsideration)の作成；
- 特許審査官との個人面接の実施；
- 特許審判部(PTAB)への審判請求理由書の提出と同部における口頭審理；
- インターフェアレンス、当事者系レビュー、再審査、再発行、特許期間延長の手続きの業務開始、審査手続き、およびモニタリング；
- 特許ポートフォリオの管理、コンサルティング、ライセンシング；
- ヨーロッパ、アジア、南アメリカおよびその他の地域の現地代理人を通しての外国出願におけるコーディネート；
- 弊所内における日本語文書の翻訳サービス；
- 対面式会議/打ち合わせ、ビデオ会議、電話会議での日英通訳サービスの提供；
- コスト削減、出願プロセスの迅速化、電気/機械/化学特許の正確性の確保のため、弊所内における図面作成。

商標業務

商標チーム

商標業務は弊所の業務全体の中で不可欠なものであり、そのため、パートナーおよびシニアカウンセルの多くが、商標案件におけるクライアントサポートにかなりの時間を費やしています。全てのパートナーは、訴訟、鑑定書作成、コンサルティング、およびライセンシングにおいて豊富な経験を有しています。このため、クライアントの商標案件を最も適切な形でお取り扱いさせていただくための堅実で多様性のある基盤となっています。

クライアントの権利行使もしくは弁護のため訴訟が必要となった場合には、訴訟業務は商標業務と共に効果を出し合い完全にするものです。また、弊所は、主張製品デザインが機能的であるか否かを決定するための基準を確立するのに役立ったケースを含み、製品意匠トレードドレスという新興分野にての複数の案件の審理にて代理人を務めました。

発展を続ける多様性のある業務

弊所の商標経験は、すべての区分における幅広い商品と役務(サービス)にまで及んでいます：

- 化学製品；
- 衣類；
- コンピュータハードウェア/ソフトウェア；
- 調理器具；
- 食品；



- 給油所;
- 産業用デバイス;
- 射出成形製品;
- 宝石;
- 工具;
- 医療機器;
- 楽器;
- オイルキャンドル;
- 身だしなみ用品;
- レストラン業務;
- 小売店業務;
- 靴;

- スポーツ用品;
- 事業者団体業務;
- ビデオとレーザーディスク;
- ビタミン;
- 腕時計;
- Webデザイン;
- 筆記具。

弊所の経験には、意匠マークや製品構成マーク等のさまざまな形式の非文字マーク(non-word marks)の業務、およびマークのファミリーの保護、もしくはハウスマークと製品ラ





OLIFF PLC



インマークのポートフォリオの保護に関する特別な考慮事項も含まれます。

クライアントに提供している米国内および国際的な商標業務には、次のものが含まれます:

- 新しいマークの選択に関する調査とアドバイス;
- マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)の延長を含む、州登録出願、連

邦登録出願、および国際登録出願の準備と審査手続き、および長期にわたる登録の維持;

- 弊所が長年にわたって緊密な関係を築いてきた現地代理人のグローバルなネットワークを通じての外国出願のコーディネート;
- マークのライセンス、譲渡、取得;
- 交渉、異議申し立て手続き、取消手続

き、および裁判所での訴訟による権利行使と係争解決;

- 商標監査の実施、マークの採用、使用、保護に関連する企業ポリシーと手順の策定;
- 商標監視業務; および;
- 不正競争、希釈化、プライバシーとパブリシティの権利、トレードドレス、企業秘密の保護、インターネットと電子商取引の権利行使、著作権保護、ライセンスリング等の関連案件に関するコンサルティング。

グローバルなポートフォリオの管理

国際商標ポートフォリオの戦略的管理をサポートします。ライセンス案件、ドメイン名の係争、侵害の可能性のある出願の監視、および米国および世界中のマークの権利行使をお取り扱いさせていただいています。商標の国際的な権利行使に関する弊所の経験により、クライアントに効果的なグローバルブランディング戦略を提供することができます。

監視業務

クライアントのマークを侵害する可能性のある新規出願、コモンローの使用、会社名とドメイン名を監視するため、グローバルレベルでプロによる監視業務を実施することができます。

偽造品

弊所は、偽造防止対策の構築とグレーマーケット商品の取り締まりにおいて経験を積んで

います。米国税関国境警備局(U.S. Customs and Border Protection)との協力により、偽造品の押収を容易にするためクライアントのマークを登録することができます。

米国商標審判部における審判

商標チームは、米国における商標異議申し立て手続きおよび取消手続きのために必要な経験が非常に豊富であり高度なトレーニングを受けています。従って、商標権の権利行使および弁護のためのすべての効果的な手段をクライアントに提供することができます。

著作権

弊所の著作権業務も同様に、コンピュータソフトウェア、マイクロコード、マスク著作物、ユーザーインターフェース、マルチメディア、データベース、インターネット等を含み、多数の全ての形態のコンピュータ関連技術等の技術的な著作物における特別な専門知識に基づき、幅広い著作物にまで及んでいます。

著作権クリアランス調査の実施、創作著作物の登録と保護、侵害と思われるものの監視と調査、著作権問題の交渉、著作権訴訟における原告と被告の代理人としての経験を積んでいます。訴訟チームは、著作権係争が発生した際にお取り扱いさせていただくための経験を積んでいます。

意匠特許業務

意匠特許チームは、ビジネス上の目標を達成するための意匠特許ポートフォリオの構築と権利行使において、クライアントをサポートします。

意匠特許は、製品に具現化された新規的かつ独創的な装飾意匠を迅速にかつ効果的に保護します。特許取得可能性のある意匠は、様々な製品に含まれている可能性があります。

意匠特許チームのメンバーは、下記のような業務に取り組んでいます；

- 侵害、有効性、侵害リスク確認の上で自由に事業できること (freedom to operate) に関するクライアントへのアドバイス；
- 意匠出願の準備と審査手続き；
- クライアントの意匠特許権の権利行使、および第三者による意匠特許権の主張に対する弁護。

訴訟業務

弊所の訴訟業務は多岐にわたり、長い歴史を誇ります。1983年の設立以来、クライアントの代理人として、以下機関を含む米国各地の裁判所やその他の法廷にて幅広く訴訟に携わってきました。

- さまざまな州裁判所



- 全主要地方裁判所
- 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)
- 国際貿易委員会(ITC)
- 請求裁判所
- 特許審判インターフェアレンス部
- 特許審判部(PTAB)
- 商標審判部(TTAB)

弊所メインオフィスは、ポトマック川を挟んだCAFCの向かいにあります。CAFCでは特許上訴およびUSPTOからの上訴案件が審理されます。また、弊所は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所(「ロケットドケット」)のそばにあり、主任弁護士および現地弁護士として多くの案件に携わってきました。さらに、USPTOにも非常に近く、特許インターフェアレンス、当事者系レビュー(IPR)、再審査、商標の異議申し立ておよび取消手続き等、多くの当事者系の案件をお取り扱いさせていただきます。

様々な技術分野の特許侵害訴訟や確認判決(declaratory judgment)訴訟において、原告および被告の代理人を務めてきました。また、商標およびトレードドレスの侵害訴訟のみならず、企業秘密の不正流用、不正競争、独占禁止法の案件、ITC調査、およびその他の知的財産関連訴訟においても代理人を務めています。

付与後業務

弊所では、特許の落とし穴を回避しながら、新製品を市場に投入し、既存製品の市場を維

持することが非常に重要であることを理解しています。これまで、査定系(ex parte)/当事者系(inter partes)再審査を含む付与後の案件や、USPTOにおける何百件もの行政審判において、多数のクライアントの代理人を務め成功を収めてきました。

米国発明法(AIA)に基づく付与後手続きにより、第三者特許の有効性に異議を唱えるための比較的迅速でコスト効率の良い方法を利用することができます。例えば、新しい当事者系レビュー(IPR)の手続きは、第三者の特許に異議を唱えるための効果的でコスト効率の良い方法として急速に普及し、訴訟よりも負担の少ない代替手段を提供することができますようになりました。

このような案件における非常に豊富な経験と広範囲にわたる訴訟における経験を生かし、AIAに基づきIPRと付与後レビュー(Post-Grant Review)の手続きを効果的にお取り扱いさせていただきます。弊所の高度なトレーニングを受けた弁護士は、すべての技術分野において付与後の案件に携わってきており、PTABの審判にて成功を収めるためのベストかつ最も賢明な方法についてアドバイスをすることができます。弊所ではすべてにおいて、長年にわたる迅速でありコスト効果の優れた高品質のワークプロダクトを提供するという「ビッグ3」の理念に基づき、クライアントにできる限りベストな結果がもたらされることを確実にします。

鑑定および コンサルティング 業務

クライアントは、知財情勢と第三者特許を考慮に入れて、ベストな形でビジネス上の決定をするにあたり、弊所の豊富な経験に信頼を置いています。弊所では、世界中のクライアントと協力し、効果的な攻撃的/守備的特許戦略を決定するためのベストなアプローチを構築します。

あらゆる技術に関する専門家鑑定をクライアントに提供しています。また、特許侵害と有効性の問題、侵害リスク確認の上で自由に事業できる旨の評価(freedom-to-operate assessment)、特許性の評価、および意匠の代替オプションについてのアドバイスも行っています。クライアントの社内知財スタッフと技術担当者と共にチームとなって協力し合い、最も効果的な戦略とリスクがあると思われるものについて迅速に見極め、アドバイスをすることができます。

弊所ではすべてにおいて、クライアントのゴールを見極めることにより、最もコスト効果の優れたアプローチを採用します。例えば、状況によっては、簡単な「要約した形での」鑑定、または口頭鑑定が適切な場合があり、クライアントへの多額の費用請求を回避することが可能です。また、訴訟が今後発生すると思われる、今後の故意侵害の申し立てがなされた際の弁護のため鑑定が必要となる可能性がある状況においては、クライアントが最強の訴訟見解を確保するため可能な限りベストな状況でいられるように、包括的かつ詳細な鑑定書を提供することもできます。Seagate事件でのCAFCの判決後にも、弁護士から正式な鑑定書を得ることは重要です。Seagate事件後、CAFCは、被疑侵害者が弁護士の鑑定書を得ることにより、情報に基づくビジネス上の決定をし、客観的に無謀な方法で行動しなかったということを実証する根拠となり得ると再確認しました。

また、デューデリジェンスや特許ポートフォリオの評価、ライセンスオプション、企業秘密の保護、不正競争の問題等、さまざまな分野で包括的なコンサルティング業務を提供しています。



ALEXANDRIA

11 Canal Center Plaza, Suite 200

Alexandria, VA 22314

Telephone: (703) 836-6400

Facsimile: (703) 836-2787

CHARLOTTE

Charlotte, NC 28202

Telephone: (704) 375-9249

Facsimile: (704) 375-0729

ST. LOUIS

600 Washington Avenue, Suite 1650

St. Louis, MO 63101

Telephone: (314) 621-8383

Facsimile: (314) 621-8666

www.oliff.com