



## ジョナサン・オーシャ

グローバルチェアマン

713-228-8600

[osha@obwbip.com](mailto:osha@obwbip.com)

ドイツ語  
スペイン語  
フランス語  
日本語  
英語（母国語）

### 実務

商標保護  
著作権  
意匠権  
知財コンサルティング・鑑定訴訟  
特許庁裁判  
特許出願・中間処理全般

多岐にわたる技術分野において特許、訴訟及び知財コンサルティング等の30年以上の実務経験を通じて蓄積した知識及び経験を活かして、クライアントに効果的な知財戦略を助言し、後進の良き指導者として当事務所の若手弁理士の育成に努める。あらゆる分野の知的財産管理、特に複合的国際知的財産ポートフォリオ・マネジメントに注力する。当事務所の電子工学、光学及び物理学チームを率いる。

事務所業務の傍ら、知的財産制度の国際調和に重点的に取り組む。国際知的財産保護協会（AIPPI。スイスのチューリッヒに拠点を置く）の理事会役員を10年間務め、同協会において米国人初のゼネラルリポーター（Reporter General）に就任した。米国知的財産権法協会（AIPLA）の調和委員会の一員としても活躍し、三極ユーザ及び五極ユーザ会合の手續に関する調和に向けた実質討議に積極的に参加。

もう一つの重点として、人工知能（AI）が知的財産法に及ぼす影響にも熱心に取り組む。AIPPI理事会の在任期間中に3回にわたるAI関連決議の調整に尽力し、現在、AIPLAのAI特別委員会、IPOのAIポリシーサブ委員会、五極ユーザ会合におけるAI特別委員会のAIPLA代表を務める。



### 学歴

- 1993年 ジョージ・メイソン大学ロースクール（George Mason University School of Law）法学博士号取得
- 1989年 コーネル大学（Cornell University）電気工学科卒業

### 受賞歴

- 2019年～2022年 IAM Patent 1000（テキサス州、Prosecution部門にて選出されました）
- 2014年～現在 U.S. News & World Report（特許法分野で“Best Lawyers in America®”として選出されました）
- Best Lawyers®（Best Lawyers in Americaとして選出されました）
  - 訴訟（特許）部門（2019年～2022年）
  - 特許法分野（2014年～2022年）
- 2016年～現在 “IP STAR – Patent Star and Trademark Star”（知財管理部門にて高い評価を受けました）
- 2004年、2006年～現在 Texas Super Lawyer（Thomson Reuters）Certified Licensing Professional（LES）Martindale-Hubbell® AV®にて高い評価を受けました
- 2006年～現在 H Texas magazine（Top Lawyerとして高い評価を受けました）
- 2011年 Patent Buddy（America’s Top Patent Prosecutorsとして選出されました）
- 2010年 H Texas magazine（Top 100 Professionals of Houstonとして選出されました）

## 認可

- テキサス州弁護士会 (State Bar of Texas)
- 米国特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office)
- 米国連邦巡回区控訴裁判所 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit)
- テキサス州東部地区連邦地方裁判所 (United States Court of Appeals for the Eastern District of Texas)
- テキサス州北部地区連邦地方裁判所 (United States Court of Appeals for the Northern District of Texas)
- テキサス州西部地区連邦地方裁判所 (United States Court of Appeals for the Western District of Texas)
- テキサス州南部地区連邦地方裁判所 (United States District Court for the Southern District of Texas)
- ミシガン州東部地区連邦地方裁判所 (United States District Court for the Eastern District of Michigan)

## 所属

### 法律関連

- 国際知的財産保護協会 (International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI)
  - 会員 (2010年～2020年)
  - ゼネラルレポーター (2018年～2020年)
  - AIPPI-US運営委員会 (2015年～現在)
- 米国知的財産権法協会 (American Intellectual Property Law Association, AIPLA) - - 理事会 (2018年～2021年) - AI特別委員会会長
  - 調和委員会／ボード・リエゾン／三極ユーザ&五極ユーザ (2017年～現在)
  - 知的財産所有者協会 (Intellectual Property Owners Association, IPO) AI & その他新技術委員会 副会長
  - AIポリシーサブ委員会 会長
  - 電子署名特別委員会メンバー
- 米国弁護士会・日本特許庁リエゾン協議会
  - 会長 (2015年～2016年)
- ヒューストン知的財産権法協会 (Houston Intellectual Property Law Association)

### 技術関連

- アメリカ航空宇宙学会 (American Institute of Aeronautics and Astronautics)
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
- 米国自動車技術者協会 (SAE International)

### コミュニティ関連

2007年にComp-U-Dopt®を設立。Comp-U-Doptの創立者、社長及び現在の取締役として組織の運営及び慈善活動に常に積極的に参与している。すべての子供はみんな、教育と機会を平等に与えられるべきであるという信念から、そのビジョンと熱意が、コミュニティにおけるデジタルデバイドを埋め、米国と世界の若い世代の未来を応援するというComp-U-Doptのミッションの原動力となっている。現在まで、Comp-U-Doptは、米国において12以上の都市において恵まれていない若い世代に6万台以上のコンピューターを配布している。

## 著作・講演

### 関連記事

- USPTO Issues Report by Chief Economist on Statutory Subject Matter Rejections and Impact of the Revised Guidance of January (2019年)
- American Axle: The Latest Twist on Patent Eligibility
- Report on January meetings of the Global Dossier Task Force and the Industry Consultation Group
- Joined Parties to an Inter-Partes Review Have Right to Appeal
- Supreme Court Turns Back the Clock on Prior Art in the U.S.
- Japanese Grace Period Will Be Extended to 12 Months
- The Written Description Requirement in the United States
- Thoughts on Printed Matter
- New guidance from the USPTO on patent-eligible subject matter
- Practice Pointer: When is "When"?
- Functional Claim Language: The Indefiniteness Trap
- Cambodia joins the the Hague System
- Errors in Citation of Prior Art by USPTO Examiners
- Trademarks: Madrid Update
- AIPPI 2016 World Congress takes place in Milan, Italy
- U.S. Supreme Court Weighs in on Claim Construction and on Appeals of USPTO Decisions to Institute Inter Partes Reviews
- Quick Look: The First Application of the New Defend Trade Secrets Act
- Quick Look: U.S. Supreme Court to Review Question of Extra-Territorial Infringement
- News Flash: New Federal Trade Secrets Act in the United States

### 主な著作

- "The Quest for a Bulletproof Patent" (2015年、Lexis Nexisとの共同執筆)
- "AIPPI: Patent Harmonisation," World Intellectual Property Review (2015年1月)
- "MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.: 'The World Turned Upside Down,'" Corporate Counsel Review, Vol. XXVI, No. 2 (2007年11月、Louis Bonhamとの共同執筆)
- "The Pros and Cons of Drafting Patent Applications in India," Texas Lawyer (2005年4月)
- "Strategic Drafting of Applications for U.S. Patents by Japanese Companies from an Enforcement Perspective." IIP Bulletin (2003年日本、寄稿)
- "Is Your Opinion Privileged?: Ins and Outs of United States Rules of Privilege Regarding Patent Opinions," Patent Times Volume 7 (2002年日本、共著者)
- "Reexamination in the United States," Patent Times Vol.5 (2002年日本、共著者)
- "The Utility of Legal Opinions Regarding Infringement and Validity In The United States," Patent Times Volume 4 (2001年日本)
- "U.S.A. Patent Situation," Patent Times (2001年日本)

## 主な講演

- 2021年 Summit of The Global Network of National IP Practitioner Associations, "Computer-implemented and AI-related Inventions"
- 2021年 IPO Annual Meeting, "Sufficient or not? Sufficiency of disclosure for patent applications involving AI-related inventions"
- 2020年 IPO Annual Meeting; INTA Annual Meeting, "IP policy considerations and strategies for protecting AI"
- 2020年 Third Session of the WIPO Conversation on IP and AI, "Comments on definitions of categories of AI-related inventions"
- 2019年 AIPPI Congress (議長を務める), "An update from USPTO Director Andrei Iancu" (イギリス ロンドン)
- 2019年 WIPO Conversation on IP and AI, "Data policy and AI: data protection and free flow of data for developing and utilizing AI technologies, and its implications on the IP system" (スイス ジュネーブ)
- 2019年 INTA Annual Meeting, "Patent portfolio challenges in international trade"
- 2018年 AIPLA Annual Meeting, "Conflicting patent applications: efforts toward harmonization"
- 2018年 AIPPI Congress, "Update on IP5 Cooperation" (フランス カンヌ)
- 2018年 China Patent Annual Conference, "Obtaining strong patents internationally: the U.S. perspective" (中国北京)
- 2018年 WIPO, Workshop during 10th session of PCT Working Group, "Erroneously-filed elements and parts" (スイス ジュネーブ)
- 2017年 AIPPI China, "Patent eligible subject matter: computer implemented inventions and life science inventions" (中国北京)
- 2017年 6th China IP Symposium, "Patents on computer-implemented inventions: the U.S. perspective" (中国杭州)
- 2017年 ACPAA, "Grace period and on-sale bar in the United States" (中国北京)
- 2017年 AIPLA Spring Meeting, "Current status of international harmonization"
- 2017年 AIPPI Baltic Conference (議長を務める), "Patents in a changing world: UPC and Brexit" (ラトビア ユールマラ)
- 2017年 AIPPI Polish, German, French seminar, "Copyright protection for architectural works: the U.S. perspective" (ポーランド ワルシャワ)
- 2016年 AIPPI Turkey IP law Seminar, "Implications of 3D Printing on IP law" (トルコ イスタンブール)
- 2015年 AIPPI Congress, "Inventorship of Multinational Inventions" (カナダ トロント)
- 2014年 AMPPI, "Apple v. Samsung" (弊所パートナー Tammy Terry 同行) (フランス カンヌ)
- 2014年 AIPPI, "Software and GUIs: avenues for IP protection in the U.S." (日本東京)
- 2013年 HIPLA, 29th Annual Institute on IP law, "Asia IP developments" (米国ヒューストン)
- 2012年 Asia IP Seminar, "Enforcement of SEPs: comments on the FRAND issue from the U.S. perspective" (中国北京)
- 2011年 AIPPI Forum & ExCo, "Preliminary injunctions in the United States" (インド ハイデラバード)
- 2011年 AIPPI, "U.S. Patent Prosecution for the European Practitioner: Tips, Tricks, and Pitfalls" (ラトビア リガ)
- 2011年 AIPPI, "The Role of Experts in U.S. IP Litigation" (トルコ イスタンブール)