



TMI 特別セミナーのご案内

三極特許セミナー(概要と模擬口頭審理) ～IPR(米国)/異議申立(欧州)/無効審判(日本)～

日時： <<会場開催>>

【東京オフィス】

セミナー： 2023年5月24日(水)14:00～17:00(受付開始13:30)

レセプション： セミナー終了後、18:30までレセプションを行います。

※立食形式による軽食で、随時退出可です。

※事前の参加登録は不要です。

<<オンデマンド配信>>

2023年6月20日(火)10:00～同年7月3日(月)16:00

※Vimeolによるオンデマンド配信となります。

ご利用にあたっては[こちら](#)の注意事項をご一読の上 お申し込みください。

会場： TMI総合法律事務所 東京オフィス

〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー22階 セミナールーム

※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただく場合がございます。

※質疑応答は会場開催のみ受け付けいたします。

オンデマンド配信中の質疑応答は受け付けできませんので、何卒ご了承ください。

講師： TMI総合法律事務所

竹中俊子 客員外国弁護士(ニューヨーク州)

阿部豊隆 パートナー 弁理士・カリフォルニア州弁護士

村井賢郎 パートナー 弁理士・カリフォルニア州弁護士

中塚隆志 パートナー 弁理士

黒田裕也 弁理士

Seed IP Law Group

Ms. Shoko Leek パートナー 米国特許弁護士

Bracewell LLP

Mr. Douglas Stewart パートナー 米国特許弁護士

Mr. Jeffrey Danley パートナー 米国特許弁護士

Bardehle Pagenberg

Dr. Christof Karl パートナー ドイツ弁護士・欧州・ドイツ弁理士

Mr. Joahim Mader パートナー 欧州・ドイツ弁理士

Mr. Johannes Lang パートナー 欧州・ドイツ弁理士

参加費： 無料

言語：一部英語(通訳なし)、質疑応答は日本語可

TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて特別セミナーを開催しておりますが、今回は「三極特許セミナー(概要と模擬口頭審理)～IPR(米国)/異議申立(欧州)/無効審判(日本)～」と題するセミナーを開催いたします。

本セミナーにおいては、①アメリカ特許庁における付与後無効手続当事者系レビュー(IPR)、②欧州特許庁における異議申立、③日本特許庁における無効審判の実体法・手続の違いを比較し、各制度に応じた特許無効の主張、防御の戦略を解説します。各制度の概要を解説する講義の後、仮想例として同じ引用文献と同じクレーム・明細書を用いて日本、アメリカ、ドイツの弁理士・特許弁護士が模擬口頭審理を行い、日米欧の無効理由・訂正基準・手続の違いを明らかにします。特に、アメリカ特許庁のIPRや欧州特許庁の異議申立では訂正基準が厳格で、日本では訂正で無効理由を回避できる場合も無効になる場合があります。模擬口頭審理の比較から見えてくる日欧米に共通するクレーム・明細書作成の要点や、特許を無効にする戦略を解説します。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【概要】

1. 14:00 開会挨拶
2. 14:05 JPO 無効審判・USPTO 当事者レビュー・EPO 異議申立の概要(EPO 以外は日本語)
3. 15:05 模擬口頭審理の仮想例の紹介 (日本語)
4. 15:25 休憩
5. 15:30 模擬口頭審理: JPO, USPTO, EPO (JPO 以外は英語)
6. 16:35 模擬口頭審理の比較(USPTO・EPO の日本語解説を含む)
7. 17:00 閉会
8. レセプション

【講師紹介】

竹中俊子

<経歴>

- 1977年 3月 成蹊高等学校卒業
- 1981年 3月 成蹊大学法学部法律学科卒業
- 1981年 4月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社入社
(現 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社)(～1986年12月)
- 1987年 1月 日本弁理士資格取得
山崎法律特許事務所勤務(～1989年8月)
- 1990年 6月 ワシントン大学ロースクール卒業(LL.M.)
- 1992年 9月 ワシントン大学ロースクール卒業(Ph.D.)
- 1992年 12月 ニューヨーク州弁護士資格取得
- 2003年 9月 ワシントン大学ロースクール教授就任
- 2015年 12月 Seed IP Law Group オブカウンセル就任
- 2023年 1月 TMI 総合法律事務所客員外国弁護士就任

阿部豊隆

<経歴>

- 1996年 2月 弁理士登録
- 1997年 3月 名古屋大学大学院工学研究科材料プロセス工学専攻修了
- 1997年 10月 大手特許法律事務所勤務
- 2004年 4月 ワシントン DC 地区の法律事務所勤務
- 2005年 1月 米国パテントエージェント試験合格
- 2005年 5月 大手特許法律事務所の米国オフィスをシリコンバレーに設立

2007年 10月 米国マイクロソフト本社入社 IP & Licensing Group 配属
2011年 4月 日本マイクロソフト株式会社入社
知的財産部長兼アジア地区特許ディレクター就任
2012年 12月 カリフォルニア州弁護士資格取得
2014年 3月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員
2014年 10月 TMI 総合法律事務所勤務
2016年 1月 パートナー就任

村井賢郎

<経歴>

1993年 3月 東京学芸大学附属高等学校卒業
1997年 3月 東京大学工学部産業機械工学科卒業
1999年 3月 東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻修了
1999年 4月 株式会社東芝入社
2001年 12月 弁理士登録
2004年 1月 バージニア州のフィネガン・ヘンダーソン・ファラボウ・ギャレット・アンド・ダナー
法律事務所勤務
2004年 8月 米国パテントエージェント試験合格
2005年 1月 株式会社東芝復帰
2011年 11月 特定侵害訴訟代理業務付記登録
2014年 6月 カリフォルニア州弁護士資格取得
2014年 12月 テンプル大学ロースクール卒業(LL.M.)
2017年 4月 TMI 総合法律事務所勤務
2022年 1月 パートナー就任

中塚隆志

<経歴>

2000年 3月 慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業
2004年 11月 弁理士登録
2015年 5月 サンタクララ大学ロースクール卒業(LL.M.)
2015年 8月 パロアルトのモルガン・ルイス&バッキアス LLP 勤務
2016年 4月 米国パテントエージェント試験合格
2016年 7月 TMI 総合法律事務所復帰
2023年 1月 パートナー就任

黒田裕也

<経歴>

2003年 3月 千葉県立東葛飾高等学校卒業
2010年 3月 早稲田大学理工学部物理学科卒業
2010年 4月 弁理士登録
2010年 4月 西村あさひ法律事務所勤務
2013年 12月 青和特許法律事務所勤務
2017年 7月 TMI 総合法律事務所勤務

ショーコ・リーク Ms. Shoko Leek, Seed IP Law Group

Shoko's practice focuses on preparing and prosecuting patent applications in electronics telecommunications, optics, software and mechanical engineering. She has extensive experience in counseling in general intellectual property matters, including patents and trademarks, developing strategic patent portfolios, conducting a due-diligence review of patent portfolios, preparing patent infringement and validating opinions, preparing patent assertion materials and intellectual property

licensing negotiation and agreements.

ダグラス・スチュワート Mr. Douglas Stewart, Bracewell LLP

Doug Stewart's experience spans a wide range of technologies, including computer hardware and software, consumer electronics, image processing and LED technology, data transmission and encryption, telematics, mechanical devices, and chemical and pharmaceutical compounds, among others. A registered patent attorney, Doug's practice encompasses all aspects of intellectual property and technology litigation and counseling, including patents, trademarks, trade secrets, copyrights and domain names. He litigates patent and other intellectual property disputes in courts throughout the United States, including key patent jurisdictions such as the Western and Eastern Districts of Texas, the District of Delaware, and the Northern and Central Districts of California, with a particular emphasis on assisting international technology companies with U.S. patent issues.

ジェフリー・ダンレイ Mr. Jeffrey Danley, Bracewell LLP

Jeff Danley represents companies on IP enforcement, defense and litigation matters across a range of technologies, including electronics and semiconductors, medical devices, software and internet, and telecommunications. He is a registered patent attorney whose practice encompasses all aspects of patent prosecution and intellectual property litigation, including trade secrets and copyright matters.

Jeff has extensive experience as a first-chair patent litigator, including initial fact investigations, discovery and disposition motions, expert testimony and reports, claim construction and invalidity positions, as well as representing clients at trial and on appeal.

クリストフ・カール Dr. Christof Karl, Bardehle Pagenberg

Dr. Christof Karl specializes in litigation and prosecution of patents, particularly in the technical fields of computer hardware and software. He has extensive experience in multi-jurisdictional cases in the field of telecommunications, including with regard to all aspects of patent-related anti-trust law. He also advises clients on issues of licensing, employee invention law, copyright law and Internet law. Dr. Karl represents clients in patent infringement proceedings before the German Regional Courts and the Courts of Appeal, and in patent invalidity proceedings before the European Patent Office, the German Patent and Trade Mark Office, the German Federal Patent Court, and the German Federal Court of Justice. One of the main areas of his patent prosecution practice relates to the patentability of software and other computer-implemented inventions.

ヨアヒム・メーダー Mr. Joahim Mader, Bardehle Pagenberg

Joachim Mader focuses on patent grant procedures, invalidity proceedings, and patent infringement proceedings in a plurality of different technological areas of mechanical engineering (e.g. automotive technology and medical devices) as well as electrical engineering and processing technology. His particular focus is on patent invalidity proceedings and opposition and appeal proceedings before the European Patent Office. His participation in (parallel) invalidity and infringement proceedings before German regional courts, the Federal Court of Justice, and the Federal Patent Court, always in direct cooperation and in tune with the firm's attorneys-at-law, enables Joachim Mader to provide practically relevant advice on the drafting of applications for technological intellectual property rights and during grant procedures before the German Patent and Trade Mark Office and the European Patent Office.

ヨハネス・ラング Mr. Johannes Lang, Bardehle Pagenberg

Johannes Lang's main areas of practice involve conducting patent litigation in Germany and France, German and European patent opposition and appeal proceedings, patent nullity proceedings before the German Federal Patent Court and the German Federal Court of Justice, and prosecuting patents before the patent offices. Johannes Lang's particular technical fields include software and computer-related

inventions, electronics, information technology and telecommunications, semiconductor memories, digital image and audio processing, audio-video devices, smart cards and medical devices.

【申込方法】

以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。

申込期間 : 2023年4月18日(火)10:00～同年4月24日(月)17:00
本セミナー専用申込ページ : <https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/15406>

※会場開催へのお申込について

- ・1社2名様まで、先着120名様のお申込とさせていただきます。
- ・定員になり次第お申込受付を終了いたしますので、何卒ご了承ください。
- ・後日オンデマンド配信の視聴用URLもご案内いたしますので併せてご活用ください。

【注意事項】

- ・録音・録画はご遠慮ください。
- ・恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方(企業に出向されている弁護士・弁理士の方を含む)の参加はご遠慮ください。
- ・ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際には、個別にご連絡することなくご参加・ご視聴をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
- ・新型コロナウイルスの感染症の拡大状況により、やむを得ず開催方式の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・会場開催にあたり、体調がすぐれない方(発熱、咳など風邪の症状がある方を含みます)、新型コロナウイルス感染に係る濃厚接触者に該当される方及び周囲で新型コロナウイルスに感染された方が確認された方は、ご参加をお控えくださいますようお願いいたします。

<本件に関するお問い合わせ先>

TMI 総合法律事務所
担当: 井筒・村田
電話: 03-6438-5611 (特許・商標)
e-mail: 3PTO-invalidation-seminar@tmi.gr.jp