



TMI 特別セミナーのご案内

3か国合同特許セミナー

「米国/欧州/日本の機能的クレームについての三極比較」

日時： <会場開催>

【東京オフィス】

セミナー：2024年5月31日（金）14：30～17：00（受付開始 14：00）

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。

※レセプションは事前の参加登録は不要です。

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。

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）

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

上野 さやか 弁護士

三崎 伸吾 弁理士

Seed IP Law Group

Ms. Shoko Leek（リーク雅子） パートナー 米国特許弁護士

Mr. Kevan Morgan パートナー 米国特許弁護士

Mr. Blake Kumabe 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

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. Nobuchika Mamine ドイツ弁護士・UPC代理人

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、無料で特別セミナーを開催しておりますが、今回は「米国/欧州/日本の機能的クレームについての三極比較」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、コンピューター実装発明で頻繁に使われる機能的クレーム(Means-plus-Function Claims)の発明性・開示・明確性要件及び文言・均等侵害の範囲の三極の違いを比較した後、①アメリカ連邦地裁における特許訴訟でのマークマンヒアリングによるクレーム解釈、アメリカの訴訟の結果に並行した②欧州における和解交渉、③日本における和解交渉を通して、日米欧における機能的クレームの特許性と技術的範囲の違いを比較し、各制度に応じた特許侵害の主張、無効・非侵害による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、仮想例として同じクレーム・明細書及び被疑侵害製品を用いて日本、アメリカ、欧州の弁理士・特許弁護士が模擬マークマンヒアリングと和解交渉を行い、日米欧の機能的クレームの技術的範囲の違いを明らかにします。特に、アメリカ特許法の下では、機能的クレームには特別な解釈ルールが適用されるため、明細書の開示要件が厳格で、日本や欧州では有効でもアメリカでは無効になる場合があります。一方、欧州では、機能的クレームに対しては、広い技術的範囲が認められます。模擬和解交渉の比較から見えてくる機能的クレーム活用の戦略や、日米欧に共通する特許の有効性を確保する明細書作成の要点を解説します。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【概要】

1. 14:30 開会挨拶
2. 14:35 機能的クレームの特許性と技術的範囲（日米欧・日本語）
3. 15:35 模擬マークマンヒアリング・和解交渉の仮想例の紹介（日本語）
4. 15:45 休憩
5. 15:50 模擬マークマンヒアリング（アメリカ・英語）
6. 16:10 模擬和解交渉（欧州・英語／日本・日本語）
7. 16:40 解説と質疑応答
8. 17:00 レセプション

【講師紹介】

<TMI 総合法律事務所>

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 ニューヨーク州弁理士資格取得
- 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理士就任

村井賢郎

<経歴>

- 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 8月 米国パテントエージェント試験合格
- 2014年 6月 カリフォルニア州弁理士資格取得
- 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

上野さやか

<経歴>

- 2000年 3月 東京大学薬学部卒業
- 2000年 8月 薬剤師登録
- 2002年 3月 東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了
- 2007年 9月 第一東京弁理士会登録・TMI 総合法律事務所勤務
- 2022年 5月 カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修了 (LL.M.)

三崎伸吾

< 経歴 >

2007年 3月 京都大学大学院理学研究科 地球惑星科学専攻 地球物理学分野 修士課程修了
2007年 4月 日本電産株式会社入社 (~2008年 3月)
2008年 4月 奥田国際特許事務所勤務 (~2010年 8月)
2010年 10月 京セラミタ株式会社入社 (~2022年 5月)
2014年 3月 KYOCERA Document Solutions Development America, Inc.勤務(~2020年 10月)
2019年 8月 米国パテントエージェント, limited recognition 登録(~2020年 10月)
2022年 5月 弁理士登録・TMI 総合法律事務所勤務

< Seed IP Law Group >

シヨ-コ (雅子) ・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 4/5 licensing negotiation and agreements.

ケヴィン・モーガン Mr. Kevan Morgan, Seed IP Law Group

Kevan focuses his practice on patent prosecution and enforcement across various technologies including electrical engineering, telecommunications, RFID, Software, Internet, and medical Instrumentation technologies. He provides complete guidance in obtaining and enforcing patents, trademarks, and copyrights in both the U.S. and abroad.

ブレイク・クマベ Mr. Blake Kumabe, Seed IP Law Group

Blake devotes his time to patent prosecution, strategic intellectual property counseling, due-diligence reviews of patent portfolios, and patent infringement and validating opinions. Blake has experience in a wide range technologies, including semiconductors, electrical & computer hardware, circuits, wireless telecommunication systems, medical devices, electric vehicles, optics, and display devices. Prior to joining Seed IP, Blake served as a patent examiner for the USPTO where he reviewed patent applications in the field of resource allocation and inter-process communications for computer systems. Blake also has several years of industry experience working at several leading aerospace and telecommunication companies.

< Bracewell LLP >

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. Doug also represents companies in Section 337 actions before the International Trade Commission, appeals to the Federal Circuit, and contested administrative proceedings before the PTAB and the TTAB. In addition, Doug represents and advises clients in connection with non-litigated IP issues, including licensing and IP strategy; patent portfolio and prosecution management; technology agreements; patent royalty audits; and related diligence issues.

< **Bardehle Pagenberg** >

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.

マミネ ノブチカ (真峯 伸哉) Mr. Mamine Nobuchika, Bardehle Pagenberg

Nobuchika is advising and representing clients in German and European (particularly UPC) litigation in all aspects of IP law with a focus on patent and utility model law. He advises on a wide range of IP-related contracts such as license and R&D agreements and is versed in competition and antitrust law. He makes use of his experiences in the corporate field to achieve the best business-oriented solutions for clients. With his professional experiences both in Germany and in Japan, Nobuchika is a valued contact for disputes in the German-Japanese context.

【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 : 2024年4月22日(月)10:00~同年5月16日(木)17:00

本セミナー専用申込ページ : <https://tmi.smtkg.jp/public/seminar/view/21841>

※1社2名様まで、先着120名様のお受付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。

【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。
- ・お申込みいただきましたお客様の個人情報につきましては、TMI総合法律事務所がプライバシーポリシーに従って適切に取り扱わせていただきます。
- ・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）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：掛村・伊藤

電話：03-6438-5611（特許・商標）

e-mail：3PTOseminar2024@tmi.gr.jp