

Wグローバルコース群（東海）

Wコース とは？

グローバル化する企業活動の知財担当として、どのように経営に貢献していくか、支援していくか等を考え、その企業目的を達成すべく知財関連知識を習得します。本コース群は、世界主要国・地域の知的財産制度、関連法、条約等の概要について基礎知識を学び、国際的視野に立って知財問題を考えるための素地をつくることをねらいとしており、外国知財実務に携わる方および外国知的財産に関心のある方に、是非受講していただきたいコースです。

コース選定の目安



中級	WW1	国際特許制度と外国特許基礎
	WW3	外国商標法
	WU1	米国特許制度 ※東海 定例研修開催
	WE1	欧州特許制度
	WA1	アジアの特許制度
	WC1	中国知的財産制度
上級	WU21	米国特許訴訟
	WE21	欧州における知的財産の活用と実務
	WA21	アジアにおける知的財産の活用と実務
	WC21	中国における知的財産の活用と実務
	WW26	国際契約

※東海地区では WU1 コースを開催します。

※関東・関西はすべてのコースを開催します。各コースカリキュラムのリニューアル詳細については

関東 または 関西 の該当箇所をご覧ください。

WU 1 米国特許制度と条約

WU1 とは？

米国は日本企業の関わりが極めて大きい重要国であり、それゆえに米国の特許制度を深く理解し、米国特許戦略に反映しビジネスに役立てていくことが重要になります。

このコースでは、米国の特許制度および特許出願から権利化までの一連の実務手続き、更には、特許権の効力と権利解釈、権利発行後の各種制度と実務手続き等について、最近の特許庁や裁判所の動向、特許法改正、および企業実務に重要な判例を採りあげながら種々の実務ポイントを解説します。

研修会場：安保ホール

募集定員：50名

開催日(4日間)		講義課目	講師
6/22(木)	午前	1. 国際条約	特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所 弁理士 服部 素明 氏
	午後	2. 実体的特許要件その1 (101条及び102条(現行法))	
7/27(木)	午前	3. 実体的特許要件その2 (102条(旧法)及び103条)	特許業務法人 快友国際特許事務所 弁理士 椿 和秀 氏
	午後	4. 審査とその対応	
8/31(木)	午前	5. 情報開示義務を含む米国の様々な 制度	
	午後	6. 特許出願に際して考慮すべき事項	
9/29(金)	午前	7. 特許権の効力	アイシン精機(株) 宇野 富士夫 氏
	午後	8. 特許発行後の重要制度	
	午後	9. 米国特許の権利解釈 10. 米国特許訴訟制度	

1. 国際条約(パリ条約、特許協力条約)

「パリ条約と特許協力条約(PCT)について概説します。パリ条約では、三大原則(内国民待遇、特許の独立、優先権)に触れると共に、特に特許出願における優先権の諸要件等について説明します。PCTでは、四大制度(国際出願、国際調査、国際公開、国際予備審査)について説明します。」

2. 実体的特許要件その1(101条及び102条(現行法))

特許適格性(101条)に関する審査の手法は、2014年の最高裁Alice判決を受けて変わりました。その手法を説明し、その後、演習において、様々なケースのクレームが特許適格性を有するの否かを考えて頂きます。また、現行法の新規性(102条)を日本の新規性と比較しながら説明します。

3. 実体的特許要件その2(102条(旧法)及び103条)

先発明主義を採用している旧法の新規性(102条)は、先願主義を採用している現行法の新規性と大きく異なります。現行法と比較しながら詳しく説明します。新規性に関する演習を行います。非自明性

(103条)については、日本の進歩性と異なる点を中心に説明します。

4. 審査とその対応

審査の流れを説明した後に、各アクション(限定要求、選択要求、非最終拒絶理由通知、最終拒絶理由通知、アドバイザーアクション等)とその対応について説明します。

5. 情報開示義務を含む米国の様々な制度

審査に関する重要な情報をIDSに記述して米国特許庁に開示しなければならないという情報開示義務について詳しく説明します。また、RCE、継続出願、審判、特許の再発行、真の発明者決定手続き等の様々な制度を説明します。

6. 特許出願に際して考慮すべき事項

米国に出願するルート(パリルート、PCTルート、仮出願等)を説明します。また、出願書類について詳しく説明します。具体的には、実施可能要件等の明細書の記載要件(112条)を説明し、さらに、クレームに関する留意事項(ミーンズプラスファンクション等)を説明します。

7. 特許権の効力

特許権の譲渡・共有、存続期間、特許侵害行為の種類(直接侵害、誘発侵害、寄与侵害等)、特許権の消尽、特許侵害に対する救済(差止請求、損害賠償)、故意侵害・懲罰賠償、弁護士費用等について、重要な判例や最新の判例動向を紹介し、日本のものと対比しながら説明します。

8. 権利発行後の重要制度

①特許権者の訂正アクションと第三者による特許庁への特許無効アクション を説明します。①では、再発行出願、査定系再審査を中心に対比しながら解説します。②では、査定系再審査、当事者系レビュー(IPR)、特許付与後レビュー(PGR)を対比しながら解説すると共に、各制度の利用状況も紹介します。

9. 米国特許の権利解釈：文言解釈、均等論、判例紹介

権利解釈の基礎、権利解釈のステップから始め、クレームの文言解釈、均等論、機能表現クレーム解釈について判断基準を中心に多くの判例を交えながら説明し、判例から得られる企業実務の留意点を解説します。また、権利解釈について受講者の方々の理解を深めるため、判例研究(演習問題)を実施します。

10. 米国特許訴訟制度

米国特許侵害訴訟の流れ、日本の訴訟制度と対比した米国訴訟制度の特徴、米国訴訟の状況・統計情報(NPE訴訟の増加)、米国で特許侵害訴訟が起きやすい背景(高額な損害賠償・弁護士費用、パテントロールの存在など)を説明した後、企業における特許紛争対応(初動対応)について簡単に紹介します。