

米国特許訴訟の最新傾向: NPE, AIA, ITC, Eディスカバリ

■セミナー概要

米国における特許訴訟は、日本企業における積年の課題となっています。特に対応に苦慮するのが、パテントトロールとも言われる、特許非実施企業(NPE: Non Practicing Entity)からの訴訟です。米国特許法改正(アメリカ発明法、AIA)では、NPE訴訟の問題に対応するための条項が設けられました。その一つが有効性審査の創設ですが、AIAにより、NPE訴訟は影響を受けるのでしょうか。

今回のセミナーでは、小原法律特許事務所の古川智祥弁護士から、米国における最近のNPE訴訟の傾向について説明いただき、オブロン・スピーバックの訴訟パートナー、トーマス・J・フィッシャー弁護士から、ITC訴訟、AIAにより創設された新たな有効性審査、米国特許訴訟におけるEディスカバリの傾向について、解説していただきます。

■開催概要

日程: 2012年10月25日(木)

時間: 13:30~16:45 (13:00受付開始)

会場: 大阪市北区梅田2丁目2番2号(ヒルトンプラザ ウエスト・オフィスタワー8階)

第二吉本ビルディング貸会議室 C室

<http://yb2-kaigi.com/access/index.html>

講師: トーマス・J・フィッシャー (オブロン・スピーバック LLP パートナー)

古川 智祥 (小原法律特許事務所 弁護士)

城牆 裕行 (株式会社Ji2 リーガルディクター) (順不同)

対象: 法務知財関係者

競合する企業様やセミナー対象としていない方のご参加はお断りする場合がございます。

参加費: 無料(事前登録が必要となります)

定員: 40名(定員となり次第、受付を終了させていただきます)

その他: カメラ / ビデオ / ICLレコーダーなど録音・録画できる記録機器の持ち込みはご遠慮下さい。

■お申込み

Webでお申込みいただくか、申込書をFAXでお送りください。

セミナー案内: <http://www.ji2.co.jp/event/compliance-seminar/201210.html>

セミナー申込: <https://www.ji2.co.jp/application/?id=L000000001>

プログラムスケジュール		2012年10月25日(木)	ヒルトンプラザ ウエスト 8階 C室
13:00 - 13:30	開場・受付		
13:30 - 13:40	ご挨拶		
13:40 - 14:15	日本企業に対するEディスカバリの判例のご紹介		城牆 裕行
14:15 - 15:00	米国における最近のNPE(特許非実施企業)の傾向		古川 智祥
15:15 - 16:45	米国特許訴訟: ITC, AIA, Eディスカバリの視点 ※		トーマス・J・フィッシャー

※ 逐次通訳をいたします。

■セミナー内容

米国における特許訴訟は、日本企業における積年の課題となっています。特に対応に苦慮するのが、パテントトロールとも言われる、特許非実施企業(NPE: Non Practicing Entity) からの訴訟です。

日本企業は、米国各地の地方裁判所や米国国際貿易委員会 (ITC) において、特許訴訟に取り組んできましたが、米国特許法改正 (アメリカ発明法、AIA) では、NPE訴訟の問題に対応するための条項が設けられました。その一つが新たな有効性審査の創設であり、直近の2012年9月16日の施行です。

今回のセミナーでは、米国特許訴訟の最新トピックである、ITC訴訟の概要、NPE訴訟の傾向、AIAにより創設された新たな有効性審査、米国特許訴訟におけるEディスカバリの傾向について議論いたします。

AIAにより、NPE訴訟は影響を受けるのでしょうか。AIAにより創設された新たな有効性審査は、訴訟というNPEが保有する特許の有効性検証法に対する、実行可能な低コストの代替案となりうるのでしょうか。地方裁判所の訴訟と比べたときに、ITCの訴訟はどのようなものなのでしょうか。これらの疑問に答えてまいります。

大阪を拠点とする小原法律特許事務所の古川智祥弁護士からは、米国における最近のNPE訴訟の傾向について説明いただき、続いて米国バージニア州アレクサンドリアを拠点とするオブロン・スピーバックの訴訟パートナー、トーマス・J・フィッシャー弁護士より、ITC訴訟、AIAにより創設された新たな有効性審査、米国特許訴訟におけるEディスカバリの傾向について、解説していただきます。

古川智祥弁護士のパートでは、以下の項目を中心にご説明いたします。

- ・最近のNPE訴訟の傾向
- ・NPEとITC
- ・集約的特許防衛

またトーマス・J・フィッシャー弁護士のパートでは、以下の課題について議論してまいります。

- ・米国地方裁判所での訴訟と、関税法337条の訴訟手続きによるITC訴訟の比較
- ・AIAの米国特許訴訟への影響
- ・米国特許訴訟におけるEディスカバリの傾向

株式会社Ji2の城牆裕行弁護士からは、日本企業が関わったEディスカバリの判例のご紹介をいたします。本セミナーが、企業の法務知財の分野を担当されている皆様方の業務の一助となりましたら、幸甚でございます。ぜひご参加賜りたく、謹んでご案内申し上げます。

■お問い合わせ先

株式会社Ji2 / 東京都新宿区新宿1-9-5 大台ビル3F
TEL 03-6228-0163 / FAX 03-6228-0164 / E-mail seminar@ji2.co.jp

■スピーカーのご紹介

トーマス・J・フィッシャー 弁護士 (Oblon Spivak LLP パートナー)

オブロン・スピーバック LLPの訴訟グループのパートナーであり、訴訟管理チームのメンバー、ITC訴訟グループの代表を務める。主に複雑な電気、機械、コンピュータソフトウェアの特許に関する訴訟を手がけ、国際貿易委員会 (ITC) 提訴前の関税法337条手続きに関して、連邦地方裁判所における訴訟や、連邦巡回控訴裁判のための高等裁判所での控訴を担当する。

フィッシャー氏は、電気機械技術における幅広い訴訟を経験しており、ソフトウェア、暗号化、GPSシステム、微小電気機械システム技術、医療機器を含む。



古川 智祥 弁護士 (小原法律特許事務所 弁護士)

小原法律特許事務所 (大阪) に所属の弁護士・ニューヨーク州弁護士。知的財産事件 (訴訟、契約交渉) 及びクロスボーダー案件を中心に広く企業法務事件を手がけている。

2011年から2012年にかけて、米国の法律事務所Oblon Spivakにて研修をし、米国の特許出願手続、特許付与後手続、特許訴訟、ITC手続等の米国知財実務にも精通している。



城 裕行 弁護士 (株式会社Ji2 リーガルディレクター)

日米の弁護士資格を保有し、日本におけるEディスカバリサービスの高度化を、リーガル面から推進中。日本のグローバル企業向けに、Eディスカバリにおける電子情報の取り扱いを中心とした、予防コンプライアンス・プログラムの作成など、平時のソリューションを提供している。

Ji2のEディスカバリブログ、2012年6月に発行した「Eディスカバリハンドブック」の執筆にも参画し、米国訴訟のEディスカバリに関する判例の分析を担当。



■ 共催事務所・企業概要

オブロン・スピーバックLLP :

世界中の企業が、オブロン・スピーバックを知的財産権のパートナーに選択しており、米国内や海外での知的財産資産の確立、活用、保護を依頼しています。本社は、バージニア州アレクサンドリアの米国特許商標庁(USPTO)の徒歩圏にあり、日本拠点を含めて、米国最大級の法律事務所です。知的財産権法に特化していることが特徴です。

オブロン・スピーバックは、米国の特許を1年間に4,000件以上獲得した最初の法律事務所であり、翌年には、米国の特許を1年間に5000件以上(5,545件)獲得した最初の法律事務所にもなりました。また米国の実用特許を20年以上連続で最も多く獲得しています。

www.oblon.com

小原法律特許事務所 :

日本の企業が海外で勝負するなら、高品質なテレビやエコカーなど、付加価値の高い製品で打って出ないとならない時代になりました。こうした製品は、技術とモノが合体した知的財産の固まり。特許権や実用新案権、意匠権、商標権を取り、国際ルールにも合致するかを徹底的に考慮する必要があります。

当事務所は、知的財産権が今日のように脚光を浴びる前からその重要性に着目し、知的財産権に関する事案を主要業務分野の一つとして、長年取り組んできました。豊富な経験を踏まえ、皆様に最善のサービスを提供しています。

<http://www.oharalaw.jp/>

株式会社Ji2 :

Ji2は、2001年に米国でスタートし、(1) コンプライアンス・ソリューション事業、(2) デジタル・フォレンジック技術を基盤としたリーガル・テクノロジー事業、(3) Eディスカバリ分野に特化したソフトウェアやハードウェアの開発・販売事業、(4) コンピュータセキュリティに関連する教育事業、という4つの事業を日米で展開。

本社は東京で、ロサンゼルス拠点と合わせて、日米でのクロスボーダーの訴訟案件を、日米の弁護士資格を持つ社内弁護士と日本語フォレンジックエンジニアで支援しています。豊富な海外訴訟支援実績と高いデジタルフォレンジック技術に裏打ちされた、Eディスカバリ(電子証拠開示)のフルサービスを提供しています。

www.ji2.co.jp