

弁護士紹介



GENE W. LEE | パートナー

NEW YORK, NY

30 Rockefeller Plaza

22nd Floor

New York, NY USA

+1.212.262.6900

GLee@perkinscoie.com

特許訴訟の経験が豊富な主任弁護士であり、その思慮に富んだ勤勉な姿勢はクライアントの高い評価を得ている。主に米国特許商標庁の当事者系レビューや対審手続き、企業秘密、著作権、商標、不当競争に関する問題を主に担当し、ライセンス許諾、特許ポートフォリオ分析、企業取引の知的財産権問題などについてもクライアントにアドバイスをを行う。

また、コンピューターシステム、ソフトウェア、電気通信、無線通信、医療設備、ビデオゲーム、音響処理、製薬、金融サービス、化学、半導体、地球科学などの多岐にわたるテクノロジー分野を取り扱う。

過去においては、高額な訴訟において合衆国やアジアの大手企業の弁護を務めた実績を持つ。最近の業績としては、テキサス州東部地区において韓国のエレクトロニクス企業に非侵害の合意判決(控訴審で確定)が下された裁判、米国際貿易委員会の先行処分に関するパイロットプログラムの初回訴訟において世界最大のアルコール飲料企業を弁護した裁判などが挙げられる。

Chambers Global ガイド、*IAM Patent 1000* 誌、*Managing IP* 誌に優秀な弁護士として掲載されており、定期的に特許法や知的財産権訴訟に関する最近のトレンドや重要な問題について自身の意見を発表している。

過去に取り扱った主な裁判

過去に取り扱った主な裁判は以下のとおり:

「*Certain Laser Abraded Denim Garments*」事件*

大手デニム会社の被告を共同主任弁護士として弁護。この訴訟はレーザーを使用してデニム生地から型を切り取るか作り出す特許に関するもの。

「*Worlds, Inc. 対 Activision Blizzard*」訴訟*

ビデオゲーム・ソフトウェアに関する特許訴訟で、裁判所は特許訂正の前に特許権行使不可能の略式判決を求める申立を許可した。

「*Worlds.com 対 NCsoft Corp.*」訴訟*

テキサス州東部地区からビデオゲーム・ソフトウェアを移転したことに関する特許訴訟。

「*Certain Products Having Laminated Packaging, Laminated Packaging, and Components Thereof*」事件*

被告 Diageo North America 社を共同主任弁護士として弁護。米国際貿易委員会の先行処分に関するパイロットプログラムにおける最初の捜査。国内産業の経済的要件に関する早期審理に伴い、同委員会は原告(特許不実施主体)が経済的要件を満たしていないことを発見し、捜査を中止した。

「*Rotatable Technologies 対 Major Korean Electronics Company*」訴訟*

ユーザーインターフェース技術に関する特許訴訟。請求の解釈に伴い非侵害の合意判決が下され、控訴審において確定された。

「NCsoft Corp. 対 Bluehole Studios, Inc.」訴訟*

ビデオゲームに関する企業秘密不正流用、著作権、不正業務行為の訴訟において共同主任弁護士として原告を弁護。

「Rydex Ltd. 対 Hyundai Motor America および Kia Motors America; Rydex Ltd. 対 Discover Financial Services および American Express Company」訴訟*

燃料システムに関する特許訴訟において主任弁護士を務める。

「Auction Management Solutions 対 Live Global Bid and ADESA」訴訟*

競売に使用するコンピューターシステムに関する特許訴訟において主任弁護士を務める。

「Wi-LAN 対 LG Electronics」訴訟*

CDMA および Wi-Fi テクノロジーに関する特許訴訟。

「TransAct Technologies 対 FutureLogic」訴訟*

マルチポートプリンターに関する特許訴訟にて主任弁護士を務める。

「One of the world's largest chemical companies 対 Chevron Phillips Chemical Company」訴訟*

化学プロセスに関する特許訴訟。

「Sofamor Danek 対 Surgical Dynamics および U.S. Surgical」訴訟*

脊椎固定機器に関する特許訴訟。

*過去の実績

法曹協会登録

- ニューヨーク

裁判所登録

- 米国特許商標庁

学歴

- コーネル法科大学院(法務博士)1992年卒業
- コロンビア大学(機械工学 理学士)1989年卒業

メディア掲載

- Chambers Global ガイド: The World's Leading Lawyers for Business 2013~2015年
- Managing IP 誌 - 「IP Star」2013~2016年
- IAM Patent 1000 誌 - The World's Leading Patent Practitioners 2013~2015年
- New York Super Lawyer 2013~2015年
- Who's Who Legal 社: Patents 2014~2015年

主な著書

2015年4月7日

「Audio Processing Is An ITC Investigation To Watch」

記事

Law360 誌掲載

2014年

『The Impact of Recent Patent Law Cases and Developments, 2014 ed.: Leading Lawyers on Analyzing Changing Standards, Reviewing New Case Law, and Updating Client Strategies』

Attorney Publications 出版

『Inside the Minds』シリーズ

変動する特許システムにおいてクライアントを導く方法を内部者の視点から専門家としての意見を提供。

2013年10月/11月

『Splitting Joint Infringement: Understanding Akamai and McKesson』

Attorney Publications 出版

PLI 特許訴訟プログラム

2012年11月/12月

『The multi-party infringement puzzle』

記事

The Patent Lawyer 掲載

2012年9月

『Akamai/McKesson Inducement Rule Affects Wide Range of Industries, Practitioners Say』

記事

Trademark & Copyright Journal 誌 Bloomberg BNA's Patent 掲載

2012年8月

『Federal Circuit Refines 'Induced Infringement' Theory to Revive Akamai and McKesson Suits』

記事

講演

2016年5月12日

『Top Cases: Five To Know And Five To Watch』

講演

Managing Intellectual Property's PTAB フォーラム/ニューヨーク州ニューヨーク

2015年4月2日

『Landscape of a U.S. Patent Trial』

講演

WIPA・KPAA セミナー

2014年11月11日

『Infringement Based on the Acts of Multiple Parties』

講演

PLI 特許訴訟プログラム

2014年7月16日

Recent Patent Decisions By The United States Supreme Court - An Overview and Looking Forward

講演

Tokyo Morning Briefing

2013年11月11日/12日

Infringement Based on the Acts of Multiple Parties

講演

PLI 特許訴訟プログラム