弁護士紹介

GENE W. LEE | パートナー

NEW YORK, NY

1155 Avenue of Americas
22nd Floor
New York, NY USA
+1.212.262.6900
GLee@perkinscoie.com

Lee弁護士は、特許訴訟の経験豊富な主任弁護士であり、彼の思慮深い仕事と顧客への献身で知られている。連邦裁判所および米国国際貿易委員会での特許訴訟に加えて、彼は定常的に特許審判および上訴委員会（PTAB）の裁判、また企業秘密、著作権、商標、不正競争、およびライセンス紛争にも取り組んでいる。敵対案件に加えて、Lee 弁護士はライセンス許諾、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行っている。

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っている。

ハイステークな紛争において米国やアジアの大手企業の弁護を務めた実績を持つ。世界最大のアルコール飲料会社の裁判を通じて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代理人を務めた。Lee 弁護士はまた、ライセンス紛争において台湾で最初の革新的製薬会社を代理し、特許権の所有権に関する台湾での関連訴訟を支援した。

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表明、公開および提供している。

主な弁護歴

以下は主な弁護歴の一部である。

VoIP-Pal 対 Twitter

通信ルーティング技術を含む特許訴訟で、Twitter の主任弁護士を務める。不適格な対象案件について第 101 条に基づいて主張された特許を無効にする却下の申立てを勝ち取った。

Silver Management Group 対 AdvisorEngine

ソフトウェア契約に関する訴訟で AdvisorEngine の主任弁護士を務める。ライセンス料が支払われる収益の範囲に関する請求の略式判決を獲得した。

Bally Gaming 対 New Vision Gaming & Development

主張されていたクレームがすべてセクション 101 に基づく不適格な対象に対してであったという最終的な書面による決定で終わったゲーム特許に関する CBM レビューの請願者の主任弁護士を務めた。

Broker Genius 対 NRZ Entertainment

DTSA（連邦営業秘密保護法）、連邦営業秘密、契約違反および関連の請求にかかわる連邦訴訟において被告の主任弁護士を務めた。本件は、チケットブローカーがチケット価格を決めるために使用したソフトウェアに関するものだった。

IPR2017 - 01534

ポリマー製造テクノロジーにかかわる当事者系レビューにおいて、特許権所有者の主任弁護士を務めた。

Cypress Lake Software 対 大手の韓国エレクトロニクス会社

パソコンおよびディスプレイに関連するテクノロジーに対する特許侵害の主張にかかわる裁判において、企業の弁護を行った。

特定のレーザー摩耗衣類*

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を摩耗させるか型を作り出す特許に関するものであった。

Cypress Lake Software

ビデオゲームのソフトウェアに関する特許訴訟。裁判所は主張された特許の訂正に先立ち、無効の略式判決を求める申立を許可した。

Worlds.com 対 NCsoft Corp.*

ビデオゲームのソフトウェアに関する特許訴訟で、同ソフトウェアをテキサス州東部地区から成功裏に移転。

ラミネート包装を有する特定の製品、ラミネート包装、およびその構成品*

被告の Diageo North America 社を共同主任弁護士として弁護。この調査は、先行処分の可能性をさぐる米国国際貿易委員会の最初のパイロットプログラムであった。国内産業の経済的要件に関する早期審理に従って、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と裁定し、調査を中止した。

Rotatable Technologies 対 大手の韓国エレクトロニクス会社*

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.*

ビデオゲームに関する営業秘密不正流用、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した。

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

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た。

Auction Management Solutions 対 Live Global Bid and ADESA*

ライブ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た。

Wi-LAN 対 LG Electronics*

CDMA および Wi-Fi テクノロジーに関する特許訴訟。

TransAct Technologies 対 FutureLogic*

マルチポートプリンターに関する特許訴訟において主任弁護士を務めた。

世界最大の化学会社の 1 つである会社 対 Chevron Phillips Chemical Company

化学プロセスに関する特許訴訟。

Sofamor Danek 対 Surgical Dynamics and U.S. Surgical*

脊椎固定装置に関する特許訴訟。

*過去の実績

弁護士登録

- 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

専門職 業績表彰

- *Managing IP* ー「IP スター」
- *IAM Patent 1000* 推奨
- *New York Metro Super Lawyers* ー「スーパーローヤー」に選出
- *Chambers Global* ー 2013 年～2015 年　世界をリードするビジネス弁護士

主な著書

2019 年 7 月 18 日

「The Ripple Effect of SAS Institute v. Iancu on IPR Practice」

（当事者系レビューに関する SAS Institute Inc. 対 Iancu 訴訟の波及効果）

記事

Law360

2018 年 4 月、米国最高裁判所は、SAS Institute Inc. 対 Iancu 訴訟において、特許審判審判部は、請願で提起されたすべての請求について、またはそれらのいずれについても、当事者系レビューを実施しなければならないと判決した。

2019 年 5 月 28 日

「When the USPTO Takes Another Look」

（USPTO が再び見るとき）

記事

Intellectual Property Magazine

パーキンス･クーイの弁護士が、この 2 部構成のシリーズで発行された特許クレームに異議を申し立てる際のプロセスの基本について述べる。

2018 年 11 月

「The Coming Wave: Preparing for the Rise of Patent Litigation in the Augmented and Virtual Reality Sector」

（今後の波：拡張現実と仮想現実の分野における特許訴訟の台頭に備える）

Attorney Publications 出版

White Paper

拡張現実感/仮想現実感（AR/VR）業界が成熟し、標準化が進むにつれて、あらゆる規模の開発者が知的財産に関する法的な問題に関心を持つようになってきている。特に、AR/VR 業界の人々が製品（ソフトウェアとハードウェアの両方）を市場に投入することにともない非実務団体（NPE）によってもたらされる潜在的な特許侵害訴訟に関する懸念が高まっている。

2018 年 5 月 7 日

「Intellectual Property Trouble on the 'High Seas'」

（「公海」の知的財産問題）

記事

New York Law Journal

Gene Lee が、Joseph Reid および Caroline A. Teichner とともに *New York Law Journal* において「 “公海”上の知的財産権をめぐるトラブル」についての論文を執筆した。この論文では、米国特許法第 271 条（f）に基づき国内で侵害と裁定されたシステムが米国国外で使用される場合、特許権所有者は損失利益を回復できるか否かが争われた、米国特許法の域外適用に関する訴訟、*「WesternGeco 対 ION Geophysical」*に関して米国最高裁で行われた論議について論じた。

2017 年 10 月

「Inter Partes Review Proceedings: A Fifth Anniversary Report」

（当事者系レビュー手続き: 5 周年記念レポート）

Attorney Publications 出版

IPR@5

An In-Depth Look at Factors Affecting Your IPR Strategy（IPR 戦略に影響を及ぼす要因についての詳細な考察）
5 周年は記念すべき機会である。*当事者系*レビュー導入後、3 年目と 4 年目に報告を行ったが、引き続き今年も*「Inter Partes Review Proceedings: A Fifth Anniversary Report」*を自信を持って報告する。

2017 年 9 月 15 日

「5 Thoughts On 5 Years Of Inter Partes Review」

（5 年間の当事者系レビューに関する 5 つの考え）

記事

Law360

*当事者系*レビューは 2011 年の米国特許改正法の制定の一環として 2012 年 9 月に発効された。過去 5 年間に当事者系レビューは米国の特許紛争に画期的な影響を与えてきた。

2017 年 3 月 / 4 月

「The Changing Face of Inter Partes Reviews: Strategy for Practitioners」

（当事者系レビューの変貌：プラクティショナーのための戦略）

記事

Intellectual Asset Management

新たな再審査請求手続きの導入は、米国の特許市場に重大な影響を与えている。企業の権利保有者は当事者系レビューが生み出す脅威と好機を考慮するにあたり、慎重なバランスをとらなければならない。

2017 年 2 月 6 日

「The Changing Face Of Inter Partes Reviews: Strategy For Practitioners」

（当事者系レビューの変貌：プラクティショナーのための戦略）

記事

IAM

新たな再審査請求手続きの導入は、米国の特許市場に重大な影響を与えている。企業の権利保有者は*当事者系*レビューが生み出す脅威と好機を考慮するにあたり、慎重なバランスをとらなければならない。

2017 年

「New 'Defend Trade Secrets Act': What It Means And How It Can Be Utilized To Defend Against Trade Secret Misappropriation」

（新しい「営業秘密法を守る」：営業秘密の不正流用から守るためにそれが何を意味し、どのように利用できるか）

記事

知財研（知的財産研究所）フォーラム、*Vol. 108, page 40-48 (2017)*

本記事は日本において日本語で発表された。

2016 年 12 月 15 日

「The New "Defend Trade Secrets Act": What It Means And How It Can Be Utilized To Defend Against Trade Secret Misappropriation」

（新しい「営業秘密法を守る」：営業秘密の不正流用から守るためにそれが何を意味し、どのように利用できるか）

記事

LOT Network

営業秘密不正流用のために毎年米国で 3,000 億ドル以上の経済的損失と 210 万以上の雇用が失われている。[1]この問題の対応を支援するために、2016 年 5 月 11 日にオバマ大統領は営業秘密保護法（DTSA）の制定に署名した。さらに詳しくはこちらをクリックしてください。

2016 年 9 月

「Inter Partes Review Proceedings: A Fourth Anniversary Report」

（当事者系レビュー手続き：4 周年記念レポート）

Attorney Publications 出版

IPR@4

An In-Depth Look at Factors Affecting Your IPR Strategy（IPR 戦略に影響を及ぼす要因についての詳細な考察）

パーキンス・クーイは、*当事者系*レビュー（IPR）の 4 周年記念として、特に、2015 年 9 月以降の当事者系レビュー手続の変更と進展に焦点を当てた報告書を作成した。IPR 手続が過去 4 年間でより身近なものとなったため、連邦巡回区控訴裁判所と連邦最高裁判所の判決の結果、多くの問題に関する明確性が増大した。全レポートを閲覧するには、こちらをクリックしてください。

2015 年 4 月 7 日

「Audio Processing Is An ITC Investigation To Watch」

（オーディオ処理は注目すべき ITC 調査）

記事

Law360

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」

（最近の特許法の事例と発展の影響、2014 年版：変化する水準の分析、新しい判例法のレビュー、クライアント戦略の更新に関する先進的弁護士

Attorney Publications 出版

「Inside the Minds」シリーズ

変動する特許制度においてクライアントを導くための専門的な、内部者の視点を記載。

2013 年 10 月/11 月

「Splitting Joint Infringement: Understanding Akamai and McKesson」

（共同侵害の分割：Akamai と McKesson の理解）

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」

（複数当事者の侵害パズル）

記事

The Patent Lawyer 掲載

2012 年 9 月

「Akamai/McKesson Inducement Rule Affects Wide Range of Industries, Practitioners Say」

（Akamai/McKesson 誘導ルールは幅広い産業に影響を与える、とプラクティショナーは言う）

記事

Bloomberg BNA's Patent 掲載、Trademark & Copyright Journal 誌

2012 年 8 月

「Federal Circuit Refines 'Induced Infringement' Theory to Revive Akamai and McKesson Suits」

（連邦巡回控訴裁判所、Akamai と McKesson の訴訟を復活させるために「誘導侵害」理論を改良）

記事

プレゼンテーション

2019 年 3 月 13 日 ～ 3 月 15 日

「PTAB Bar Association Annual Conference」

（PTAB 弁護士協会年次会議）

講演

司会

「USPTO AIA 裁判手続に沿った EPO 異議申し立て手続の管理」

PTAB 弁護士協会年次会議 / ワシントン D.C.

2018 年 3 月 22 日 / 23 日

「Comparing the PTAB to Other Forums Around the World」

（PTAB と世界中の他のフォーラムとの比較）

講演

司会

PTAB 弁護士協会年次会議 / ワシントン D.C.

2017 年 3 月 1 日

「The PTAB and the JPO：A Comparative Analysis」

（PTAB と JPO：比較分析）

講演

司会

米国特許審判弁護士協会発足会合 / ワシントン D.C.

2016 年 11 月

「Patent Litigation - Views from the Bench」

（特許訴訟-ベンチからの見解）

講演

司会

2016 年度 PLI（法律実務協会）特許訴訟プログラム / ニューヨーク州ニューヨーク

2016 年 5 月 12 日

「Top Cases: Five To Know And Five To Watch」

（トップケース：知っておくべき 5 つのことと注目すべき 5 つのこと）

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」

（米国特許トライアルの風景）

講演

WIPA・KPAA セミナー

2014 年 11 月 11 日

「Infringement Based on the Acts of Multiple Parties」

（複数の当事者の行為に基づく侵害）

講演

PLI 特許訴訟プログラム

2014 年 7 月 24 日

「Protecting IP Rights After Limelight Networks v. Akamai: Implications for Divided Patent Infringement and Inducement. 」

（Limelight Networks 対 Akamai 後の知的財産権の保護：分割された特許侵害と誘発に対する影響）

講演

Strafford CLE/ウェビナー

2014 年 7 月 16 日

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

（米国最高裁判所による最近の特許決定-概要と今後の展望）

講演

東京モーニングブリーフィング