



ウィリアム・J・マッケイブ | パートナー弁護士

特許訴訟

NEW YORK, NY

212.261.6829

WMcCabe@perkinscoie.com

許侵害や企業秘密関連の訴訟、ライセンス許諾、再審査に関し 30 年以上に及ぶ経験を有する特許訴訟専門の弁護士。ハイスタークな特許訴訟やコンサルティングにおいて、ニューヨーク、東京、ソウルなど合衆国、ヨーロッパ、アジアの大手企業の代理人を務めた。中でも、合衆国の特許訴訟の歴史上、最大の「弁護」勝訴として広く知られる特許裁判を取り扱った経験を持つ。被告に対する非侵害、無効、執行不能の判決を得て、すでに 1,000 社以上から15億ドル超を回収。

これまでに、電気通信、デジタルカメラ、光学、半導体、ソフトウェア、医療記録、エネルギー、ポリマー、インターフェロン、化学エンジニアリング、エレクトロクロミックなどの多岐にわたる業界において経験を積む。ハイテク分野においては、CDMA、Wi-Fi テクノロジー、暗号化ボイス・オーバー・インターネット・プロトコル (VoIP)、波長分割多重通信に使用される光学スイッチに関する高額の大型訴訟を取り扱った経験を有する。

彼の特許訴訟経験のその他の業界分野には、自動車用ミラー製品、バーコード、機械視覚テクノロジー、アーケードゲームが含まれる。化学工学の学士号を取得し、UOP の精油スタートアップエンジニアとしてキャリアをスタートした。

IAM 250 誌や New York Metro Super Lawyers 誌において世界有数の特許訴訟弁護士として評価されており、「International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy」で連邦裁判所やITCなどの合衆国の特許裁判について論じた章の執筆を担当している。また、特許の訴追や訴訟不正行為の問題についても講演を行っている。

## 実績

### 「Auth Token LLC 対 Total System Services LLC」訴訟

オハイオ州北部地区連邦地方裁判所

ペイメントトークンに関わる特許侵害訴訟において Total Systems を代理した。

### 「Bell Northern Research, LLC 対 HMD America, Inc. 他」訴訟

フロリダ州南部地区連邦地方裁判所

携帯電話のさまざまな機能に関する複数特許訴訟において、HMD America を代理した。

**「特定の位置共有システム、関連ソフトウェア、そのコンポーネント、およびそれらを含む製品; Inv No. 337-TA-1347」事件米国国際貿易委員会**

無線電話の位置情報機能に関する特許侵害訴訟において、被告 HMD Global を代理した。

**「無線通信機能を備えた特定の電子機器およびそのコンポーネント; Inv. No. 337- TA-1284」事件米国国際貿易委員会**

携帯電話のビームフォーミングおよびバッテリー電源技術に関わる特許侵害訴訟において、被告 HMD Global を代理した。

**「Estech Systems IP, LLC 対 Liberty Mutual 他」訴訟  
テキサス州東部地区連邦地方裁判所**

VoIP サービスに関する一連の特許侵害訴訟において、Avaya の顧客である Liberty Mutual、Fiserv, Inc.、Conduent, Inc.、および Randstad US, LLC を代理した。

**「Caselas, LLC 対 Heartland Payment Systems, LLC」訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

ペイメントトークンに関する特許侵害訴訟において Heartland Payment Systems を代理した。

**「Vibrant Licensing LLC 対 HMD America, Inc.」訴訟**

フロリダ州南部地区連邦地方裁判所

タッチセンサーに関する特許侵害訴訟で HMD America を代理した。

**「Aegis Mobility INC. 対 Avaya Inc.」訴訟**

コロラド地方連邦地方裁判所

携帯電話通信の管理に関する特許侵害訴訟において Avaya を代理した。

**「Rondevo Technologies, LLC 対 Sensirion Inc.」訴訟**

デラウェア州地区連邦地方裁判所

マイクロ環境センサーを含む特許侵害訴訟でセンシリオンを代理する。

**「Monument Peak Ventures, LLC 対 HMD Global Oy」訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

スマートフォンのデジタルカメラと電源管理機能を含む特許侵害訴訟で HMD を代理する。

**「Traxcell Technologies, LLC 対 HMD Global Oy 他.」訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

セルラーネットワークでのスマートフォンの追跡と位置特定を含む特許侵害訴訟で HMD を代理する。

**「ADP, LLC 対 Uniloc Luxembourg S.A. および Uniloc USA, Inc.」訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

Unilocに対する賠償請求違反でADPを代理する。

**「Rondevo Technologies, LLC 対 HMD Global Oy 他.」訴訟**

デラウェア州地区連邦地方裁判所

スマートフォンのキーボードに関する特許侵害訴訟でHMDを代理する。

**「Innovations4FIoring Holding N.V. 対. Beauflor USA, LLC.」訴訟**

ジョージア州北部地区地方裁判所

機械ロック式床板に関する特許侵害訴訟においてBeauflorの代理人を務めた。

**「Maxell, Ltd. 対オリンパス株式会社および Olympus America Inc.」 訴訟デラウェア州地区連邦地方裁判所**

デジタルカメラに関する特許侵害訴訟においてオリンパスの代理人を務めた。

**「オリンパス株式会社および Olympus America Inc. 対 Maxell, Ltd.」 訴訟デラウェア州地区連邦地方裁判所**

デジタルカメラをめぐる訴訟での非侵害の宣言判決を求める訴訟において、オリンパスの代理人を務めた。

**「オリンパス株式会社他 対 Maxell, Ltd. F/K/ A Hitachi Maxell, Ltd.」 訴訟**

以下の事案においてオリンパスの代理人を務めた。 PTAB-IPRs: 2018-00904, -905, -906, -907, -908, -909, -910 &, -911.

**「Yara International ASA 対 Green Granulation Technology Ltd. 他」 訴訟**

バージニア州東部地区連邦地方裁判所

営業秘密の不正利用と特許発明認定の主張をめぐる訴訟において Green Granulation の代理人を務めた。

**「Broker Genius Inc. 対 Zalta 他」 訴訟**

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所

営業秘密の不正流用および契約違反の主張をめぐる訴訟において Nathan Zalta、Michael Shamah および NRZ Entertainment LLC の代理人を務めた。

**「シャープ株式会社 対 HannStar Display Corporation」 訴訟ニューヨーク州最高裁判所 (ニューヨーク郡)**

液晶ディスプレイに関する契約 (特許ライセンス契約) 違反の訴訟において HannStar の代理人を務めた。

**「HS Asset And Technology, LLC 対 OlympuS Corporation of the Americas 他」 訴訟**

ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所

カメラをめぐる特許侵害訴訟においてオリンパスの代理人を務めている。

**「Marking Object Virtualization Intelligence, LLC 対 NEC Corporation 他」 訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

電子透かし、データ主体認証および確認技術に関する特許訴訟において、NECの代理人を務めた。

**「Uniloc USA, Inc. 他. 対 ADP, LLC」 訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

ソフトウェアに関する特許侵害訴訟においてADPの代理人を務めている。

**「FastVDO LLC 対 NEC Corporation of America 他」 訴訟\***

カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所

データエンコーディングに関する特許侵害訴訟において NEC の代理人を務めた。

**「Cascades Projection LLC 対 NEC Display Solutions of America」 訴訟\***

カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所

LCDおよびDLPプロジェクション技術に関する特許訴訟において NEC ディスプレイソリューションズの代理人を務めた。

**「NEC Display Solutions of America, Inc. 対 Cascades Projection LLC」 訴訟**

以下においてNECの代理人を務めた。 PTAB-IPRs: 2015-01841 &-01843.

**「Shortridge 対 Automatic Data Processing, Inc.」 訴訟\***

カリフォルニア州北部地区地方裁判所  
データ処理に関する特許訴訟において ADP の代理人を務めた。

**「Micro Design 対 NEC Corporation of America, Inc.」 訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所  
マイクロプロセッサに関する特許侵害訴訟において NEC の代理人を務めた。

**「Uniloc USA, Inc. 対 Canon USA, Inc.」 訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
ソフトウェア登録システムに関する特許侵害訴訟においてキャノンを弁護。

**「Bluebonnet Telecommunications LLC 対 NEC カシオモバイルコミュニケーションズおよび NEC Corporation of America」 訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
携帯電話機に関するテクノロジーをめぐる特許侵害訴訟において NEC の代理を弁護。

**「Vantage Point Technology, Inc. 対 NEC Corporation of America」 訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
携帯電話機に使用されるチップセットのテクノロジーに関する特許侵害訴訟において NEC America を弁護

**「DSS Technology Management, Inc. 対 NEC Corporation of America」 訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
半導体二次加工のリソグラフィ手法に関する特許訴訟において NEC を弁護。

**「Micrology Corp. 対 NEC Corp. Of America」 訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所  
電気通信関連のテクノロジーに関する特許侵害訴訟において NEC を弁護。

**「Oixiz LLC 対 NEC」 訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
電気通信に関する訴訟において NEC の代理人を務めた。

**「ABB Technology Ltd., 他 対 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.」 訴訟\***

フロリダ中部地区連邦地方裁判所  
ガス絶縁開閉装置に関する特許侵害の訴訟において Hyundai Heavy Industries を弁護。

**「Virnetx 対 Apple, Cisco および NEC」 訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
暗号化VoIPなどの暗号化通信に関する訴訟において NEC の代理人を務めた。

**「ADP 対 Wellogix」 訴訟\***

テキサス南部地区連邦地方裁判所  
油田プロジェクトのためのコンピュータ記録・請求システムに関する宣言訴訟において ADP の代理人を務めた。

**「American Vehicular Sciences 対 Gentex & BMW および AVS 対 Gentex & Toyota」 訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所



死角、車線逸脱、歩行者探知・警報システムおよび自動ヘッドランプコントロールシステムを含む自動車用衝突回避システムに関する4件の訴訟で構成される訴訟において Gentex の代理人を務めた。

**「Lambda Optical 対 Alcatel-Lucent」訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所  
波長分割多重通信に使われる光スイッチに関する訴訟において被告の代理人を務めた。

**「日立化成 対 KC Tech」訴訟\***

テキサス西部地区連邦地方裁判所  
半導体ウエハー研磨に使用されるナノ粒子、希土類材料に関する侵害訴訟において被告を弁護。

**「athenahealth 対 AdvancedMD」訴訟\***

マサチューセッツ地区連邦地方裁判所  
コンピュータによる医療記録・請求システムに関する侵害訴訟において被告を弁護。

**「Wellogix 対 ADP 他」訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
油田プロジェクトのための会計・請求システムに関する侵害訴訟において被告グループを弁護。

**「Innovative Global Systems LLC 対 Hyundai Construction Equipment Americas, Inc. 他」訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
重量車両測定法に関する特許侵害訴訟においてHyundaiを弁護。

**「LG Electronics 対 Whirlpool Corp.」訴訟\***

ニュージャージー州地区地方裁判所  
冷蔵庫に関する訴訟において特許所有者の LG Electronics の代理人を務めた。

**「Merit Industries, Inc. 対 JVL Corporation」訴訟\***

ペンシルバニア東部地区連邦地方裁判所  
タッチスクリーンのビデオゲーム機に関する2週間の陪審員裁判

**「Sprint Communications Co. LP. 対 PAETEC Communications, Inc., 他」訴訟\***

カンザス地区連邦地方裁判所  
自社VoIPシステムへの侵害訴訟において PAETEC を弁護。

**「WiLAN, Inc. V. LG Electronics, 他」訴訟\***

テキサス州東部地区連邦地方裁判所  
CDMAおよびWiFiを使用するワイヤレス通信に関する訴訟において被告を弁護。

**「Gentex Corp. V. K.W. Muth Company, Inc. 他」訴訟\***

ミシガン州東部地区連邦地方裁判所  
自動車用シグナル付きバックミラーに関する訴訟。

**「K. W. Muth Company, Inc. 他. 対 Gentex Corp」訴訟\***

ウィスコンシン州西部地区地方裁判所  
自動車用シグナル付きバックミラーに関する訴訟。

**「In Re Muth Mirror Systems, LLC 他」事件\***

ウィスコンシン州東部地区連邦地方裁判所

倒産したMuthグループに対する特許請求において、2週間の審理で主任弁護士として Gentex Corp. の代理人を務めた。

**「Energy Transportation Group 対 GN ReSound A/S および GN ReSound Corp.」 訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所  
大手補聴器メーカーグループに対する電子補聴器の特許侵害訴訟において弁護。

**「ArrivalStar S. A. および Melvino Technologies Limited 対 United Shippers Corporation of New York, Inc. および Yang Ming (America) Corporation」 訴訟\***

ニュージャージー州地区地方裁判所  
配送追跡手法の事案で主任弁護士を務めた。

**「GolfTEC Enterprises, LLC 対 Bentley Kinetics, Inc. および Kinetics Golf Academy, LLC」 訴訟\***

コロラド州地区地方裁判所  
ゴルフのスウィング分析に関する手法と装置をめぐる訴訟で主任弁護士を務めた。

**「Alloc, Inc. 他. 対 Balterio NV 他」 訴訟\***

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所  
機械ロックのラミネートフロアに関する訴訟で主任弁護士を務めた。

**「Armstrong 対 E.F.P. Flooring GmbH」 訴訟\***

国際商業会議所の仲裁  
機械ロックのラミネートフロアに関する訴訟で主任弁護士を務めた。

**「Ronald A. Katz Technology Licensing 対 Verizon California Inc.」 訴訟\***

カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所  
対話型コンピュータテレフォニーに関する訴訟。

**「Disabled In Action Of Metropolitan New York 対 Duane Reade, Inc.」 訴訟\***

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所  
障害を持つアメリカ人法に基づく市民権訴訟で共同主任弁護士を務めた。

**「Symbol Technologies, Inc. et. al. 対 Lemelson Foundation Partnership」 訴訟\***

ネバダ州地区連邦地方裁判所  
バーコード読み取り手法に関する訴訟。

**「Photonet1cs, Inc. 対 New Focus」 訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所  
自己調整型波長可変レーザーに関する訴訟。

**「Ericsson 対 Motorola Inc.」 訴訟\***

チューリッヒの商業裁判所電気通信に関する訴訟。

**「Hoffmann La Roche 対 Schering Plough Corp.」 訴訟\***

ニュージャージー州地区地方裁判所  
PEGアルファインターフェロンに関する訴訟。

**「Amasia International Ltd. 対 Brown Group Inc.」 訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所  
滑り止め付きの靴のかかとの訴訟で主任弁護士を務めた。

**「Donnelly Corp. 対 Metagal Industria E Comercia Ltda.」 訴訟 \***

ミシガン州東部地区連邦地方裁判所  
ライト付き自動車用バックミラーに関する訴訟。

**「AT&T Corp. 対 Excel Communications」 訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所電気通信に関する訴訟。

**「Lucent Technologies Inc. 対 Austria Mikro Systeme International AG」 訴訟\***

カリフォルニア州北部地区地方裁判所半導体二次加工に関する訴訟。

**「Emory University 対 BioChem Pharma Inc.」 訴訟\***

ジョージア州北部地区地方裁判所  
3TCに関する訴訟。

**「Mobil Oil Corp. 対 Exxon Corp.」 訴訟\***

バージニア州東部地区連邦地方裁判所共重合ポリエチレンに関する訴訟。

**「Bamberger (Exxon Chemical Co.) 対 Cheruvu (Mobil Oil)」 訴訟\***

米国特許商標庁  
共重合ポリエチレンに関する先発明決定（インターフェランス）をめぐる訴訟を弁護。

**「Hoechst Marion Roussel, Inc. 対 Mallinckrodt Group Inc.」 訴訟\***

ニューヨーク州最高裁判所  
家禽、ウシ、ウマのワクチンに関する訴訟を弁護。

**「O.I. Corp. 対 Tekmar」 訴訟\***

テキサス南部地区連邦地方裁判所  
ガス・クロマトグラフィ用ページおよびトラップコンセンストレータに関する訴訟。

**「Canich (Exxon Chemical Company) 対 Stevens (Dow Chemical Co.)」 訴訟\***

米国特許商標庁  
共重合ポリエチレンに関する先発明決定をめぐる訴訟を弁護。

**「Donnelly Corp. 対 Gentex Corp.」 訴訟\***

ミシガン州西部地区連邦地方裁判所  
自動車用エレクトロクロミック・バックミラーに関する訴訟。

**「Baxter Diagnostics Inc. 対 PB Diagnostic Systems, Inc.」 訴訟\***

イリノイ州北部地区地方裁判所  
ELISA法に関する訴訟。

**「AT&T Corp. 対 Harris Corp.」 訴訟\***

デラウェア州上位裁判所  
特許ライセンス契約の違反に関する訴訟。

**「Du Pont 対 Phillips Petroleum」 訴訟\***

コロンビア特別区地方裁判所  
共重合ポリエチレンに関する訴訟。

**「AT&T Corp. 対 Integrated Device Technology, Inc.」 訴訟\***

デラウェア州地区連邦地方裁判所集積回路二次加工に関する訴訟。

**「Gentex Corp. 対 Donnelly Corp.」訴訟\***

ミシガン西部地区連邦地方裁判所  
自動車用エレクトロクロミック・バックミラーに関する訴訟。

**「Trokel (VISX) 対 L'Esperance (Taunton Technologies)」訴訟\***

米国特許商標庁  
角膜レーザー屈折矯正手術の先発明者決定について弁護。

**「Munnerlyn (VISX) 対 L'Esperance (Taunton Technologies)」訴訟\***

米国特許商標庁  
角膜レーザー屈折矯正手術の先発明者決定手続き（インターフェランス）について弁護。

\*過去の実績

**法曹協会登録**

- ・ ニューヨーク
- ・ 米国特許商標庁

**裁判所登録**

- ・ 米国最高裁判所
- ・ 連邦巡回区控訴裁判所
- ・ ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所
- ・ ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所
- ・ ニューヨーク西部地区連邦地方裁判所
- ・ ミシガン州東部地区連邦地方裁判所
- ・ ミシガン州西部地区連邦地方裁判所
- ・ ウィスコンシン州東部地区連邦地方裁判所
- ・ テキサス州東部地区連邦地方裁判所
- ・ コロラド州地区地方裁判所

**学歴**

- ・ シカゴ大学・ロー・スクール（法務博士） 1988 年卒業
- ・ レンセラー工科大学（RPI）（化学エンジニアリング、学士） 1980 年卒業

**プロフェッショナルリーダーシップ**

- ・ 2018 年ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院、戦略的リーダーシッププログラム
- ・ 2016 年～現在、ニューヨーク知的財産法協会、役員
- ・ 連邦巡回区弁護士会 法廷助言者委員会、副会長
- ・ 知的財産所有者協会、アジアプラクティス委員会
- ・ アメリカ弁護士会
- ・ ニューヨーク州弁護士会
- ・ ニューヨーク市弁護士会



## 専門職 業績表彰

- The Legal 500 誌
- IAM250 誌: 「 World's Leading Patent Litigators 」として掲載される
- The International Who's Who of Patent Lawyers に選出される
- New York Super Lawyers に選出される
- IAM Patent 1000 誌 - The World's Leading Patent Practitioners として掲載される
- Benchmark Litigation 誌の「Litigation Star」として掲載される
- Best Lawyers in America に選出される