

# 米国特許訴訟をめぐる有事・平時の対処ポイント

## ●プログラム●

### 【開催主旨】

グローバルにビジネスを展開する企業にとって、各国での紛争や訴訟は大きなビジネス上のリスクとなります。とりわけ、米国での特許訴訟はその制度やかかるコスト等の面において、日本の訴訟とは大きく異なるため、具体的に生じ得るリスクや手続を理解した上で、万が一訴訟を起こされた場合に備えた平時からの対応をしておくことが重要となります。

本セミナーでは、まず、米国の特許訴訟の一般的な制度とそこにおけるビジネス上のリスクを説明します。その上で、実際に訴訟に巻き込まれた対応や訴訟に備えた平時の対応といった実務的なノウハウをお伝えします。

製造業等の会社で、米国でビジネスを行う企業のマネジメントや、法務・知財担当者が有事に備えた基本的な知識を得るのに有用な内容となっております。

◆日時：2018年7月23日(月) 13:30~16:30

◆会場：東京・麹町「厚生会館ホテル」

◆講師：飯島 歩氏(いじま・あゆむ) 弁護士法人イノベンティア 代表社員

弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士

京都大学法学部卒業、米デューク大学ロースクール修了。1994年より弁護士。知的財産法を専門分野とし、国内および海外の各種訴訟や契約交渉を手掛けてきたほか、我が国初の特許庁法制専門官として特許法改正に携わる。2016年4月に弁護士法人イノベンティアを立ち上げ、多数の企業に法律・経営にわたるアドバイスをしている。

町野 静氏(まちの・しず) 弁護士法人イノベンティア 弁護士

弁護士・ニューヨーク州弁護士

慶應義塾大学法学部法律学科卒、慶應義塾大学法科大学院および米デューク大学ロースクール修了。2007年より弁護士。2017年10月より慶應義塾大学非常勤講師。米国法律事務所および日本国内の大手不動産会社法務部門での勤務経験あり。専門は、知的財産法、国際取引、環境法。

松下 外氏(まつした・がい) 弁護士法人イノベンティア 弁護士

弁護士・ニューヨーク州弁護士

東京工業大学工学部情報工学科卒、東京大学法科大学院および米ニューヨーク大学ロースクール修了。2010年より弁護士。2017年6月より理化学研究所AIPセンター客員研究員。米国およびシンガポール法律事務所での勤務経験を有する。知的財産法および国際紛争解決(特に国際仲裁)を主たる取扱分野とする。

## ●参加要領●

一般社団法人 企業研究会 セミナー事務局宛 FAX 03-5215-0951

\*当会ホームページ (<https://www.bri.or.jp>) からもお申込みいただけます

### ●受講料● 1名(税込み、資料代含む)

正会員	34,560円	本体価格 32,000円
一般	37,800円	本体価格 35,000円

●申込書に所定事項ご記入の上、下記担当者あてに FAX いただくか、当会ホームページからお申し込み下さい。後日(開催日1週間~10日前までに)受講票・請求書をお送り致します。

●申込書をFAXにてご送信いただく際は、FAX番号をお間違えないようご注意ください。

●会員企業のご確認、その他セミナーに関するご不明な点につきましては、当会ホームページより【TOP】→【公開セミナー】→【よくあるご質問】をご参照下さい。

●最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただきます。ご了承下さい。

一般社団法人企業研究会

担当：村野 E-mail [murano@bri.or.jp](mailto:murano@bri.or.jp)

〒102-0083

東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町M-SQUARE 2F

TEL 03-5215-3512 FAX 03-5215-0951

181678-1010	※2018. 7.23 米国特許訴訟をめぐる有事・平時の対応		
会社名			
住所	〒		
TEL	FAX		
部課 役職		フリガナ お名前	
e-mail			
部課 役職		フリガナ お名前	
e-mail			

# 米国特許訴訟をめぐる有事・平時の対処ポイント

## 1. 米国特許訴訟の傾向とリスク

- (1) 米国特許訴訟の件数の増加とその背景事情
- (2) NPE (Non Practicing Entity) / パテントトロール
- (3) 日本企業にとってのリスク
  - ・米国特有の訴訟ルールに起因するリスク
  - ・ITCによる水際規制のリスク
- (4) 最近の重要判例

## 2. 米国特許訴訟に巻き込まれた際の対応法

- (1) ディスカバリを見据えた専門家選任の重要性
- (2) 専門家選任のポイント
  - ・現地弁護士
  - ・会社・国内専門家の体制構築
  - ・国内専門家
- (3) 関連会社が共同被告となった場合の注意点
- (4) 訴訟ホールド対応
- (5) 事案分析
- (6) 訴訟対応 — 米国訴訟手続の流れ

## 3. 米国特許訴訟に備えた平時の対応

- (1) 特許調査の重要性
- (2) 専門家オピニオンの重要性
- (3) ディスカバリへの備え
  - ・文書化の制限
  - ・秘匿特権の維持
  - ・外部との通信に関する留意点
  - ・文書管理規定の整備
  - ・訴訟ホールドに備えたシステムの構築
- (4) その他平時の備え
  - ・役員、従業員の教育
  - ・保険への加入