

マイケル・H・ジェイコブス パートナー

ワシントン DC

mjacobs@crowell.com

電話: +1 202.624.2568

ファックス: +1 202.628.5116

ペンシルベニア通り北西 1001 番地

ワシントン DC 20004-2595



担当分野

- ・ 教育
- ・ 訴訟・公判
- ・ 知財訴訟
- ・ 知財関連の訴追・規制
- ・ 知財取引・ポートフォリオ管理
- ・ 企業秘密
- ・ 商標・ブランド保護
- ・ 著作権
- ・ 発行後手続
- ・ 国際貿易委員会/セクション 337
- ・ 規制・政策
- ・ 特許訴訟
- ・ 医療機器
- ・ IoT
- ・ 反トラスト法・知的財産
- ・ 詳しいリストについては、
crowell.com をご覧ください。

マイケル・H・ジェイコブスは、当事務所ワシントン DC オフィスの知的財産グループに所属するパートナー弁護士であり、現在同グループの副代表を務めています。専門とする担当分野は、特許、商標、企業秘密、著作権侵害訴訟、特許の発行後手続、知的財産ポートフォリオ管理、特許取得、法的助言の提供、ライセンスです。

ジェイコブス氏は、米国内の地裁、米国特許商標庁特許審判部（旧特許審査・インターフェアランス部）、米国国際貿易委員会、および米国連邦巡回控訴裁判所における特許紛争における訴訟代理人を務めた経験を持ちます。さらに、米国特許商標庁における発行後手続につき、付与前から最終決定および審判請求に至る全段階における豊富な経験を有しています。

また、知的財産の保護や取得プログラムの策定・実施、特許取得者やサードパーティにおける特許の侵害や有効性に関する問題点の評価業務について、大企業および中小企業のクライアントに対して法的な助言を提供しています。さらに、知的財産資産を管理する方法として、ポートフォリオ評価ツールを含む創造的なソリューション開発をクライアントと連携して実行しています。

ジェイコブス氏は、豊富な職業上、学術上の経験に基づき、技術分野に対する広汎かつ豊富な知識を有しています。弁護士としては、デジタルおよびアナログの回路やシステム、インターネット用アプリケーションやその他のコンピュータソフトウェア・アプリケーション、無線通信、ポリマー、触媒化学、組織移植、線維芽細胞の有糸分裂誘発、アプタマー、さまざまな機械システムに関する事案に携わった経験を持ちます。さらに、ロースクール進学前に、ソナー信号処理、生体信号の処理・計測、コンピュータ断層撮影をはじめとする技術を専門とするエンジニアとして勤務した経験があります。研究業績としては、誘発電位の数学的モデリング、アナログ回路設計および画像処理が挙げられます。

ジェイコブス氏は、当事務所での勤務を開始する前に、ヴィラノヴァ大学電子・コンピュータ工学部で非常勤の講師を務めました。1999 年からはジョンズ・ホプキンス大学コンピュータ・サイエンス学部でコンピュータ倫理の科目を担当した他、情報セキュリティ研究所で知的財産法およびプライバシーについての講義を担当しました。アメリカ法曹協会、全米知的財産法協会、および知的財産所有者協会をはじめとする複数の専門家団体の会員です。

ジェイコブス氏は、プレジデンシャル・スカラー奨学金を得てヴィラノヴァ大学に進学し、電子工学の学士号を取得しました。さらに同大学で電子工学の修士号を取得した後、イェール大学では応用科学の修士号を取得しました。ジョージタウン大学で法学の学位を取得しています。

担当した事案

- *LifeNet Health v. Life Cell Corp.*, No. 2:13-cv-00486 (バージニア州東部地区) : 軟組織移植に関する特許侵害の訴えにつき、原告である LifeNet の代理人を務めました。陪審判決により、LifeNet に対して 3,400 万ドル以上の賠償が認められ、上訴審でも原判決が維持されました。
- *Beckmann v. Gandhi* インターフェアランス No.105,822 (特許審判部)、No.2015-1765 (連邦巡回裁) : 特許侵害事案につき、後願者である Beckmann (Daimler AG の代理人) の代理人を務めました。この事案は現在、控訴審で係争中です。
- *Bandl-Konard v. Gandhi* インターフェアランス No.105,839 (特許審判部)、No.2014-1087 (連邦巡回裁) : 特許侵害事案につき、後願者である Beckmann (Daimler AG の代理人) の代理人を務めました。特許審判部では、Bandl-Konrad 側の主張を認める判決を得ました。連邦巡回裁判所での上訴審でも原判決を維持しました。
- *GE Lighting Solutions, LLC v. Farlight, LLC*, IPR2014-00323 (特許審判部) : 米国特許番号 8,220,959 に関する当事者系レビューにおいて、請求人である GE Lighting Solutions の代理人を務めました。
- *Digitech Image Technologies, LLC v. Leica Camera AG and Leica Camera Inc.*, Nos. 8:12-cv-1153-ODW-MRW and 8:12-cv-1677-ODW-MRW (カリフォルニア州中部地区) : デジタルカメラ関連の特許侵害の訴えにつき、被告側の Leica Camera 社の代理人を務めました。合衆国法典セクション 35 第 299 条により、原告側の訴えが却下されました。
- *E.I. du Pont de Nemours and Company v. Kolon Industries, Inc., et al.*, No.3:09-cv-58 (バージニア州東部地区) : KEVLAR® というファイバー技術に関する 100 件以上の企業秘密の不正利用の訴えにつき、原告側 DuPont 社の代理人を務めました。この事案は、米国における企業秘密の不正利用についての訴訟として最大規模のものでした。バージニア州リッチモンドで開催された 7 週間にわたる陪審審理の結果、KEVLAR® 技術の盗用に対し、Kolon 側に 9 億 1,900 万ドルの賠償金支払いを命ずる判決を勝ち取りました。
- *Wix Filtration Corp. LLC v. Purolator Filters NA LLC*, No.3:11-CV289 (ノースカロライナ州西部地区) : 自動車搭載用エアフィルターに関する特許侵害の訴えにつき、被告側 Purolator 社の代理人を務めました。
- *Rembrandt Data Technologies, LP v. Canon U.S.A., Inc., et al.*, No.1:08-CV-1009 (バージニア州東部地区)、No.2010-1002 (連邦巡回裁) : ファックスモデム技術に関する特許侵害の訴えにつき、キャノン関連会社の代理人を務めました。地裁における略式判決で勝訴し、上訴審においても判決を維持しました。
- *Flashpoint Technology, Inc. v. Leica Camera AG*, No.08-00139 (デラウェア州地区) : カメラ技術に関する訴えにつき、Leica 関連会社の代理人を務めました。
- *In re Certain Machine Vision Software, Machine Vision Software, and Products Containing Same*, ITC Investigation No.337-TA-2666、および *Cognex Corp. v. Fuji America Corp.*, No.08-10857 (マサチューセッツ州地区) : マシンビジョンシステム用ソフトウェアに関する訴えにつき、富士機械製造 (現 FUJI) および Fuji America Corp. の代理人を務めました。
- *Linex v. Nortel et al.*, No.05-80300 (フロリダ州南部地区) : スペクトラム拡散変調を用いた分散型通信ネットワークに関する特許侵害の訴えにつき、被告側の代理人を務めました。
- *Nextel Communications v. Motorola*, Opposition Nos.91/161,817、91/164,353 (商標審判部) : サウンドマークの使用および識別性に関する商標の争いにつき、通信企業の代理人を務めました。使用および識別性という両方の論点において、Nextel 側の主張を認める判決を勝ち取りました。

- *SomaLogic, Inc. v. Santa Coloma*, Interference No.105,493 (特許審判部): アプタマーの取得方法に関するインターフェアランス手続による特許申請につき、代理人を務めました。
- *ZymoGenetics v. Ludwig Institute for Cancer Research*, Interference No.105,433 (特許審判部): 線維芽細胞の有糸分裂誘発に関するインターフェアランス手続による特許申請につき、代理人を務めました。
- *Rossin v. Kanno*, Interference Nos.105,402、105,512 (特許審判部): フッ素化加工物の削減に関するインターフェアランス手続につき、日立の代理人を務めました。
- *Johnson v. Heine*, Interference No.105,310 (特許審判部): ビデオディスプレイ用の色分解技術に関するインターフェアランス手続につき、Unaxis Balzers AG の代理人を務めました。
- *Rowells v. Vichinsky*, Interference No.105,518 (特許審判部): 内燃機関内のインテークマニホールド用の燃料レールに関するインターフェアランス手続につき、Mann & Hummel GmbH の代理人を務めました。

資格/所属団体

有資格の管轄裁判所: コロンビア特別区、ペンシルバニア州、バージニア州。DC、第 3、第 4 巡回控訴裁判所、コロンビア地区裁判所、バージニア州東部地方裁判所、同西部地方裁判所。弁護士登録済みの組織: 米国特許商標庁 (USPTO)。

学歴

- ヴィラノヴァ大学 (工学学士) (1984 年)
- ヴィラノヴァ大学 (工学修士) (1987 年)
- イェール大学 (修士) (1989 年)
- ジョージタウン大学ローセンター (法務博士) (1996 年)