masuda funai



マイケル ゴーレンソン

プリンシパル, シカゴ

mgolenson@masudafunai.com
312.245.7529

シカゴ
203 N. LaSalle Street
Suite 1700
Chicago, IL 60601

訴訟および紛争解決を主要業務とするゴーレンソン弁護士は、知財訴訟に熟練しており、特に連邦裁判所・米国国際貿易委員会（ITC）で特許請求に関する多数の案件を扱ってきた。正式事実審理、控訴手続き、各種申立手続き、（事実に関するものも専門家によるものも含めた）ディスカバリ手続き、クレーム解釈、訴訟戦略および防御手段の確立、訴答手続きなどを含む、包括的な全訴訟プロセスに精通している。数百万ドルから5億ドル相当額の損害賠償を請求した案件を成功に導いてきた。

米国特許商標庁の登録弁理士でもあるゴーレンソン弁護士は、訴訟案件以外にも、特許調査(Freedom to Operate)や発明の特許性など、さまざまな知的財産・訴訟関連事項について常時クライアントの相談に応じている。また、総合的な訴訟戦略の一環であり、AIA（米国特許改正法）に基づく米国特許商標庁の特許付与後手続処理、ライセンス契約書の作成および和解交渉においても豊富な経験を有している。当面の問題を客観的に分析し、実行可能な解決策についてクライアントに分かりやすく説明する。クライアントはかかるゴーレンソン弁護士の真摯な姿勢を高く評価している。

ゴーレンソン弁護士は、広範なテクノロジーを取り扱っている。当該テクノロジーには、視覚センサ付き運転支援システム、銀行業務関連商品・システム、消費者向け・商業用プリンター、デジタルカメラ、画像処理、携帯電話、電気通信、機械装置、食品加工システム、ゲーム機器、医療機器、液晶ディスプレイ、幹細胞治療、住宅建設関連商品および薬物検査装置などが含まれる。

当事務所に入所する前は、国内案件だけでなく渉外案件も専門とする大手法律事務所で、7年以上知的財産法務に従事してい

Education

イリノイ大学シカゴ校ロー・スクール, (f/k/a The John Marshall Law School), J.D., cum laude, 2009; Executive Lead Articles Editor, Review of Intellectual Property Law

イリノイ大学卒業, B.S. Mechanical Engineering, with honors, 2006

Admissions

イリノイ州弁護士資格

連邦第9巡回区控訴裁判所活動資格

連邦地方裁判所イリノイ州北部地区活動資格

連邦地方裁判所イリノイ州南部地区活動資格

連邦地方裁判所イリノイ州中部地区活動資格

連邦地方裁判所ミシガン州西部地区活動資格

連邦地方裁判所テキサス州東部地区活動資格

特許弁護士資格（米国特許商標丁登録）

Practice Areas

知的財産テクノロジー

た。また、法律事務所に勤務する前は、連邦地方裁判所イリノイ州北部地区の専門補佐官およびJAMS仲裁・調停・ADR機関の仲裁人／調停人だったエドワード・ボブリックの助手を務めたほか、同地区のロナルド・グスマン判事の司法研修生も務めたことがある。

Experience

- 商標権侵害、虚偽広告、およびドメイン名のサイバースクワッティングを理由に連邦地方裁判所で提起された訴訟において、農畜産用栄養剤・洗浄剤の国際的製造業者を代理し、 クライアントにとって有利な条件で和解を成立させた。
- 大手ティアワン自動車部品サプライヤーが、特許権侵害の疑いで競合会社に訴えられた際に代理した。行政法判事は、競合会社が主張したクレーム（特許請求の範囲）のうち1つは侵害ではなく、もう1つは無効であると判断した。視覚センサ付き運転支援システムの調査を実施した米国国際貿易委員会（ITC）はその判断を支持し、侵害の不在を裏付ける根拠を付け加え、特許権の侵害はないという判決が下された。
- 視覚センサ付き運転支援システムに関連した31件の特許と1,000件以上のクレームに関わる紛争において、大手ティアワン自動車部品サプライヤーを代理し、防護した。同紛争は、4箇所の連邦地方裁判所で提起された訴訟事件、2件のITC調査、および米国特許商標庁での60件以上の当事者系レビューの請求を含む広範囲なものであった。ITC調査の結果、1件には、侵害がなかったことが判示された。残りすべての事件・請求ついては、連邦裁判所で陪審裁判が開始され、判決が下されるまでには１カ月かかると予測されていた。しかし１週間後に、クライアントに有利な条件で和解が成立した。
- 特許非実施企業が大手米国銀行に対して多数の訴訟を提起し、同行を脅かすような法的手段を講じた際に、同行を代理し、防御した。その結果、案件はすべてクライアントにとって有利な条件で解決した。
- デジタルカメラおよび画像処理技術の特許侵害の申立てに対するITC調査で、消費者向け大手電子機器メーカーを代理した。ITCは、クライアントによる特許侵害はないという判断を下した。行政法判事は、調査対象となった2件の特許のうち1件は無効であり、もう1件についても原告が国内産業要件を満たしていなかったと判示し、クライアントによる侵害はなかったという決定が下された。かかる決定についての再検討が申し立てられたが、ITCはそれを拒否し、連邦巡回区控訴裁判所は、ITCの判断を支持した。
- 商業用ラベルプリンターに使用されるデータストリームお

訴訟
商事／競争／取引

Languages

英語
ロシア語

よび独自のプログラミング言語に関して連邦地方裁判所で提起された訴訟事件で、大手商業用プリンターメーカーを代理し、防御した。ディスカバリ初期段階で「侵害無効論の主張」（invalidity contentions）書面を提出した後、クライアントに有利な条件で早期和解を成立させた。

- オペレーティング・システムデザイン、デジタルカメラ・ユーザー・インターフェース／パワーマネジメント、インクジェット・プリンターおよびシリアル通信テクノロジーに関して連邦地方裁判所で提起された訴訟事件で、大手消費者用電子機器メーカーを防御し、クライアントにとって有利な条件で和解を成立させた。
- 携帯電話のテレカンファレンス機能に関連するITC調査で、大手携帯電話メーカーを代理し、防御した。事実に関するディスカバリ(fact discovery)段階で、クライアントにとって有利な条件で早期和解に導いた。
- 薬物検査サービスの虚偽広告を理由に、連邦地方裁判所で提起された訴訟事件でクライアントを防御し、クライアントに有利な判決を得た。正式事実審理が2週間継続した後、地裁は、クライアントには賠償金の支払義務はなく、当該商品またはサービスに変更を加える義務もないという内容の同意決定(Consent Order)を下した。
- 連邦第9巡回区控訴裁判所における控訴審で、幹細胞治療事業に携わるクライアントを代理し、勝訴した。地方裁判所では、フォーラム・ノン・コンビニエンス(Forum non-conveniens)の法理に基づいてクライアントの申立が却下されていたが、連邦控訴裁判所では、かかる判決が覆された。
- テクノロジーおよび建材製品の開発・製造・販売に従事する多国籍企業が、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)の遵守を徹底できるように助言した。

Memberships

- アメリカ法曹協会
- アメリカ知的財産法協会

Distinctions

- Legal 500 Chicago Elite – Intellectual Property: Contentious