

# マイケル・V・ソロミタ

パートナー、ニューヨーク州

Tel +1 212 408 5420

michael.solomita@nortonrosefulbright.com



マイケル・ソロミタの業務は、米国知的財産法のあらゆる分野にわたる米国特許法が中心です。全米各地の連邦地方裁判所や米国国際貿易委員会 (ITC) を含む世界中において、数々の特許、商標及び著作権訴訟を成功裏に処理してきました。また、米国特許審判部 (PTAB) において、特許有効性の申立て及び防御を多数成功させてきました。米国特許商標庁 (USPTO) の登録弁護士であり、広範なテクノロジーに関する特許出願、商標及び著作権出願を数千件処理した豊かな実績があります。

またパナソニック株式会社の社内特許弁護士として日本に2度出向した経験があります。日本では、特許ライセンスプログラムの先頭に立ち、訴訟を指揮し、米国特許法のあ

らゆる分野について顧客に助言を提供しました。知財問題に関する多くの論文を発表し、日本や米国で幅広く講演を行ってきました。

自身が熱心なパイロットでもあり、以前はロッキード・マーティンの航空宇宙エンジニアでした。同社では、さまざまな戦闘機の設計に携わり、多くの異なる技術分野を担当しました。こうしたエンジニアリングの経験を基に、多岐にわたる高度なテクノロジー分野の知的財産問題を扱う弁護士としてのキャリアを積んできました。

---

## 業務内容

- 知的財産
- 知的財産の権利行使
- 特許
- 特許の付与後手続
- 商標とブランド
- 著作権法

---

## 主な分野

- テクノロジー

---

## 学歴

- 1997年、ニューヨーク・ロー・スクールで JD (法務博士)、マグナ・クム・ラウデ (優等3段階の2番目)
- 1992年、ニューヨーク大技術工科大学で航空宇宙エンジニアリングの BS (理学士)、クム・ラウデ (優等3段階の3番目)

訴訟

- 日本の大手カジノゲーム機器メーカーを原告として代理し、主要な競合他社を相手方とする世界中における複数の特許訴訟において、有利な判決を獲得し、成功を収めました。
- テキサス州東部地区における特許訴訟において、日本の大手電機メーカーの弁護に成功しました。
- 米国の大手遠隔医療会社を代理し、デラウェア地区において行われた競合他社を相手方とする別個の複雑な訴訟において、多数の特許を主張することに成功すると共に、PTABにおける関連する当事者系レビュー (Inter Partes Reviews/ IPRs) における防御にも成功しました。
- テキサス州東部地区における特許訴訟において、日本の大手自動車メーカーの弁護に成功しました。
- 15 年以上にわたって全米各地における日本の主要プリンター機器メーカーの特許訴訟の弁護に当たり、成功を収めてきました。インク、トナー、プリンター、デジタルカメラ、ビデオカメラなどの技術に関する訴訟で、裁判所はテキサス州東部地区、デラウェア州、カリフォルニア州中部地区、ニューヨーク州南部地区、ニュージャージー州の各連邦地裁などです。却下申立てや、略
- 式判決、テキサス州東部地区からの事件移管という稀な決定など、裁判所から有利な判決を勝ち取りました。また、当該クライアントの特許のマネタイズを支援し、成功に導きました。
- 米大手遠隔医療企業の複数の特許訴訟では、主要ライバル企業やその他の原告の訴えに対する弁護に成功しました。マサチューセッツ州連邦地裁で却下申立てが認められ米国特許法 101 条
- (35U.S.C. § 101) に基づく特許無効判決を得たほか、テキサス州東部地区連邦地裁ではオンラインサービスに関連して、またデラウェア州連邦地裁では暗号技術に関連して、それぞれ弁護に成功しました。
- リトグラフ印刷版を巡る係争では、競争相手を国際貿易委員会に訴えた原告に完全な勝利をもたらし、オバマ大統領が最終的な排除命令を出すに至りました。この依頼者の代理人としては、リトグラフ印刷版に関する別の被告に対するドイツの特許侵害と無効手続きに関する訴訟でも完全な勝利を収めたほか、ニューハンプシャー州連邦地裁においても別の競合相手を訴えた裁判に勝ちました。
- 日本の大手電子機器メーカーの原告代理人として、半導体チップを巡って競合企業を訴えたニュージャージー州連邦地裁における長期にわたる陪審裁判で、依頼者に有利な結果をもたらしました。
- 日本の大手機器メーカーの米国子会社がバイオ検知装置を巡って主要な競合相手から訴えられた特許訴訟で、弁護に成功しました。訴訟はミネソタ州連邦地裁に提起されましたが、対人管轄権に関して被告側に有利な判決が出た後に、訴えが取り下げられました。その後続いたアリゾナ州連邦地裁の訴訟では実施可能要件の欠如を理由に、無効の略式判決を勝ち取りました。
- トレーニング・ペイントに関する 10 件以上の特許を巡って米国の大手メーカーが主要競合企業の 1 社から訴えられた裁判は、ウィスコンシン州東部地区連邦地裁で 5 年間に及ぶ広範かつ複雑な特許訴訟となりましたが、原告が主張したすべての特許について侵害はなく無効であるとの略式判決を勝ち取り、弁護に成功しました。
- 何社もの日本の大手電子機器メーカーを巻き込んだ複数の特許訴訟の代理人を米国各地で務め、その弁護に成功を収めました。裁判所は、カリフォルニア州北部地区、テキサス州東部地区、マサチューセッツ州、ワシントン州西部地区、テネシー州西部地区、カリフォルニア州中部地区、フロリダ州南部地区、デラウェア州、ケンタッキー州、コネチカット州、イリノイ州北部地区の各連邦地裁に及びます。争いとなった技術には、DVD、テレビ、ブルーレイディスクプレーヤー、デジタル信号処理、Bluetooth 技術、セキュリティーカメラ、スマートバッテリー、リムーバブルディスクドライブ、電話ヘッドセット、医療センサー、レーザープリンター、ハードディスクドライブなどがありました。
- テキサス州東部地区連邦地裁で起きた掘削機を巡る特許訴訟では、日本の大手重機メーカーの弁護に成功しました。
- ニューヨーク州南部地区連邦地裁におけるビジネスモデル特許に関する特許訴訟では、米国金融会社の弁護に成功しました。
- ニューヨーク州南部地区連邦地裁における商標権侵害訴訟では、さまざまなファッション企業の代理人として競合相手を提訴し、成功を収めました。
- 競合他社が起こしたニューヨーク南部地区連邦地裁での著作権訴訟では、宝飾会社の弁護に成功しました。

- 米国の化学会社の原告代理人として、偽造品を販売している競合他社を相手取ったフロリダ州中部地区連邦地裁での商標侵害訴訟で勝利を収めました。

#### USPTO の特許付与後手続き

PTAB に多数の「当事者系レビュー」申請を提出し又は防御し、これらすべての手続きで成功を収めています。また、多数の査定系再審査および当事者系再審査において特許の無効についての異議申立てに成功しています。

#### 特許実務

長年のキャリアの中で、主要なテクノロジー分野のほぼすべてにわたり、数千件の特許出願の実務に携わってきました。また日本企業向けに米国の国内段階の特許申請の出願や実務に重点を置いた顧客とのコミュニケーションをすべて日本語で行うことができる日本企業のための実践グループを作りました。

---

#### 弁護士登録

- ニューヨーク州弁護士
- 米国特許商標庁弁護士

---

#### ランキング・評価

- Legal500 の米国推奨弁護士、知的財産分野の特許訴訟フルカバレッジ。2018 年、2023–2024年版「The Legal 500」。
- IAM Patent 1000。2023–2024年、The World’s Leading Patent Professionals, Litigation, Law Business Research, Ltd.
- 特許保有者を代理する弁護士の上位13%、弁護士全体の上位14%。2024年、Patexia Inc.
- 特許保有者を代理する弁護士の上位10%、弁護士全体の上位17%、2023年、Patexia Inc.

---

#### 出版物

##### 米国の知的財産権法に関する日本のブログ投稿

- 「米国パテントエージェントの秘匿特権」 2016 年 3 月 11 日
- 「連邦巡回裁判所が Akamai v. Limelight 事件において直接侵害の範囲を広げる判決」 2015 年 9 月 25 日
- 「USPTO が PTAB による特許発行後の再審査に対する追加のルールを提案」 2015 年 9 月 8 日
- 「Gilstrap 判事の新しい 101 条申請手続き」 2015 年 7 月 2 日
- 「原告側の弁護士に対する制裁措置」 2015 年 4 月 29 日
- 「パテントトロールを提訴する方法（全 3 回：その 3）」 2015 年 4 月 13 日
- 「パテントトロールを提訴する方法（全 3 回：その 2）」 2015 年 4 月 1 日
- 「パテントトロールを提訴する方法（全 3 回：その 1）」 2015 年 3 月 30 日
- 「米国最高裁判決：商標の「Tracking」は陪審が行うべき事実問題と結論 (Hana Financial v. Hana Bank)」 2015 年 3 月 5 日
- 「CAFC は PTAB の IPR 開始決定を再審することができないと結論 (In re Cuozzo Speed Technologies, LLC 事件)」 2015 年 2 月 26 日
- 「Alice 判決以降の米国特許事情」 2015 年 1 月 30 日
- 「Teva v. Sandoz (米国最高裁事件) – クレーム解釈判決の再審理における新基準」 2015 年 1 月 22 日
- 「特許権行使と戦うための新しい武器」 2014 年 11 月 24 日

## 講演

- 「米国における外国判決の執行方法」 (2022年12月1日、Fronteoウェビナー)
- 「日本企業のための特許収益化の基礎」 (2022年10月28日、東京、Fronteo)
- 「日本、アメリカ及び欧州における意匠特許」 (TMI総合法律事務所、東京、2019年11月)
- 「米国の特許実務と手数料体系における最近の動向」 (2018年11月9日および12日、大阪および東京、アンダーソン・毛利・友常法律事務所)
- 「米国における弁護士依頼者間秘匿特権・ワークプロダクト論—日本企業への実務的応用」 (2015年11月11日および19日、東京および大阪、大江橋法律事務所)
- 「米国特許権行使の攻防」 (2015年5月13日、大阪、大阪弁護士会)
- 「米国の特許主張から自衛しコストを節約する方法」 (2015年2月27日、ニューヨーク、ジェトロ・ニューヨーク)
- 「米国の特許主張から自衛しコストを節約する方法」 (2014年10月24日および27日、大阪、大江橋法律事務所および御堂筋法律事務所)
- 「米国特許商標庁の当事者系レビュー：実務指針」 (2013年11月8日、大阪、三枝国際特許事務所のイベント)
- 「特許情報フェア&カンファレンス」 (2010年11月11日、東京)
- 「米国特許訴訟のコストを削減する方法—一般社団法人国際知的財産保護協会向け講演」 (2009年10月20日、東京)
- 「米国特許訴訟のコストを削減する方法—きっかわ法律事務所と合同で講演」 (2009年10月15日、大阪)