



MAXWELL A FOX

マックスウェル・A・フォックス
パートナー

東京

Tel +81 3 6837 9602

ロサンゼルス

Tel +1 310 788 6057

Fax +1 310 317 7334

mfox@mwe.com

マックスウェル（マック）・A・フォックスは知的財産権に関する侵害訴訟、ライセンス、相談などが専門分野である。東京に在住し、日本で活動する外国法事務弁護士として、マックは通信およびネットワークセキュリティ技術に関する複数の案件、携帯電話端末で使われるチップセットに関する技術訴訟、LCDおよびDLPプロジェクターの技術に関する特許侵害訴訟において、日本企業にアドバイスを提供している。また、Hatch-Waxman法に基づくANDA訴訟での特許権の行使に関してブランド製薬会社を代理している。

米国では数少ない日本語を話す弁護士として、国際貿易委員会や連邦巡回区控訴裁判所での経験を持つ。マックは電子機器メーカーから生命科学まで、さまざまな業界のクライアントの代理人を務めている。商取引に関する紛争やカルテル調査に関する訴訟においても同様に代理人として案件に関わっている。

マックは頻繁に知的財産法について講演をおこない、日本弁理士会や台湾のthe Chung Hwa Research Instituteにレクチャーを行っている。また、慶応義塾大学の知的財産法の授業の一部にゲストとして講義を行っている。

ロースクール在学中は、Berkeley Journal of International Lawの記事の副編集長および編集委員会メンバーを務めた。また、Berkeley Technology Law Journalの副編集長も務めた。

実績

- ペンシルバニア州東部地区裁判所における独立した19件のオフィスプリンターやプロダクションプリンターのアメリカの特許に関する一連の特許侵害訴訟において、アメリカのリコー社の弁護*

- WSOU Investments 社がテキサス州西部地区裁判所で提起した、ネットワーク、ソフトウェア、およびワイヤレス通信技術に関する特許の侵害を主張する独立の 5 件の訴訟において、NEC の弁護を担当*
- NEC の通信ネットワーク管理システムが、一連のネットワーク関連技術に関する 10 件の特許を侵害しているとして、Far North Patents 社からテキサス州東部地区で提起された訴訟で、NEC を代理*
- NEC ディスプレイソリューションズ（日本法人および米国子会社の両方）について、同社のモジュール式 LED ディスプレイパネルおよび関連部品が、Ultravision Technologies 社が保有すると主張する 2 件の特許を侵害していると Ultravision Technologies 社から提訴された際に代理*
- Chemours Company FC 社がデラウェア州の米国連邦地方裁判所に提起した特許侵害訴訟において、ダイキン工業株式会社およびアメリカ子会社を弁護*
- 電話会議をはじめめるためのシステムおよび方法に関するソフトウェアについて Uniloc USA, Inc. が有する米国特許第 8,571,194 号を侵害しているという訴えに対して日本の大手電機メーカー側を代理*
- 世界最大の OEM ノートパソコンメーカーの 1 社を、6 件の特許紛争で弁護した。7 年を超えるカリフォルニア州北部地区での訴訟、米国連邦巡回区控訴裁判所および米国最高裁判所での控訴そして、最高裁判所は特許の消尽の問題に関して 9 対 0 でクライアントに有利な裁定の末にこの一件は和解にいたった。*
- 4G/LTE の標準に必須である特許の FRAND ライセンス交渉に関して大手電気通信会社を代理*
- 通信ネットワークセキュリティ技術に関する複数の特許侵害訴訟において、日本の電機会社を弁護*
- 日本の技術系企業に対し、標準設定組織の初期段階での設立に関連する知的財産権問題に関して、アドバイスを提供*
- デラウェア州地方裁判所における通信管理技術に関する訴訟で日本企業を弁護*
- 買収に伴う知的財産権等のデューディリジェンスを実施し、大手電機メーカーの買収者をサポート*
- 前立腺肥大症治療薬のジェネリックメーカー数社に対する ANDA 訴訟において、日本の革新的製薬メーカーを原告として代理*
- 日本のブランド医薬品メーカーに対し、コレステロール薬に関する ANDA 訴訟および複数のジェネリック医薬品メーカーに不利な IPR 申立に関するアドバイスを提供*

- 製薬会社に対する ANDA 訴訟前のデューディリジェンスに関するアドバイスを提供*
- 新しい抗ウイルス剤の開発および販売に関する米国の規制当局の承認および資金調達の一環として、日本および米国企業にアドバイスを提供*
- 日本の消費者向け製品会社に対し、米国市場における新製品の発売に関連する特許のクリアランスの問題に関して、アドバイスを提供*
- -日本の自動車部品メーカーに対し、刑事罰のある価格カルテル疑惑に関する米国司法省の捜査に関連し、アドバイスを提供*
- カルテルその他の反競争的行為の疑いについての多国籍政府調査および関連民事訴訟に対応し、LCD メーカーを代理*
- イリノイ州北部地方裁判所において、主となる技術がデジタル・サイネージおよび広告に関する特許侵害訴訟で、日本のデジタル・ディスプレイ・メーカーを弁護*
- カリフォルニア州北部地方裁判所において、コンピュータ周辺機器に関する 3 件の特許侵害訴訟で主任弁護士を務める。マークマンヒアリングで主張された各構成を裁判所が採用したクレーム（特許請求の範囲）構成についての判決を受け、和解に至る。*
- カリフォルニア州北部・中部地方裁判所、ニュージャージー州地方裁判所およびテキサス州東部地方裁判所において、世界最大級の液晶ディスプレイパネルメーカーを原告・被告として、二重特許侵害訴訟で代理*
- テキサス州東部地方裁判所において、複数の競合他社を相手取った二重特許侵害訴訟で原告としてビデオゲームメーカーを代理*
- 特許及び米国 NPO との技術ライセンス交渉に関して日本の運動器具メーカーにアドバイスを提供*
- 特許ライセンスの再交渉に際して重建設機械メーカーを代理*

* McDermott 入所前に担当した案件

表彰

- *Chambers*, Intellectual Property: International – Japan
 - Global, 2009 to present
 - Asia-Pacific, 2010 to present
- *Best Lawyers in Japan*, Intellectual Property Law, Litigation
- *Managing IP*, IP Star
- *IAM Patent 1000*, The World’s Leading Patent Practitioners

- *Legal 500 Asia Pacific*

コミュニティ

- 第二東京弁護士会, 会員
- アメリカ法曹協会, 会員
- 米国知的財産法協会, 会員
- Tokyo IP American Inn of Cour, 会員

資格等

学歴

- University of California, Berkeley, Boalt Hall School of Law, JD, 1998
- Dartmouth College, AB, History and Asian Studies, *cum laude*, 1994

弁護士登録

- 日本 (外国法事務弁護士)
- カリフォルニア

登録裁判所／政府機関

- 米国最高裁判所
- 連邦巡回区控訴裁判所
- カリフォルニア東部地区連邦地方裁判所
- カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所
- カリフォルニア南部地区連邦地方裁判所
- カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所

対応言語

- 英語
- 日本語