

W. Karl Renner

プリンシパル

ワシントン D.C. | 202-626-6447 | renner@fr.com

経歴

Fish & Richardson P.C. のワシントン D.C. オフィスのプリンシパル。同事務所の付与後担当グループの共同議長を現任。事務所の経営委員会メンバー。クライアントのコンサルティング、戦略的な特許出願、係争となっている当事者系および査定系の付与後および再発行を主に取り扱う。この担当では 300 件以上の AIA 付与後案件を指導し、一般的には共同出願での紛議で訴訟担当弁護士と協力し、特許の異議申立や弁護を行う。直近では、30 年以上にわたりこの種の弁護士協会としては初の全米組織である PTAB 弁護士協会の理事会理事に選出。PTAB 弁護士協会は、特許公判審判部で必要な独自の実務知識やスキルについてのベストプラクティスを定めることを目的としている。

Renner 氏は、新興企業から Fortune 50 選出企業に及ぶクライアントの特許ポートフォリオを管理。また、企業の知的財産の効果的な商品化/行使や、競合他社の知的財産に対処するための防衛戦術についても定期的に助言を行う。この点に関しては、付与後の案件を専門とし、特許の所有者と異議申立側の両方の代理人を務める。

電気やコンピュータ関連、物理、機械技術を主に扱い、次の技術において豊富な経験を有する。インターネットのソリューション、ネットワークシステムおよびプロトコル、データストレージおよび検索基準およびメディア、マイクロプロセッサおよびコンピュータアーキテクチャ、モバイルおよびその他の通信機器およびプロセス、ディスプレイ技術、半導体装置および加工プロセス、信号および画像処理技術、複素光学および機械装置、エラー検出および修正技術、暗号法、電気通信、金融処理、音響および動画基準、機器、熱力学プロセスおよびシステム。

米国エネルギー省の計測部門での工学的経験が有り、同部門では制御システムや燃焼過程での分子の高周波光学画像、機械語やオブジェクト指向言語でのコンピュータプログラミング、コンピュータ設計やアナログ回路のブレッドボード試験の開発および実装を手がけた。現在は知的財産問題について多数の講演を行い、執筆もしている。メリーランド大学のエンジニアリングスクールや Hinman CEO プログラムなど、同校のイベントで定期的に講演を行っている。

学歴

ジョージワシントン大学ロースクールで 1998 年に法学博士号を取得

メリーランド大学で 1992 年に理学士号を取得
電気工学

入会

- 米国特許商標庁
- コロンビア特別区
- バージニア州

サービス

- 知的財産のライセンス供与
- 特許
- 付与後
- デューデリジェンス
- 意見および戦略的コンサルティング
- 特許ポートフォリオ管理

- 特許改革の最新情報

業界

- クリーン技術
- 電気およびコンピュータ技術
- エネルギーおよび石油化学
- 金融およびビジネスサービス
- 光学
- 半導体
- ソフトウェア
- 電気通信
- 運輸

その他の実績

賞

IAM Patent 1000 で「世界を代表する特許専門弁護士」に選ばれ、付与後手続について提言(2013~2016年)。

Managing Intellectual Property から「IP スター」に選出(2013~2016年)。

主な講演および著書

付与後を担当する弁護士向けの[オンラインセミナーシリーズ](#)で定期的に講演。新たな手続の基本について学ぶ、または、付与後の状況についてさらに理解を深めたい人を対象としている。内容は、問題、統計、戦略、実務における助言。

議長、「PTAB 訴訟で注目の話題: 禁反言、当事者、実質利益当事者(RPI)、共同弁護グループ(JDG): 問題の分析」および「管轄区域を越えた知的財産訴訟でのやりとり - 共同訴訟の時期や証拠開示、証拠、クレーム解釈、管理についての、法廷での厄介な問題」、Momentum: 2016年 IP Counsel Exchange(2016年12月1日)。

パネリスト、2016年企業特許弁護士協会(ACPC)夏期ミーティング(2016年6月21日)。

議長、「KnowledgeBridge™: 特許の効力に対する異議申立についての最も活発なフォーラムの第一線からの見解 - PTAB」、2016年 Consero 知的財産管理フォーラム(2016年6月6日)。

議長、「PTAB の焦点 - 地方裁判所とのやりとり: 共同訴訟の時期や証拠開示、証拠、クレーム解釈、管理」、Momentum: PTAB での付与後特許異議申立についての IP Counsel Exchange: サンノゼ(2016年5月10日)。

パネリスト、「アートオブウォー: PTAB 訴訟のしくみ - 証拠開示、動議提出、修正」、2016年 PLI USPTO 付与後特許訴訟(2016年3月14日)。

共著「Changes to PTAB's Interpretation Standard Have Many Uncertain on Post-Grant Filings」、Metropolitan Corporate Counsel(2015年11月28日)。

「PTAB Trial Conclusion—The Oral Hearing, Final Written Decision, Rehearing, and Appeals to the CAFC」、PLI USPTO Post-Grant Patent Trials 2015 (San Francisco)(2015年4月17日)

「Designing Your Patent Strategy to Promote Cost Savings」、Mid-Atlantic Forum: Innovating IP Management(2015年4月2日)。