

コリン・イングラム
 パートナー
 オタワ
 法廷弁護士兼事務弁護士、特許・商標弁理士



連絡先
cbingram@smart-bigear.ca
 電話: 613. 232. 2486
 ファックス: 613. 232. 8440

弁護士資格取得
 2001年オンタリオ州

経歴

- 1996年Queen's University (電子工学士)
- 1999年University of Ottawa LL.B
- 2001年 特許弁理士登録
- 2001年 商標弁理士登録
- 登録米国弁理士

取扱い案件

訴訟
 特許
 電気・電子
 製薬
 医薬品規制とコンプライアンス
 クリーンテクノロジー

言語

英語

プロフィール

電気・電子分野の特許出願の中間処理および知的財産権訴訟を手掛ける。
 知的財産権のあらゆる分野に携わり、特に、特許医薬品を含む特許訴訟に精通。
 通常の訴訟のほか、the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (特許医薬(認可)規則)に基づく訴訟の経験を持つ。特許権の利用と取得に関連する反トラスト主張の適応範囲に関するカナダの主要事件に深く携わり、知的財産権問題で、オンタリオ州高等裁判所、カナダ連邦裁判所、カナダ最高裁判所に法廷弁護士として出廷経験がある。

当所の日本グループの一員として、毎年日本のクライアントを訪問。担当するクライアントは多様で、中小企業を始め製薬、電気、オンライン小売などの有名大企業にまで及ぶ。知的財産権訴訟において奥深い知識と豊富な経験を提供し、技術的に高度な分野の訴訟を扱うために必要な法律や専門知識、さらに、カナダ連邦裁判所による“trial within two years (審理待ち二年)”計画など、画期的な知的財産権関連手続きが活用できるチームの一員として活躍。

さらに、カナダの某ハイテク大企業に専属弁護士として勤務した経験もあり、知的財産権に関するアドバイスを求めるクライアントの立場が理解できる。

コンピューター実装発明やビジネス方法など、カナダにおける特許可能な対象・発明に関し近年主要となった事件のうち、Amazon.com, Inc. v. Commissioner of Patents, [2010 FC 1011](#), [2011 FCA 328](#)で、Amazon.comの代理に成功(スマート&ビガーのColin B. Ingram, John R. Morrisseyと協働)。当該連邦控訴裁判所判決はManaging Intellectual Property誌の[2012 Canadian Patent Case of the Year](#)受賞。同連邦裁判所判決はLEXPERT誌2011年1月号で、[2010 Canadian Business Case of the Year](#)受賞。

ランキング・評価

- 2012年の創刊号以来毎年、Benchmark Canada の知的財産部門で認識されている。
- The Best Lawyers in Canada of the Intellectual Property 部門に選出・掲載
- The Canadian Legal LEXPERT® Directoryの2014年度知的財産部門で業績を認められる

主な業績

The Dow Chemical Company et al v Nova Chemicals Corporation, [2014 FC 844](#) — 特許侵害訴訟で、共同代理人として原告の代理に成功

AstraZeneca Canada Inc et al v Mylan Pharmaceuticals ULC et al, [2011 FC 1023](#), [2012 FCA 109](#) — 裁判所は、後発会社による有用性欠如および自明性議論を却下し、発売の禁止命令を許可。

Amazon.com Inc v Canada (Attorney General), [2010 FC 1011](#), [2011 FCA 328](#), — コンピューター実装発明やビジネス方法など、特許発明に関するカナダの主要事件。Amazon.comの代理に成功。

Corlac v Weatherford, [2011 FCA 228](#) — カナダ特許出願における「誠意」要件の範囲に関するカナダの主要事件。参加人カナダ知的財産協会 (IPIC) の代理に成功。

Eli Lilly and Company v Apotex Inc, [2009 FC 991](#) — 特許権の使用および譲渡に関する反トラスト主張についてのカナダの主要事件。反訴により被告塩野義製薬株式会社の代理に成功。(中間判決は、[2009 FCA 361](#)参照)。

Lundbeck Canada Inc v ratiopharm Inc., [2009 FC 1102](#) — 特許法73(1)(a)に基づくgood faith prosecution (誠意の義務) についての主要事件の出願人の代理。

Koninklijke Phillips Electronics NV v Maple Technologies Ltd, [2007 FC 773](#) — 特許侵害訴訟被告の破産から購入した機器および在庫に関する情報提供を要求する命令を獲得。

AstraZeneca Canada Inc v Canada (Minister of Health), [2006 SCC 49](#) — Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (特許医薬(認可)規則)の適応範囲に関する主要事件。カナダ最高裁で被審人カナダアストラゼネカの代理。

Monsanto Canada Inc v Schmeiser, [2004 SCC 34](#) — 種子および植物の特許範囲、使用による特許侵害に関する主要事件。カナダ最高裁で参加人the Canadian Seed Trade Association の代理。

Harvard College v Canada (Commissioner of Patents), [2004] 4 S.C.R. 45 — 特許発明、特にカナダにおける動物の特許に関する主要事件。カナダ最高裁で被審人Harvard College の代理。

General Electric Co v Wind Power Inc, [2003 FCT 537](#) — 特許侵害訴訟で請求特定書の抵抗に成功。

主な活動

所属

- Intellectual Property Institute of Canada (カナダ知的財産協会) フェロー
- American Intellectual Property Law Association (米国知的財産法協会) 会員

講演

- “Emerging Trends and Policies in Software and Business Method Patenting Around the World,” 2014年度米国知的財産法協会春季会合、ペンシルベニア州フィラデルフィア、2014年5月
- “Business Method Patents: Coming of Age,” LEXPERT Magazine 企画, トロント, 2012年11月
- “Navigating the potential minefield of pharmaceutical patents” (J. Sheldon Hamilton 共同発表), Benchmark Canada Cross-Border Litigation Forum, 2012年9月、ニューヨーク
- 特許関連論文発表 Law Society of Upper Canada 第14回 Annual Intellectual Property Law Year in Review, オタワ, 2010年1月
- 知的財産権法および知的財産権分野のキャリアについての講演 University of Ottawa section of the American Society of Mechanical Engineers 2007 Technical Seminar, オタワ, 2007年11月
- “Intellectual Property Rights: Practical Advice for the Non-IP Practitioner” (Steven B. Garland, L. Catherine Eckenswiller and Jeremy E. Wantと協働), Continuing Legal Education seminar For the County of Carleton Law Association, オタワ, 2006年10月

大学講義

- “Patent Law” (Steven Garlandと協働), University of Ottawa Law School, Common Law Section, 2011年から2015年の2月から4月
- “Patent Law” (Steven Garlandと協働), University of Ottawa Law School, Common Law Section, 2007年
- “Intellectual Property & Technology Law for Engineers” (Philip Lapin, David Schwartzと協働), University of Ottawa, 2006年
- “Patent Law” (Steven Garlandと協働), University of Ottawa Law School, Common Law Section, 2006年
- “Intellectual Property & Technology Law for Engineers” (Philip Lapin, David Schwartzと協働), University of Ottawa, 2005年
- “Patent Law” (Steven Garlandと協働), University of Ottawa Law School, Common Law Section, 2005年

論文

- "Competition Bureau releases draft update of Intellectual Property Enforcement Guidelines addressing conduct involving patent assertion entities and industry standard patents" (Andrea Kroetch 共著), IP Update — Canada, 2015年6月18日; Lexology, 2015年6月18日; Primary Opinion, 2015年6月18日; Mondaq, 2015年6月19日; CCCA Members Knowledge Centre, 2015年6月; International Law Office Intellectual Property Newsletter, 2015年7月6日
- "Competition considerations in IP settlement agreements" (Daniel Whalen共著), IP Update — Canada, 2014年11月19日; Lexology, 2014年11月19日; Mondaq, 2014年11月20日; CCCA Members Knowledge Centre, 2014年11月; International Law Office Intellectual Property Newsletter, 2014年12月8日
- "Software Patents Worldwide: Canada" (Steven B. Garland 共著), Software Patents Worldwide, Wolters Kluwer Law, 2013年12月
- "Supreme Court of Canada: VIAGRA patent "void" for insufficient disclosure" (J. Sheldon Hamilton, Gunars A. Gaikis共著), IP Update — Canada, 2012年11月; Lexology, 2012年11月8日; Mondaq, 2012年11月9日; International Law Office Intellectual Property Newsletter, 2012年12月3日
- "Software Patents Worldwide: Canada" (Steven B. Garland 共著), Software Patents Worldwide, Wolters Kluwer Law, 2012年9月
- "Business-Method Patent Law in U.S., Canada, Seemingly in Synch" (Steven B. Garland 共著), Executive Counsel, 2012年8月/9月
- "Liability for Infringement by Inducement" (Andrea Kroetch 共著) Intellectual Property Journal, Volume XVII, No. 2 2012年
- "Canada and the duty of candour" (Steven B. Garland, Cameron Weir 共著), Intellectual Property Magazine, 2011年11月
- "Amazon.com's 'single action ordering' patent application and the patenting of 'business methods' in Canada" (共著: Steven B. Garland, John R. Morrissey), CBA Business & Corporate Bulletin, 2011年3月
- "An Update on the Scope of Patentable Subject Matter in Canada: The Amazon.com's "single action ordering" patent application and the patenting of "business methods" in Canada" (共著: Steven B. Garland・ John Morrissey), 米国法曹協会 LANDSLIDE誌, 2011年5・6月
- "Amazon single action ordering patent and the scope of patentable subject matter in Canada" (共著: Steven B. Garland, Cameron Weir) Intellectual Property Magazine, 2011年2月
- "Federal Court Introduces Summary Trial Rules" (Daniel M. Anthony 共著), International Law Office Intellectual Property Newsletter, 2010年5月14日; IP Perspectives, 2010年春号
<http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/detail.aspx?g=1b0cf528-93ee-423d-a36b-9b64727daa14>
- "Making IP Litigation in Canada More Attractive" (Steven B. Garland, Jeremy E. Want 共著), Law360, 2009年8月7日
- "Federal Court Issues Practice Direction Aimed at Streamlining Complex Litigation," International Law Office Intellectual Property Newsletter, 2009年6月22日
<http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/detail.aspx?g=0a76bb57-3103-4ea7-b403-606083ffacf9>
- "Recent Developments Lead to Changing Face (and Pace) of Patent Litigation in Canada" (Steven B. Garland, Jeremy E. Want 共著), Patent World, 2007年12月/2008年1月

