

特許訴訟・コンサルティング

企業にとって最も価値のある資産の1つである特許は、リスクの高い紛争の対象になることが多いです。Jenner & Blockの特許訴訟・コンサルティングチームは、創造性、強力な技術的資格、比類のない訴訟経験に基づき、米国内各地の裁判所において、競合他社や特許不実施主体（NPE）を相手方として、特許訴訟の原告側・被告側双方において、クライアント企業を代理しています。

また、法廷外では、クライアントの皆様から特許侵害のリスクに関する相談を受け、侵害、特許の有効性、FTO調査の問題など、特許権に関するオピニオンを提供しています。取引案件においては、特許デューデリジェンスを実施し、特許ライセンスやその他の取引契約の交渉・準備を行っています。

強力な訴訟チーム

創造性、強力な技術的資格、卓越した訴訟経験を有する当事務所の弁護士は、様々な裁判官による裁判（本審：トライアル）、陪審員による裁判、控訴審、ITC・PTAB裁判、仲裁において、クライアント企業に有利な解決を獲得してきました。すべての紛争がトライアルに至るわけではありませんが、特許クレームの分析やシナリオの作成において、トライアルに備えた対応をしています。当事務所のパートナー弁護士は、陪審員、裁判官、仲裁人の前でそれぞれ平均10件以上のトライアルや仲裁を取り扱っており、受任当初からトライアル戦略を考慮して対応しています。このようなアプローチにより、多くの案件で、略式裁判や交渉によって早期に有利な結果を獲得しています。

また、訴訟がトライアルまで至った場合には、経験豊富で高い評価を頂いている控訴審チームも早い段階から協力し、必要な控訴に備えた強力な書面を作成するサポートをしています。

クライアント企業重視の戦略

当事務所は、クライアントの皆様と協力して、クライアントの皆様の最善の利益、ビジネス上の希望、リスク、機会に基づき、訴訟戦略や特許保護戦略を策定しています。クライアントの皆様のビジネス目標を達成する結果を勝利と定義し、効率的な解決を目指しています。

当事務所には、紛争前の相談も多くなされており、クライアントの皆様と協力して、ポートフォリオ開発における潜在的な落とし穴を特定し、責任を回避し、侵害を未然に防ぐことに取り組んでいます。クライアント企業の特許が侵害された可能性がある場合、特許の価値とクライアント企業の立場の強さを評価し、訴訟で特許を主張するかどうかを判断するサポートをしています。また、知的財産資産と企業秘密、商標、独占禁止法の問題との相互作用の可能性についても、アドバイスを提供しています。

テクノロジーに関する深い知識

当事務所は、ライフサイエンス、自動車、テレコミュニケーション、新興技術、バイオシミラー、半導体、携帯機器など、様々な分野の革新的技術に関する特許のアドバイス、保護、権利行使を行っています。当事務所の弁護士は、高度な技術的バックグラウンドと業界経験を有しており、それを活かして戦略的なアドバイスやトライアルの準備を行っています。

法律上・司法上のトレンドモニタリング

イノベーションは未来を形成するものであり、技術、イノベーション、法律上・司法上のトレンドに対する微妙な差異を理解する必要があります。当事務所の弁護士は、これらの分野の最前線に立ち、法律上・司法上のトレンドを注意深くモニタリングし、クライアントの皆様が現在も将来も成功できるような態勢を整えています。

実績

- バイオシミラー医薬品の大手開発会社を代理して、PEG化G-CSF医薬品に関する複数の案件対応、特許ポートフォリオ分析、生物学的製剤の略式ライセンス申請書の作成に対応した案件。生物製剤価格競争・イノベーション法（BPCIA）に基づく連邦地方裁判所訴訟、控訴、PTABにおける多数の当事者系レビュー（IPR）等にも対応しました。
- Precedex（塩酸デクスメドミン）の即使用可能な製剤に関するANDA申請者に対する複数の Hatch-Waxman特許侵害訴訟で、世界的な製薬会社を代理した案件。
- 内視鏡手術器具の製造業者が発明者から提起された仲裁において、製造業者を代理した案件。
- テキサス州東部連邦地方裁判所での特許侵害訴訟において、消費者向け電子機器・ソフトウェア企業を代理した案件。クライアント企業が数十件の特許を侵害しているとして訴えられましたが、カリフォルニア州北部連邦地方裁判所への移送に成功した後、二重特許の抗弁に基づいて訴答段階での判決を求める申立て（motion for judgment on the pleadings）をし、また、当事者系レビュー（IPR）を考慮して訴訟手続停止の申立てを行いました。その後、クライアント企業に有利な条件で和解しました。
- 非営利団体からの特許侵害の請求に対し、自動車メーカーを代理した案件。原告は、当該自動車メーカーの自動車のほぼ全てが、固体フィルム潤滑コーティングと組み合わせたピストン構造およびピストン用固体フィルム潤滑コーティング組成物に関する3件の特許を侵害していると主張していました。マークマン判決で議論が決着した後、原告は、再訴を不可能とする形で、訴えを取り下げることになりました。

- 充電器メーカーから提起された意匠権侵害訴訟において、クライアント企業を代理して、略式判決を獲得した案件。本訴訟では、クライアント企業の人気のある電子書籍リーダー用のUSB充電器が意匠特許を侵害していると主張されました。当該充電器は、侵害を認めるに足るほど特許取得済みのデザインに類似していないと主張し、実質的な証拠開示が行われる前に略式判決を求める申立てをし、勝訴しました。控訴審でもこの判決を守り抜くことに成功しました。
- 特許ライセンスの仲裁において、被告となったセキュリティ・監視技術会社を代理し、原告の事実証人および専門家証人に対する反対尋問を含む証人尋問の終了後、非常に有利な条件で和解した案件。
- ITCおよび連邦地方裁判所の重要な訴訟において、被告となった世界的な電子機器・サービスプロバイダーを代理した案件。ITCおよび連邦地方裁判所において、他の被告による特許侵害が最終的に認定された際に、数千万ドルの損害賠償金を含む、クライアント企業に有利な早期の和解に至りました。
- 特許侵害訴訟において、自動車メーカーを代理した案件。原告は、最初の訴状で、クライアント企業が金属部品の摩擦と摩耗を低減するための硬質炭素膜コーティングに関する4つの異なる特許を侵害していると主張していました。広範な特許クレーム構成、ディスクバリアー、米国特許商標庁 (USPTO) での当事者系レビュー (IPR) 手続における特許の有効性に対する反論を通じて、当事務所は、訴訟の対象を2つの特許に絞り込むことに成功しました。その結果、争点について控訴審で当事務所の主張が認められ、請求棄却判決を獲得しました。残りの2つの特許は、当事者系レビュー (IPR) で無効と判断されました。
- 世界最大級のホテルチェーンの予約システムおよびデータのリアルタイム同期に関するモバイル・アプリケーションの特許侵害訴訟において、当該ホテルチェーンを代理した案件。米国特許商標庁 (USPTO) において、3件の特許が無効とされ、残る1件の特許については、連邦地方裁判所において非特許性に基づく略式判決を獲得しました。

共同代表



Amr O. Aly

共同代表

aaly@jenner.com

+1 212 407 1774



Reggie Hill

共同代表

rhill@jenner.com

+1 312 923 2606



Benjamin Bradford

共同代表

bbradford@jenner.com

+1 312 840 7224

関連分野

[Aerospace and Defense](#)

[Consumer Brands](#)

[Copyright](#)

[Education](#)

[Technology](#)

[ライフサイエンス](#)

[不動産・ホスピタリティ](#)

[商事訴訟](#)

[営業秘密と制限条項](#)

國際仲裁

控訴・上告審

政府契約