

特許庁委託事業

米国における特許訴訟コストに関する調査報告書

2026年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

(知的財産部)

## 報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が Washington Core L.L.C に委託し作成したものであり、調査後の情勢変化などにより情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な相談を専門家に別途お求めください。

ジェトロおよび Washington Core L.L.C は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは Washington Core L.L.C が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

## 目次

はじめに .....	1
第一部 .....	2
1. 米国の特許権侵害訴訟における一般的な流れ.....	3
1.1. 一般的なプロセスと用語の説明.....	3
1.1.1. 訴訟の初期段階 .....	4
1.1.2. トライアル前の手続 .....	5
1.1.3. トライアル .....	6
1.1.4. 判決後の手続、控訴 .....	6
1.1.5. 訴訟外交渉 .....	6
2. 米国における特許権侵害訴訟の動向.....	7
2.1. 特許件数・裁判地に関する動向.....	7
2.2. 訴訟期間・費用に関する動向.....	8
2.2.1. 広範かつ多様な期間・費用 .....	8
2.2.2. 和解による終結 .....	8
2.2.3. 損害賠償金に関する動向 .....	10
2.3. 過去 30 年間の動向 .....	10
2.3.1. 1995-2000 年代後半：NPE の台頭とソフトウェア部門での訴訟増加 .....	11
2.3.2. 2010 年代-2020 年頃：重要な法改正及び最高裁判決 .....	13
2.3.3. 2020 年以降：特許権侵害訴訟戦略の変化 .....	15
2.4. 損害賠償金額・和解金額から見た事案例.....	21
第二部 .....	23
1. 訴訟の体制.....	24
1.1. 法律事務所の選定 .....	24
1.2. 訴訟対応体制 .....	25
1.2.1. 法律事務所の体制 .....	25
1.2.2. 企業等の訴訟当事者の体制 .....	26
1.2.3. 訴訟関係者 .....	28
1.2.4. 法律事務所との交渉 .....	28
1.2.5. 法律事務所以外の専門サービスの活用 .....	30
2. 訴訟手続 1 初期手続.....	32
2.1. 期間 .....	32
2.1.1. 訴訟当事者の視点 .....	32
2.1.2. 法律事務所の視点 .....	32
2.2. 法律事務所との提訴前の相談.....	34
2.3. 争点整理 .....	35
2.3.1. 対象特許の選択や特許有効性の判断 .....	35
2.3.2. 裁判地などの選択 .....	36
2.4. 訴状の送達 .....	38
2.5. 費用 .....	40
2.5.1. 訴訟当事者側の予算の見積り .....	40

2.5.2. 予算額.....	41
2.5.3. 料金体系・契約条件.....	44
2.6. NPE 訴訟の留意点.....	46
<b>3. 訴訟手続2 ディスカバリ、トライアル準備.....</b>	<b>48</b>
3.1. ディスカバリの流れ.....	48
3.2. 文書収集・レビュー.....	49
3.3. デポジション.....	50
3.4. エキスパート（専門家）の選定.....	51
3.5. クレーム解釈、マークマンヒアリング.....	52
3.6. 期間.....	53
3.6.1. 訴訟当事者の視点.....	53
3.6.2. 法律事務所の視点.....	54
3.7. 費用.....	55
3.7.1. 訴訟当事者の視点.....	55
3.7.2. 法律事務所の視点.....	56
<b>4. 訴訟手続3 トライアル（評決・判決）.....</b>	<b>58</b>
4.1. トライアルの流れ.....	58
4.2. 期間.....	58
4.2.1. 訴訟当事者の視点.....	59
4.2.2. 法律事務所の視点.....	59
4.3. 費用.....	60
4.3.1. 訴訟当事者の視点.....	60
4.3.2. 法律事務所の視点.....	60
<b>5. 訴訟手続4 判決後の手続、控訴.....</b>	<b>61</b>
5.1. 判決後の流れ・期間.....	61
5.2. 費用.....	61
5.2.1. 訴訟当事者の視点.....	61
5.2.2. 法律事務所の視点.....	61
<b>6. 訴訟外交渉.....</b>	<b>63</b>
6.1. 調停・仲裁.....	63
6.2. 和解の時期.....	63
6.3. 和解交渉費用・和解金.....	64
6.4. NPE との和解交渉.....	66
<b>7. 特許権侵害訴訟への備え.....</b>	<b>67</b>
7.1. 訴訟費用低減策.....	67
7.1.1. 訴訟ファンド.....	67
7.1.2. 訴訟保険.....	68
7.1.3. 人工知能（AI）の活用.....	68
7.2. 対策.....	69
7.2.1. NPE 対策.....	69
7.2.2. その他の対策.....	70
7.3. 米国市場進出を目指す日系企業へのアドバイス.....	70
<b>まとめ.....</b>	<b>73</b>

参考資料.....	75
1. アイデニックス製薬 (Idenix Pharmaceuticals) 対 ギリアド・サイエンス社 (Gilead Sciences) .....	75
2. VLST テクノロジー社 (VLSI Technology) 対 インテル社 (Intel) .....	75
3. ファイザー製薬 (Pfizer) 対 テバ製薬及びサン製薬 (Teva Pharmaceuticals & Sun Pharma) .....	76
4. セントリペタル・ネットワークス社 (Centripetal Networks) 対 シスコシステムズ社 (Cisco Systems) .....	77
5. セントコー・オーソ・バイオテック社 (Centocor Ortho Biotech) 対 アボット・ラボラトリーズ社 (Abbott Laboratories) .....	78

## 図表目次

図表 1 米国における特許権侵害訴訟の流れ .....	3
図表 2 2015-2025 年度における特許権侵害訴訟提起数 .....	7
図表 3 2022-2024 年に終結した特許権侵害訴訟 (ANDA 訴訟を除く) の内訳 .....	9
図表 4 特許権侵害訴訟で認定された賠償金額合計 (2015-2024 年) .....	10
図表 5 米国地裁における知的財産権侵害訴訟件数 (種別) .....	11
図表 6 陪審裁判によって判断される割合 (ANDA の事案を除く) .....	15
図表 7 PTAB における請求件数および手続拒否の推移 .....	16
図表 8 関税法 337 条：進行中の調査で申立てられている不公正行為の種類 .....	17
図表 9 不公正行為を申立てられている製品の技術分野別の割合 .....	17
図表 10 意匠特許権侵害訴訟の件数 (2015~2024 年) .....	20
図表 11 損害賠償金額・和解金額が大規模な訴訟事案の一例 .....	21
図表 12 特許権侵害訴訟に関する費用と期間の目安 .....	73
図表 13 米国における特許権侵害訴訟の流れと費用・期間の目安 .....	73

## はじめに

米国においては、日本と比べて知的財産訴訟（特に特許訴訟）が桁違いに多く提起されており、その費用規模も大きい。日本企業が米国市場への進出を図る際には、米国特許を有する場合であっても、米国特許を有しない場合であっても、特許権侵害訴訟について調査・検討することは必須と考えられる。しかし、日本企業にとっては、米国における特許権侵害訴訟で必要となる費用や期間などの対応コストが想定しづらいとの声も多い。本事業は、米国の特許権侵害訴訟に日本企業が巻き込まれ得るという背景を踏まえ、必要となる費用などの対応負担を調査するものである。

特許訴訟費用に関する情報は公開情報では得にくいため、本調査では、米国において特許権侵害訴訟に関与した経験を有する日系企業 5 社及び法律事務所 6 所の担当者を対象に対面またはオンラインで聞き取り調査を行った。聞き取り調査の実施期間は 2025 年 10 月から 12 月である。主な聞き取り調査の内容は、以下に示すとおりである。

- 人的コスト：訴訟当事者及びその代理人を務める法律事務所はどのような体制で訴訟に臨むのか。
- 時間的コスト：訴訟にはどのようなプロセスがあり、どの程度の期間を要するのか。
- 金銭的コスト：訴訟の各プロセスにおいて、どの程度の費用が発生するのか。また、訴訟全体の費用はどの程度の規模なのか。

本調査報告書は、米国内における特許権侵害訴訟について、訴訟当事者（日系企業）及び法律事務所から、それぞれの経験に基づいて提示された知見を取りまとめたものである。

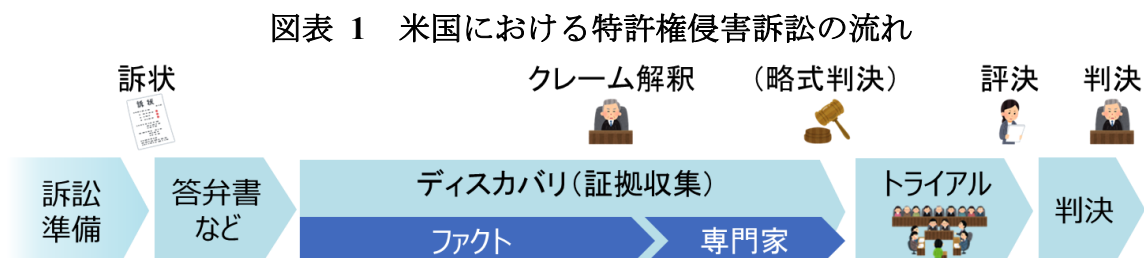
本調査報告書は、公開資料及び文献を基に米国特許訴訟の基礎情報をまとめた第一部と、聞き取り調査に基づく第二部とで構成されている。第二部に記載されている聞き取り調査に基づく情報は、対応者への発言内容の事後的な確認まで行ったものではなく、正確性を担保するものではない。

# 第一部

## 1. 米国の特許権侵害訴訟における一般的な流れ

### 1.1. 一般的なプロセスと用語の説明

米国における特許権侵害訴訟は、様々なフェーズで構成され、ディスカバリなど、米国独特のフェーズも含まれる。米国における特許侵害訴訟の流れは概ね次の図に示されるとおりである。



原告訴訟を行う場合は、自社が保有する特許ポートフォリオの評価や特許権侵害調査などを含む訴訟準備を経て、訴訟提起を決断した後、訴状を裁判所へ提出する。訴状が被告へ送達されると、被告は答弁書を提出する。加えて、被告は反訴する場合もある。この訴状と答弁書の書面交換手続は、一般的に「プリーディング (pleading)」と呼ばれる。本調査報告書では、この訴訟の準備から訴状と答弁書の交換手続が行われる期間を「訴訟の初期」とする。

プリーディングを経た後、原告と被告の双方によるディスカバリ (証拠収集) が行われる。ディスカバリには、ファクトディスカバリと呼ばれる前段とエキスパートディスカバリと呼ばれる後段がある。ファクトディスカバリとエキスパートディスカバリの間に裁判官によるクレーム解釈が行われるのが一般的である。法廷でクレーム解釈が争われるマークマンヒアリングのタイミングなどは、裁判地や裁判官により変動し得る。ディスカバリとクレーム解釈後、原告と被告の双方は、裁判官による略式判決を求めることができる。

略式判決までに訴訟が終結しない場合、両当事者が出廷して裁判官の前で争点に対する主張を交換するトライアルとなる。トライアルには、一般市民から選ばれた陪審員により構成される陪審が評決を下す陪審裁判と、裁判官のみに判断を委ねる裁判官裁判の 2 通りの形態がある。原告、被告のいずれかが要請すれば、裁判は陪審裁判となり、後述のとおり、近年の特許訴訟は陪審裁判で行われることが圧倒的に多い。

トライアルで判決が出た後、それを不服とする当事者は、控訴することができる。控訴裁判所においては、ディスカバリ手続等は発生しない。

特許権侵害訴訟においては、実際にはトライアルまで進むことは稀であり、多くの場合、トライアルの前に和解などにより終結する。

このように特許権侵害訴訟では、様々なフェーズを経て争点整理・審理が行われる。以下では、各段階での主要な行為等に関する用語と内容について簡単に説明する。

### 1.1.1. 訴訟の初期段階

**特許デューデリジェンス (patent due diligence)** : ライセンス供与や売却、権利行使により特許を収益化できるか否かなどを判断するための特許ポートフォリオの価値・リスク評価。

原告側が訴訟で訴える特許ポートフォリオの価値や訴訟リスクを評価する場合もあれば、被告側が自社製品による他社特許の非侵害や他社特許の無効化の可能性を評価する場合もある。

**停止通告書 (cease-and-desist letter)** : 特許権者が、被疑侵害者に対して特許権の存在を通知・警告し、ライセンス協議の開始、特許権行使の権利主張、損害賠償を請求する機会の確保を意図して作成される<sup>1</sup>。訴状提出の前に作成、送付される。

**訴状 (Complaint)** : 訴訟を開始するに当たり、特許権者は、訴状を裁判所に提出する。訴状の写しは原告によって被告へ送達 (serve) される<sup>2</sup>。

**訴状の送達 (Service of Complaint)** : 原告は、訴状を被告へ送達する。送達は名指しされている被告へ直接送達されなくてはならない。被告が海外に所在する場合は、当該国の法律 (ハーグ条約 (Hague Convention) 等) を順守して行わなければならない<sup>3</sup>、時間と労力を要する。

**答弁書 (Answer to Complaint)** : 原則的に、被告は送達された訴状を受理した日から 21 日目までに答弁書を提出するが、答弁書の提出期限はしばしば 1~2 か月延長される<sup>4</sup>。被告は答弁書の中で、訴状に記載された主張を認めるか否認し、非侵害などの防御主張や反訴を行う<sup>5</sup>。

**スケジュール命令 (scheduling order)** : 訴訟開始直後に裁判所が出す命令であり、訴訟の重要な部分に関して予備的な期限が設定される。一般的に、プリーディン

---

<sup>1</sup> JDSUPRA “An Introduction to Patent Due Diligence” (July 31, 2020)  
<https://www.jdsupra.com/legalnews/an-introduction-to-patent-due-diligence-98765/>

<sup>2</sup> Copperpod “How Much Does Patent Litigation Cost?” (January 27, 2023)  
<https://www.copperpodip.com/post/how-much-does-patent-litigation-cost>

<sup>3</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022)  
<https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.8)

<sup>4</sup> Copperpod “How Much Does Patent Litigation Cost?” (January 27, 2023)  
<https://www.copperpodip.com/post/how-much-does-patent-litigation-cost>

<sup>5</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022)  
<https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.10)

グの終了日、ディスカバリの終了日、略式判決申立の期限日、陪審員指示提案書の提出期限日、証人及び証拠物品リストの提出期限日、最終的なプリトリアル会議の期日、トライアルの期日等が決定されるが、裁判所は、独自の裁量や当事者の要請に基づく形で、いつでもこれらの日程を変更できる<sup>6</sup>。

### 1.1.2. トライアル前の手続

**ディスカバリ (Discovery)** : 証拠収集手続。ディスカバリには、前段のファクトディスカバリと後段のエキスパートディスカバリの 2 種類がある。ファクトディスカバリは、訴訟当事者が、該当する文書や証言を要請、取得できるプロセスであり、その対象には、紙の文書、電子記録、Eメール、その他の記録が含まれる<sup>7</sup>。また、証人がファクトに関して証言を行う。エキスパートディスカバリは、技術専門家や損害専門家などの専門家が、複雑な技術や会計、経済的なトピックについて証言を行う<sup>8</sup>。

**デポジション (Deposition)** : 証人が、宣誓の下、弁護士が呈する質問に回答する手続。裁判所外（法律事務所等）で行われる<sup>9</sup>。証言録取ともいう。

**マークマンヒアリング (Markman Hearing)** : 特許請求項（クレーム）の解釈手続。マークマンヒアリングとは、連邦地方裁判所の裁判官の前で行われる手続であり、各当事者はクレームの文言についてそれぞれが正しいと考える解釈を裏付ける証拠を提示した後、裁判官は特許クレームの特定の用語や文言の意味を判断する<sup>10</sup>。通常は、ファクトディスカバリの前またはその間に行われるが、稀にエキスパートディスカバリの後に行われる場合もある<sup>11</sup>。

**略式判決 (Summary Judgment)** : 裁判官がトライアル開始前に行う最終判断で、通常はディスカバリが完了した後に、当事者の申立を受けて実施される<sup>12</sup>。一般

---

<sup>6</sup> NOLO “Nolo's Free Dictionary Of Law Terms and Legal Definitions”

<https://dictionary.nolo.com/scheduling-order.html>

<sup>7</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022)

<https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.14)

<sup>8</sup> Copperpod “How Much Does Patent Litigation Cost?” (January 27, 2023)

<https://www.copperpodip.com/post/how-much-does-patent-litigation-cos>

<sup>9</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022)

<https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.15)

<sup>10</sup> Mololamken LLP “What is a Markman Hearing?”

<https://www.mololamken.com/knowledge-what-is-a-markman-hearing>

<sup>11</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022)

<https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.13)

<sup>12</sup> NOLO “Nolo's Free Dictionary Of Law Terms and Legal Definitions”

<https://dictionary.nolo.com/summary-judgment-term.html>

的には、被告が特許の無効性及び非侵害に関する略式判決の申立を行うが、原告が略式判決の申立を行うこともある<sup>13</sup>。

### 1.1.3. トライアル

**陪審裁判と裁判官裁判 (Jury Trial and Bench Trial)** : トライアルには、一般市民から選ばれた陪審員が評決を下す陪審裁判と、裁判官が判決を下す裁判の 2 つがある。陪審裁判の場合は、陪審員による評決が出された後、裁判官が最終的な判決を下す<sup>14</sup>。当事者のいずれかが希望・要請すれば陪審裁判となる<sup>15</sup>。

### 1.1.4. 判決後の手続、控訴

**控訴 (Appeal)** : 地方裁判所の判決に不服がある当事者は、審理における誤りや弁護士による誤った措置などを理由に、連邦巡回区控訴裁判所に再判断を求めることができる。地方裁判所の裁判は裁判官 1 名で実施されるのに対して、控訴審は一般的に、3 名の裁判官で審理され、原告・被告の双方が口頭弁論を行う。その後、担当裁判官による多数決で判決が決まる<sup>16</sup>。

### 1.1.5. 訴訟外交渉

**調停 (Mediation) ・ 仲裁 (Arbitration)** : 原告と被告は、訴訟期間中、並行して訴訟外での交渉を進めるのが通常である。訴訟外での和解交渉に利用される手続として、調停 (mediation)、仲裁 (arbitration) がある。多くの裁判官が、当事者に対して少なくとも 1 回は、和解会議 (settlement conference) 又は調停 (mediation) に臨むよう求める。ただし裁判所が和解を強制することはできない<sup>17</sup>。

調停は、原告と被告の双方が法的論争を解決できるように促す手続であり、調停人の支援の下で和解交渉が行われる。一方、仲裁は、より正式な手続であり、事案を中立的に監督するよう命じられた第三者が仲裁人として関与する。調停人は、原告・被告が和解に到達できるよう協力的に支援する存在であり、仲裁人は、証拠を点検し、それぞれの主張及び反論を分析した上で事案の判断を下す役割を担う<sup>18</sup>。

---

<sup>13</sup> Copperpod “How Much Does Patent Litigation Cost?” (January 27, 2023)

<https://www.copperpodip.com/post/how-much-does-patent-litigation-cos>

<sup>14</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022)

<https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.19)

<sup>15</sup> NOLO “Nolo's Free Dictionary Of Law Terms and Legal Definitions”

<https://dictionary.nolo.com/bench-trial-term.html>

<sup>16</sup> Thomson Reuters “Patent litigation 101, Post-trial motions and appeals”

<https://legal.thomsonreuters.com/blog/patent-litigation-101/>

<sup>17</sup> Wilson Sonsini Goodrich & Rosati “IP Litigation in United States” (uploaded July 2016)

<https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/07/Revised-Stanford-August-4-2016-Class-Presentation.pdf> (p.103)

<sup>18</sup> IP Watch Dog “Mediation versus Arbitration 101: Pros, Cons and Differences” (February 21, 2025)

<https://ipwatchdog.com/2025/02/21/mediation-versus-arbitration-101-pros-cons-and-differences/>

## 2. 米国における特許権侵害訴訟の動向

本項では、米国における特許権侵害訴訟を取り巻く状況について概説する。

### 2.1. 特許件数・裁判地に関する動向

2015～2025年度の年間（10月1日～翌年9月30日）特許権訴訟提起（filed）件数について、代表的な地方裁判所地区と地方裁判所全体の合計は、図表2に示されるとおりである。特許権侵害訴訟が提起される裁判所にはばらつきがあり、テキサス州東部地区や西部地区、デラウェア州地区の連邦裁判所では、多くの提起がなされている。また、近年は、イリノイ州北部地区で増加傾向にある。

図表 2 2015-2025 年度における特許権侵害訴訟提起数

District	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Total</b>	<b>5,564</b>	<b>5,080</b>	<b>4,319</b>	<b>3,830</b>	<b>3,589</b>	<b>3,909</b>	<b>4,024</b>	<b>3,896</b>	<b>3,259</b>	<b>3,638</b>	<b>4,422</b>
Texas Eastern	2,181	1,963	1,231	516	390	397	453	471	542	1,016	1,266
Delaware	662	526	749	911	1,035	790	855	781	475	392	501
Texas Western	67	35	51	92	198	725	920	911	607	379	483
Illinois Northern	144	235	196	170	123	181	144	196	207	345	410
New Jersey	289	222	194	206	163	158	116	119	134	189	238
California Central	272	321	279	305	336	308	249	195	205	215	180
New York Southern	125	135	82	117	103	108	98	122	77	102	120
Texas Northern	83	84	51	91	88	65	80	79	72	69	119
Florida Southern	147	152	68	76	52	61	73	68	63	63	107
California Northern	250	191	205	346	263	242	187	145	126	129	106

※2025年度のデータで訴訟提起（Filed）数が多い10か所を抽出。各年度（10月1日～9月30日）の件数を記載。

出所：U.S. District Courts, Caseload Statistics Data Tables

<https://www.uscourts.gov/statistics-reports/caseload-statistics-data-tables>（各年度の table c-7 を抽出）

## 2.2. 訴訟期間・費用に関する動向

### 2.2.1. 広範かつ多様な期間・費用

1.1 で示したように、特許権侵害訴訟は、訴訟の検討・準備から、ディスカバリ、クレーム解釈、略式判決、トライアル、ポストトライアルと進むが、各段階における期間や費用は様々に異なる。その変動要素としては、訴訟の対象となる特許の件数、原告の形態（不実施主体（Nonpracticing Entities: NPE）か実施主体（Practicing Entities: PE）か）、裁判地、裁判官、相手方の攻撃性などが挙げられる。文献調査及びヒアリング調査でも、幅広い期間と費用が確認され、一様に提示することは困難である。

今回の聞き取り調査で得られた具体的な期間や費用に関する情報は、第二部の聞き取り調査結果をご参照いただきたい。ここでは、文献調査及びヒアリング調査を基に、期間及び費用に関するいくつかの傾向を紹介する。

### 2.2.2. 和解による終結

特許権侵害訴訟においてはトライアルまで進む事案は極めて少なく、その割合は3%未満となっている<sup>19,20</sup>。トライアルまで進まない事案は、和解（settlement）または手続き上の理由（procedural ground）によって終了する。手続き上の理由には、棄却（contested dismissal, dismissal）、統合（consolidation）、地区間・地区内移送（interdistrict Transfer, intradistrict transfer）等がある<sup>21</sup>。訴訟がトライアル前に終結する要因として、略式判決（summary judgment）による決着や高額な訴訟費用負担、NPEによる訴訟の増加も挙げられる<sup>22</sup>。

レックスマキナ社（Lex Machina）社による「2025年特許権侵害訴訟報告（Patent Litigation Report 2025）」によれば、2022～2024年に終結した特許権侵害訴訟<sup>23</sup>全体（10,124件）のうち、7986件（79%）が和解によって終結し、1,144件（11%）が手続き上の理由によって終結している。一方、最終的に原告が勝訴した事案は690件（7%）、被告が勝訴した事案は304件（3%）となっている。更に、この原告が勝利した訴訟の中で、トライアルにおいて決着したのは135件（全体の1%）で、被告が勝利した訴訟の中でトライアルにおいて決着したのは41件（0%）であった。以下はその詳細である。

---

<sup>19</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022) <https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.5)

<sup>20</sup> WSGR “IP Litigation in United States” (August 4, 2016) <https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/07/Revised-Stanford-August-4-2016-Class-Presentation.pdf> (p.34)

<sup>21</sup> Lex Machina “Patent Litigation Report 2023” [https://www.mckoolsmith.com/assets/htmldocuments/LexMachina\\_2023\\_Patent\\_Litigation\\_Report.pdf](https://www.mckoolsmith.com/assets/htmldocuments/LexMachina_2023_Patent_Litigation_Report.pdf) (p.18)

<sup>22</sup> Knobbe Martens “Overview of Patent Litigation in the United States” (February 3, 2022) <https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.6)

<sup>23</sup> 簡略新薬申請（Abbreviated New Drug Application: ANDA）訴訟を除く。

図表 3 2022-2024 年に終結した特許権侵害訴訟（ANDA 訴訟を除く）の内訳

全体	10,124	100%
和解（Likely Settlement）	7,986	79%
手続き上の理由（Procedural Resolution）	1,144	11%
棄却（被告寄り）（Contested Dismissal）	136	1%
棄却（Dismissal）	253	2%
統合（Consolidation）	108	1%
分離（Severance）	0	0%
地区間移送（Interdistrict Transfer）	354	3%
地区内移送（Intradistrict Transfer）	93	1%
中断（Stay）	159	2%
複数地区訴訟（Multidistrict Litigation）	93	0%
封印（Sealed）	1	0%
控訴手続中（Appeal Pending）	3	0%
理由不明（No Case Resolution）	4	0%
原告の勝訴	690	7%
欠席判決（Default Judgment）	387	4%
同意判決（Consent Judgment）	136	1%
初期の判決（Judgment on the Pleadings）	2	0%
略式判決（Summary Judgment）	30	0%
トライアル（Trial）	135	1%
法律問題としての判決（Judgment as a Matter of Law）	0	0%
破産控訴に関する判断（Decision on Bankruptcy Appeal）	0	0%
被告の勝訴	304	3%
欠席判決（Default Judgment）	8	0%
同意判決（Consent Judgment）	28	0%
初期の判決（Judgment on the Pleadings）	108	1%
略式判決（Summary Judgment）	112	1%
トライアル（Trial）	41	0%
法律問題としての判決（Judgment as a Matter of Law）	7	0%
破産控訴に関する判断（Decision on Bankruptcy Appeal）	0	0%

出所：Lex Machina “Patent Litigation Report 2025”

<https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1558358/download-documents?artifactId=3tfFgETWzOc7b92L8B4IyW1PTeN3E1IDR0SIfug2Mx1N6pQ1nEgjrZU>

(p.18)

### 2.2.3. 損害賠償金に関する動向

レックスマキナ社の報告書によれば、2013～2022年の10年間における特許権侵害訴訟での損害賠償金額（手数料、費用、金利は除く）は図表4のとおりとなっている。左から3行目の「金額」は控訴裁判所で覆されなかった金額で、多くの場合は最終的な金額である。一方、右端にある逆転後の金額（Reversed Amount）は、控訴裁判所で逆転判決が下された後の金額を示す。双方の金額は重複していない<sup>24</sup>（2023年及び2024年に損害賠償金額が認定された事案のその後については、報告書の発表時点では未決）。2024年に認定された損害賠償金額は43億ドルで過去最高額となり、前年の36億ドルから20%の増加となった。2021年以降、年間の損害賠償額は10億ドルを超え、損害賠償金額が認定される事案数は増加傾向にある。

図表4 特許権侵害訴訟で認定された賠償金額合計（2015-2024年）

年	事案数	金額 (百万)	覆された 事案数	逆転後の金額 (百万)
2015	43	\$338	12	\$446
2016	53	\$547	8	\$30
2017	61	\$700	8	\$385
2018	58	\$1,235	6	\$545
2019	50	\$774	7	\$781
2020	36	\$518	6	\$3,899
2021	57	\$1,217	1	\$2,175
2022	68	\$2,818	1	\$5
2023	82	\$3,638	—	—
2024	94	\$4,351	—	—

※手数料、費用、金利を除く

出所：Lex Machina “Patent Litigation Report 2025”

<https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1558358/download-documents?artifactId=3tfFgETWzOc7b92L8B4IyW1PTeN3E1IDR0SIfug2Mx1N6pQ1nEgjrZU>  
(p.23)

### 2.3. 過去30年間の動向

米国における特許権侵害訴訟は、過去30年間に、①NPEの台頭による訴訟件数の増加、②米国の特許制度を大きく変えた米国特許法改正法の制定（2011年）、③いくつかの重要な最高裁判決などを経て様変わりしつつある。また、新

<sup>24</sup> Lex Machina “Patent Litigation Report 2025”

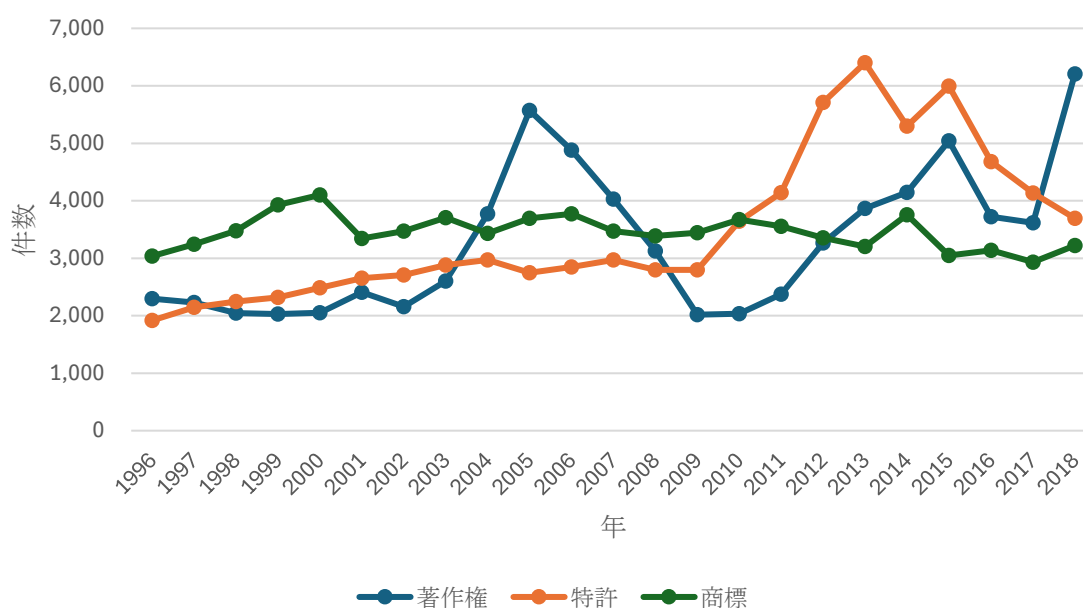
<https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1558358/download-documents?artifactId=3tfFgETWzOc7b92L8B4IyW1PTeN3E1IDR0SIfug2Mx1N6pQ1nEgjrZU>  
(p.23)

型コロナ禍後は、特許権侵害訴訟を対象とした訴訟ファンドが台頭し、その存在が大きくなりつつある点には、期待と懸念が示されている。

### 2.3.1. 1995-2000年代後半：NPEの台頭とソフトウェア部門での訴訟増加

1990年代後半から2000年代前半にかけ、米国における特許権侵害訴訟の件数は増加傾向にある。その後、横ばい状態が続いた後、2010年代初頭に急増し、それ以降、2010年代後半にかけては減少しつつある<sup>25</sup>（図表5を参照）。

図表5 米国地裁における知的財産権侵害訴訟件数（種別）



出所：United States Courts “Just the Facts: Intellectual Property Cases—Patent, Copyright, and Trademark” (February 13,2020) <https://www.uscourts.gov/data-news/judiciary-news/2020/02/13/just-facts-intellectual-property-cases-patent-copyright-and-trademark>

#### ・NPEの台頭

特許訴訟が2000年代初頭から急増した背景として、不実施主体（Nonpracticing entities: NPE）の台頭が挙げられる<sup>26</sup>。ある報告書によれば、パテントトロール<sup>27</sup>（patent troll）による特許訴訟件数は、2006年の466件から2012年の2,914件と6年間で526%も増加した<sup>28</sup>。NPEが台頭した要因の一つに、そのビジネスモデ

<sup>25</sup> United States Courts "Just the Facts: Intellectual Property Cases - Patent, Copyright, and Trademark" (February 13, 2020) <https://www.uscourts.gov/data-news/judiciary-news/2020/02/13/just-facts-intellectual-property-cases-patent-copyright-and-trademark>

<sup>26</sup> PWC "2017 Patent Litigation Study: Change on the horizon?" (May 2017)

[https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study\\_PwC.pdf](https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf) (p16)

<sup>27</sup> 当時、第三者から特許を購入し、その特許の侵害を主張することで収入を模索する事業者が増加傾向にあり、これらの事業者は、パテントトロール（patent troll）、特許権行使主体（patent assertion entity: PAE）と呼称されていた。これらは広義にはNPEの一種である。

<sup>28</sup> Manhattan Institute "New Report: How Patent Trolls and Their Lawyers are Wreaking Havoc on Businesses" (July 15, 2013) <https://manhattan.institute/article/new-report-how-patent-trolls-and-their-lawyers-are-wreaking-havoc-on-businesses>

ルがある。NPE は、ライセンス被許諾者となる可能性がある企業を提訴した後、その被告企業との協議を通じて少数（通常 10 件以下）の特許で構成されるポートフォリオのライセンス契約を結び、和解することが多い。この場合のライセンス契約料は一般的に 30 万ドル以下で、被告が特許権侵害訴訟の初期段階で支払う訴訟費用の下限にほぼ相当することから、早期に和解に応じる企業は少なくないといわれていた<sup>29</sup>。

NPE と実施主体（practicing entities: PE）による特許訴訟を比較した場合の特徴として、以下のような点が挙げられる<sup>30</sup>。

- 損害賠償金額：NPE に認定された損害賠償金額（中央値）は、PE に認定された金額より 3.8 倍大きい（2012～2016 年における損害賠償金の中央値は、NPE が 1,570 万ドル、PE が 410 万ドル）。
- 訴訟成功率：訴訟の成功率は PE（36%）の方が NPE（25%）より高い（1997-2016 年）。
- 裁判地：NPE による提訴は、合計で 94 か所ある地裁のうち、5 か所の地裁がほぼ半数（46%）を占め、特にテキサス州東部地区裁判所が NPE の主要な訴訟提起先となっている（同裁判所で確認された全判決のうち NPE による訴訟事案の割合が 38%と最も高い。1997～2016 年）。

#### ・ソフトウェア部門での訴訟が増加

パテントトロールによる訴訟はまた、ソフトウェア部門を対象とした事案が多い点が特徴である。付与された特許全体でソフトウェア部門の特許が占める割合は 12%に過ぎないが、訴訟対象となった特許全体の 74%を占める。ソフトウェア部門の特許が対象となる要因として、①コンピュータソフトウェアの特許の定義はかなり曖昧かつ不透明で理解しにくい（ソフトウェアの特許は 1960 年代から存在しているが、1990 年代前半以前はほとんど出願がなく、経験豊富な米特許商標庁（United States Patent and Trademark Office: USPTO）の審査官が少ない）<sup>31</sup>、②コンピュータプログラムは偏在しており、一般に製造されている製品の中に数百または数千のソフトウェアパッケージが組み込まれている、といった点が挙げられる<sup>32</sup>。

---

<sup>29</sup> Federal Trade Commission “Patent Assertion Entity Activity” (October 2016)  
[https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203\\_patent\\_assertion\\_entity\\_activity\\_an\\_ftc\\_study\\_0.pdf](https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf) (p.4)

<sup>30</sup> PWC “2017 Patent Litigation Study: Change on the horizon?” (May 2017)  
[https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study\\_PwC.pdf](https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf) (p2,24)

<sup>31</sup> Manhattan Institute “Patent Trolls” Trial Layers Inc. No. 11, July 2013  
[https://media4.manhattan-institute.org/pdf/tli\\_update\\_11.pdf](https://media4.manhattan-institute.org/pdf/tli_update_11.pdf) (p.4)

<sup>32</sup> Manhattan Institute “New Report: How Patent Trolls and Their Lawyers are Wreaking Havoc on Businesses” (July 15, 2013) <https://manhattan.institute/article/new-report-how-patent-trolls-and-their-lawyers-are-wreaking-havoc-on-businesses>

## 2.3.2. 2010年代～2020年頃：重要な法改正及び最高裁判決

### ・重要な法改正と判決

前項で記述したように、米国内における特許侵害訴訟は、1990年代後半から増加傾向にあり、2010年前後に急増した。実際、特許権侵害訴訟の提起件数は、2009年の2,800件から2016年の6,401件と、4年間で2倍以上増加した。しかしその後、2016年からは減少傾向にある<sup>33</sup>。この間には、特許権侵害訴訟を取り巻く環境を大きく変えた重要な法律の制定や判決があった。

#### ① 米国特許法改正法（America Invents Act: AIA）（2011年）

2011年9月16日にオバマ大統領（当時）が「リーヒ・スミス米国発明法案（Leahy-Smith America Invents Act: AIA）」に署名して法制化した。それまでの60年間で米国の特許法の制度を最も大きく改革する法律で、議会や関係者による8年に及ぶ努力の成果と言われている。AIAによって、米国が先発明主義から先願主義へ移行した他、それまでの特許上訴・抵触委員会（Board of Patent Appeals and Interferences）が改組されて特許審判部（Patent Trial and Appeal Board: PTAB）となり、従来の方式に代わる当事者系レビュー（IPR）によって効率的なミニトライアル方式が創設され、異議申立側と特許権者の双方に時間と費用の削減がもたらされた<sup>34</sup>。

#### ② アリス社 対 CLS バンク社事件の最高裁判決（2014年）

NPEのアリス社（Alice Corp.）が特許侵害でCLSバンク社（CLS Bank）を提訴していた事件で、連邦最高裁判所は2014年6月19日、アリス社が主張するソフトウェア／ビジネス方法に関する特許<sup>35</sup>は無効であるとの判決を下した。対象となった特許は、仲介機関を用いる取引の決済方法に関するもので、最高裁は、アリス社による「第三者を介する決済」という抽象的なアイデアに、「汎用的なコンピュータに汎用的なコンピュータ機能を実行させる」と付け加えただけでは特許性はないとした。この判決は、パテントトロールが好む曖昧で広範な多数のソフトウェア特許に打撃をもたらすと考えられた<sup>36</sup>。実際、アリス事件の最高裁判決後、NPEによる新たな訴訟提起件数は一時停滞した<sup>37</sup>。

<sup>33</sup> United States Courts “Just the Facts: Intellectual Property Cases—Patent, Copyright, and Trademark” (February 13, 2020) <https://www.uscourts.gov/data-news/judiciary-news/2020/02/13/just-facts-intellectual-property-cases-patent-copyright-and-trademark>

<sup>34</sup> Mbhb “Inter Partes Review and Inter Partes Reexamination: More Than Just a Name Change” (Fall 2013) <https://www.mbhb.com/intelligence/snippets/inter-partes-review-and-inter-partes-reexamination-more-than-just-a-name-change/>

<sup>35</sup> JETRO, “米連邦最高裁 Alice 社のビジネス方法特許の適格性について判決を下す” (2014年6月23日) [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/n\\_america/us/ip/pdf/20140623.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/pdf/20140623.pdf)

<sup>36</sup> Electronic Frontier Foundation “Bad Day for Bad Patents: Supreme Court Unanimously Strikes Down Abstract Software Patent” (June 19, 2014) <https://www.eff.org/deeplinks/2014/06/bad-day-bad-patents-supreme-court-unanimously-strikes-down-abstract-software>

<sup>37</sup> PRX “What 15 Years of US Patent Litigation Data Reveal About the IP Market” (January 25, 2021) <https://insight.rpxcorp.com/news/65081-what-15-years-of-us-patent-litigation-data-reveal-about-the-ip-market>

### ③ TC ハートランド社 対 クラフト社事件の最高裁判決（2017年）

クラフト食品グループ社（Kraft Foods Group）が2014年に、インディアナ州に本社を置くTC ハートランド社（TC Heartland）はクラフト社が所有する低カロリー甘味料の特許を侵害しているとして、同社をデラウェア州の地方裁判所に提訴し、TC ハートランド社が棄却又は裁判地をインディアナ州南部地区の裁判所へ移送する申立を行った件で、地方裁判所及び連邦巡回裁判所は、「裁判地に関して、TC ハートランド社はデラウェア州に居住していない」という同社の主張を退けた<sup>38</sup>。しかし、同社の上告を受け、連邦最高裁判所は2017年5月22日、地裁及び控訴裁の判決を覆し、TC ハートランド社による「特許侵害訴訟における裁判地に関する『居住地（residence）』は、その法人が登記している州のみを指す（国内法人の場合）」という主張を支持した。この判決は、特許権者が、被告の売上に基づいて訴訟に有利な裁判地で提訴するという四半世紀に亘る慣行を根本的に覆すものとなった<sup>39</sup>。米国内の地裁は、裁判地によって独自の規則があり、顕著な特徴が見られる所もある。例えば、カリフォルニア州北部地区の裁判所は、一般的に被告寄りとされており、原告による侵害の理論（infringement theories）の早期開示を求める地裁規則（local rules）がある。一方、テキサス州東部地区では、圧倒的な数の特許権侵害訴訟を担当<sup>40</sup>している一名の裁判官が、陪審裁判を選好し、略式判決の申立をしばしば却下していることなどから、一般的に原告寄りと見られている。また、同裁判官は、PTAB 手続を理由に審理を中断（stay）することに否定的である。更に、同地裁の陪審員には原告寄りが多く、外国の被告に対して偏りがある可能性があるとの指摘もある<sup>41</sup>。

#### ● 陪審裁判の増加

同時期におけるその他のトレンドとして、陪審裁判が増加したことが挙げられる。陪審裁判は、原告・被告のいずれかが申請すれば、陪審裁判が実施され、現在では特許権侵害訴訟でトライアルとなる場合、大半が陪審裁判となっている。しかし従来からそうだった訳ではなく、1997～2001年は、陪審裁判となる割合は32%であった。その割合は徐々に増え、2012～2016年には80%が陪審裁判となった。陪審裁判が選好されるようになってきた理由として、陪審員は伝統的に特許権者（原告）に有利な評決を出し、より高額な損害賠償金額を認定する傾向があることが挙げられる<sup>42</sup>。

<sup>38</sup> PWC "2017 Patent Litigation Study: Change on the horizon?" (May 2017)

[https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study\\_PwC.pdf](https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf) (p.23)

<sup>39</sup> Wilson Sonsini "U.S. Supreme Court Limits Venue in Patent Infringement Cases" (May 22, 2017)

<https://www.wsgr.com/en/insights/u-s-supreme-court-limits-venue-in-patent-infringement-cases.html>

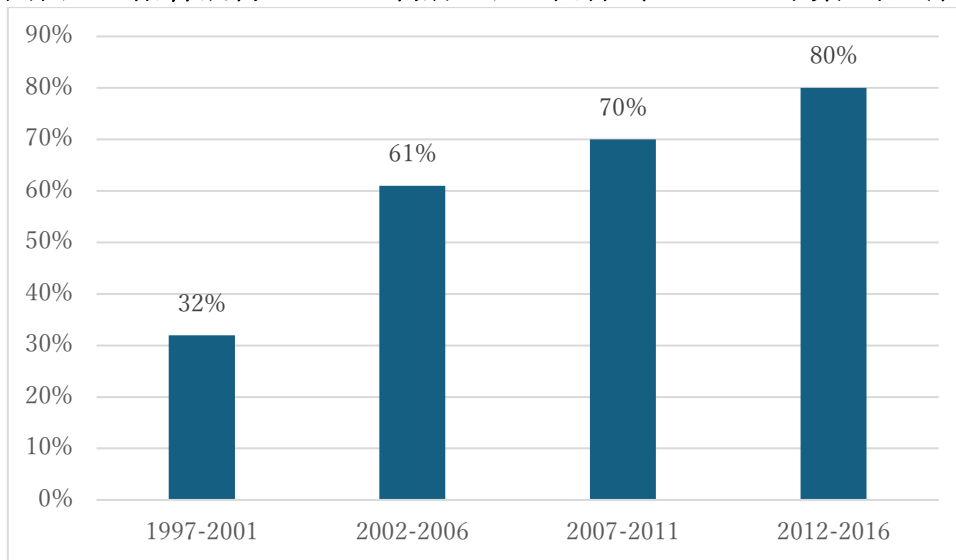
<sup>40</sup> テキサス州東部地区裁判所のロドニー・ギルストラップ判事（Rodney Glstrap）は、2024年には、795件の特許権侵害訴訟を担当し、2番目に多い判事（124件）の6倍以上となっている。（レックスマキナ 2025年報告書。P.9）

<sup>41</sup> Knobbe Martens "Overview of Patent Litigation in the United States" (February 3, 2022)

<https://www.knobbe.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-03-EU-Webinar-Series-Litigation-Overview.pdf> (p.27)

<sup>42</sup> PWC "2017 Patent Litigation Study" (May 2017)

図表 6 陪審裁判によって判断される割合（ANDA の事案を除く）



出所：PWC "2017 Patent Litigation Study" (May 2017)

[https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study\\_PwC.pdf](https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf) (p.6)

### 2.3.3. 2020 年以降：特許権侵害訴訟戦略の変化

特許権侵害訴訟の提起数は、2020 年代に入り、ほぼ横ばいから減少傾向が続いていたが、2024 年になって再び増加した。それでも最多（5,000 件以上）であった 2015、2016 年の水準には戻っていない（図表 2 を参照）。その一方、特許権侵害訴訟で認められる損害賠償金額の年間総額は、2021 年以降、毎年 10 億ドルを超え、12 億 1,700 万ドル（2021 年）、28 億 1,800 万ドル（2022 年）、36 億 3,800 万ドル（2023 年）、43 億 5,100 万ドル（2024 年）と急増しており、2020 年以前の水準（5 億～12 億ドル）を大きく上回っている（図表 4 特許権侵害訴訟で認定された賠償金額合計（2015-2024 年））。

以下では、2020 年以降の特許権侵害訴訟のトレンドについて紹介する。これらには今回の聞き取り調査でも指摘された点が含まれる。

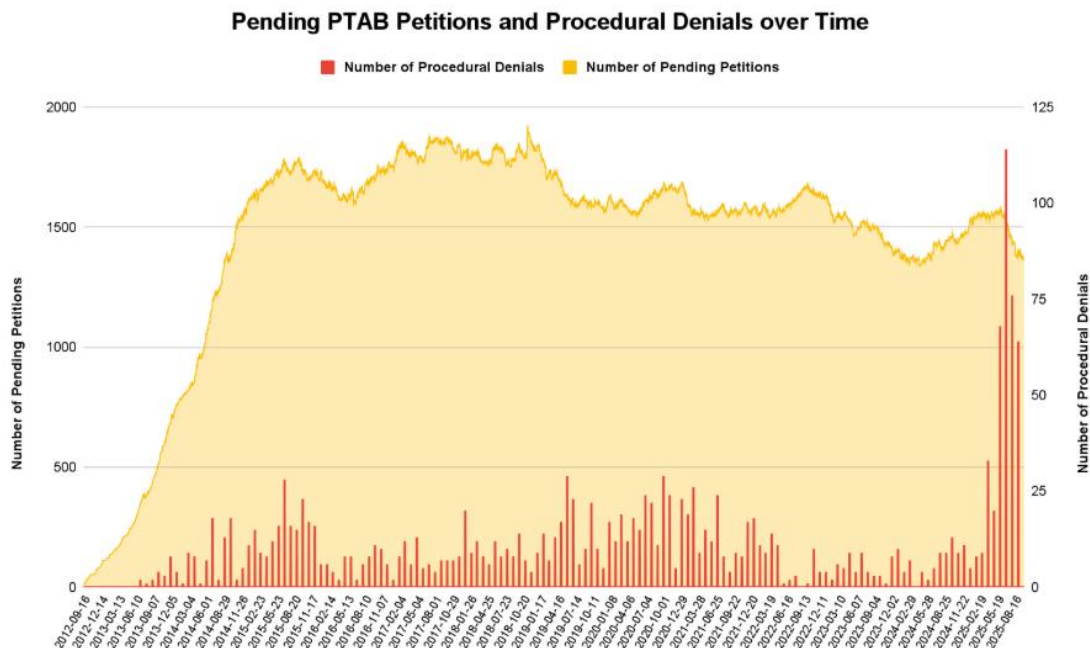
- IPR 及び PGR 請求の審理却下が増加傾向

特許権侵害訴訟を提起された際の戦略の一つに、USPTO の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board: PTAB）へ当事者系レビュー（Inter Partes Review: IPR）又は付与後レビュー（Post-Grant Review: PGR）を請求し、特許の無効化を得るという手段がある。IPR や PGR が開始されると地方裁判所が手続を一時停止することがあり、被告側は時間を稼ぐことができる他、特許の無効化に成功すれば、訴訟費用の低減につながる。しかし、2024 年 2 月 28 日に、USPTO のコーク・モーガン・スチュワート長官代理（Coke Morgan Stewart）が PTAB に関する大幅な政策変更を発表し、その一環として、IPR や PGR の請求に関する規則や手続が

[https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study\\_PwC.pdf](https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf) (p.6)

大幅に変更された。長官代理は、長官が決定権を持つ二段階方式の審理開始決定プロセスを創設し、裁量による審理拒否の要素を拡大するなどした<sup>43</sup>。その結果、PTABにおけるIPR及びPGRの審理拒否が急増し、2025年第3四半期には過去最高（254件）を記録した。これは2024年全体の206%である<sup>44,45</sup>。

図表 7 PTAB における請求件数および手続拒否の推移



出所：Unified Patents “Patent Dispute Report: Q3 2025 in Review” (October 9, 2025)

<https://www.unifiedpatents.com/insights/2025/10/9/patent-dispute-report-q3-2025-in-review>

IPRの審理請求に対する審理拒否が増えてきたことを受け、被告側の代替手段として、査定系再審査（Ex Parte Reexamination: EPR）の利用が高まるのではないかとの考え方もある。EPRは、付与済みの特許について第三者が再審査をUSPTOに請求できる制度で、正式なトライアルを行う必要がなく、費用対効果とスピードに優れた形で特許の有効性について争うことができる<sup>46</sup>。

### ・ITCの活用

米国を拠点とする特許権侵害訴訟において有益なツールの一つに、米国際貿易委員会（United States International Trade Commission: ITC）による関税法 337条

<sup>43</sup> Unified Patents “2025 Q1 PTAB Discretionary Denial Report: Fintiv in Overdrive” (May 27, 2025) <https://www.unifiedpatents.com/insights/2025/5/16/2025-q1-ptab-discretionary-denial-report-fintiv-in-overdrive>

<sup>44</sup> PGRの請求可能期間は付与後9カ月となっており、IPRはその9カ月経過後に請求可能となるため、PTABにおける審理の大半はIPRである。

<sup>45</sup> Unified Patents “Patent Dispute Report: Q3 2025 in Review” (October 9, 2025) <https://www.unifiedpatents.com/insights/2025/10/9/patent-dispute-report-q3-2025-in-review>

<sup>46</sup> StradleyRonon “The Evolving Landscape of Patent Litigation Funding: Trends, Targets and Future Strategies” (June 9, 2025) <https://www.stradley.com/business-vantage-point-blog/the-evolving-landscape-of-patent-litigation-funding-trends-targets-and-future-strategies>

調査の請求がある。ITC は、同 337 条に基づき、輸入品による特許権侵害や商標権侵害の調査請求を受けた後、それらの知的財産権に関する調査を実施し、特許権の侵害が認められる場合は、当該侵害品の輸入の差止を命ずる。ITC で進行中の調査対象となっている不公正行為の中では特許権侵害の申立が 8 割以上を占める。

図表 8 関税法 337 条：進行中の調査で申立てられている不公正行為の種類

年度	特許侵害のみ	商標侵害のみ	営業秘密の不正流用のみ	特許、商標、著作権侵害、営業秘密の不正流用、その他の不公正行為	著作権侵害、営業秘密の不正流用、不当競争、虚偽広告、その他の不公正行為
2015	71	7	1	9	-
2016	97	3	3	10	4
2017	102	1	1	8	5
2018	119	0	2	3	6
2019	110	3	4	5	5
2020	103	4	5	3	5
2021	116	3	9	4	3
2022	127	4	6	5	0
2023	96(89.7%)	3(3%)	2(1.9%)	3(3%)	3(3%)
2024	94(87%)	1(1%)	3(2.5%)	3(2.5%)	7(7%)
2025	105(88.3%)	3(2.5%)	3(2.5%)	3(2.5%)	5(4.2%)

出所：United States International Trade Commission “Section 337 Statistics: Types of Unfair Acts Alleged in Active Investigations by Fiscal Year (updated Annually)”

[https://www.usitc.gov/intellectual\\_property/337\\_statistics\\_types\\_unfair\\_acts\\_alleged\\_active.htm](https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_unfair_acts_alleged_active.htm)

国際的な貿易が拡大するのに伴い、ITC への不公正行為の申立全体におけるコンピュータ・通信機器産業と製薬・医療機器産業の割合は増加傾向にある。

図表 9 不公正行為を申立てられている製品の技術分野別の割合

単位：%

年度	自動車・製造・輸送	化学組成品	コンピュータ・通信製品	消費者用電子機器	集積回路	LCD/TV	照明製品	メモリー製品	製薬及び医療機器	印刷製品	小型消費者製品	その他
2009	7	2	17	10	12	7	7	7	7	5	5	14
2010	5	0	19	12	14	14	3	3	2	9	3	16
2011	4	1	25	15	6	17	5	5	5	4	8	5
2012	4	2	27	18	16	4	2	0	5	2	10	10
2013	8	2	35	4	2	0	5	2	15	0	8	19

年度	自動車・ 製造・輸 送	化学組 成品	コンピ ュー タ・通 信製品	消費者 用電子 機器	集積回 路	LCD/ TV	照明製 品	メモリ 一製品	製薬及 び医療 機器	印刷製 品	小型消 費者製 品	その他
2014	11	2	27	6	5	5	2	6	12	2	16	6
2015	9	0	27	9	5	5	2	0	5	6	9	23
2016	11	3	23	4	1	0	1	1	16	1	4	35
2017	5	0	46	5	2	2	2	3	12	3	5	15
2018	11	0	30	3	0	0	5	0	15	2	11	23
2019	14	5	21	5	0	0	12	0	14	2	12	16
2020	7	2	25	9	0	2	5	0	18	0	9	23
2021	6	0	40	18	2	2	3	0	8	3	3	15
2021	6	0	40	18	2	2	3	0	8	3	3	15
2022	6	0	36	14	0	4	0	0	12	0	4	24
2023	7	0	32	7	2	5	5	0	15	0	7	20
2024	6.2	2	42	6.2	0	2	2	0	8.4	0	6.2	25
2025	2.4	2.4	17	9.8	0	7	0	0	10	5	2.4	44

※不公正行為の申立全体に占める割合（％）を示したものの。

出所：United States International Trade Commission “Section 337 Statistics: Technology areas of accused products (% over the years)”

[https://www.usitc.gov/intellectual\\_property/337\\_statistics\\_types\\_accused\\_products\\_new\\_filings.htm](https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_accused_products_new_filings.htm)

特許権者が（地方裁判所ではなく）ITC の利用を愛好する理由として、以下の  
ような点が挙げられる<sup>47</sup>。

- **迅速な判断**：連邦地方裁判所によっては、トライアルまでに最大 5 年を要する事案もあるが、ITC で行われる証拠調査のヒアリング（訴訟のトライアルに相当）は通常、請求から 8～10 か月以内に行われ、最終判断は一般的に 15～18 カ月以内に行われる。
- **管轄**：ITC が管轄するのは、米国に輸入される製品である。特許権者の目的が侵害品の輸入の阻止である場合、調査の対象となっている製品が関税法 337 条に違反していると認定された場合、ITC は侵害製品が米国の国境を越えて流入してくるのを阻止するため、排除命令を発令する。

<sup>47</sup> IP Fray “Patent-related complaints continue to dominate USITC Section 337 investigations” (June 19, 2025) <https://ipfray.com/patent-related-complaints-continue-to-dominate-usitc-section-337-investigations/>

- **差止命令**：連邦地方裁判所は一般的に、特許権侵害に対する差止を認定するかどうかを判断するために、4つの要素<sup>48</sup>による試験を適用しなくてはならないが、ITCは排除命令や差止・停止命令を発令するためにこの試験を適用する必要はない。
- **和解の可能性**：輸入禁止に直面した場合、ライセンス契約を締結して和解することを選好する企業も多い（ただし、ITCで和解に至る割合は、近年は低下傾向にある<sup>49</sup>）。

#### ● 特許権侵害訴訟ファンドの動向

米国の特許権侵害訴訟を巡る状況は、訴訟ファンド業界の成長によって変容しつつある。新型コロナウイルスのパンデミック下で訴訟金融業界に巨額の資金が流入し、第三者の出資に基づく訴訟活動が拡大する中、訴訟ファンドは特許権侵害訴訟に明らかな影響をもたらしつつある。当初は懐疑的な目を向けられていた訴訟ファンドだが、個人発明家やスタートアップ、小規模な特許権者が、巨額の訴訟費用問題に直面する中、訴訟の手續上の困難さ等も加わり、訴訟ファンドは特許権行使者にとって強力なツールとなりつつある<sup>50</sup>。

一般的に、訴訟ファンドはノンリコース（成功報酬型）で提供され、ファンド提供者は、勝訴した場合のみ、投資のリターンを回収することができる。ファンドから資金を受けた原告が敗訴した場合、基本的には原告は訴訟に関してファンドから得た資金を返済する義務は発生しない。この方式によって、原告は、訴訟で勝利した場合に受け取る金銭は減るが、提訴に伴う金銭的リスクを大幅に軽減することが可能となる。一方、ノンリコース型の資金を提供するファンド側にとっては投資資金の全損失というリスクを伴うことから、権利主張の対象となる特許の評価に膨大な時間と努力が費やされる<sup>51</sup>。

今後も、人工知能（AI）や半導体、5Gや6G、バイオテクノロジーといった高価値技術分野での成長とイノベーションが予想され、これらは大幅なビジネス投資の機会創出や高価値のイノベーションを保護する特許の開発機会をもたらすと考えられる。知的財産権の価値が上昇すれば、特許権を行使するための費用

---

<sup>48</sup> 原告は、差止救済を得るために、①回復不能な損害がある、②金銭的損害賠償では不十分、③当事者間の不利益のバランス、④公共の利益、を実証しなくてはならない。

<sup>49</sup> USITC “Section 337 Statistics: Settlement Rate Data” (updated Annually) <https://www.usitc.gov/intellectual-property/337-statistics-settlement-rate-data.htm>

<sup>50</sup> StradleyRonon “The Evolving Landscape of Patent Litigation Funding: Trends, Targets and Future Strategies” (June 9, 2025) <https://www.stradley.com/business-vantage-point-blog/the-evolving-landscape-of-patent-litigation-funding-trends-targets-and-future-strategies>

<sup>51</sup> RPX Empower “What 15 Years of US Patent Litigation Data Reveal About the IP Market” (January 25, 2021) <https://insight.rpxcorp.com/news/65081-what-15-years-of-us-patent-litigation-data-reveal-about-the-ip-market>

も不随して増大すると予想されることから、特許権侵害訴訟ファンドの動向も注目される<sup>52</sup>。

一方で、訴訟ファンドを規制しようとする動きもある。2025年7月現在、7州（インディアナ、カンザス、ルイジアナ、モンタナ、オクラホマ、ウェストバージニア、ウィスコンシン）において訴訟ファンドに関する規制が実施されている。ただし、その内容は、詳細な禁止事項や訴訟ファンドの存在の自動的な開示、訴訟ファンド側が回収できる比率の制限等を定めた州（モンタナ州）から、訴訟ファンドに関する契約はディスカバリの対象範囲にある（つまり、相手方から求められた場合は提示する必要がある）ことを定めただけの州（オクラホマ州やウィスコンシン州）まで広範囲に及ぶ<sup>53</sup>。また、連邦議会においても、第三者による訴訟ファンドの透明性を強化しようとする動きがある<sup>54</sup>。今回の聞き取り調査でも、訴訟ファンドの利点が指摘された一方、その透明性や倫理性に関する懸念の声があった。

#### ● 意匠特許を巡る訴訟の増加

2020年以降の特許権侵害訴訟に関するトレンドとして、意匠特許（design patent）に関する訴訟が急増している点が挙げられる。意匠特許権侵害訴訟の年間提起件数は、2016年から2019年にかけて減少した後、2021年以降、急増している（図表10を参照）。意匠特許が特許権侵害訴訟全体に占める割合は低いものの、近年は消費者エレクトロニクス、ウェアラブル製品、ユーザーインターフェース・デザインなどの部門で注目されつつあり、実用特許（utility patent）に関する侵害訴訟がクレームの有効性の点で課題を抱えていると考えられる場合に、より高い戦術的価値を持つと考えられる<sup>55</sup>。

図表 10 意匠特許権侵害訴訟の件数（2015～2024年）

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
320	340	285	242	241	278	255	295	342	459

出所：Lex Machina “Patent Litigation Report 2025”

<https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1558358/download-documents?artifactId=3tfFgETWzOc7b92L8B4IyW1PTeN3E1IDR0SIifug2Mx1N6pQ1nEgjrZU>  
(p.7)

<sup>52</sup> StradleyRonon “The Evolving Landscape of Patent Litigation Funding: Trends, Targets and Future Strategies” (June 9, 2025) <https://www.stradley.com/business-vantage-point-blog/the-evolving-landscape-of-patent-litigation-funding-trends-targets-and-future-strategies>

<sup>53</sup> Redgrave LLP “Beneath the Surface: A Deeper Dive Into Third-Party Litigation Funding” (August 2025) <https://www.redgravellp.com/publication/beneath-the-surface-a-deeper-dive-into-third-party-litigation-funding>

<sup>54</sup> Patent Progress “Congress Refocuses on Third-Party Litigation Funding Transparency” (August 1, 2024) <https://patentprogress.org/2024/08/congress-refocuses-on-third-party-litigation-funding-transparency/>

<sup>55</sup> Insights “US Patent Litigation Trends in Last 5 Years (2020–2025)” (October 31, 2025) <https://insights.greyb.com/united-states-patent-litigation-trends/>

## 2.4. 損害賠償金額・和解金額から見た事案例

米国の特許権侵害訴訟においては、巨額の損害賠償金・和解金がしばしばニュースとなる。これまでに損害賠償請求金額・和解金額が数十億ドルに達した事案も複数ある。下記にその代表的な事案を紹介する。(一部の事案の詳細は巻末を参照)

図表 11 損害賠償金額・和解金額が大規模な訴訟事案の一例

<p><b>アイデニックス製薬 対 ギリアド・サイエンス社</b>          認定された損害賠償金額：25 億 4,000 万ドル (2016 年)          →上記の陪審評決を地裁の裁判官が覆し、控訴裁もこれを支持。特許権侵害及び損害賠償金は撤回された。</p>
<p><b>VLST テクノロジー社 対 インテル社</b>          認定された損害賠償金額：21 億 8,000 万ドル (2021 年)          →訴訟は継続中。</p>
<p><b>ファイザー製薬 対 テバ製薬及びサン製薬</b>          和解金額：21 億 5,000 万ドル (2013 年)          →損害賠償金額が算定される前に和解した。</p>
<p><b>セントリペタル・ネットワークス社 対 シスコシステムズ社</b>          認定された損害賠償金額：19 億ドル (2020 年)          →連邦巡回控訴裁判所からの差し戻し審で 2023 年 12 月、シスコ社に有利な判断が下された。(その後の経過は公開情報からは不明)。</p>
<p><b>セントコー社 対 アボット・ラボラトリーズ社</b>          認定された損害賠償金額：16 億 7,000 万ドル (2009 年)          →控訴裁で撤回。</p>
<p><b>アルカテルルーセント社 対 マイクロソフト社</b>          認定された損害賠償金額：15 億ドル (2007 年)          →最終的に和解。金銭のやり取りは発生せず。</p>
<p><b>カーネギーメロン大学 対 マーベル・テクノロジー社</b>          認定された損害賠償金額：11 億 7,000 万ドル (2012 年)          →最終的に和解。マーベル社はカーネギーメロン大学に 7 億 5,000 万ドルを支払った。</p>
<p><b>カリフォルニア工科大学 対 ブロードコム社及びアップル社</b>          認定された損害賠償金額：合計 11 億ドル (2020 年)          →最終的に和解。内容は非公開。</p>
<p><b>アップル社 対 サムスン社</b>          認定された損害賠償金額：10 億 5,000 万ドル (2012 年)          →最終的に和解。内容は非公開。</p>
<p><b>モンサント社 対 デュポン・パイオニア社</b>          認定された損害賠償金額：10 億ドル (2012 年)</p>

→最終的に和解。デュポン社はモンサント社に、17億5,000万ドル（損害賠償金額を上回る）を支払った。

訴訟大国といわれる米国において、日系企業が特許権侵害訴訟に巻き込まれるケースもある。日系企業の多くの場合は被告として関与するが、時には原告訴訟を提起し、勝利するケースもある。知財の活用方法の一つとして、原告として特許権を行使する可能性や、特許権侵害を訴えられた場合の対応について日頃から検討することは重要であると思われる。

## 第二部

## 1. 訴訟の体制

米国訴訟においては、当事者となる企業等と訴訟代理を行う弁護士等との協力関係が不可欠である。まず、訴訟当事者と法律事務所との間で、どのように訴訟対応が行われているのかを紹介する。

### 1.1. 法律事務所の選定

訴訟当事者に適した法律事務所を選定するに当たっては、原告であるか被告であるか、相手方の態様・状況、訴訟内容など様々な考慮要素を検討する必要がある。そして、それらについて日頃から調査をしておくことが望ましい。

- 大手法律事務所に依頼するというよりは、担当となる窓口の弁護士個人に依頼するという考え方である。窓口ではない他のパートナー弁護士に依頼することは基本的にない。(企業)
- 訴訟対応にあたる人材、スタッフについては法律事務所に一任するので、そのキャパシティがないと思われる事務所は避ける。複数の訴訟を平行して抱えている法律事務所もあるので、そういった点も加味して法律事務所を選定する。(企業)
- 侵害訴訟を提起された場合、訴訟の複雑さによって、法律事務所の規模も考慮する。大手事務所のメリットは情報量の豊富さであり、珍しい事案であれば大手事務所に頼らざるを得ない。「ピーナツケース」と呼ばれるような、小規模で少額の賠償金を得ることを目的に数多くの提訴をするような NPE の場合は、費用が割高となる大手事務所ではなく、小規模な事務所を使うこともある。(企業)
- 法律事務所を選定する際、同一の法律事務所であっても、大都市所在の弁護士と比べて地方都市所在の弁護士の方が低額なアワリーチャージになる傾向がある。そのため、担当弁護士が大都市のブランチに所属していることは要件としない。ただし、デポジションや出廷に伴う出張が想定されるため、交通の便が悪い遠隔地に所在する弁護士は原則として避けている(企業)
- 法律事務所を選定する際、コスト面以外では、担当弁護士の経験を見る。例えば、相手方(原告)との係争経験がある弁護士は交渉において有用である。相手方との訴訟経験があるところを優先的に選ぶ。(企業)
- 担当弁護士が訴訟途中で変わらないように留意した。中心となる弁護士はその法律事務所に長く所属していたため、辞めないと期待できた。(企業)
- NPE 訴訟については、その経験を有している(相手の手の内が分かっている)弁護士に依頼するようにしている。(企業)
- 日本語でコミュニケーションを取ることができるか、日系企業の細かな社内プロセスを理解しているかは、法律事務所を選定の際に重視する。(企業)
- 日本人弁護士がいるかいないかは、法律事務所選定の条件には含めていない。(企業)
- 法律事務所を選定する際は、利益相反の有無を確認する。訴訟された場合に被疑製品のどの部分の特許であるのかを特定し、サプライヤー(部品供給元企業)を巻き込んだ訴訟となることが想定される場合は、それらのサプラ

イヤーとの利益相反も調査する。サプライヤーと法律事務所間の利益相反が明らかになり、断念したケースもある。(企業)

- 訴訟は毎年数件の割合で発生しており、技術分野、規模、裁判地等に基づいて外部の法律事務所を利用するという基本的な考え方は有している。その中から1つの事務所を選定するのではなく、複数の法律事務所から見積りを取るようになっている。(企業)
- 信頼できる弁護士を探すのは容易ではない。米国の有力弁護士を紹介するリエゾンの役割を果たす日本人弁護士を頼るのも一案である。また、日本の大手弁護士事務所が斡旋してくれることもある。(企業)
- 各企業間の訴訟担当者間の情報交換が役立つこともある。利益相反がないことが前提だが、ライバル企業が利用した弁護士を紹介してもらうこともあり得る。(企業)

## 1.2. 訴訟対応体制

訴訟には様々な組織・人物が関わる。法律事務所、訴訟当事者となる企業等においては、複数者で構成されるチームにより対応することが一般的である。そして、特許権侵害が争われる製品等の範囲により、訴訟対応体制も変化し得る。

### 1.2.1. 法律事務所の体制

- 法律事務所が事案に対応させる人材、スタッフについては、訴訟対象の特許件数や技術内容によって異なる。例えば、訴訟対象となった特許が5件だったとしても、対象技術が同じようなものであれば、主担当の弁護士1~2名とアソシエイトと想定され、5件の対象技術が全く異なるものであれば、3人以上が主担当になるだろう。対象製品が、部品だけなのか、最終製品なのかによっても、人材・スタッフは変化する。(企業)
- 対象特許が5~6件の場合で、パートナー3名、アソシエイト3~4名、パラリーガル2名といったところ。法律事務所側の窓口はパートナーであることが多い。具体的な担当者数は、対象特許の件数やその内容(複雑さ)によって変化する。(法律事務所)
- 基本的に、法律事務所では、訴訟の規模やフェーズによってパートナー1~2名、アソシエイト複数名、サポートのためのパラリーガル1~2名の体制で臨むことが多い。初期段階では比較的少人数で開始し、ディスカバリやトライアル準備の進行に伴い、必要に応じて増員されることが一般的である。主要メンバーや変更については個別の事前了承を得ないケースも多い。頻繁に代理しているクライアントで小規模の訴訟であれば、リードカウンセルだけの提示で済むこともある。(法律事務所)
- 初期段階では、法律事務所側には、リーダーとなるパートナーが1名、補佐が1~2名、事務所内部のサポートメンバーが数名いるといった印象である。打ち合わせに参加するのは、リーダー1名と実働者1~2名。企業側も1~3名である。(企業)
- 訴訟担当の弁護士と知的財産担当の弁護士とが関与する。リードカウンセルとなるパートナー弁護士のほか、サポート要員となるアソシエイト弁護士な

どのチームで対応することになるため、訴訟初期段階でも4~5名の弁護士が関与する。その後、訴訟が進むにつれて知的財産担当の弁護士は離れ、訴訟弁護士中心の対応に変わる。(企業)

- 訴訟前の調査にかかわる弁護士の数は、事案の規模によって異なる。通常は、1件の特許につき1チームが編成され、パートナー/シニアアソシエイト1名とジュニア/中級レベルのアソシエイト1名の組合せとなる。(法律事務所)
- 特許ごとに1つのチームが編成され、そのチームが担当する特許に関連する全ての検討に対応する。連邦地裁における損害の検討やITCにおける国内産業要件の検討に対応するチームが別途設置されることもある。(法律事務所)
- パートナー/シニアアソシエイトは1~3件の特許を監督する。初期段階の分析はジュニアアソシエイトによって行われることが多い。(法律事務所)
- 経験した訴訟では、訴訟の事務面を担当する弁護士(開始時点で2名。途中で追加あり)と技術分析担当の弁護士(2~3名)とが対応した。弁護士が異動・退職した際には、引き継ぎが行われるまで対応者が欠けた状態となった。(企業)
- 通常、訴訟対応チームのメンバーは、①技術専門性、②法律専門性、③言語に基づいて選出される。クライアントの意見も考慮する。(法律事務所)
- 当事務所では、一人で平均4~5件の訴訟事案を同時に扱う。(法律事務所)
- 当事務所は少数精鋭体制である。対象となる特許の件数にもよるが、一般的には、主担当の弁護士(lead lawyer)、事案を監督するジュニアプリンシパル(junior principle)又はシニアアソシエイト、アソシエイト、若手アソシエイト(動議や法律調査、デポジションの準備等)で構成される。特許件数が多ければ、人数も増える。チームの人員は少ないが、主担当の弁護士もスタッフと共に細部まで関与する。(法律事務所)
- 賠償金額が100億円規模の場合、基本的に主担当の弁護士一名で担当する。文書レビューなどではアドホック的に経験豊富なスタッフ数人にサポートさせる場合もある。客員弁護士にサポートさせることもあるが、客員弁護士に文書のレビューをさせることはあまりない。(法律事務所)
- 米国の法律事務所はオーバーヘッドが大きく、費用高につながっている。また、多くの法律事務所では、弁護士の「パートナー」の定義が曖昧である(大手事務所の部門リーダーやパートナーとしての経験上、実はアソシエイト(ノンエクイティ)がノンエクイティのまま継続してパートナーを名乗っている場合もある。パートナーは年間200万ドル程度の仕事を受けることが求められるのも普通である)。(法律事務所)

### 1.2.2. 企業等の訴訟当事者の体制

- 社内からは、交渉・法律担当(知的財産部門内の渉外部)と技術評価担当(知的財産部門内のIPエンジニア)の人材を集め、1つの訴訟対策チームを編成する。交渉・法律担当は常に複数(2~3名)だが、技術評価担当の人数は特許件数によって異なり、例えば、1特許につき1名というように編成される。(企業)

- 担当者は複数の訴訟案件を掛け持ちするのが常である。(企業)
- 複数の事業部門にまたがる訴訟の場合、社内の体制も変わり、人員も倍数的に増える。統括は知的財産部門が担当する。全ての人員が専任となるわけではないので社内のスタッフのカウントには悩むところはあるが、中核メンバーは4名程度、技術サポート(権利取得担当者等)が4~5名程度と考えられる。通常、担当者は他の業務も行っている。原告訴訟において反訴があった場合には、対応者が増える可能性もある。(企業)
- 社内には、事業部門(BU)に付属している知的財産部門と、統括の知的財産部門がある。特許侵害訴訟の対象となった製品に関係するBUが1つの場合、そのBUの知的財産部門のみが対応し、統括の知的財産部門が必要に応じてサポートする。訴訟の対象が複数のBUにまたがる場合は、その対象となる複数のBUの知的財産部門と統括の知的財産部門が関与する。こうした場合、弁護士費用をどのBUがどの程度負担するかは、関与する部門間で協議・決定する。(企業)
- 5名程度の訴訟対応メンバーで複数の訴訟を並行して取り扱っていた経験がある。証拠保全のため通常の社内ルールよりも長く資料を保管しなければならない場合もあるので、事業部や会計部などに協力を依頼するのも負担感があった。社外の倉庫に保管した古い書類の発掘にも手間がかかった。(企業)
- 社内全体で20名前後が関与した大きな事案もある。関与の程度は担当者によって異なる。(企業)
- 提訴された際の初動(答弁書の作成、移送の申立、訴訟棄却申立)には、社内の知的財産部の人員1~3名が関与し、社内で準備をした上で外部の法律事務所と協議する。エンジニアにも話は聞くが、エンジニアは外部の法律事務所との打ち合わせには参加しない。この時点ではBU(営業など)は関与しない。(企業)
- クライアント企業側の担当者は数名の場合もあれば数十名の場合もある。窓口となる担当者を決めることで、コミュニケーションを円滑化することができる。(法律事務所)
- クライアント企業側は、知的財産部や法務部のメンバーを中心に2~4名程度を訴訟担当のコアチームとする体制が多い。日系企業の場合には、日本で代理している外部法律事務所・特許事務所のメンバーも関与することがある。米国企業の場合には、インハウス(社内)の弁護士が主体的に関与するケースが多いが、企業規模や訴訟経験により体制は大きく異なる。(法律事務所)
- 日本の事業部門が米国で提起した訴訟において、米国支社がサポートすることがある。(企業)
- 米国内で商流が完結する事案において日本本社が被告となっている場合は、その点を棄却(dismiss)させる手続きを取り、本社が関わらないようにする。商流において日本本社と米国支社の双方が関わる事案では、日米双方が関与し、双方で同一の外部弁護士を雇用する。米国訴訟において日本の弁護士を関与させることはほとんどない。サプライヤーとの契約が日本語で、サプラ

イヤー側の対応が期待できず、日本で何らかの追加措置を考える場合に、日本の弁護士を頼るケースはあるかもしれない。(企業)

### 1.2.3. 訴訟関係者

- 初動として、訴訟対象の技術・製品がどこまで含むのかを調査する。これは明確な場合と不明確な場合があるが、まずはどの部門がその訴訟対象と関係しているのかを判断する。対象に含まれない部門は訴訟対応から切り離される。本社内の場合は区別が難しい場合もあるが、子会社などの場合は完全に除外される。その上で関係する部門間、子会社との間で費用・対策を検討する。(企業)
- 最終製品が訴訟対象であると、その部品を供給しているサプライヤーにも関与してもらう必要がある。その場合、サプライヤー自身も弁護士費用を負担する。サプライヤーが訴訟に係る場合、企業内の担当者は、そのサプライヤーがどこまで広がっているのかを瞬時にチェックしなくてはならない。この点は、訴訟された時点で大変な作業の1つである。(企業)
- サプライヤーに対して、サードパーティとして訴訟に関与してはどうかと提案することもある。関与に前向きなサプライヤーもいるが、訴訟への関与を嫌がる(訴訟に社名を開示したがる) サプライヤーもいる。(企業)
- 最終製品の部品が提訴された場合であっても、その部品の製造者に被告を移し替えることはできない。関与させることは可能だが、自社が訴訟から離脱することは極めて難しい。(企業)
- 仕入品に起因して訴訟提起された場合には仕入元に対して求償 (Indemnification) することもある。その際、原告との交渉も含めて仕入元に対応を依頼する場合があるが、訴訟経験がある会社とない会社とで、原告への対応 (スタンス) が異なる印象がある。(企業)
- 訴訟にベンダーが関わっている場合、相手方との交渉権を求めるベンダーもあり、その場合は当方側の一存で和解することはできない。複数の仕入元が関連する訴訟が提起される場合もあり、そのような場合には、仕入元に交渉権を与えるのではなく、自社に交渉権を確保する工夫が必要となる。仕入元による原告への対応方針が相違し、その結果、訴訟対応が困難となる可能性がある。(企業)
- 特許訴訟にサプライヤーが関わる場合、どちらが責任を負うかという問題が発生して対応が複雑になる可能性がある。訴訟の段階で和解を検討する場合や、どの法律事務所のどの弁護士に任せるかといった判断をする際にサプライヤーが関与することもある。(企業)
- 意思決定にサプライヤーが関わってくると、ソールコントロール (sole control) をサプライヤーに渡さなくてはならないことが往々にしてある。本来、サプライヤーの部品に関する特許だった場合に、当社が勝手に和解すると問題になることもある。サプライヤーを考慮せずに和解することはできない。(企業)

### 1.2.4. 法律事務所との交渉

- 警告状の内容が小規模で提訴されるリスクが低い場合、すぐには外部弁護士を雇用せず、社内弁護士に相談の上対応する。提訴された又は提訴される可能性が高まったら外部の法律事務所と相談する。(企業)
- エンゲージメントレター(法律事務所との契約)において、法律事務所の担当人数の制限、法律事務所内の打合せコストに対する請求の制限、渡航時のビジネスクラス使用の禁止等、厳しく規定する。(企業)
- 法律事務所に訴訟フェーズごとに費用上限額(キャップ)を提示してもらい、それを順守するよう求めるが、予想外のことが発生することもある。それによって、法律事務所のモチベーションの低下が懸念される場合は、その時点での超過分は支払う一方、後のフェーズにおけるキャップを下げて相殺することで訴訟全体のキャップを維持するよう交渉することもある。このような規定を理解し順守できる法律事務所を選定する。(企業)
- 法律事務所に要求しているのは必要最低限のチーム構成にして欲しいという点のみで、具体的な役職や人数は指定しない。ただしアソシエイトが多すぎる場合は減らすよう求める(アソシエイトの訓練のために利用されることは避けたい)。また、担当者の追加や異動などで入れ替わる時は事前承認を得るようエンゲージメントレターにおいて規定している。(企業)
- 法律事務所側のメンバーの人数を決定する際や、後に新メンバーを追加する際は、クライアントの事前承認を得る。(法律事務所)
- チーム内の人事に異動があった場合のクライアントへの対応は、契約によって異なる。チーム内の人事に意見する企業もある。後任者が現状を把握するまでの作業については、顧客に対して費用請求しない。(法律事務所)
- 法律事務所側の担当者の変更については、ガバナンスを効かせたいと考えている。変更がある場合は、事前に報告するよう希望を伝えている。また、そういったことに配慮してくれる法律事務所と契約したいと考えている。(企業)
- 訴訟費用削減の観点から、担当の弁護士は、法廷に立つ弁護士も含めて3名までに限定した。これに対して相手方弁護士は合計10名以上であったことがある。(企業)
- 訴訟ファンドを利用した際、法律事務所との間で、ファンドが提供可能な資金上限額を超えないように進めていくという認識を共有していた。(企業)
- 弁護士に任せたいこと、パラリーガルや翻訳者に依頼したいことを依頼者側がリクエストすることがある。リードカウンセルがキーパーソンとなる。信頼できるリードカウンセルであれば、コストを低減させるために適材適所で人員を配置してくれるため、過剰な請求だと感じることはない。基本的にはリードカウンセルからの請求内容(誰がどれだけの時間働いたか)を信じる。業務報告内容を精査する余裕はない。米国法律事務所内でどの程度時間を要したのかを正確に把握できない場合も多い。(企業)
- 法律事務所との打合せは、基本的には、ウェブ会議や電話で行う。対面で打合せを行うことは少ないが、重要な訴訟局面や技術的な分析や解説を行う場合は対面で行われることもある。訴訟が本格的に進んでいくと、毎週打合せを行うこともある。(企業)

- 法律事務所を雇用するタイミングは、事案の内容によるところが大きい。最初に届く警告の内容が完全に部品（サプライヤー）に関するものであり、自社では検討できない場合には直接サプライヤーに連絡するよう要請するが、その要望は聞き入れてもらえないことが多い。しかし、このように情報が手元にはない状況で弁護士を雇用しても意味がない。自社に責任があることが明確な場合は、すぐに弁護士を雇用して検討を開始する。（企業）
- 相手が競合会社の場合にトライアルまで争うことは少ないが、重要なインパクトがあるのは間違いないので、弁護士を雇用して、トライアルまで争われた場合はどうなるかを想定した上で、検討・交渉することは多々ある。（企業）
- 法律事務所の料金は上昇し続けている。今やアワリーチャージが2,000ドルとなることもあり得る。料金上昇の結果として同事務所に継続的に委任することが難しくなるケースもある。（企業）
- 日系企業は不要に根本的な質問をしていくことが多いと感じる。米国の法律事務所では対応に時間と費用をかけると費用がかさむことになる。（法律事務所）
- かつての日系企業は交渉力が弱いとされていたが、近年は強くなりつつある。時にはそれが過ぎて攻撃的になることもある。（法律事務所）
- 当事務所ではプロセスの最初から「訴訟で勝利すること」に焦点を当てている。審理（merit）や主張（argument）に集中し、重要でないディスカバリの争いに惑わされない（他の法律事務所がディスカバリに焦点を当てるのは、それによって弁護士時間を費やし、費用を請求できるからである）。（法律事務所）

### 1.2.5. 法律事務所以外の専門サービスの活用

#### < 翻訳・通訳 >

- 日本語の文書を読む必要がある場合は、日本語を読める人を雇う。裁判所に提出する必要がある場合、相手側から要求された場合などは除き、基本的に翻訳はしない。今後はAIの活用が進むかもしれない。（法律事務所）
- デポジションやトライアルなどで、証人が日本人の場合には通訳を利用するのが一般的である。ディスカバリ手続における文書レビューなどについては、機械翻訳や日本語の分かる人員を配置して対応するケースが多い。ディスカバリ専門の業者にサポートを依頼することもある。トライアルが近づくと陪審員コンサルタントやトライアル・グラフィックス業者を利用することも多い。また、専門家証人のサポート・証言は、ほぼ全ての特許訴訟で欠かせない（法律事務所）
- 信頼を置く通訳者を指定した。訴訟では、企業・事業内容に関する説明を求められることもあることから、何度も自社に関する通訳経験があり、理解の深い通訳者の方が望ましい。通訳者の質が問題になることもある。相手方の通訳が適切に通訳できなかった事案では、当方が用意した通訳が先方の通訳を代理する形を採ったこともある。（企業）
- 翻訳・通訳コストは法律事務所を通して支払う。翻訳・通訳の必要性については、デポジションの際の通訳や、社外の弁護士が日本語の文書を検討する

際に翻訳（日本語→英語）が必要といったケースが考えられるが、いずれにしても費用は法律事務所から請求される。（企業）

- 中立的で認定を受けた翻訳者を雇用し、翻訳を行う。クライアント自身による翻訳に頼ることはできない。また、相手方から得た秘密保持文書をクライアントが閲覧することはできない。（法律事務所）
- 外部事業者は基本的に法律事務所側で手配をして、クライアントに費用請求する。（法律事務所）

#### <その他>

- 調査の内容によっては外部組織を使うこともある。侵害や無効に関する初期分析は事務所内で下級のアソシエイトが行う。先行技術調査は専門業者に外注することもしばしばある。専門業者が提示した結果を当事務所内の下級アソシエイトが分析する。最近では初期分析に AI を使用することもあるだろう。これは、コスト低減策にもなる。ただし AI ツールを利用する場合には秘密保持に関する懸念がある。（法律事務所）
- 以前に数十名のアソシエイト・チームにディスカバリを任せたとあるが、文書を精査できておらず、文書の内容も理解していないことがあった。それに比べると、AI を活用しながらの網羅的なサーチには活用可能性があるかもしれない。（法律事務所）
- 訴訟ファンドを利用したことがある。法律事務所とファンドとの組合せを選定する際には、(1)反訴される可能性を踏まえ、被告となった場合も資金を出資してくれるファンドかどうか、(2)訴訟が海外に及ぶ可能性を踏まえ、国際的に対応できる法律事務所かどうかを判断材料にした。その他、訴訟目的（損害賠償請求のみか、クロスライセンスなども求めるか）に理解を示してくれるか否かも考慮した。十分に先を見通した戦略を立てることが、社内での合意を得る上で重要になる。（企業）
- 被告側として、「積み立てをして訴訟に備える」というサービスを聞いたことはあるが、実際にそのサービスを利用している企業は聞いたことがない。費用をプールしておくという概念は、会計的にも大きな問題となるのではないか。（企業）

## 2. 訴訟手続 1 初期手続

特許権侵害訴訟は、原告側が、自社の特許について十分な調査を行い、必要に応じて相手方との交渉を行った後、訴状を裁判所へ提出し、被告へ送達することで開始される。訴状を受け取った被告は、送達までの期間も活用しつつ、答弁書を提出することとなる。

### 2.1. 期間

初期手続の期間はケースバイケースであるが、訴状の送達の要件や、裁判地による訴訟進行の傾向などを把握しておくことが有効である。

#### 2.1.1. 訴訟当事者の視点

- 一般的に初期手続（訴状・答弁書の交換手続）で半年程度を要する。
- 期間・費用については、必ず外部の弁護士に意見を求める。
- 新製品を発表すると安価な製品が他社（同一企業）から販売されるという事案が繰り返されたことがある。そこで、同社に対抗するため、まず発明の権利化を訴訟弁護士と進め、数年（製品2世代分程度）の時間と労力を費やして特許ポートフォリオの構築に取り組んだ。社内の調整を行い、法律事務所との訴訟使用権利特定の相談を行った後、訴状提出までに1年程度を要した。
- 複数の企業にライセンス供与をしている特許ポートフォリオについて、1社との間で数年に亘る交渉が進展しなかったため市場の公平性確保を目的として訴訟に持ち込んだ事例がある。権利行使する特許を社内で決定し、相手方の最新製品を購入して改めて解析等を行い、複数国での訴訟を準備した。訴訟を決断してから訴状提出までは1年程度を要したと思われる。
- 自社が有利になるような状況を作るための証拠集めを行い、相手方に対して活用できる特許群が明らかになった頃に、訴訟ファンドを活用する前提で弁護士に相談した。候補となる法律事務所とファンドとの組合せ三者に対して、特許ポートフォリオの評価を依頼し、見積りを入手するまでに1年程度を要した。依頼先を決定した後の展開は早く、すぐに訴状作成が始まった。

#### 2.1.2. 法律事務所の視点

- 訴訟全体の基本的な流れは、プリーディング（訴状や答弁書のやり取り）、反訴があった場合への対応、文書提出要請、ディスカバリ、デポジション、略式判決の申立、トライアル、ポストトライアル、控訴となる。
- 一例として、次のようなスケジュールが考えられる。いずれのフェーズに移行するタイミングも概算であり変動する。

フェーズ	訴状提出／スケジュール確定からの期間
訴状提出	
訴状への答弁書	1 か月（送達放棄（waiver） <sup>56</sup> や被告の所在地等によって長くなる可能性あり）
主張 （侵害・無効の主張を含む）	2～3 か月
ディスカバリ	1 年
クレーム解釈	5～6 か月
略式判決申立	1～1.5 年
トライアル	約 2 年

- 原告側となるクライアント側で事前調査を進めている場合は別として、侵害調査期間も含め、相談から訴訟提起までの期間は、半年～1 年程度である。訴訟提起の前に警告書を送付するか否かについては、クライアントと相談の上で決定する。訴訟提起前の調査・検討を慎重に行う場合は、それ相応に時間も費用も必要となる。
- 期間や費用にはばらつきがあり、訴訟前（pre-litigation）の秘密保持契約（non-disclosure agreement: NDA）の交渉に 2 年を費やしても契約締結に達することができず、その後に訴訟に至った事例もあった。ただし、ほとんどの場合、訴訟前に要する期間はそれよりは短く、一般的な期間としては 1～2 か月といたところだろう。その場合の訴訟前調査の費用は、幅が広いが、3 万～20 万ドルではないかと思われる。
- 訴訟提起からディスカバリ開始までの期間は、送達の速さ、スケジュールリングカンファレンスの時期、（必要に応じた）裁判地移送申立、棄却申立（Motion to Dismiss）などの手続・調整・交渉のために、2～6 か月程度が想定される。
- 訴状提出からディスカバリまでの期間は 1 年程度である。
- 連邦地裁において 9 か月で完了したスピード訴訟の事案もあれば、3 年を要した長期事案もあり、訴訟に要する期間は裁判所次第で極めて変動的である。
- 訴状と答弁書のやり取りが行われた後（該当する場合は移送申立や棄却申立等も行われた後）、スケジュールカンファレンスが行われ、マークマンヒアリングまでのスケジュールや、その後のトライアルの時期などが決定する。裁判所により、カンファレンスの前に、原告側が侵害主張書（Infringement contention）を提出する場合もある。そこから数か月後（目安として提訴から半年経過した頃）に被告側からは、無効の主張（invalidity contention）が提出される。

<sup>56</sup> 米国外に居住する被告が「送達の放棄（正式な送達を受ける権利を放棄）」をした場合、答弁書の提出期限は 90 日後に延長される。出所：Patent 2021, Vol. 74 No. 13 「アメリカ民事訴訟に関する送達と日本企業の対応」（2021 年 12 月 10 日）<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3922>; Thomson Reuters “Initial Stages of Federal Litigation: Overview” (2014) (P.3) <https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/McRaeIranFederalLitigation.pdf>

- 裁判地はどこか、被告は誰か、対象となる特許は何件か等、様々な要素によって、訴訟の期間は変動する。
- 日本の訴訟の場合、訴訟全般を通じて色々な流れで議論が行われているような印象だが、米国の場合はプリーディング（pleading）と呼ばれる初期の訴状・答弁書の交換手続でほぼ枠組みが決まる。この枠組みを変えることは、可能ではあるが容易ではない。

## 2.2. 法律事務所との提訴前の相談

自社の特許の活用を目指す場合、入念なデューデリジェンスが必要である。法律事務所との相談から始める場合もあれば、自社で事前調査を行った上で法律事務所との相談に臨む場合もある。

- 訴訟前（pre-litigation）の交渉で特許所有者の代理人を務める場合、特許所有者の代理人として停止通告書（cease and desist letter）の草案や、相手方の弁護士と協議を行う。（法律事務所）
- 提訴へ向けた準備とライセンス交渉を並行して進める場合もある。（法律事務所）
- 訴訟前調査では、製品を分析する必要があり、シンプルな製品であれば費用はさほどかからないが、複雑な製品・部品の場合は技術専門業者を雇い、分析させる必要があり、費用と時間がかかる。（法律事務所）
- クライアント企業から特許活用の相談を受けた後、特許・製品の調査（デューデリジェンス）を実施する。クライアント企業が事前に行った調査で侵害がある程度確定していれば、法律事務所による調査は比較的短期間に終わることが多いが、確定していない場合は数か月を要することもある。一例として、300～400 件の特許を調査し、対象となりそうな特許を数十件に絞り込むまでに 2～3 か月で、費用は数十万ドル。クライアント企業の予算にもよる。（法律事務所）
- 訴訟前のデューデリジェンスを社内で行っている日系企業は多く、その場合、その準備期間に相当する弁護士費用（一例として 20 万ドル）は抑えられる。（法律事務所）
- 訴訟に利用する特許ポートフォリオの特定や侵害品の調査を自ら実施したクライアントの訴訟費用は相応に小さくなる。侵害品の特定（現実に侵害しているかどうかの調査）なども弁護士が実施する場合には高コスト化し、50 万～100 万ドル程度の費用が見込まれる。（法律事務所）
- 法律事務所が日系企業から特許訴訟の相談を受ける際、事前の調査を十分にしている企業もあれば、そうでない企業もある。例えば、特許のマネタイズに関する相談で、どの分野・製品を対象にするかが定まっていない状況でも、協議の過程で、クレーム解釈によっては特定の製品群に権利行使できるかもしれないと気づくことがある。その後、企業側でその業界の製品を購入・調査したり、ウェブ調査をしたりして、特許活用のアイデアが広がり、様々なクレームチャートの作成につながることもある。（法律事務所）

- 日系企業が米国市場で特定の企業を相手に特許権侵害訴訟を提起する場合、法律事務所との相談時点で相手方を特定できていなくとも米国に市場(特許権侵害の可能性)がありそうだと考えられる場合、この特許群は米国市場で権利行使可能かもしれないと法律事務所から提案することもある。(法律事務所)
- 相手が侵害しているという確証があり、すぐに提訴したい場合に、クレームチャートを作成せずに提訴する場合もあり得る。提訴してからクレームチャート等の書類を被告へ提出するまでに数か月あるので、その期間に作成することが可能である。このように、提訴するだけなら時間も費用も抑えられるが、この訴訟の進め方はあまり勧めない。(法律事務所)

### 2.3. 争点整理

訴訟には、対象となる特許の数や内容の選定・選択、裁判地、IPR や ITC に持ち込むか否かといった戦略が必要である。訴訟を有利な形に持ち込むための有益な要素を見つけることが肝要である。

#### 2.3.1. 対象特許の選択や特許有効性の判断

- 訴訟対象の特許件数は、多くの場合は数件～十数件である。実質的に1件のみの特許で訴えられることはない。2桁は多いという印象があり、特許件数が3桁になることはほとんどない。(企業)
- 1回の訴訟で争われる特許の数は3～5件である。(企業)
- 訴訟で争われる特許件数は5件前後が多いようである。例えば、特許件数4件で争われた訴訟に対し、反訴において4件の特許で提訴され、合計8件の争いとなった事例もある。原告となる場合は、相手方の製品を広くカバーできるように、複数の製品に対応できる特許を選定することが考えられる。(企業)
- 初期段階では、特許の無効主張と、非侵害の主張(特許が有効だとしても自社製品とは無関係という主張)の双方を用意して争う。ディスカバリにおける証拠収集と非侵害主張の検討は並行して行われていく。(企業)
- 原告として提訴する際に、訴訟対象特許1件ごとにクレームチャートを作成することをクライアントに勧める。クレームチャートは、訴訟プロセスにおいて、侵害主張書(infringement contention)として提出しなければならないので、早めに作成しておく方が良い。このプロセスに要する時間は、難易度や対象特許件数にもよるが、4～6件の特許で3～4か月程度かかると思われる。費用は数十万ドルだろう。(法律事務所)
- 侵害訴訟で争う特許は5件程度にすることが多い。少なすぎるとUSPTOのIPRで無効化されたり、IPRのために訴訟が中断されたりするリスクが高く、一方、特許件数が多くなると、証拠や専門家も増えるので訴訟コストが高くなる。(法律事務所)
- 1件の訴訟で争う特許件数は、4～5件が良いと思われる。最近、9件の特許で争うことを検討したことがあったが、費用が増える一方で、訴訟上の優位性はもたらされないとの結論に至り、最終的に5件とした。(法律事務所)

- 標準必須特許（SEP）などで訴えられた場合であって、原告が米国以外の特許を保有している場合でも、裁判は提訴された国・地域に限定されるものなので、訴訟が海外へ拡大することはない。また、被告としてそのように主張していく。（企業）
- 異業種が混在している技術分野（IoT など）に関する特許で争われた場合、先行している業界の文化や慣習に合わせる必要がある。この場合、従来とは異なった交渉スタイルが必要になるなど、調整が難しいと感じることもある。（企業）

### 2.3.2. 裁判地などの選択

#### ・連邦裁判所

- 原告側は、被告との関係性や管轄要件を前提に、テキサス州やデラウェア州を裁判地として選択することが多い。カリフォルニア州を裁判地として選択することも多い。被告側を代理する場合、例えば、原告側に有利であるといわれるテキサス州から、被告側に有利とされる裁判地に移送を求めることがあるが、製品販売など当事者となんらかの関係性があると、裁判地の移送（変更）が認められないことも多い。（法律事務所）
- 一部の裁判地は原告に有利で、一部の裁判地は被告に有利と言われている。テキサス州の裁判所はやや原告寄りだと思われる。デラウェア州の裁判所の裁判官は、生命科学や製薬技術の分野でテキサス州の裁判官よりも経験が豊富であると感じる。また、多くの企業がデラウェア州で法人化していることにより、提訴する裁判所が同州に限られるということもあるだろう。（法律事務所）
- 相手方の拠点と公平性という点を加味してカリフォルニア州で訴訟が行われたことがある。（企業）
- 相手方のビジネス基盤になっている地域での訴訟は避けたい。陪審裁判になった場合、どうしても地元で有利な状況になりやすい。（法律事務所）
- 地方裁判所には、独自のルールがある他、裁判官の裁量も異なるため、訴訟の進み方には相違がある。（法律事務所）
- 裁判官の裁量が大きく、侵害論と損害論を分けて2段階で審理する場合もあれば、侵害論と損害論を並行して審理することもある。（企業）
- 具体的な訴訟期間は、裁判地・裁判官によって異なる。当事者同士の話し合いでスケジュールが進むこともあるが、基本的には裁判官の裁量次第である。（企業）
- 裁判地は、法的要件を満たす裁判地を法律事務所からの提案を踏まえて決定することが多い。（企業）
- 原告訴訟の場合、基本的には、社内や法律事務所等での条件が満たされればテキサス州の地裁を選ぶことが多い。テキサス州での裁判を目指し、同州の資格を持つ弁護士を探るところから開始した事案もある。（企業）
- 提訴する場合、その対象を米国企業とするか、海外の親会社とするかは重要な検討事項である。海外企業のみを提訴する場合は、米国内のどの連邦裁判所に訴えてもよいという判例になっているが、米国内の企業を含めて提訴す

る場合は、被告側にとって有利な裁判所を指定される場合がある。例えば、特許権者にとって有利なテキサス州東部地区に提訴しても、被告側にカリフォルニア州所在の企業があると、同社の証拠や証人が数多くいることを理由に移送申立が出ることもある。カリフォルニア州での訴訟になると、特許無効のリスクが高まる。(法律事務所)

#### ・米国特許商標庁 (USPTO) の特許審判部 (PTAB)

- 従来は、特許訴訟戦略の一つとして、USPTO における当事者系レビュー (Inter Partes Review: IPR) に持ち込む戦略が活用されていた<sup>57</sup>が、現在は IPR の運用変更により、その審理件数が激減しており、特許が無効化されにくくなっている。(企業)
- 現在、USPTO における IPR の運用変更により、審理開始が難しい状況になっており、IPR に関する戦略は変わってきているように思う。クライアントは、訴訟が視野に入らない段階から IPR を積極的に請求しているようである。これは、現状において IPR が成立している事案は、訴訟が提起されていない状況での IPR 請求だからである。(法律事務所)
- 現在、USPTO における IPR の審理開始件数が減少していることから、米国での特許訴訟は原告側に魅力的になりつつある。IPR が減少している点は考慮すべき点である。訴状が提出される前から交渉が行われていた場合などは、その段階から IPR の用意を十分に行うことが、実際に IPR を請求しなくても、和解などの交渉材料につながり得る。(法律事務所)
- USPTO の IPR に持ち込み、特許の無効化を勝ち取る場合の費用は、2,000 万円～4,000 万円 (5,000 万円には届かない程度) ではないか。被告が複数いる場合には他社と共同で無効の主張をする。ただし、最近は IPR の運用が変わり、IPR による無効化が難しくなりつつある。(企業)
- 提訴された後、USPTO における IPR や付与後レビュー (Post-Grant Review: PGR) を請求することで訴訟が中断するか否かは、法律で規定されているわけではなく、裁判官の裁量・判断次第である。例えばテキサス州東部地区の裁判所では、中断されないことが多く、デラウェア州地区の裁判所では中断される可能性が高い。(法律事務所)
- 査定系再審査 (Ex Parte Reexamination: EPR) は IPR よりも時間がかかるが、低額で請求できる。特許権侵害訴訟の被告となった場合に、EPR を活用するか否かは、できるだけ早期に検討すべきである。(法律事務所)

#### ・国際貿易委員会 (ITC)

- 差止救済 (injunctive relief) を連邦地裁で獲得することも可能ではあるが、容易ではない。一方、ITC による唯一の救済措置は差止命令であり、ITC で損害について争うことはできない。ITC に強い法律事務所を利用することも一策であろう。(法律事務所)

<sup>57</sup> 請求により特許の有効性を特許審判官による合議体が審理する手続。IPR が進行している間は、特許訴訟が中断することも多い (裁判官の裁量次第)。

- ITC の利点の一つは、特許の対象製品が輸入品で、被告が海外企業であり、連邦地裁での訴訟手続きを開始すること自体が難しい場合に、ITC に申立を行い、被告を特定し、米国への輸入を禁止する排除命令を獲得することができる点であろう。これにより、訴訟対応を拒む海外在住当事者を訴訟へ強制的に関与させることができる。(法律事務所)
- ITC の利用が適切な状況である場合、ITC には利点があると思う。多くの法律事務所は、連邦地裁での手続について理解しているが、ITC がどのように機能するかについて十分に理解している法律事務所は少ない。ITC の経験が豊富な法律事務所を雇用することには利点があるだろう。(法律事務所)
- ITC におけるディスカバリの期間は大幅に短く、地裁のディスカバリはおおよそ 1 年であるのに対して、ITC のディスカバリはおおよそ 6 か月以下である。ただしその分、短期間で多くの作業をしなくてはならない。(法律事務所)
- ITC での手続が進行している間は、それが解決するまで、地裁のトライアルは中断される。ITC 終了後、ITC は全記録を地裁へ転送することができる。ただし、地裁は ITC の判断に従うことを義務付けられていない。例えば、ITC が、特許は有効で侵害ありと判断し、その製品を米国に輸入することを禁止する排除命令を出したとしても、地裁はその有効性、侵害に関する判断に拘束される必要はなく、地裁独自の判断を下すことができる。(法律事務所)
- ITC のその他の利点として、行政法裁判官 (Administrative Law Judge) がいることが挙げられる。彼らは特許法を熟知し、専門的知識を有していることから、事実関係を理解してもらいやすい。行政法裁判官は、ファクトファインダー (背景を詳しく調べる人物) でもあり、多くの場合において専門知識を持たない陪審員による陪審裁判とは異なる。陪審裁判には多くの予測不可能性が伴う。ITC の予測可能性は高く、公平な判断が得られる場だと思われる。(法律事務所)

## 2.4. 訴状の送達

原告が裁判所に訴状を送付しても、被告側がすぐに答弁書作成に迫られるわけではない。被告に訴状が送達されたら、基本的に 21 日以内に裁判所に答弁書を提出する必要があるが、送達に関する実情を理解することで被告側の検討時間を長く確保できる可能性がある<sup>58</sup>。

<sup>58</sup> 送達放棄をして答弁書の期限を先送りすることもある。一例として、米国内の A 社及びその親会社である海外の B 社が提訴された場合、答弁期限がすぐに来る A 社に対する正式送達を放棄する代わりに A 社、B 社の答弁書提出期限を延長してもらうよう原告と交渉することが可能。出所：Jenner & Block LLP “有事に備える！米国民事訴訟対応のポイント—製造物責任訴訟を題材に” (2023 年 9 月 29 日)

<https://www.keieihoyukai.jp/public/library/1793/20230929.pdf> (p.14)

- 米国外の企業を相手として訴訟をする場合、訴状の送達に関する要件が米国企業を訴える場合とは異なる。日系企業の場合、日本本社はハーグ条約を用いて、時間をかけて訴状を受け取る<sup>59</sup>。(企業)
- 日本本社と米国法人の双方が提訴された場合、米国法人に訴状が届いたらすぐに応答期限がくる。この場合は、米国側で雇用した社外弁護士が日本本社宛ての訴状を受理することで送達されたとみなす代わりに、日本本社と米国法人の双方で応答期限を延長(例として3か月延長)するよう交渉する。送達については、弁護士を通じて交渉可能であると理解している。(企業)
- 被告として訴訟提起された当事者が日本法人であれば、ハーグ条約に基づく送達の利用して時間を稼ぐのも一つの戦略である。この場合、訴状の翻訳が必要となり、日本の裁判所を通して送達されなければならないといった規則があり、原告側の対応に時間(少なくとも3か月)と費用がかかる。答弁書の期限は訴状送達日を起点にするので、送達されなければ訴訟は始まらない。つまり、訴状が提出されたからといって慌てて弁護士を雇用する必要はない。送達されるまでの時間で、資金の準備や社内調整等を行うことは可能である。(企業)
- 訴状の送達前に警告状が届くか否かの割合は同程度であると考えられる(どちらかの方が多いという印象はない)。訴状の送達後、訴訟へと進む案件についてはすぐに外部の法律事務所と相談に入る。初動として、答弁書の作成や、必要に応じて移送申立(motion to transfer)、棄却申立(motion to dismiss)を行う。最初の段階では、外部の法律事務所も技術情報を持っていないため、必要な技術情報等を当社から提供し、理解してもらう。(企業)
- 相手方が米国企業の場合は、裁判所に訴状を提出すると、すぐに被告へ送達できるが、海外の親会社を相手に提訴した場合は、送達に関する国別の要件に対応する必要がある。この手続は煩雑である。また、被告が送達の要件を放棄(waive)する代わりに答弁書の提出期限の延長を求めることはよくある。具体的には、海外の親会社に送達する場合、送達に関する要件を放棄する代わりに、答弁書の提出期限(21日以内)を90日まで延長するよう要請するというのがよくあるパターンである。(法律事務所)
- 訴状が送達された後、被告は、答弁書の代わりに、移送申立や棄却申立を提出する場合もある。この手続において原告側に追加の弁護士費用は発生しない。ただし、海外送達が必要な場合に、国別に対応するベンダーを使う場合や、翻訳が必要な場合に実費が発生することはある。(法律事務所)
- 訴状送達後、期限(原則21日)までに回答することはできないとして延長を申請することはある。送達後、ディスカバリまで2~3か月は時間が取れ

<sup>59</sup> 一般的な流れとしては、まず、米国内に所在する原告が、日本の外務省に日本語の翻訳を付した訴状などを送付する。当該訴状などは、以降、外務省から最高裁判所事務総局を経由し、管轄権を有する地方裁判所に付託され、郵便事業者によって被告に送達される。原告は、これらの逆の経路のもと、日本の外務省経由で当該送達に関する証明書を受け取る。パテント 2021, Vol. 74 No. 13 「アメリカ民事訴訟に関する送達と日本企業の対応」(2021年12月10日) <https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3922>

るのではないか。複雑な訴訟においては、棄却申立をすることが多く、そこでしばらく時間が止まることが多い。ディスカバリまで最速で2~3か月で、長いと1年以上かかることもある。(法律事務所)

- 訴状に対する答弁書を提出する期限は規定されているが、実際には送達放棄や延長申請等により、原告が答弁書を受け取るのは平均すると90日後頃となる。(法律事務所)

## 2.5. 費用

法律事務所は、訴訟費用について、訴訟段階に対応した見積りを示すのが一般的であるが、変動要素もあるため、トライアルまで進んだ時点で、新たな見積りが必要となるケースが多いようである。また、様々な料金体系を用意し、日系企業の会計年度などを考慮した支払いに柔軟に応じるなど、クライアントの要望に対応する法律事務所もある。

### 2.5.1. 訴訟当事者側の予算の見積り

- 訴訟前に外部の弁護士費用の見積りを求めるが、社内業務に関する費用の算出は基本的に不可能なので行わない。法律事務所から入手した期間や費用の見積りを利用し、費用については変動する可能性があるという条件付きで社内の決裁を得る。(企業)
- 法律事務所から提示された見積りに基づいて社内の訴訟予算を確保する。訴訟の都度、予算を確保するという感覚である。時間の経過とともに費用が予算の上限を超過しそうな場合には、改めて予算を確保する必要性が生じる。(企業)
- 法律事務所の見積りを基に、訴訟のスケジュールに合わせて費用を試算し、当社の会計年度にあわせて予算を確保する(法律事務所が当社の会計年度を意識する必要はない)。例えば、その年度末までにマークマンヒアリングが発生するのであれば、それを含めた予算を確保し、発生しないのであれば、その年度内の予算には組み入れない。(企業)
- 以前は、訴訟提起された場合に備えて事業部が予算を確保していたが、提訴されるかどうか分からず、費用を左右する特許件数や訴訟スケジュールも不明な状態で予算を確保しても実際の費用との差が生じるので、現在は実施していない。(企業)
- 相手が競合企業であれば侵害の有無や特許の有効性を争わなければならない大義があるので、コストは意識しつつも徹底して争う。大義がないものはコスト重視で臨む。(企業)
- いずれは訴訟になるかもしれないと想定される場合であっても、訴訟前の段階で、訴訟になったら費用がどの程度かかるかといった点は考えない。訴訟の前後でその点は切り離している。(企業)
- 費用は、対象となる特許件数やその内容によって変動する。(企業)
- 最初に米国の法律事務所に費用の見積りを出してもらおう。見積りは、この段階までにXドル、この段階までにYドルというように出してもらおう。その

見積りに基づいて、事業部門ごとの負担額など、社内での分担ルールを決定する。(企業)

- 法律事務所から提出される見積りは、半期や四半期といった単位でアップデートしてもらう。(企業)
- 法律事務所からは、最初から全体の見積りを提示されることが多い。後半のトライアルの見積りはおおまかな内容になる場合もある。(企業)
- 複数の法律事務所に、フェーズごとのキャップ(費用上限)を設定した見積りを依頼する。具体的には、プリーディング(訴状・答弁書の交換手続)の費用、プリーディングの際に和解交渉が発生した場合の費用、ディスカバリの費用(ファクトディスカバリとエキスパートディスカバリの各費用)、マークマンヒアリングの費用等について、フェーズに応じたキャップを付けた見積りの作成を依頼する。(企業)
- キャップは、法律事務所側に提案させる。想定外の事象が発生して追加費用が必要となった場合、ある程度柔軟に対応することもあるが、基本的には必ずキャップを順守してもらう。(企業)
- 原告側と被告側とで訴訟手続費用の比較をすることは難しいが、原告側訴訟の場合は、反訴も考慮に入れる必要があるため、単純に考えて費用が2倍になる可能性があり、人的及び金銭的負担やプレッシャーが大きい。(企業)

## 2.5.2. 予算額

### ・訴訟当事者側の視点

- 原告訴訟でファンドを活用する場合、法律事務所とファンドとの組合せを決定するまでに、1年程度の期間と1,000万円程度の予算を想定していた。侵害品の購入・調査等も含め、訴状作成までに100~200万ドル程度を要したが、訴状作成段階からファンドを利用できるようにしていた。
- 被告となった場合の初期段階(非侵害・無効主張手続まで)の費用は、100万ドル程度と考えられるが、ケースバイケースである。弁護士費用は1時間単位で請求され、ごく初期の相談(答弁書の作成、移送の申立、訴訟棄却の申立等)に要する弁護士の時間は最大で10時間程度だと思われる。
- ディスカバリ前の応答の段階に必要な費用は、全体費用からすれば少なく、10万~20万ドル程度と考えられる。作業としては、訴訟ホールド(litigation hold)や応答の書類作成程度である。
- 小規模な訴訟の場合は、トライアルまで進むことはない想定している。訴訟全体の費用としては100~200万ドル程度と考えられる。
- 大規模な訴訟であって、トライアル後に判決まで得ることを想定する場合、500~800万ドルを見込んでいる。これは、かなり大型の訴訟という認識である。
- 一例として、全体で1,000万ドルの費用がかかる場合、初期の手続に約100万ドル、マークマンヒアリングまでで約400万ドル、略式判決及びダウバー

ト (Daubert)<sup>60</sup>、エキスパートのレポート関連で 300 万ドル、その後のトライアルで約 200 万ドル (準備～判決まで) というように想定できる。1,000 万ドルという見積りは高額だが、争う特許の件数が多い場合にはその程度の金額になることもあると考えられる。

- 争われるクレーム数などにより費用は異なる。訴訟初期の弁護士との相談で数千万円から 1 億円程度の弁護士費用を要する。
- 事業部の予算で訴訟を行う場合、和解金を支払ってでも早く訴訟を終わらせようとする傾向がある。その一方、コーポレートの予算で対応する場合には、判決まで戦える可能性が増加する。
- 訴訟対応は繁忙期と閑散期で大きな波があり、その業務量に応じてタイミングごとのコストが変わる。どのタイミングで、どの程度の支払いが発生するかを予測しにくい場合がある。
- 被告側の訴訟では得られるものはない。原告の行為が権利濫用に当たれば被告側の弁護士費用も原告が支払うことがあり得るが、これが認められることはほとんどない。

#### ・法律事務所からの訴訟費用提示

- 原告側と被告側の費用を比べた場合、原告側のみで生じる訴訟前の侵害調査費用等は別として、訴訟全体では同等である。(法律事務所)
- 被告側の場合は、最初のデューデリジェンスの費用は発生しないが、USPTO における IPR の費用が発生する場合がある。ファクトディスカバリやエキスパートディスカバリの費用はほぼ同程度と考えられる。ただし、これは相手方が競合他社の場合である。(法律事務所)
- 原告訴訟の初期費用として、プリーディング、特許調査、侵害主張書作成、先行技術調査の費用として約 40 万ドルを想定している。(法律事務所)
- 競合の大企業を相手とする訴訟で、賠償金が 1,000～1,500 万ドルの場合、弁護士費用及び非弁護士費用 (エキスパートの費用や渡航費、デポジション等) を含めた総費用は 550～650 万ドルと想定される (弁護士費用が 500～550 万ドル、非弁護士費用が約 75 万ドル)。ただし、事案の内容により費用は大幅に変化し得る。(法律事務所)
- 特許訴訟の総コストは、下限が 600～800 万ドル、上限が 1,500～2,000 万ドルである。(法律事務所)
- 最初の相談料は高額にならず、1～2 万ドル程度と考えられる。(法律事務所)
- ディスカバリ開始前までの費用は、被告側で数万ドルから十数万ドル程度、原告側で訴訟前の侵害調査も含めて十万ドルから数十万ドル程度となることが多い。(法律事務所)

<sup>60</sup> ダウバート (Daubert) とは、「エキスパートの証言は科学的に信頼できる方法論に基づいており、裁判で採用できる」というダウバート基準に適合しないことを理由としてエキスパートの証言を排除することを求める申立。

出所：[http://imaokapat.biz/HPB\\_Recycled/yougo1300-1399/yougo\\_detail1378.html](http://imaokapat.biz/HPB_Recycled/yougo1300-1399/yougo_detail1378.html)

- ディスカバリの前までの費用は、一時的差止命令 (temporary restraining order)<sup>61</sup>や仮差止め (Preliminary Injunction) を請求しない場合で、数千万円 (少なくとも 5 万~10 万ドル) はかかる。答弁書の準備だけなら数百万円程度と考えられる。ただし、棄却申立 (Motion to Dismiss) を行うと更に数百万円の費用が発生する。ディスカバリの前までで 500 万円程度で済ませることができれば良いと考える。一般的な法律事務所が、1 件のメモの作成に 5 万ドルを請求する場合もある。(法律事務所)
- 原告訴訟の場合、訴訟前のデューデリジェンスで 15~20 万ドル、訴状の作成と提出に 20~25 万ドルを想定している。被告の場合は、訴状への応答に 17.5~22.5 万ドルを想定している。(法律事務所)
- クライアント企業がベンダーを利用してデューデリジェンスを完了している場合、その分の費用は抑えられる。例えば、デューデリジェンスを法律事務所で行った場合に数十万ドルかかるものが、クライアントの作業内容が正しく訴訟準備に利用できるものであることを確認するだけの場合、10 万ドル程度に収まるかもしれない。(法律事務所)
- 被告となった当事者を代理する場合、できるだけ安価にリーズナブルに行う努力を行っている。訴えられた時点で既に精神的・経済的負担は大きく、更に弁護士に大金を支払うことになれば大変なことであると考えている。(法律事務所)
- 米国での特許訴訟には多額の費用がかかる。費用に影響する要因には、争われる特許の件数、侵害または非侵害を示すための試験が必要な事案であるか否か、産業部門 (電気、化学、製薬など) 等がある。特に製薬分野での特許訴訟は高額になりがちである。試験が必要な場合は、そのための専門家が必要となり、その費用も生じる。(法律事務所)
- 被告側の場合、原告となる場合に必要な権利侵害調査などのコストがかからないため、被告として通知を受理してから訴状が提出される前の間の初期のデューデリジェンスにかかる弁護士費用はさほど大きくないと考えられ、10 万ドル以下が見込まれる。(法律事務所)
- 訴状提出前の弁護士費用は数十万ドルと考えられる。製薬業界の場合は、訴訟前の費用が数百万ドルになることもあるが、これは極めて稀なケースである。訴状提出後、答弁書、棄却申立、スケジューリング命令 (scheduling order) を経て、ファクトディスカバリに入るまでの期間は、裁判地により変動するものの 1 年程度であり、費用は 100~200 万ドルと考えられる。(法律事務所)
- 原告訴訟において、被告から移送申立や棄却申立が行われた場合は、対応が必要となる。申立への対応費用は、申立の件数 (一般的には棄却申立 1 件だが、棄却申立と移送申立の双方を提出することは可能) や、事案の内容により、5 万~10 万ドルとなる。申立に対し、原告が反論書 (reply brief) を提出し、被告がそれに対する反論書を提出し、原告が反論書を再提出する。申立の最後には口頭弁論 (oral hearing) が行われる。(法律事務所)

<sup>61</sup> 一時的差止命令 (temporary restraining order) は、差止命令 (Preliminary Injunction) に比べると、緊急性が高く、期間が短い。

- 費用の見積りは、基本的に、訴訟全体の見積りを段階ごとに分割して提示する。クライアント企業の代理人業務を獲得しようとする際は、最初に見積りを提示する際にクライアントの希望に応じて見積りをアップデートする旨も説明する。見積りは、訴訟の進展具合や状況の変化によって随時アップデートする。(法律事務所)
- 費用の見積りは、定期的に提示し、予想外の費用が発生しないようにする。具体的には、毎月見積りを見直したり、主要なフェーズごとに見積りを提示したりすることで対応する。(法律事務所)
- 一般的に、当初の見積りの5~10倍は請求され得ると考えた方が良いかもしれない。数千万円の費用で争いが終結することはない。パラリーガルの時給を400~500ドル、アソシエイトの時給を600ドル程度と考えた場合、数人が関与すれば費用が膨れ上がり、結果として、請求額が2億円に達することもあり得る。(法律事務所)
- 受託前にトライアルまでの全体コストを参考見積りとして提示することが多い。対応に要した実働時間により変化する実際の請求額とは乖離することもあるため、あくまで参考程度として提示するようにしている。実際には、請求額が見積り額を超過する場合もあり、苦情に発展することもあるが、事前に超過する理由を説明すれば理解してもらえらる印象である。(法律事務所)

### 2.5.3. 料金体系・契約条件

#### ・訴訟当事者の視点

- 法律事務所によって様々な料金体系がある。①フェーズごとのキャップ(費用上限額設定)制、②定額制(実働時間によらない)、③サブスクリプション方式(毎月定額)、④成功報酬型等がある。サブスクリプション方式の利点は、企業にとって予算を立てやすい点である。ディスカバリで大きな費用が発生しても毎月の支払い額は変わらない。
- 業務委任契約(engagement agreement)を結び、支払い方法や請求書の送付先、見積りのタイミング、担当者のアワリーチャージ等について詳細に取り決めを行う。主担当となる弁護士、アソシエイトの氏名が列記され、追加の人材が必要な場合には、その都度当社の承認を得る旨も規定している。スタッフのレベルはこうした取り決めの対象にしていない。法律事務所との関係を詳細にルール化する業務委任契約は嫌がられる場合もあるが、これを受け入れてくれる法律事務所でないとは契約できない。
- 基本的に、契約書に基づき、法律事務所から毎月請求書が送付され、当社の会計スケジュールに基づいて支払いが行われる。
- 支払いは毎月の支払いとなるケースが多い。
- エキスパートへの支払いも含め、費用は全て法律事務所経由で支払う。支払い先が複数になって煩雑になるのを防ぐためである。
- ファンドを利用した訴訟においても、法律事務所からのインボイスは毎月送られてきた。その内容は、法律サービスや実費等の明細であり、月々の当社の支払いは発生せず、ファンドから得ていたと想定される。ファンドと法律

事務所がどのようにして資金のやり取りをしているかはクライアント側から把握できない。

#### ・法律事務所の視点

- クライアントに費用の明確性を提示するための料金体系として、①定額報酬分割請求型（Fixed Fee Arrangement：訴訟全体又はフェーズごとの報酬総額を必要期間に分割して定額払いとするもの）、②報酬一律請求型（Flat Fee Arrangement：全体やフェーズなどの報酬総額を一括して支払うもの）、③キャップ報酬型（Capped Fee Arrangement：事前に報酬額の上限を設定するもの）、④混合アワリーチャージ型（Blended Hourly Rate Arrangement：役職や経験等に関係なく事前に合意した一律のアワリーチャージを適用するもの）、⑤カラーフィー型（Collar Fee Arrangement：事前に報酬額の上限・下限を設定するもの）、⑥成功報酬型（Contingency Fee Arrangement：満足できる成果が得られた場合のみに報酬が支払われるもの）などがある。
- 定額報酬分割請求型やキャップ型、混合アワリーチャージ型等は、費用体系が比較的一定しており、より一貫性のある費用の見通しを与えるものである。
- 一般的な請求方法は、訴訟の間、請求書を毎月クライアントへ送る方法であるが、それ以外にも複数の料金体系がある。これらはクライアントと相談して決定する。
- 弁護士費用はアワリーチャージでの請求が多いが、当事務所では、クライアントの要望に応じて代替費用調整（alternative fee arrangement: AFA）を設けており、これには費用固定型、キャップ型、成功報酬型などが含まれる。AFAは、支払いに関する予測可能性と明確性をクライアントに提供するものとなる。
- 日系企業に限ったことではないが、法律事務所に支払う費用について、いつ、どの程度の金額を支払うのかを明確にしたい企業は多い。代替費用調整（AFA）はこうした明確性の一助となっている。
- 原告代理の際に成功報酬型の請求スキームを設けている法律事務所もあると聞く。そのような請求スキームを利用する場合、毎月の請求額が低減され得る。
- 訴訟の途中で和解に至った場合、その後の支払いはなくなる。早期に和解に至った場合に成功ボーナス（一例として数十万ドル）を得る形もある。これはコスト低減策の一つにもなり得る。成功報酬型は、成功ボーナスとは異なり、獲得した損害賠償金の一定の割合を法律事務所が得るという仕組みである。例えば、損害賠償金として1,000万ドルを獲得したら、法律事務所は500万ドルを得るというように設定する。
- 料金テーブルには根拠がないように感じられるので作成せず、概算の金額を提示する。リーズナブルな料金を心がけている。移動時間は請求に含めないことにしているが、米国の弁護士は、移動時間の8割程度をアワリーチャージに加算して請求するケースが多い。質問があればその都度相談してもらうようにクライアントに要請している。

- 弁護士のアワリーチャージは年単位で見直しをするのが一般的である。ただし、最初の契約で固定されている場合もある。
- 支払い方法については、毎月の支払い、請求書の必要性など、クライアントの希望を聞いている。
- 基本的には毎月の支払いとなるが、状況により変更することもある。クライアント企業次第である。
- クライアントへの費用請求は、当月の稼働時間に応じて基本的に月単位で行う。クライアントからの要望に応じて、会計年度への対応や訴訟フェーズごとのキャップ（費用上限額設定）など、法律事務所側で可能な範囲で柔軟に対応することもある。
- 海外のクライアントの場合、費用や請求スキームの差別化はしないが、翻訳や渡航の発生が大きな要因となり、追加費用が発生するが多い。
- 全体の費用について、法律事務所とクライアントが同意する形（費用固定型）は、プリトライアルや略式判決までの費用を対象とすることが多い。なぜなら、トライアルまで進んだ時点では、訴訟の初期段階と状況が大きく異なり得るためである。固定型の費用は、全体の金額を算出した後、月割りにして支払われる。ただし、この月額費用は、ディスカバリで弁護士の活動が大幅に増加した場合などに増額される可能性がある。

## 2.6. NPE 訴訟の留意点

日系企業が米国で訴訟に関与する場合、被告となることが大半であり、また、原告が NPE であることも多い。NPE が相手である場合は、事業会社を相手とする訴訟とは異なる対応となることが多いようである。

- 被告となる場合、原告は米国企業で、ほぼ不実施主体（NPE）である。同業他社と一緒に訴えられることも多い。過去にはジョイントデフェンスアグリーメントを締結して取り組むこともあったが、現在は実施していない。その理由は、自社の負担が他社よりも大きい場合があり、また、アグリーメントの内容によっては、発見した先行技術文献の利用が制限される場合があるためである。（企業）
- NPE からは、警告状が事前に届く場合もあれば、前触れもなく訴状が届く場合もある。（企業）
- NPE から提訴された場合、トライアルまで進むことはほとんどない。他方、事業会社との訴訟では、トライアルまで進むこともある。（企業）
- NPE は、訴状の送達に時間をかけることを望まず、様々な手段を使って早期に送達させようとする。例えば、テキサス州務長官（Texas Secretary of State）に通達するだけで、訴状は送達されたとみなすことができると主張する NPE の存在を認識している。数多くの日系企業がこの NPE の標的となっているようだ。（企業）
- NPE を相手とする訴訟では、訴訟棄却申立や特許権無効手続等により訴訟を早期に終了させられる場合も少なからずあり、競合他社との訴訟よりも訴訟費用がかなり安くなる傾向がある。（法律事務所）

- 原告が NPE の場合とそうでない場合とでは事情が異なり、原告が NPE の場合、被告の費用は大幅に低くなると考えられる。賠償金の請求額がさほど大きくないため、被告側は、巨額資金の支出の回避や早期に終結させることを検討する。一般的にクレーム解釈の前に被告側が終結させようと考えられ、その場合の費用は 50~60 万ドルになると思われる。(法律事務所)
- 相手方(原告)が NPE である場合、訴訟戦略が異なるので、フェーズごとにキャップ(費用上限額)を設けることが多いと思われる。(法律事務所)
- 原告と被告の費用は基本的には同等であるが、原告には訴訟前のデューデリジェンス費用が発生する。被告の場合、訴訟前交渉の費用が発生する可能性はあるが、その調査費用は小規模である。一つの例外は、原告が NPE の場合である。NPE には製品がなく、必要なディスカバリの作業が少ないため、原告として要する費用は少ない。(法律事務所)
- NPE から提訴された場合、弁護士費用を相手側に転嫁させることが可能な制度が存在するものの、実際には要件が厳しくほとんど利用できないという認識である。特許権侵害を訴える場合、それは特許権者の権利であるため、特許権者が事業を有しないことを理由として弁護士費用を転嫁させることは難しいと考えられる。(企業)

### 3. 訴訟手続2 ディスカバリ、トライアル準備

訴訟は、初期手続を経た後、ディスカバリ、トライアルへと進行する。トライアルまで進むケースは極めて少なく、訴訟対策は、ディスカバリやクレーム解釈に重点が置かれることが多い。本項目では、ディスカバリ、クレーム解釈（マークマンヒアリング）、略式判決（summary judgment）について紹介する。

#### 3.1. ディスカバリの流れ

ディスカバリとは訴訟における証拠収集手続であり、一般的には、訴訟に関連する書証などを収集するファクトディスカバリと呼ばれる前段と、専門家による証言などの関連証拠を収集するエキスパートディスカバリと呼ばれる後段とに分かれている。

- ディスカバリには、ファクトディスカバリとエキスパートディスカバリの2つのフェーズがある。また、クレーム解釈手続とディスカバリ手続の時期は、同時期になることもあれば、異なることもある。（法律事務所）
- ディスカバリは、ファクトディスカバリとエキスパートディスカバリに分けられ、多くの事案において最も時間がかかる部分である。長い場合は数年に及ぶこともある。（法律事務所）
- ファクトディスカバリでは、原告、被告が情報を要求する discovery requests を交換し、その request の応答となる回答、書類、証言などを返す。ファクトディスカバリ終了後、エキスパートレポートを提出し、エキスパートのデポジションを行う。（法律事務所）
- ディスカバリは、ファクトからエキスパートの流れで進み、ファクトディスカバリが中心となる。ディスカバリの最初に書面質問（interrogatory）による基本的な質問があり、その後文書やデータのリクエストへ進む。文書やデータのリクエストでは様々な文書の提出が求められるが、その対応作業が最も困難を伴う作業であり、費用も要する。業者を利用するケースもあるが、その費用も高額となる（数千万円単位）。（法律事務所）
- ファクトディスカバリを行い、証拠収集を行った上でクレーム解釈へ進み、その後、エキスパートディスカバリが行われるというのが一般的である。（法律事務所）
- ファクトディスカバリの途中から、マークマンヒアリングの期日へ向けて、原告と被告との間で書類の往復があり、必要に応じてマークマンヒアリングのためのエキスパートのデポジションが行われることもあるなど、各フェーズのタイミングは一様ではない。マークマンヒアリングまでにファクトディスカバリにおける書証の提出は終わっているのが一般的である。クレーム解釈に対する最終的な立場を示す前に、相手側のファクトエビデンスや情報を得たいと考える。なお、マークマンヒアリングが終わった後にデポジションを含めファクトディスカバリが続く場合もある。（法律事務所）
- ディスカバリの段階になってから実働メンバーを増やすことはなく、初期段階と同じメンバーが証拠収集を担当する。（企業）

- トライアルの前までは法律事務所と密に打合せを行う。クレーム解釈が一番時間がかかるフェーズであり、自社としても技術内容や文言解釈を含め必要なコメントは細かく事務所に伝える。トライアルまで進んだ場合、法律事務所に対して、こちらの懸念点は伝えるものの、基本的には弁護士の対応を邪魔しないように心掛けている。(企業)
- マークマンヒアリングはディスカバリの中で行われるが、かなりの手間がかかる。その後、ディスカバリ終盤になり、トライアルが視野に入ってきた頃にデポジションとなる。この段階で大幅な費用を支出し、疲弊もしていることから、和解を検討し始めることも少なくない。(法律事務所)
- 多くの場合、裁判官はディスカバリの終了日や略式判決申立の提出期限を設定し、申立を受理してからトライアルの期日を決定する。これにより、裁判官は略式判決申立の内容に基づき、トライアルとするのか、略式判決で事案を解決する判決を出すのかを検討できる。(法律事務所)
- ディスカバリの後、原告・被告の双方が、略式判決を求めることが可能である。原告が求める場合で費用は20万ドル程度である。特許権侵害の有無や特許の有効性に関する事実について、陪審を利用せずに裁判官が判断できる程度の明らかな論点しかない場合、略式判決が可能である。(法律事務所)
- 被疑侵害製品の部品供給をしている企業(原告、被告のいずれでもない)がディスカバリに巻き込まれる可能性は、基本的にはない。訴訟当事者からの求めに応じて資料提供するようなことはあっても、デポジションに対応するようなことはないと考えられる。(法律事務所)

### 3.2. 文書収集・レビュー

ディスカバリには膨大な文書の収集やレビューが伴い、多くの人員と労力を要する。また、英語ではない言語の文書がある場合には、翻訳等の作業も発生する。

- 英語でない文書については、その言語を読める弁護士が確認(スクリーニング)を行い、証拠としての価値があるかどうかを判断する。(法律事務所)
- 裁判所に資料を提出する際などは、翻訳及びそのサーティフィケートを付ける。(法律事務所)
- 文書のレビューには時間がかかる。大手事務所では、若手弁護士に担当させるところもあるが、若手弁護士は毎年半数程度が入れ替わり、それにより担当人員が変わる。(法律事務所)
- パートナーは、文書レビューに際しては主に監督する程度にしか関与せず、アソシエイトやレビュー専門家が主にレビューを行う。(法律事務所)
- 文書リクエストへの対応には大きな費用がかかる。業者にデータ処理依頼する前にクライアントと一緒にパソコン内のデータを精査して、明らかに不要なデータは処理対象から除くなどして費用の節約を図る。(法律事務所)
- ディスカバリでは、日本語の証拠資料について、弁護士が翻訳者とともに証拠提出するものと提出しないものを選別する。そのため、時間もお金もかかる。(企業)

- 文書の翻訳に関しては、当事務所内にリソースがあり、日本語や中国語の文書を読める人員がいる。かつて日系企業の顧客を担当した際、日本語を読み書きできるスタッフがチームに置かれ、文書の特定等で活躍した。こうした人材は当事務所にとって貴重な資産である。ただし、膨大な量の文書を翻訳する必要がある場合は、外部業者に委託する。(法律事務所)
- 紙の証拠を翻訳して提出する形から、紙をOCRでテキスト化し、その後に機械翻訳するという手法が主流になっているかもしれない。OCRの精度は上がっている。(企業)
- 先行技術の調査者とは関係を維持している。日系企業が関与する訴訟であれば、日本語文献の調査に優れた調査者に対応させる。(法律事務所)
- 翻訳・通訳業務の必要性は、被告側・原告側双方で発生する可能性がある。(法律事務所)

### 3.3. デポジション

デポジションは、訴訟当事者等の証言を記録する手続である。原則として米国内で行われるが、双方が合意すれば米国外で実施することも可能である。

- デポジションには、訴訟当事者の関係者や責任者、発明者等による事実関連のデポジションと、特許、製品、技術、損害、市場等に関するエキスパートのデポジションの2種類がある。(法律事務所)
- デポジションは、数日をかけて記録(transcript)を作成する形態で行われる。社内関係者に対する証言録取要求に対しては、証人となる同関係者へのガイダンス等に時間を要する。エキスパートに対するデポジションが行われる場合には、打合せなどに多くの時間を要することもある。(企業)
- デポジションには主要証人一人につき1週間程度の準備が必要である。(法律事務所)
- デポジションでの証言者は、相手方からの質問次第ではあるが、渉外部門のトップ、技術系の管理職(マネジメント)、営業職(売上情報を求められた場合等)となることが多い。(企業)
- 知的財産部門の担当者がデポジションを行うことは稀にある。デポジションは、本番が2日間の場合、準備期間は1~2週間程度。ただし、デポジションは、個人が行うか法人が行うかによっても負担や準備が異なり、法人の場合には負担が大きくなる。(企業)
- 知的財産部門の担当者以外に、技術開発者やエンジニアがデポジションに関与する場合がある。これは、相手側から求められる人数や裁判の状況にもよる。5~10人程度がデポジションに呼ばれることもある。デポジションにはいくつかの種類があり、原告側が30(b)(6)のデポジション<sup>62</sup>で適切な対象となる個人名を特定できない場合、特定の質問内容を被告側へ送り、その知見を有する人物にデポジションを依頼するのが基本的な姿勢である。(企業)

<sup>62</sup> 法人を対象としたデポジション。出所：<https://matlaw.info/DEPO.HTM>

- 基本的にデポジションは米国内の人材で対応するが、米国側で管理できない部分もあり、日本在住の関係者が指定されることもある。その場合、その関係者に米国へ渡航してもらう。(企業)
- 日本在住の関係者がデポジションを行う場合、米国へ渡航するか、在日米国大使館・領事館で行うかであるが、韓国や台湾などの第三地域で実施することも可能である。デポジションの場所は、原告、被告、証言者のスケジュール等に基づき、双方の交渉・合意により決定する。(企業)
- デポジションは、相手側の法律事務所で行われることが多い。日系企業が米国企業に訴えられている状況においては、日系企業の役員・幹部が相手側の法律事務所へ赴いてデポジションを行う。第三者のデポジションについては、大使館などで行われることもある。最近では、リモートでのデポジションの可能性が話題に上がることがあるが、基本的には、全て訴訟が行われている米国側で実施すべきと考える。(法律事務所)
- 日本でのデポジションは米国大使館等で行うことができる。専門家や通訳を米国から呼び寄せる必要があり、また、裁判所との契約関係にあるレポーター（記録者）の渡航費用なども負担する必要がある。加えて、原告・被告双方の証人又は専門家の発言の通訳には、相手方の発言、質問を通訳することに加え、相手方の通訳の行った内容に誤りがある場合にはその誤りを指摘することが求められるため、原告側、被告側双方で通訳を準備する必要がある。通訳者は、日本語が堪能な米国人であったり、在米の日本人であったりする。知的財産分野での訴訟に対応できる有名な翻訳者がいる場合もある。(企業)
- デポジションに際して、弁護士のサポートを得ることは可能である。日本人がデポジションに対応する場合、基本的には日本語で証言し、通訳を使って英語化する。(企業)
- 日本人がデポジションを行う場合は、通訳を利用する。通訳は、法律事務所が推薦・用意することもあれば、当社で用意することもある。当社には過去に利用した通訳者のリストもある。(企業)
- 法律事務所に日本語が堪能な弁護士がいた事案では、必要が生じた場合に限って外部の翻訳業者を利用していた。通訳は弁護士が選定した。(企業)
- 翻訳・通訳等は、法律事務所側が手配する場合もあれば、企業側で手配することもある。状況に応じた方法で手配している。(企業)
- デポジションでは通訳を利用するが、優れた通訳者を探すのは容易ではない。通訳者の費用は1日数百ドル～千ドルであると思われる。(法律事務所)
- デポジション及び証言の準備には通訳者が必要となる。(法律事務所)
- 通訳者間の言い争いが生じることがしばしばある。事案によるが、重要な事案の場合には、翻訳の是非を追求しがちな通訳者の方が頼もしい。(企業)

### 3.4. エキスパート（専門家）の選定

エキスパートデポジションは専門家からの証言を記録する手続であるが、専門家の選定も訴訟の結果を左右する重要なポイントとなる。専門家の選定に当たっては、法律事務所が候補者を複数選び、クライアントとの協議によって決定する形が多いようである。

- エキスパートは法律事務所から提案されることが多い。大学の高名な人物や、過去に同じ分野で雇ったことがあるエキスパートなどに依頼する。(企業)
- エキスパートは、法律事務所から挙げられた候補者の中から選定される。(企業)
- エキスパートについては、過去の採用実績や証言経験を踏まえて法律事務所側で選定することが多い。訴訟参加経験のない専門家は、証言を行わないコンサルタントとして起用することが多い。エキスパートを斡旋する業者を介して選定する場合もあるが、その場合には仲介料が費用に上乗せされる。(法律事務所)
- エキスパートのレポートについては、法律事務所とエキスパートが協働して内容を整理・作成するが、ドラフティング作業を法律事務所のアソシエイトが行うことが多い。エキスパートやエキスパートの所属するコンサルタント会社のスタッフがドラフティング作業を行う場合もあり、特にダメージ(損害額)に関しては、ダメージエキスパートのコンサルタント業者が中心となって分析・文書作成を行い、法律事務所が法的観点から確認するケースが多い。(法律事務所)
- エキスパートを斡旋する業者を利用することもあり、業者を通じて候補者と面談し、専門性等を調査して絞り込んだエキスパート候補を、クライアントに提案する。過去に同様の分野で利用し、良い成果を挙げたことがあるエキスパートがいれば、その人物に依頼する傾向にある。エキスパートの費用も様々であり、2,000ドルのアワリーチャージを請求するダメージエキスパートもいるが、全ての訴訟事案でそれほど高額な費用を要するエキスパートが必要とされるわけではない。エキスパート候補者の強みや弱みを説明した上で、クライアントに選定を求める。(法律事務所)
- エキスパートは特許訴訟における重要な証人であり、適切なエキスパートを選出するために多くの労力を費やす。優れたエキスパートであっても、長年の証言経験が、自分の利益のために法律事務所から報酬を得て証言する人物という陪審からの印象につながりかねない点に注意する必要がある。また、極めて特殊な分野で専門家が少ない場合、法律事務所の間でエキスパートの取り合いになることもある。(法律事務所)
- エキスパートはクレーム解釈が近づいた頃に雇用する。その後のエキスパートレポートで再び雇用することもある。費用は100万ドル程度が見込まれる。エキスパートには、技術のエキスパートもいれば、損害額のエキスパートもいる。人数も、1名の場合もあれば、複数名の場合もある。エキスパートが1名の場合であれば、費用は100万ドルに届かないと思われる(企業)

### 3.5. クレーム解釈、マークマンヒアリング

裁判官によるクレーム解釈手続であるマークマンヒアリングは、一般的に、ファクトディスカバリとエキスパートディスカバリの間に行われる。ただし、裁判地や裁判官の訴訟指揮により、そのタイミングが変動することもある。

- 一般的なケースでは、ファクトディスカバリの後半にクレーム解釈が行われる。クレーム解釈に関しては2回の書面提出機会があり、各回の間には3週間程度の期間が与えられる。その数週間後にマークマンヒアリングが実施され、裁判官の準備が整い次第、クレーム解釈に対する判断が示される。判断が示される時期は予測が難しく、ヒアリングの2か月後の可能性も、6か月後の可能性もある。(法律事務所)
- 連邦地裁は陪審裁判へ移る前にクレーム解釈を示す必要があるが、陪審裁判の過程において裁判官がクレーム解釈を若干変更することがある。これは、当事者の混乱を招く事態であるが、発生し得ることである。(法律事務所)
- クレーム解釈のタイミングは、裁判所によっては早期に実施される場合もある。裁判官が可能な限り早期にクレーム解釈を示すことが望ましい。(法律事務所)
- 1か月で判断を示す裁判官もいるが、数か月待っても判断が示されないこともある。裁判官の判断が示されるまでに長期間を要する場合には、クレーム解釈が確定しない状況で、エキスパートディスカバリを始める場合もある。(法律事務所)
- エクスパートディスカバリの前にマークマンヒアリングによる判断を得ることができればベストであり、そのクレーム解釈に重点を置いてエキスパートディスカバリを進めることができる。ただし、裁判官がクレーム解釈を示すタイミングがエキスパートディスカバリ後となる場合もある。クレーム解釈の判断が遅くなると、想定される複数のクレーム解釈に基づいて対応しなければならない。(法律事務所)
- マークマンヒアリングにおいて、クレーム文言の解釈・定義について、一般的に広い原告側の解釈と、一般的に狭い被告側の解釈とで争いがあり、いずれかの解釈に沿った(近い)裁定がなされる。その解釈により侵害/非侵害が決まるケースもあるが、多くの場合、その解釈に基づいて侵害/非侵害の主張が展開されることになる。(企業)
- マークマンヒアリングの具体的な期日は裁判所が決定する。例えば、テキサス州北部地区の連邦地裁は、ファクトディスカバリの早期にクレーム解釈を行うことを好む。その場合、当事者による証拠収集等もマークマンヒアリングの判断に基づいて行うことができる。その他の連邦地裁では、一般的に、ファクトディスカバリの後半にクレーム解釈が行われることが多い。この場合、ファクトディスカバリを通じて製品情報や無効主張に関する先行技術情報を入手した上で、クレーム解釈の方向性を検討できる。(法律事務所)

### 3.6. 期間

ディスカバリには少なくとも1年を要するケースが多いようである。その間に、USPTOへのIPRの請求などを受けて、訴訟が中断する場合もある。

#### 3.6.1. 訴訟当事者の視点

- ディスカバリには最低1年程度を要する。1年半~2年というところではないかと思われる。

- ファクトディスカバリのカットオフとエキスパートディスカバリのカットオフの間は半年から1年という印象である。ただし裁判所や事案の状況、裁判所のローカルルールによって異なる。
- テキサス州西部地区での事案において、コロナ禍の影響を受けて長期化したものがある。ファクトディスカバリで2年程度かかったが、そのうちの1年はコロナ禍の影響があったため、正味1年程度であると考えられる。その後、和解に至った。
- ディスカバリの期間は裁判所次第であり、早い場合は半年で終わることもある一方、2年以上かかることもある。
- ディスカバリの期間は当事者間の合意のもとに決まる。一般的には、最初の証拠収集で6か月程度が設定され、その後提出された証拠を確認した上で不足があるところを両当事者が指摘し、第二段階の証拠収集が始まるというような流れである。結果的に1年程度を要することが多い。
- テキサス州東部地区で、クレーム解釈後、マークマンヒアリングでの質疑の内容や雰囲気から当社に有利な判断が出そうになった頃に和解した事案では、訴状提出から1年2~3か月程度を要した。
- 一般的に、全てが計画通りに進んだ場合、マークマンヒアリングまでで約1年、トライアルまでで約1年半といった印象である。その間の半年間に、略式判決申立などの手続がある。多くの場合において、何らかの理由で遅延や中断があり、スケジュールどおりに進む感覚はない。

### 3.6.2. 法律事務所の視点

- ディスカバリには最低1年はかかると思われる。初期に裁判官からディスカバリのスケジュールが提示されるが、相手方への証拠の追加請求などがあるため、スケジュールどおりになることは少ない。
- ファクトディスカバリの期間は、1~1.5年程度である。USPTOにおけるIPRの終了まで訴訟手続が中断される場合や、証拠の量が膨大である訴訟、証拠提出する／しないで争いが頻発した場合には、2~4年程度要するケースもある。基本的に、特許権者側（原告側）は迅速な訴訟手続遂行を愛好する。ただし、例外的に簡略新薬申請（Abbreviated New Drug Application: ANDA）に関連する製薬業界の訴訟（ジェネリック医薬品の特許権侵害訴訟）の場合には、特許権者側（原告側）は訴訟引き延ばし（訴訟結果の後ろ倒し）を愛好する傾向がある。これは、ジェネリック医薬品の上市が遅れ、先発品の医薬品を独占的に販売できる期間が長くなるためである。
- ファクトディスカバリが開始されると、原告と被告の間で技術情報等の提出要請と提出のやりとりが行われる。提訴からファクトディスカバリのカットオフまでは、例えばテキサス東部連邦地裁では1年半程度となる。ファクトディスカバリのカットオフ間近になると、デポジションが行われる。
- ファクトディスカバリ終了から2週間程度の準備期間を経てエキスパートレポートが提出され、エキスパートディスカバリが開始する。それに対して約30日後に反論報告書（rebuttal report）が提出され、その後およそ2週間以内にデポジションが始まる。

- ファクトディスカバリの中期以降に並行して、クレーム解釈が実施されることが多い。基本的に、侵害主張書（Infringement Contention）や無効主張書（Invalidity Contention）等の書面をもって当事者の主張が出揃った段階で実施される。クレーム解釈に係る期間としては、2～6か月程度である。ファクトディスカバリの後半でデポジションを実施する傾向がある。その後を実施されるエキスパートディスカバリの期間は、資料準備のための期間などにも必要なので、数か月から半年程度である。マークマンヒアリング後、裁判官からクレーム解釈が示されるまでに数か月を要する場合もあれば、裁判の時期まで示されない場合もあり、その場合には、裁判官から示され得るいずれの解釈も考慮して、エキスパートディスカバリの資料準備をする必要がある。
- ファクトディスカバリの間か終了後に、マークマンヒアリングが実施される。訴状提出からマークマンヒアリング終了までの期間は、1年～1年強といったところである。エキスパートディスカバリはそこから6か月以上かかると考えられる。エキスパートディスカバリの期間も様々であり、裁判所によってはファクトディスカバリとエキスパートディスカバリを同日に終了することもある。

### 3.7. 費用

ディスカバリやクレーム解釈には多額の費用が必要であり、その金額は100万ドルを超えることが多い。

#### 3.7.1. 訴訟当事者の視点

- ディスカバリのみの費用を試算することは難しいが、初期手続、クレーム解釈、そしてファクト及びエキスパートディスカバリの総額で、400～500万ドル程度であると考えられる。訴訟の規模によって時間や費用は異なる。
- ディスカバリ期間中には、マークマンヒアリングを含め、様々なイベントがある。USPTOへのIPR請求や、無効資料調査は除き、ファクトディスカバリで100～300万ドル（マークマンヒアリングや社内のデポジション費用を含む）の費用を要する。更に、エキスパートディスカバリに100～300万ドルの費用がかかる。
- ファクトディスカバリのみで200～300万ドルとなった事案がある。これは原告費用だけでなく、反訴を受けて必要となった被告費用との合計である。ディスカバリ期間中に請求額が100万ドルを超えた月もあった。（企業）
- エクスパートレポートやデポジションまで訴訟が進むと、費用が高額化する。
- ディスカバリで5～6億円程度を要する。
- クレーム解釈の段階になると、特許件数により費用が変動する（訴訟の初期段階では特許件数による費用の差がほとんどない）。
- マークマンヒアリングについては訴訟の初期段階から方向性を検討しているため、この部分だけを切り離して費用を考えることが難しい。
- デポジションでは、エキスパートの選択にもよるが、侵害論、損害論それぞれでの準備を仮定すると、総額で1億円程度を要する。

- デポジション終了後、略式判決の申立や専門家の主張を無効化するダウバートを提出するために、それまでの主張を全て見直す必要があるため、数百万ドル程度の費用を要する可能性がある。

### 3.7.2. 法律事務所の視点

- 概ね、①ファクトディスカバリで 200～300 万ドル、②エキスパートディスカバリで 50 万ドル程度であるが、これらにはクレーム解釈に係るコストも含んでいる。
- 目安として、原告の場合、ファクトディスカバリで 80～120 万ドル、エキスパートディスカバリで 42.5～57.5 万ドルを想定している。被告の場合は、ファクトディスカバリで 75～100 万ドル、エキスパートディスカバリで 40～52.5 万ドルである。
- スケジュールカンファレンス終了からファクトディスカバリのカットオフまでの費用は、対象が 4～5 件の特許の場合で約 100 万ドルと想定されるが、実際には特許件数や技術分野、クレームの内容等によってばらつきがある。事案によっては、デポジション以外にも、相手方にソースコードを要求し、そのソースコードを調査する必要（費用）が発生する事もある。これらも含めた上で概ね 100 万ドルを想定している。
- 訴訟内容にもよるが、一般的に損害賠償額が 100 億円程度の訴訟の場合で、ファクトディスカバリに、数千万円程度の費用を要すると思われる。1,000～2,000 万円程度で済ませることを心がけている。
- エキスパートディスカバリは、弁護士費用に加えて、エキスパートの費用も発生することから、ファクトディスカバリよりも高く、200 万ドル程度が想定される。
- エキスパートレポートの作成には相応の費用を要する。エキスパート費用、弁護士費用、デポジション費用等を含めて 170 万ドル程度が想定される。実際には、特許の件数や技術内容、エキスパートのデポジションの内容によって変動する。
- ファクトディスカバリにおける書証提出期限辺りからクレーム解釈手続が本格化すると想定した場合、マークマンヒアリングの費用は 50 万ドル程度である。ファクトディスカバリの情報を基にマークマンヒアリングを実施するのが好ましい。
- ファクトディスカバリとは別に、マークマンヒアリングに向けた弁護士による追加作業のための費用が発生する。基本的には弁護士の作業のみで、エキスパートの対応は発生しない。
- トライアル前に行う略式判決（Summary Judgement）の申立にも費用を要する。事実関係の情報を全て揃える必要があり、5 万ドル程度は必要となるかもしれない。
- ディスカバリ後、原告・被告の双方が、略式判決（summary judgment）を求めることが可能であり、原告が求める場合で費用は 20 万ドル程度になると思われる。

- トライアル準備期間以降の費用は 200～300 万ドル程度である。トライアル準備期間及びトライアルの間、弁護士の労働時間は増加する。(法律事務所)
- 法律事務所の費用以外で、外部コストに 75 万ドル程度を想定している。① ディスカバリにおけるベンダー費用、プレゼン作成資料、デポジションをする際の映像撮影者 (videographer)、文字起こし担当者等に 20 万ドル、② エキスパートディスカバリ以外で、マークマンヒアリングのクレーム解釈プロセス等にエキスパートの証言が必要な場合に 50 万ドル、③ 弁護士等の渡航費などに 5 万ドルを要する可能性がある。
- 費用には、非弁護士費用と弁護士費用の 2 つがある。非弁護士費用で最も高額なのは、エキスパート費用である。エキスパートは弁護士のようにアワリーチャージとすることが可能であり、その費用は、専門性や対象技術等により 1 時間当たり 200～300 ドル、高額な場合は同 2,000 ドルにもなる。次に高額なのは、ディスカバリにおけるベンダーであり、文書の収集や点検を行う。この他にも、デポジションに関連する費用 (法廷速記者 (court reporter) や映像撮影者等)、裁判所への申告費用等が必要となる。
- 費用に影響を及ぼす要素の一つに、相手方の弁護団の攻撃性 (aggressiveness) がある。相手方の弁護団が攻撃的 (積極的) である場合、ディスカバリ作業や実施すべき措置が増える。

#### 4. 訴訟手続 3 トライアル（評決・判決）

トライアルには、一般市民から選ばれる陪審員に判断を委ねる陪審裁判と裁判官のみに判断を委ねる裁判官裁判があり、いずれかの当事者が要請した場合に陪審裁判となる<sup>63</sup>。近年の特許権侵害訴訟は、陪審裁判となることが圧倒的に多い。

##### 4.1. トライアルの流れ

ディスカバリにより争点が整理された後、法廷で両当事者が双方の主張を行うトライアルが実施される。また、トライアル期間中は、訴訟当事者と弁護士とが裁判地に赴き、密に連携して対応することになる。

- トライアルではパートナー弁護士とアソシエイト 4~5 人が法廷に張り付く形になる。裁判地にもよるが、法廷外でチームをサポートする弁護士がいることもある。(企業)
- トライアルまで進む訴訟は少なく、一般的には数%程度といわれている。(法律事務所)
- 特許訴訟がトライアルまで進むと、一般的に裁判は陪審裁判となる。ハッチワックスマン法 (Hatch-Waxman Act) の下での製薬企業による訴訟では陪審裁判にならない。トライアルの期間は 1 週間程度であり、陪審員による評決が下される。(法律事務所)
- トライアルまで進んだ場合、ほぼ全ての原告が陪審裁判を希望する。(企業)
- 訴訟では多くの場合で和解を想定して進めており、トライアル (陪審裁判) の前に和解に至る場合が多い。トライアルに進む直前に和解する場合もある。陪審裁判になった場合、誰が陪審員になるか分からず、陪審員により決定される損害額が予想しにくいといったリスクが、和解に至る要因となる。陪審裁判にも十分な準備をして臨むが、不確実性は高くなる。(法律事務所)
- 連邦地裁で陪審裁判になると、侵害や無効に関する内容よりも、誰が説得力のあるストーリーで証言したかが鍵となることが多い。こうした予測不可能性も、トライアルの前に和解に至るケースが多い理由の一つであると考えられる。(法律事務所)
- 現時点では、訴訟がトライアルまで進むケースはほとんどないが、現在、USPTO における IPR の運用変更によって、IPR の審理がされにくくなっている。IPR の審理中は訴訟が中断されることが多いが、この状況が続くと訴訟の中断がなくなるため、トライアルまで進行しやすくなることが想定される。(企業)

##### 4.2. 期間

トライアル自体の期間は 1 週間程度となることが多いが、その準備にも相応の期間を要する。

<sup>63</sup> 陪審裁判による判断は「評決 (verdict)」、裁判官による判断は「判決 (decision)」とされる。陪審裁判では評決を裁判官がレビューした後に判決が下される。

#### 4.2.1. 訴訟当事者の視点

- ▶ トライアルは1~2週間で実施される。その間、弁護士も社内関係者も訴訟地に滞在することになる。
- ▶ トライアル自体は1週間程度であることが多い。長い場合だと3週間程度を要することもあるが、それは稀なケースである。準備も含めて1か月程度になると考えられる。
- ▶ トライアルの期間は、対象となる特許件数が多い場合や、損害認定が複雑な場合であれば、2週間程度かかるかもしれない。そうでない場合は、2週間もかからない。様々な要素によって変動する。
- ▶ NPE から提訴された事案で、争われていた特許が7件と多めであったにもかかわらずトライアルは3日間で行うとの厳しいスケジュールが示された事案があったが、直前に和解に至った。
- ▶ トライアルに要する期間は裁判地によって異なる。
- ▶ トライアル自体は1~2週間である。トライアルは陪審裁判になることが多い。いずれかの当事者が要請すれば陪審裁判となる。
- ▶ トライアルの準備期間は、事案により変動する。模擬裁判を行う場合はその準備に1~2か月を要する。模擬裁判の結果を受けて、実際のトライアルまでに更に1~2か月をかけて準備するというイメージである。
- ▶ 経験した事案では、トライアルの準備開始から本番まで1~2か月程度であり、比較的早く進んだ。トライアル自体は約1週間であった。陪審裁判で当社に有利な評決が出た後に和解交渉が始まった。それまでは、和解の呼びかけや裁判官による仲裁の提案にも相手方は応じず、交渉の席に着こうとしなかった。仮に仲裁手続を行う場合、元裁判官が仲裁人となり法廷外で実施されることが多い。

#### 4.2.2. 法律事務所の視点

- ▶ トライアル自体の期間は1~2週間程度である。最近のテキサス州東部地区の実務では1週間程度となることが多い。トライアルの準備からトライアルの開始までは、2か月程度を要する。
- ▶ トライアルの期間は、一般的な特許訴訟であれば1~2週間程度である。
- ▶ エキスパートディスカバリの後、6か月程度が略式判決、トライアルへの準備期間となる。トライアル準備期間に、模擬裁判の他、証拠排除の申立(motions in limine)、トライアル前命令(pretrial order)への対応、トライアル前会議(pretrial conference)への出席、法廷での証言者の準備等が行われる。当法律事務所では、ほぼ全件について、模擬裁判を実施する。
- ▶ トライアルは、訴訟開始からおよそ2年後というスケジュールになる。多くの連邦地裁において、これらのスケジュールは延長されることが多く、最初のスケジュールでは2年後に設定されていたトライアルが、3年後に実施されることもある。

### 4.3. 費用

トライアルには複数の弁護士が参加し、集中的に業務に当たるため、多額の費用が必要になる。また、陪審裁判への準備として行われる模擬裁判にも費用を要する。

#### 4.3.1. 訴訟当事者の視点

- トライアルまで進んだ場合、評決・判決を得るまでに（トライアル段階の費用だけで）100万ドル程度を要する。
- 経験した訴訟では、トライアル費用として100万ドルを想定していた。これには準備費用も含まれる。予算の制限により模擬裁判は実施しなかった。法律事務所の担当弁護士も3人までに限定した。相手方には12名の弁護士がおり、模擬裁判も実施したようであった。
- トライアルの費用として200～400万ドルを想定している。トライアルでの争点を削除する手続があるが、その手続により争点がどの程度絞られるかにより費用額が大きく変動する。
- トライアルだけで1億円程度の準備は必要である。

#### 4.3.2. 法律事務所の視点

- トライアル自体について、少なくとも10～20万ドルの費用が必要であると考えられる。当事務所では10万ドル程度を提示することが多い。
- トライアル準備、ブリーフィング、陪審裁判による評決または裁判官による判決までを含む全体の費用は、150万ドル程度を想定している。
- トライアルに必要な金銭的コストは、100～150万ドル程度である。特許訴訟がトライアルまで進む場合の金銭的コストは、ある程度の規模の訴訟であれば全体での概算で500万ドル程度になると考えられる。
- 原告の場合、目安として、トライアルで80～90万ドル、トライアル準備で90～100万ドルを想定している。被告の場合は、トライアルで75～85万ドル、トライアル準備で85～95万ドル程度である。
- 陪審裁判に備えて模擬裁判を行うが、その費用は高額となる。クライアントの予算によっては実施できない場合もあるが、陪審員がわずか5日間で特許の詳細について学ばなくてはならない陪審裁判に向けて模擬裁判を行うことは有益であると考えられる。

## 5. 訴訟手続 4 判決後の手続、控訴

連邦地方裁判所における判決後、原告・被告の双方が連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC）に控訴を申し立てることが可能である。なお、特許権侵害訴訟ではトライアルまで進むケースが少ないため、本調査では控訴手続について積極的なヒアリングを実施していない。

### 5.1. ポストトライアルの流れ・期間

地裁のトライアル後に行われる書面提出や口頭弁論などのポストトライアル手続はさほど複雑ではない。控訴審に要する期間も1年程度となるようである。

- 陪審裁判の評決後、連邦民事訴訟規則 50 条 (b)に基づき、一連のブリーフィングが行われることがある。この手続には、評決後 6 か月程度かかる場合もある。（法律事務所）
- ポストトライアルでは、書類上の手続が数回行われた後に、口頭弁論が行われる。期間は数か月程度で、費用は 30 万～50 万ドル程度と考えられる。（法律事務所）
- ITC 調査におけるポストトライアル段階では一般的に 2 回の書面提出（briefing）が行われる。（法律事務所）

### 5.2. 費用

ポストトライアルでは、証拠収集などの作業が発生しないため、トライアルまでに要する費用と比較すると少額になる。

#### 5.2.1. 訴訟当事者の視点

- ポストトライアルとなった場合、ディスカバリがないことなどから、一般的には多額の費用はかからないとされている。ただし、100 万ドル程度の費用を要することもある。
- 控訴手続に要する費用は大きくない。ただし、事案による変動幅が大きい。
- 略式判決後に控訴まで進んだ事案において、相手方の主張に明らかな誤りがあると判明した後に発生した手続に要した弁護士費用について、相手方が払うべきと主張し、認められたこともある。ただし、このように敗訴者に弁護士費用を負担させるハードルはかなり高い。訴権のはく奪と実質的に同一となるため、訴訟を通じて発生した弁護士費用の全額請求は認められないと考えている。
- ポストトライアルの費用は、総額でも 100 万ドルに届かない程度と考えられる。

#### 5.2.2. 法律事務所の視点

- 一般的に、連邦巡回控訴裁判所への控訴にはディスカバリが伴わないことから、費用はさほど高額にならない。
- ポストトライアルについては、トライアルほどの金額はかからない。

- ポストトライアル自体は裁判所費用 1 回分だけなので、大きな労力を要する申立 1 件分ぐらいの費用と同等であり、3～5 万ドル程度と考えられる。ポストトライアルの難点は、その作業の必要性をクライアントに理解してもらうことである。判例の読み直し、事実関係記録の読み直しなどを行った上で控訴審に臨むため、相応の準備と労力が必要である。
- 控訴人に発生する費用は 25～40 万ドル程度であり、被控訴人の費用はそれよりも少ない。

## 6. 訴訟外交渉

訴訟外交渉として、当事者間の協議が訴訟に並行して行われることが一般的であり、調停や仲裁が行われることもある。米国における特許権侵害訴訟のほとんどが和解に至っており、訴訟外での交渉も重要である。

### 6.1. 調停・仲裁

調停 (mediation) は、裁判官の関与なしに、原告と被告の双方が法的論争を非公開で解決できるよう促す手続であるのに対し、仲裁 (arbitration) は、より正式な手続であり、手続を中立的に監督するよう命じられた第三者が仲裁人として関与する。

- 裁判所から調停を行うよう指示を受けて調停が行われる。調停の費用としては、調停人への費用は5万ドル程度であり、原告・被告で折半する。調停人から求められる書類は弁護士が作成するが、数日かけて2~3ページ程度の書類を作成するために数千ドルから数万ドルの費用が想定される。(法律事務所)
- 裁判官から調停手続を進めるよう指示されることはある。訴訟の進行とともに、和解の許容範囲に関する概観が形成されていくので、それがある程度できた状態で調停が行われれば大きな追加費用がかかるとはならないだろう。(企業)
- 調停プロセスはあるが、これも基本は裁判官の裁量に委ねられる。(企業)
- 調停は多くの場合、下級裁判官 (magistrate judge) による監督の下で実施される。ただし、和解は裁判官が強制できるものではなく、最終的な決断は当事者に委ねられる。(法律事務所)
- トライアル以外の解決方法としての代替紛争解決手続 (Alternative Dispute Resolution: ADR) には、仲裁と調停がある。個人的には、雇われ個人の仲裁者の判断に拘束され上訴できない仲裁はあまり好まない。仲裁の場合、最初の3か月程度でディスカバリまでを含めた全てをやらなくてはならないため、費用が集中的にかかる。一方、非拘束的な調停は、経験上、有意義なことが多い (ただし調停人の資質にもよる)。(法律事務所)

### 6.2. 和解の時期

和解交渉は、訴訟と並行して行われるのが一般的である。和解に至るタイミングはケースバイケースであるが、当事者に有利なタイミングで和解交渉に臨むことが肝要なようである。

- 和解金の提示額の多寡にかかわらず、争えるところまで争うのが基本姿勢である。マークマンヒアリングの結果や、並行してUSPTOで行うIPRの結果において、どちらかに有利な状況になったタイミング等で、お互いに和解する意向があれば、その都度金額の交渉をする。お互いが想定している許容範囲にある程度近づけば、そこから先の交渉は早く進む可能性がある。案件に

よっては、被告側に有利な状況になった場合に、被告側から和解を提案することもある。(企業)

- 雇用している法律事務所が直接的に和解を推奨してくることはないが、侵害の有無や有効性について話している際に、和解への方向性、訴訟の終わらせ方といった点について議論することはある。(企業)
- 和解や申立は訴訟のどの時点においても可能である。(法律事務所)
- 訴状が提出される前の協議で和解する場合もあれば、正式な和解協議として調停が行われる場合もある。(法律事務所)
- 和解の機会は訴訟期間全体を通して発生する可能性があり、我々は常に和解の機会を模索している。和解交渉にはタイミングがあり、鍵となる判断が発表された後や、当事者の一方が何らかの書面を提出した時などが交渉を進める機会となり得る。正式な和解交渉・調停を奨励・義務化する裁判所もある。最近では、テキサス州北部地区において、トライアル開始の2週間前に、和解への方策の可能性を探るため、裁判官が対面による和解協議を義務付けたことがあった。(法律事務所)
- 和解はトライアルの前に成立することが多い。早期に和解で終われば訴訟に要する時間も費用も抑えることができる。(法律事務所)
- ディスカバリ終盤になり、トライアルが視野に入ってきた頃にデポジションとなる。この段階で大幅な費用を支出し、疲弊もしていることから、和解を検討し始めることも少なくない。(法律事務所)
- 和解の時期は、事案によって様々であるが、地裁の裁判手続の中では、例えば、裁判官によるクレーム解釈が原告・被告のいずれかに有利・不利な内容だった場合は、和解の契機になることもある。(法律事務所)
- マークマンヒアリングで原告側に有利な判断が示されそうになった頃に、被告側が和解を提示してきた。(企業)
- ファクトディスカバリ、デポジション、マークマンヒアリングが終わり、エキスパートディスカバリに入る前に、相手方が和解を提案してきた。(企業)
- トライアルまで進み、陪審裁判で原告に有利な評決が出て、相手方が控訴した後で和解した。特許訴訟でトライアルまで進むのは稀である。(企業)
- 和解交渉は、訴訟の節目節目で実施している印象である。一方で、和解交渉がほぼ行われないケースもある。早々に和解に応じた結果として、簡単なターゲットとみなされて多くの訴訟を呼び込んでしまうリスクもある。(法律事務所)

### 6.3. 和解交渉費用・和解金

和解内容については、非公開であることが多いため、具体的な費用を提示することは難しいが、ディスカバリ等で算出された損害賠償金額がその参考となるようである。

- 和解交渉の費用は、7万5,000～15万ドルを想定している。これは、目安であり、原告・被告とも同程度の費用となる。(法律事務所)
- 和解の際は、広い範囲でライセンス許諾を求め、将来に亘って一切提訴しない旨を約束してもらう。相手側からの条件として、侵害については白黒を付

けずに終わらせる方針が提示される。「無効」は絶対に含めない。いかなる特許又は知的財産権に基づいても今後一切提訴しないことを約束させる、製品にも特許にも縛りをかけない広範なスコープで相手方を拘束する和解契約もあり得る。その条件をどこで提示するかは和解交渉におけるスキルだと思われる。(企業)

- 和解金を支払って訴訟コストを抑えるという考え方もあるが、簡単に和解金を支払う企業だと認識されるとその後の訴訟を誘発する可能性もあり危うい。(企業)
- コストだけを意識して、早期に和解することも考えられるが、それによって「すぐに和解する企業」とのレッテルを絶対に貼られたくないという思いもある。小さい訴訟でも、相手が諦めるまでは戦うことを念頭に置いた部門も社内にはある。(企業)
- 戦い抜く覚悟があっても、人的・経済的資源は大きく費やされる。和解交渉を持ち出すこと自体が弱く見られるのではないかと心配する声はある。実際に悩むところではあるが、訴訟にそれなりの根拠がある場合は、和解について現実的に考えることも必要だろう。簡単に和解に乗るとは見せない形で和解の方向へと進んでいく方法はある。訴訟を進めていく中で、クライアントに和解への道を示すことは多い。(法律事務所)
- 他社との契約とのバランスを見て和解金額を決定した。訴訟などに要した費用以上の金額にすることは絶対条件であった。(企業)
- 和解金額はエキスパートレポートを基準にし、最終的には同レポートより低い金額で決着したことがある。利用していたファンドへの返金を見据えて、許容する最低の和解金額は最初から社内で決めていた。(企業)
- 和解金額はトライアルでの評決を基準にして算出された。(企業)
- 賠償請求金額と和解金額の間に大きなずれはないという印象である。訴訟は、裁判日までの損害額を請求するものである一方、最終的に和解をする場合には、和解の条件として今後5年間に関する文言も加えることや、今後一切争わないことを誓約するといった将来的な点も含めて和解する場合がある。その場合は、その将来分も加味した和解金額となり、その金額が賠償請求金額より高くなることはある。和解金の支払いに関する契約は、一括払いの場合もあれば、将来分について販売実数に応じたライセンス料を継続的に支払ってもらえる場合もある。これらは交渉次第である。(法律事務所)
- 賠償金100億円規模の訴訟で原告側が和解を申し出てくる場合、最初の申し出金額は賠償金額とほぼ変わらない、またはそれ以上を提示してくることもある。その後、被告側から数百万円程度を提示し、その後やり取りがあって2~3億円程度の和解金で和解を成立させるということもある。和解交渉には、相手の資金繰り状況や賠償金額に見合う根拠があるかないかなど、様々な事情がからんでくる。(法律事務所)
- トライアルまで進んだ事案で訴訟前の交渉時での和解金提示額が1,500万ドル程度だったことがある。訴訟の過程で、ディスカバリにより原告側に不利な証拠や証言が出てきたことで、原告側が早期に低額で和解した方が良いと考えたのか、訴訟を継続することをリスクと捉えたのかは不明であるが、和

解金が減額されていった。その件は特許発明を被疑侵害品が利用していないという判断となり、損害論まで進まなかったが、仮に負けていたら賠償金は相当なものになったと考えられる。係争が10年程度続いたため、プライムレート(法定利率)により損害賠償金が大幅に増額されていたと考えられる。為替レートの変動により上振れする可能性もある。(企業)

#### 6.4. NPE との和解交渉

NPE が原告となる訴訟も和解で終結するケースがほとんどであるが、その過程において、和解がもたらす影響などについて十分な検討を行うことが必要である。

- NPE との間では和解で終わることが多い。私の経験では9割以上が和解である。基本的に被告が和解金を払うが、支払いがゼロで終わった事案もある。和解金交渉を通じて和解金額を大幅に削減している。(企業)
- NPE を相手にどこで和解の話を持ち出すかは、訴訟マネジメントにおける重要な点の一つである。それはディスカバリが始まるタイミングであったり、クレーム解釈に対する何らかの結果が出る直前であったりする。それまでに相手方が持っている特許を全て調べて和解交渉に備える。(企業)
- 和解が続くと、NPE から和解に応じやすい企業であると見られるのではという懸念も一般的にあるが、私の経験の範囲では、さほど変わらないように思う。NPE を相手に CAFC まで争って勝ち切った事案をプレスリリースで発表すれば、その後は提訴されなくなるのではと期待したが、プレスリリース後も NPE からの訴訟提起は止まらなかった。(企業)
- 最初から和解を想定し、少額の金銭を求めて提訴してくる NPE もいる。NPE が提示する賠償請求金額が低いから即和解しようという考え方はなく、常に戦っていく姿勢である。安易な和解によって更に NPE を寄せ付けてしまうという懸念もある。ただし、訴訟の状況を追いながら、どこかのタイミングで相手側が許容可能な和解金額を提示してきた場合、共同提訴されている他社の状況、仕入れ先の状況等によって、何らかの検討はする。(企業)

## 7. 特許権侵害訴訟への備え

米国市場への進出を目指しており、米国での訴訟経験がない日系企業には、以下に示す対応策などを参考にして、訴訟に備えることが勧奨される。

### 7.1. 訴訟費用低減策

訴訟費用を低減する方法として、近年注目を集めているものに訴訟ファンドがある。これは、特許権者が訴訟費用を確保するための手段の一つである。一方、被疑侵害者となり得る当事者に対しては保険等も存在する。加えて、弁護士等の作業を効率化して労働時間を短縮し、弁護士費用等を節約する手段として、AIの活用も注目されている。

#### 7.1.1. 訴訟ファンド

- 原告側となる場合は、ファンドの利用が考えられる。原告としてファンドの利用を検討したことはあるが、実際に利用したことはない。(企業)
- 原告訴訟をする企業がファンドを利用する以外に、法律事務所がファンドを利用するニーズがあるという話は聞いたことがある。ただし、ファンドが入ると訴訟を進める上での意思決定にファンドが関わる可能性があるので、利用するのは難しいのではないかと思う。(企業)
- 原告側に訴訟ファンドが関与している場合、相手側に巨大な資本があるために訴訟が長引き、追加の費用が発生することもある。投資会社は表に出たがらないという側面があるので、被告としてディスカバリやデポジションでその点を攻めるという方策はある。(企業)
- 訴訟ファンドは利用しにくい。(企業)
- 訴訟ファンドを利用した訴訟は損害賠償金よりもクロスライセンスを目的としたものであったが、ファンドはそのクロスライセンスで当社が有利になると判断し、当社と相手方のポートフォリオや事業規模を考慮した上で、出資額を決めたようである。ファンドは、訴訟の結果のクロスライセンス収入の一部を見返りとして受け取る。一般的に、クロスライセンス事案ではディフェンシブ的な要素も含まれるため、ファンドはあまり乗り気ではないと言われるが、本事案の場合は、当社が絶対的に収入を得られるという見込みの下、出資を決定したようである。ファンドには弁護士資格を持っている者もいたようである。(企業)
- 訴訟ファンドは法律事務所からの紹介で選定した。法律事務所は、それぞれに付き合いのあるファンドを抱えている。法律事務所から当社へ毎月インボイスが送られてきたが、この法律事務所への支払いはファンドが行っていたと想定される。(企業)
- 訴訟ファンドは出資額の上限額を設定する。(企業)
- 訴訟ファンドの背後に存在する財源(人物・組織)が持つインセンティブは訴訟当事者企業と同じではなく不明である。訴訟ファンドが原告側弁護士をコントロールすることになるのは明らかであり、少なくとも、資金提供者を訴訟においては開示すべきではないかと思う。(法律事務所)
- 日本でも訴訟ファンドに関する動きがあることは承知している。(法律事務所)

- 訴訟ファンドを活用することは珍しくなく、米国では一つのオプションとして検討することが一般的である。(法律事務所)
- 訴訟ファンドに関心を持つ人は多く、ファンドが消えることはないだろう。当事務所は、訴訟ファンドの資金源確保や訴訟事案の検討を手伝ったこともある。訴訟ファンドは有益なツールとなり得ると考える。(法律事務所)
- 成功報酬型の訴訟ファンドは、大型の特許訴訟に取り組む小規模な事業体や資金力に乏しい発明者にとっては有益となるかもしれない。また、現在の円安を考慮すると、日系企業にとっても妥当な選択肢の一つとなるかもしれない。(法律事務所)
- 原告訴訟の場合、訴訟ファンドを利用するケースは多い。当事務所では、ファンドとのやり取りもある。ファンドの利用は確実にコスト低減策の1つであろう。(法律事務所)
- 訴訟ファンドには反対の立場である。コモンローの概念として、訴訟権利を他人に渡してはいけないという「チャンパティエの原則 (Doctrine of Champerty)」がある。訴訟ファンドについてクライアントから問合せを受けることはあるが、資金力のある日系企業に勧めたことはない。(法律事務所)

#### 7.1.2. 訴訟保険

- 知的財産保険は、掘り下げて調べてみると条件が厳しく限定されていたりするなど、コストに見合うものはなかなか見つからない。(企業)
- 訴訟保険を検討したことはあるが、金銭的に見合わない判断した。敗訴した場合に保険がなくても損害賠償金を払える見込みがあるのであれば、保険活用の必要性は乏しいと判断している。(企業)
- 被告側のサポートとして考えられる侵害訴訟費用保険は使い勝手が悪い。(企業)
- 被告側への経済的支援の仕組みはないと思う。保険はあるが、費用が高い。(法律事務所)
- 訴訟保険については、保険料が高すぎてあまり活用されていない印象。(法律事務所)
- 訴訟保険については詳しく知らないが、和解交渉となった場合、訴訟ファンドや訴訟保険の関与は事態を複雑にするのではないかと思われる。誰が意思決定を行うのか、いつ和解するのか、和解金額はいくらになるのか等の相談が必要である。(法律事務所)
- 被告側の訴訟コストをサポートするような保険は無いと思われる。損害額の予測は困難である。(企業)

#### 7.1.3. 人工知能 (AI) の活用

- ファクトディスカバリをサポートする業者の間で、AI の活用が増えつつあるように感じる。その作業を弁護士に依頼すると費用は高額になる。ベンダーは、データにAI検索をかけ、精査した上でクライアントや法律事務所に提供することもあるように思われる。(法律事務所)

- 現時点での AI の利用は、発展途上にあるといえる。時間はかかるだろうが、特に文書の検索などにおいて、これからますます AI が利用されていくものと思われる。(法律事務所)
- AI ツールは訴訟全般において利用可能であり、コスト低減に寄与するが、秘密保持の点で懸念がある。AI ツールを利用する際は、クライアントから必ず事前承認を得る。(法律事務所)
- 当法律事務所が法律調査に利用するデータベースには AI が利用されている。ディスカバリでの文書レビューのための AI プログラムもある。先行技術の品質を特定することを目的として、別の商業的ツールも導入している。当然、これらのツールはクライアントの事前承認を得てから利用している。今までに利用を承認された主要な AI ツールの一つには、クレームチャートの整理や文書の要約に優れているものもある。(法律事務所)
- 現時点ではクライアントは秘密文書の取扱いに AI ツールを導入することに消極的であるが、訴訟では膨大な量の文書をレビューする必要がある、ディスカバリにかかる高額費用を考慮すると、AI ツールの使用は、今後、費用低減に大きく貢献するのではないかと思われる。具体的な費用低減規模は不明であるが、弁護士の業務時間は確実に削減される。(法律事務所)
- AI ツールもコスト低減策の一つである。当事務所でも AI ツール委員会があり、様々な AI ツールのテスト等を行っている。訴訟面で、法律調査やブリーフィングの文書草案等に AI を活用することは、大幅なコスト節約になり得る。(法律事務所)
- AI を使って先行技術調査を行うベンダーを利用している。非常に効率的で大幅な時間と費用の節約をもたらしている。業界は AI ツールの利用に前向きになりつつある。(法律事務所)
- 文書をアップロードし、それに対して質問・検索ができる AI ツールがあるが、その文書がクライアントの内部資料である場合は顧客の事前の同意が必要である。AI ツールを利用する際、必要な場合はクライアントの事前承認を得る。AI ツールの活用は費用の低減に資する側面があることから、こうした同意を拒否したクライアントがいるという話は聞いたことがない。当事務所内には AI ツールに関する規則が確立されている。(法律事務所)
- 米国の法律事務所の業務形態には問題があるように感じる。今後、AI によってそれが変わる可能性は高い。(法律事務所)

## 7.2. 対策

NPE との訴訟は、日頃から情報収集に努めることが鍵となる。同業他社が提訴された場合などは特に注意が必要となるようである。

### 7.2.1. NPE 対策

- NPE から同業他社が一斉に提訴されることもある。その場合、ジョイントディフェンスという枠組みを作り、協力して対応することもある。(企業)
- 他社とのアライアンスは、自社がリードする場合には負担が大きく、その一方で後方支援となる場合には費用面でのメリットはあるものの各社の思惑

が異なるため、難しさがある。社内の技術者側との調整にも苦勞する。(企業)

- 会員に代わり USPTO における IPR を提起してくれるなど、様々なサービスを提供する組織がある。ただし、金銭的に見合うかどうかという懸念がある場合や、その組織に参加した結果として NPE が潤ってしまうようなことが想定される場合もある。様々な組織の中から自社に合うものを選んで参加する。(企業)
- 訴訟相手方が NPE の場合、基本的な訴訟手続や全体的な戦略は大きく変わらないものの、カウンタークレームが困難であること、開示義務が片務的であるためにディスカバリのプレッシャーが強いこと、特許権者自身は特許を実施していないことなど、戦略に影響はある。(法律事務所)

### 7.2.2. その他の対策

- 裁判所の電子記録を確認できる公的なサービスであるペイサー (Public Access to Court Electronic Records: PACER) や、民間企業による知的財産訴訟データベース等を活用して情報収集している。(企業)
- 訴訟情報を毎日提供する商業的サービスを利用している。訴訟のスケジュール、ドケット、法律事務所の実績、裁判官の傾向等、ありとあらゆる情報が掲載されており、それを見て、似たような業界が提訴されていると、当社も攻撃を受けるかもしれないと予想することができる。また、同サービスの情報を見た法律事務所から、当社が提訴されたことを契機に売り込みのメールが届くこともある。(企業)
- ターゲット企業の有無にかかわらず、将来的な訴訟におけるカウンタークレームやライセンス交渉などでの活用を見据え、日頃から侵害証拠を蓄積している。(企業)
- 交渉を有利にするために情報収集に力を入れており、権利行使対象となる特許を利用してそのような製品を購入して解析する等の調査は日頃から行っている。その作業を専門に行う業者を利用することもある。(企業)
- 米国で特許を数多く取得するようにしている。その理由には、①ライセンス交渉に使用する、②提訴された際のカウンタークレームの武器として保有する、③クロスライセンスとして活用する等が挙げられる。NPE 等から提訴されることが多いが、それへの対策として特許を保有するという考え方はあまりない。(企業)

### 7.3. 米国市場進出を目指す日系企業へのアドバイス

米国市場に参入しようとする場合、所有する特許を権利行使する方法や米国の訴訟制度について、十分な調査を行うことが必要である。

#### <特許権の確保>

- 特許権は取得しておいた方がよい。(企業)
- 訴訟で武器として使える特許を保有すること。日系企業は自社が保有する特許の主張に消極的になる傾向がある。(法律事務所)

#### <米国の市場等の調査・把握>

- 業界によって大きく異なると考えられる。業界としてのファクターを十分に調査した方が良い。(企業)
- 米市場参入へ向けて十分な調査をすることが重要である。その点、日系企業は勤勉であると感じる。(法律事務所)
- 米国で B2C 製品を扱う場合、訴訟は避けられないと考えられる。その点を考慮して米国に進出した方がよい。B2C 製品は、侵害を発見しやすく、かつ大きく広がる可能性があるため、訴訟ターゲットになりやすいと言える。(企業)
- B2C 製品で大きな売上があった頃は、数多くの訴訟となった。一時期は NPE による訴訟が多く、対応してくれる法律事務所を探すのが大変なほどであったが、今はほとんどない。その理由としては、当社のビジネスが B2B になってきたこと、米国でのエクスポージャーが減ってきたことが考えられる。(企業)
- 提訴される件数は近年減っており、警告状のみで終わる場合を除けば、年間で 5 件以内ではないかと思われる。かつては半年で十数件の提訴を受けたこともあった。(企業)

#### <訴訟リスクへの備え>

- リスクとリターンのバランスが肝要である。リスクだけを見ている必要はないと思われる。提訴されたらどのように対応するかは念頭に置いておいた方が良いが、気にしすぎる必要はない。また、それなりの市場規模がなければ、訴訟の対象にはならないと思われる。(企業)
- 企業によっては、社内決裁を取るために筋立てをきちんと整備していく必要があると思われる。(企業)
- 法律事務所との関係構築においても、法律事務所からの指示に受身的になるのではなく、顧客として意思を持って臨むことが重要である。(企業)
- 弁護士費用だけを見ると、ケースバイケースではあるが、日米間で 20 倍程度の開きがある。(企業)
- 懸念される特許があるならば、事前に法律事務所に相談して欲しい。その特許は問題となり得るのか、米国に進出しても大丈夫なのか等、弁護士の視点からアドバイスできる。(法律事務所)
- 法律事務所に相談することが重要である。特許訴訟を取り巻く状況は変化し続けている。最初の相談料は 1~2 万ドル、またはそれ以下になると思われる。(法律事務所)
- 米国内に拠点があってもなくても、米国に消費者などの相手がいるのであれば、米国に所在しているのと同じと考えた方がよい。日本にいる時からリスクを見据え、対策を講じることが必要である。リスク対策は無理せず、身の丈にあった対策をすればよい。(法律事務所)
- 提訴されることに備えることが大事である。一般的に、米国での成功には、訴訟経験、すなわち提訴される経験が伴うものである。(法律事務所)

### <米国特有の訴訟制度の理解>

- 海外の企業が米国での訴訟経験を有しているか否かは重要である。多くの国において、規則や訴訟制度は米国と大きく異なる。例えばディスカバリは米国特有である。日系企業が米国の特許訴訟に初めて関わる場合、この点について説明する。海外企業は、ディスカバリがどのように機能するのか、それがどれほど干渉的なものであるかを知らない。要請があった場合は、秘密情報を相手方の弁護士へ提供しなくてはならない。それを知らない場合、情報の提供は受け入れられないと感じ、提供を拒否する。それではディスカバリ制裁を受けて敗訴する可能性がある。(法律事務所)
- 米国の訴訟やディスカバリのプロセスに慣れることや、特権文書 (privileged documents) の保護と維持管理は重要である。他者に見られたくない分析を含む内部文書であるがディスカバリの対象となる文書の場合、それが特権文書であるという理由がない限り、開示されなくてはならない。(法律事務所)
- 法律の専門家で時には技術的バックグラウンドを有する専門家が判断を下す ITC や、ランダムに選ばれた 8~12 名の陪審員による陪審裁判について理解することも重要である。(法律事務所)

## まとめ

米国における特許訴訟においては、まず、米国の訴訟制度を理解することが大切であり、ディスカバリや陪審裁判など、米国特有の手続の性格などを把握した上で訴訟対応に臨む必要がある。訴訟となれば、米国訴訟の専門家である弁護士、そして法律事務所の協力を得ながら対応することが可能であるが、日頃から、米国訴訟に向き合う可能性を意識してビジネスを展開することが望ましい。米国訴訟には、大きな金銭的成本や人的コストが伴うため、その規模感を把握しておくことも米国でビジネス展開する日系企業には有益である。

米国訴訟のコストは、争われる特許権の件数、技術分野、裁判地など、様々な事情により大きく変化するものであるため、一般化させた費用を提示するのは困難である。それぞれの訴訟において、個別の事情を踏まえたコストを弁護士と相談することが必須であることを前提としつつ、本調査の範囲で得られた費用・対応期間の目安としては、次のように示すことができる。

図表 12 特許権侵害訴訟に関する費用と期間の目安

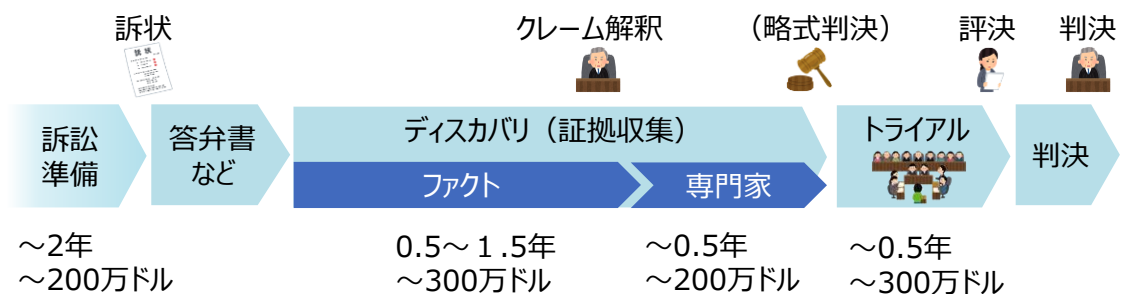
	費用（ドル）	期間
訴訟全体（判決まで至る場合）	300万～1,000万	9か月～数年
訴訟初期の手続（原告の場合）※1	10万～200万	6か月～24か月
訴訟初期の手続（被告の場合）	5万～100万	3か月～12か月
ディスカバリ全体※2	180万～570万	12か月～24か月
ファクトディスカバリ	75万～300万	6か月～18か月
クレーム解釈、マークマンヒアリング	50万前後	2か月～6か月
エキスパートディスカバリ	50万～200万	3か月～6か月
トライアル※3	100万～300万	1～2週間
ポストトライアル	5万～100万	6か月～12か月

※1 提訴前の調査を含む。

※2 ディスカバリ全体の期間は、主としてディスカバリとクレーム解釈で構成される。

※3 トライアルの準備に1～2か月を要する。

図表 13 米国における特許権侵害訴訟の流れと費用・期間の目安



訴訟と並行して、当事者間による和解交渉、USPTOにおける有効性レビューなど、様々な交渉が行われるのも一般的なことであり、米国訴訟の大半が和解により終結している点にも留意すべきである。ただし、特にNPEからの訴訟提起について、安易に和解することは、同様の訴訟に巻き込まれるリスクを高めることにもつながるため、適時に適切な条件で係争を終わらせるように努めるべきであると考えられる。

訴訟コストを低減させる方法として、原告側訴訟であれば、訴訟ファンドを利用することが考えられる。ただし、同ファンドが訴訟当事者の実質的な意思決定権者になり得ること、訴訟に関与するファンドは開示されるべきであるとの批判があることなど、ファンドを利用する場合には注意すべき点も多い。被告側の訴訟に対しては、訴訟保険などのサービスがあるが、この調査の範囲においては、有効な保険に関する意見は得られなかった。今後は、AIの活用を前提とした弁護士費用などの低減に向けた動きがあると予想される。

訴訟は裁判所が示すスケジュールなどに従って進むが、当事者側の意向でスケジュールを調整できる可能性も高い。訴訟の初期段階では、訴状の送達を巡って当事者間でのスケジュール調整が行われることも多いようである。訴訟が長引くほど両当事者が支払う弁護士費用が高額化しやすいという事情も考慮しつつ、当事者間で訴訟スケジュールについて交渉することが肝要である。

本調査の結果が、米国での特許訴訟に対応する日系企業に役立てられたら幸いである。

## 参考資料

### 1. アイデニックス製薬 (Idenix Pharmaceuticals) 対 ギリアド・サイエンス社 (Gilead Sciences)

認定された損害賠償金額または和解金額	損害賠償金 25 億 4,000 万ドル (後に地裁、控訴裁で撤回された)
事件番号	1:14-cv-00846-LPS <sup>64</sup>
判決日	2016 年 12 月 15 日 (陪審評決日)
法律事務所	原告: Ashby & Geddes, Jones Day 被告: Irell & Manella, Fish & Richardson
地方裁判所	デラウェア州地区連邦地方裁判所
侵害技術	C 型肝炎治療薬「ハーボニ (Harvoni)」「ソバルディ (Sovaldi)」

アイデニックス社 (2014 年にメルク社 (Merck) が買収) は 2013 年、ギリアド・サイエンス社の C 型肝炎治療薬「ハーボニー」と「ソバルディ」は、アイデニックス社が保有する特許を侵害しているとしてギリアド・サイエンス社を提訴した。2016 年 12 月に陪審裁判が行われ、ギリアド社の特許権侵害及び損害賠償金 25 億 4,000 万ドルを認定する評決が出された。しかしその後、ギリアドによる「法律問題としての判決 (JMOL)」の申立を受け、地裁の裁判官が、当該特許は無効であると判断して、陪審裁判の評決を覆した (2018 年 2 月)<sup>6566</sup>。その後、メルク社は控訴したが、控訴裁は 2019 年、地裁の判決を支持した。これにより損害賠償金の認定も取り消された<sup>67</sup>。メルク社は上告したが、連邦最高裁判所は 2021 年 1 月、本件の審理を拒否し、ギリアド社の勝訴が確定した<sup>68</sup>。

### 2. VLST テクノロジー社 (VLSI Technology) 対 インテル社 (Intel)

認定された損害賠償金額または和解金額	損害賠償金 21 億 8,000 万ドル (その他の訴訟とあわせて合計 30 億ドル以上。訴訟は継続中)
--------------------	------------------------------------------------------

<sup>64</sup> Justia.com “Idenix Pharmaceuticals LLC et al v. Gilead Sciences, Inc, In the United States District Court for the District of Delaware” (February 16, 2018) <https://cases.justia.com/federal/district-courts/delaware/dedce/1:2014cv00846/55281/591/0.pdf>

<sup>65</sup> 同上

<sup>66</sup> Business Medical Dialogues “Gilead Wins Reversal Of 2.54 Billion Dollars Hepatitis C Drug Patent Verdict” (February 18, 2018) <https://business.medicaldialogues.in/gilead-wins-reversal-2-54-billion-dollars-hepatitis-c-drug-patent-verdict>

<sup>67</sup> Fierce Pharma “Merck fails to resurrect its \$2.5B hep C patent win as appeals court rules for Gilead” (October 31, 2019) <https://www.fiercepharma.com/pharma/u-s-appeals-court-favors-gilead-sciences-2-54b-hep-c-patent-fight-merck>

<sup>68</sup> Fierce Pharma “Merck comes up short in last-ditch effort to revive \$2.54B patent verdict against Gilead” (January 19, 2021) <https://www.fiercepharma.com/pharma/merck-comes-up-short-effort-to-revive-2-54b-patent-verdict-as-scotus-declines-hearing-case>

事件番号	6:21-cv-00057-ADA <sup>69</sup>
判決日	2021年3月2日（陪審評決日）
法律事務所	原告：Irell & Manella, Mann Tindel 被告：WilmerHale, Gillam & Smith
地方裁判所	テキサス州西部地区連邦地方裁判所
侵害技術	半導体製造技術

VLSI社は2019年、複数の特許侵害（特許番号7,523,373及び7,725,759）を巡り、インテル社を提訴した。テキサス州西部地区地方裁判所の陪審裁判で、インテル社による2件の特許侵害及び損害賠償金額（特許’373に15億ドル、特許’759に6億7,500万ドル）が認定された。インテル社は、「2012年にフィンジャン社（Finjan）及びその関連会社と交わした契約を通じてライセンスを適切に所有している」と主張したが、地裁の裁判官は2022年にこれを却下し、最終的に21億8,000万ドルの賠償金支払いが命じられた<sup>70</sup>。その後、インテル社の控訴を受け、連邦巡回裁判所は2023年12月、インテル社による特許’373の侵害は認めたが、損害賠償金額の算定については差し戻した一方、特許’759の侵害については証拠不十分として陪審評決を覆した<sup>71</sup>。一方、2018年における関連の特許権侵害訴訟で、VLSI社は2022年に、特許番号7,247,552について9億4,900万ドルの損害賠償金を勝ち取っていた。インテル社はライセンス防衛戦略を新たにし、「フォートレス社（Fortress）によるフィンジャン社の買収により、フィンジャン社とVLSI（フォートレス社の傘下）はフォートレス社の共通管理下にある。よってインテル社はライセンスを取得している」と主張した。テキサス州連邦地方裁判所の陪審は2025年5月、インテル社の主張を認める評決を行い、同社は特許’552について支払いを命じられていた9億4,900万ドルの賠償金を取り消すことに成功した。この決定により、先述の特許’373及び’759に関連する30億ドル以上とされる損害賠償金も覆せる可能性が高くなった（本訴訟は完全には終結していない）<sup>72</sup>。

### 3. ファイザー製薬（Pfizer）対 テバ製薬及びサン製薬（Teva Pharmaceuticals & Sun Pharma）

認定された損害賠償金額または和解金額	和解金 21億5,000万ドル
--------------------	-----------------

<sup>69</sup> Govinfo.gov “In the United States District Court for the Western District of Texas Waco Division, Case 6:21-cv-00057-ADA” (April 21, 2022) [https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-txwd-6\\_21-cv-00057/pdf/USCOURTS-txwd-6\\_21-cv-00057-5.pdf](https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-txwd-6_21-cv-00057/pdf/USCOURTS-txwd-6_21-cv-00057-5.pdf)

<sup>70</sup> Govinfo.gov “In the United States District Court for the Western District of Texas Waco Division, Case 6:21-cv-00057-ADA” (April 21, 2022) [https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-txwd-6\\_21-cv-00057/pdf/USCOURTS-txwd-6\\_21-cv-00057-5.pdf](https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-txwd-6_21-cv-00057/pdf/USCOURTS-txwd-6_21-cv-00057-5.pdf)

<sup>71</sup> United States Court of Appeals for the Federal Circuit “VLSI Technology LLC v. Intel Corporation” (December 4, 2023) [https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1906.OPINION.12-4-2023\\_2231550.pdf](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1906.OPINION.12-4-2023_2231550.pdf)

<sup>72</sup> Parola Analytics “Intel secures key victory in VLSI patent dispute” (September 12, 2025) <https://parolaanalytics.com/blog/intel-vlsi-patent-dispute/>

事件番号	2:04-cv-02355-JLL-JAD <sup>73</sup>
判決日	2013年6月12日（和解日）
法律事務所	原告：WilmerHale <sup>74</sup> 被告：Goodwin Procter and Katten Muchin <sup>75</sup>
地方裁判所	ニュージャージー州地区連邦地方裁判所
侵害技術	胃食道逆流症治療薬「プロトニクス（Protonix）」

ファイザー製薬は、同社の胃食道逆流症治療薬「プロトニクス（Protonix）」のジェネリック薬を「At risk（特許権侵害を承知で販売）」で販売したテバ製薬（2004年5月20日提訴）とサン製薬（2005年4月13日）をそれぞれ提訴した<sup>76</sup>。ニュージャージー州地区連邦地方裁判所の陪審員は、被告は At risk で販売を開始し、ナイコメッド社（Nycomed）が所有し、ファイザー社の子会社であるワイス社（Wyeth）へ排他的ライセンス供与していた特許を侵害したと評決した。そして損害賠償金額を決定するトライアルが開始された直後に、ファイザー社とナイコメッド社（現在は武田薬品の傘下）は、テバ製薬及びサン製薬との間で和解に達した<sup>77</sup>。和解金額は、テバ製薬が16億ドル（2013年と2014年に支払い）、サン製薬が5億5,000万ドル（2013年に一括支払い）で、ファイザー社が64%、残りを武田薬品が受け取ることが約束された<sup>78</sup>。

#### 4. セントリペタル・ネットワークス社（Centripetal Networks）対 シスコシステムズ社（Cisco Systems）

認定された損害賠償金額または和解金額	損害賠償金 19 億ドル（その後の 6 年間の継続的ロイヤルティを含めると合計 26 億～33 億ドル）。訴訟は完全には終了していない。
--------------------	----------------------------------------------------------------------

<sup>73</sup> Govinfo.gov “United States District Court District of New Jersey, Altana Pharma AG and Wyeth v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al.” (January 11, 2013) [https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-njd-2\\_04-cv-02355/pdf/USCOURTS-njd-2\\_04-cv-02355-14.pdf](https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-njd-2_04-cv-02355/pdf/USCOURTS-njd-2_04-cv-02355-14.pdf)

<sup>74</sup> WilmerHale “Pfizer Obtains \$2.15 Billion Settlement from Teva and Sun for Infringement of Protonix Patent” (June 12, 2013) <https://www.wilmerhale.com/en/insights/news/pfizer-obtains-2-15-billion-settlement-from-teva-and-sun-for-infringement-of-protonix-patent>

<sup>75</sup> Law.com “Pfizer Scores \$2.15 Billion Settlement in Protonix Patent Row” (June 12, 2013) <https://www.law.com/article/almID/1202603900939/?slreturn=20260113115457>

<sup>76</sup> Govinfo.gov “United States District Court District of New Jersey, Altana Pharma AG and Wyeth v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al.” (January 11, 2013) [https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-njd-2\\_04-cv-02355/pdf/USCOURTS-njd-2\\_04-cv-02355-14.pdf](https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-njd-2_04-cv-02355/pdf/USCOURTS-njd-2_04-cv-02355-14.pdf)

<sup>77</sup> CNBC “Pfizer in \$2.15 Billion Settlement From Teva and Sun for Patent Infringement” (June 12, 2013) <https://www.cnbc.com/2013/06/12/pfizer-in-215-billion-settlement-from-teva-and-sun-for-patent-infringement.html>

<sup>78</sup> Pfizer “Pfizer Obtains \$2.15 Billion Settlement From Teva And Sun For Infringement Of Protonix Patent” (June 11, 2013) <https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-obtains-2-15-billion-settlement-from-teva-and-sun-for-infringement-of-protonix-patent>

事件番号	2:18-cv-00094 <sup>79</sup>
判決日	2020年10月5日（地裁裁判官による判決）
法律事務所	原告：Kramer Levin Naftalis & Frankel 被告：WilmerHale
地方裁判所	バージニア州東部地区連邦地方裁判所
侵害技術	サイバーセキュリティ技術

セントリペタル・ネットワークス社は2018年2月に、サイバーセキュリティ技術の特許権侵害でシスコシステムズ社を提訴した。バージニア州東部地区連邦地方裁判所のヘンリー・モーガン裁判官(Henry Morgan)は2020年10月5日、シスコ社は意図的にセントリペタル社の4件の特許を侵害したと判断し、損害賠償金として19億ドルの支払いをシスコ社に命じた。同裁判官はまた、訴訟対象製品及びその後継製品について継続的ロイヤルティ（**running royalty**）として最初の3年間に10%、次の3年間に5%の支払いを命じた（損害賠償金額は、合計26億～33億ドル）<sup>80</sup>。その後、2020年8月11日にモーガン裁判官の妻がシスコ株を所有していることを同裁判官が認め、これに対してシスコ社は忌避申立（**motion for recusal**）を行ったが、地裁はこれを却下した。その後、シスコ社は控訴し、連邦巡回控訴裁判所は2022年6月23日、シスコ社の申立を支持し、2020年8月11日以降の地裁の全ての命令及び意見を無効とした上で、別の裁判官による再審理を命令した<sup>81</sup>。セントリペタル社は最高裁による判断を求めた（**certiorari**：裁量上訴）が、最高裁はこれを却下した。バージニア州東部地区連邦地方裁判所で別の裁判官による裁判が行われ、2023年12月11日、対象となる4件の特許のうち3件において、セントリペタル社はシスコ社による特許権侵害を証明できていないとし、シスコ社に有利となる判断が下された<sup>82</sup>（訴訟は完全には終了していない）。

#### 5. セントコー・オーソ・バイオテック社（Centocor Ortho Biotech）対 アボット・ラボラトリーズ社（Abbott Laboratories）

認定された損害賠償金額または和解金額	損害賠償金16億7,000万ドル（その後、控訴裁で覆された）
事件番号	2:07-cv-139-TJW <sup>83</sup>

<sup>79</sup> United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Centripetal Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc.  
[https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1888.OPINION.6-23-2022\\_1968538.pdf](https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1888.OPINION.6-23-2022_1968538.pdf)

<sup>80</sup> Centripetal “Centripetal Networks x Cisco: Willful Patent Infringement” (October 6, 2020)  
<https://www.centripetal.ai/company/press/centripetal-ciscos-willful-patent-infringement>

<sup>81</sup> Find Law “Centripetal Networks Inc v. Cisco Systems Inc (2022)” (Decided: June 23, 2022)  
<https://caselaw.findlaw.com/court/us-federal-circuit/2176892.html>

<sup>82</sup> IP Watchdog.com “Cisco Wins on Remand from CAFC in High-Profile Case with Centripetal” (December 12, 2023)  
<https://ipwatchdog.com/2023/12/12/cisco-wins-remand-cafc-high-profile-case-centripetal/>

<sup>83</sup> Justia U.S. Law “In the United States District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division, Centocor, Inc. et al v. Abbott Laboratories” (November 4, 2009)  
<https://cases.justia.com/federal/district-courts/texas/txedce/2:2007cv00139/102589/329/0.pdf>

判決日	2009年6月29日（陪審評決日）
法律事務所	原告：Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 被告：WilmerHale
地方裁判所	テキサス州東部地区連邦地方裁判所
侵害技術	抗炎症薬「ヒュミラ（Humira）」

セントコー・オーツ・バイオテック社（ジョンソン・エンド・ジョンソン社（Johnson & Johnson）の子会社）は2007年4月16日、アボット社の抗炎症薬（抗TNF $\alpha$ 抗体薬）「Humira」は特許権を侵害しているとして提訴した。テキサス州東部地区連邦地方裁判所の陪審員は2009年6月29日、アボット社の特許権侵害及び損害賠償金を16億7,000万ドルと認定する評決を下した<sup>84</sup>。アボット社は地裁の裁判官に対して、無効性や非侵害、損害、意図性について「法律問題としての判決（JMOL）」の申立を行ったが、地裁の裁判官は意図性については認めたものの、その他の点については却下した。アボット社はその後、控訴し、控訴裁は2011年2月、セントコー社の特許請求範囲は記載要件の欠如（Lack of Written Description）があり、同社の特許は無効であるとし、陪審裁判による評決を覆した<sup>86</sup>。

<sup>84</sup> Legal Newsline “J&J wins record setting & 1.6B in patent case against Abbott” (July 8, 2009) [https://www.legalnewsline.com/southeast-texas-record/j-j-wins-record-setting-1-6b-in-patent-case-against-abbott/article\\_48a6498e-d241-5f28-8fc1-c072d8d8e01f.html](https://www.legalnewsline.com/southeast-texas-record/j-j-wins-record-setting-1-6b-in-patent-case-against-abbott/article_48a6498e-d241-5f28-8fc1-c072d8d8e01f.html)

<sup>85</sup> Justia U.S. Law “Centocor, Inc. et al v. Abbott Laboratories, No. 2:2007cv00139 - Document 329 (E.D. Tex. 2009)” (November 4, 2009) <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/texas/txedce/2:2007cv00139/102589/329/>

<sup>86</sup> United States Court of Appeals for the Federal Circuit “Centocor Orth Biotech, Inc. and New York University v. Abbott Laboratories, Abbott Bioresearch Center, Inc., and Abbott Biotechnology Ltd.” (Decided: February 23, 2011) <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/cafc/10-1144/10-1144-2011-03-25.pdf>

<sup>87</sup> Nutter “\$1.67 Billion Jury Verdict Reversed on Written Description Grounds” (May 17, 2011) <https://www.nutter.com/ip-law-bulletin/1-67-billion-jury-verdict-reversed-on-written-description-grounds>