



齊藤尚男

コンサルティング・カウンセラー

[tsaito@wiggin.com](mailto:tsaito@wiggin.com)

学歴

――

同志社大学法学部法律学科卒業

スウェーデン・ヨーテボリ大学（留学）Diploma in Intellectual Property Rights

京都大学法学研究科法制理論専攻後期 博士（法学）取得

資格

――

日本弁理士登録

米国弁護士（カルフォルニア州）登録

賞・評価

――

IAM Strategy 300 (2017-2025 年)

IAM Strategy 300 Global Leaders (2025 年)

齊藤尚男は、ウィギン&ダナ LLP のコンサルティング・カウンセラーであり、また齊藤国際知財事務所/Squall IP 合同会社、サンコーアセットマネジメント株式会社の経営者である。

齊藤米国弁護士は、特許ライセンス案件及び特許侵害訴訟において、クライアント企業様をサポートする。また、特許ポートフォリオの活用・マネジメント、知財戦略の策定、特許マネタイゼーションにおける交渉に加え、複数国間の M&A 及び戦略的事業・技術アライアンスなどについて、クライアント様を支援する。Wiggin & Dana に入所前、齊藤米国弁護士はパナソニックにおいて 18 年以上のキャリアを積んだ。特許ライセンス、取引、訴訟に関する齊藤米国弁護士の深い理解によって、非常に複雑な知財課題に直面しているクライアント企業様にとって価値ある人材となる。齊藤米国弁護士は、民生品、電子機器、コンピュータ、半導体、スマートフォン、医療機器等、広範囲におけるハイテク分野の特許係争を担当した実績がある。

## 案件実績

### *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011)

社内の知財専門家として齊藤が手掛けた医療機器訴訟。本訴訟では、被告のサプライヤーであったパナソニック・ヘルスケアが巻き込まれた。本訴訟において、和解交渉を主導し、1件の被提訴特許に関し有利な略式判決を得るとともに、もう1件の被提訴特許で被告の非侵害/原告の不衡平行為の判決を得ました。不衡平行為に対する判決に際しては、原告から数千万ドルの弁護士費用を勝ち取り、加えて、連邦巡回控訴審裁判所大法廷において、当時の米国特許商標庁の判断基準を覆し、現在の判断基準のもととなった判決を得た。

### *Typhoon Touch Technologies v. Dell, Inc.*, 659 F.3d 1376, (Fed. Cir. 2011)

社内戦略専門家として齊藤が手掛けたコンピュータ関連特許侵害訴訟。非事業主体 (Non-Practicing Entity, NPE) が原告として提訴し、被告としてパナソニックが巻き込まれました。齊藤が訴訟特許を精査し、権利範囲の解釈を作り上げ、マークマンヒアリングにて裁判官からその有利な解釈が認められた。その結果、パナソニックが有利な略式判決を得ることに貢献した。

### *Ditzik v. Panasonic Corporation of North America*, Civil Action No. 090-CV-1661 JAH NLS

元パナソニック社員により提訴されたコンピュータ訴訟から派生した調停において、齊藤が交渉を主導し、有利な条件で和解し、本訴訟は取り下げられた。

### *Mariner IC Inc. v. Funai Electric Co., Ltd., et al.*, Case No. 2:16-CV-0525-JRG-RSP

社内戦略専門家として齊藤が手掛けた半導体部品の特許侵害訴訟。NPE が原告として提訴し、被告としてパナソニックが巻き込まれた。齊藤が訴訟特許を精査し、権利範囲の解釈を作り上げ、結果的に有利な和解条件で本訴訟は取り下げられた。

### *M-Red v. Panasonic Corporation, et al.*, Case No. 2:19-CV-00251-JRG-RSP

社内戦略専門家として齊藤が手掛けた半導体部品の特許侵害訴訟。NPE が原告として提訴し、被告としてパナソニックが巻き込まれた。齊藤は訴訟特許に係る製品について米国における販売が限定的であることを示し、関連実施料について有効な反論を構築したことにより、結果的に有利な和解条件で本訴訟は取り下げられた。

齊藤は、社内戦略専門家として半導体、電子機器、医療機器について特許紛争に関する仲裁を3件担当し、いずれも有利な結果を得た。齊藤は和解交渉を主導し、本質的な主張について現地米国弁護士と連携し、ディスカバリー等における訴訟での防御を積極的に推進した。

齊藤は、総額数億ドルに達する複雑なライセンス、クロスライセンス及びソフトウェアライセンス案件を手掛け、成功させた。また、齊藤は、特許売却や他の特許マネタイゼーション業務も主導してきた。加えて、齊藤は、ライセンス契約に基づく複雑なロイヤリティ監査案件についても複数手掛けた実績がある。

齊藤は、2020年にパナソニック半導体関連会社の台湾ヌヴォトン・テクノロジー社への事業譲渡を担当し、約300件の特許ライセンス契約及びソフトウェアライセンス契約を精査し、第三者から同意書面を取得し、また同意に難色を示したほとんど全ての契約相手方からヌヴォトン・テクノロジー・ジャパン社への契約移転の合意を取り付けた。

齊藤は、2019年にイスラエルのタワージャズ社とパナソニック半導体関連会社とのジョイントベンチャー設立契約の更改を担当した。本件では、特許ポートフォリオ及び特許ライセンス契約のデューデリジェンスを実施し、またジョイントベンチャー関連契約の修正案を作成し、複数の更改契約を締結した。

齊藤は、2005年にパナソニック HDD 研究部門の東芝への事業譲渡を担当した。本件では、特許ポートフォリオ及び特許ライセンス契約のデューデリジェンスを実施し、またジョイントベンチャー関連契約の修正案を作成し、複数の更改契約を締結した。

## 論文・講演等

- ・「ライセンス亜種と知財信託—知財デューデリジェンスにおける特許の価値評価—」  
成文堂 (2024年)
- ・「日米における知財信託の研究—特許権信託を中心として—」  
知財ふりむ 260 巻 5月号—23頁 (2024年)
- ・『「ライセンス亜種」とウェブ 3.0 時代の知的財産—知的財産法と契約法の交錯の中で—」  
京都大学 博士論文 甲第 24368 号(2023年)
- ・「知的財産権における Standstill (時効完成猶予の合意) —債権法改正を契機に—」  
Law & Technology 91 号(2021年) 58-64 頁
- ・ IP Strategy for New Technology Era 講演・パネル討議  
EU-Japan Technology Transfer Helpdesk (2019年)
- ・「特許権譲渡における価値評価—知財デューデリジェンスをとおしてみる特許権の価値—」  
パテント 72 巻 2号(2019年) 49-55 頁
- ・「発生的ライセンス(aSpringing License)の研究—特許流通に平和をもたらすか—」  
Law & Technology 78 号(2018年) 33-38 頁
- ・「知財商業化入門—紙の公報が商品に変わるとき—」  
パテント 70 巻 7号(2017年) 40-53 頁
- ・「LINE スタンプの法的保護—クリエイターが考えるビジネスプランに資するために—」  
パテント 69 巻 3号 (2016年) 95-106 頁
- ・「米国特許判例に基づく特許権譲渡契約の留意点—適法な特許権譲渡と当事者適格の検討を中心に—」  
知財管理 65 巻 7号(2015年) 873-887 頁
- ・「特許法における『権利不主張』をめぐって—権利不主張の法的性質と当然対抗制度について—」  
知財管理 64 巻 6号(2014年) 916-935 頁