

特許の活用と戦略

平成27年3月19日

日本弁理士会東海支部
中小企業支援キャラバン隊

弁理士・弁護士 加藤光宏



自己紹介

略歴

- 昭和63年 3月 京都大学工学部航空工学科卒業
- 昭和63年 4月 川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部
- 平成 9年 1月 弁理士登録
- 平成16年 4月 名古屋大学法科大学院入学
- 平成21年12月 弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設
- 平成23年12月 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等

- 日本弁理士会東海支部
 - 知的財産制度推進委員会 委員長(2014年)
 - 東南アジア委員会 副委員長(2014年)
- 愛知県弁護士会
 - 情報問題対策委員会副委員長



特許法律事務所 樹樹
Patent and Law Firm JuJu



〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目9番16号 丸の内YSビル 5F-B
TEL 052-212-8100 / FAX 052-212-8111

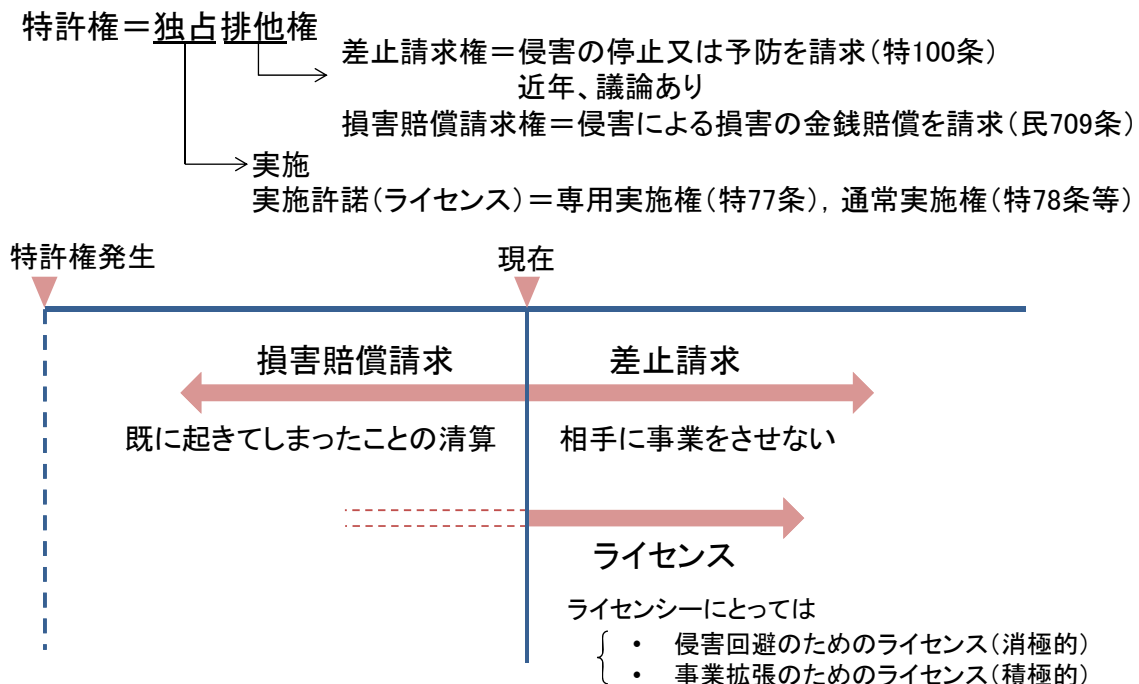
大学の特許収入、初の20億円超

- 全国の大学や研究機関で特許を活用した収入が増加傾向
- 2013年度は特許収入総額が20億円を突破
- 経費も倍増しており、「黒字の大学は少ない」のが現状

- ✓ 1位 東京大学 6億5000万円
特許収入の半分以上がiPS細胞関連
- ✓ 2位 京都大学 4億1000万円
- ✓ 3位 ?
- ✓ 4位 日本大学 9600万円
民間企業との共同開発した業務用機器がヒット!
- ✓ ?位 九州工業大学 7700万円(前年度850万円)
東京都心にオフィスを設け知的財産の専門家を活用

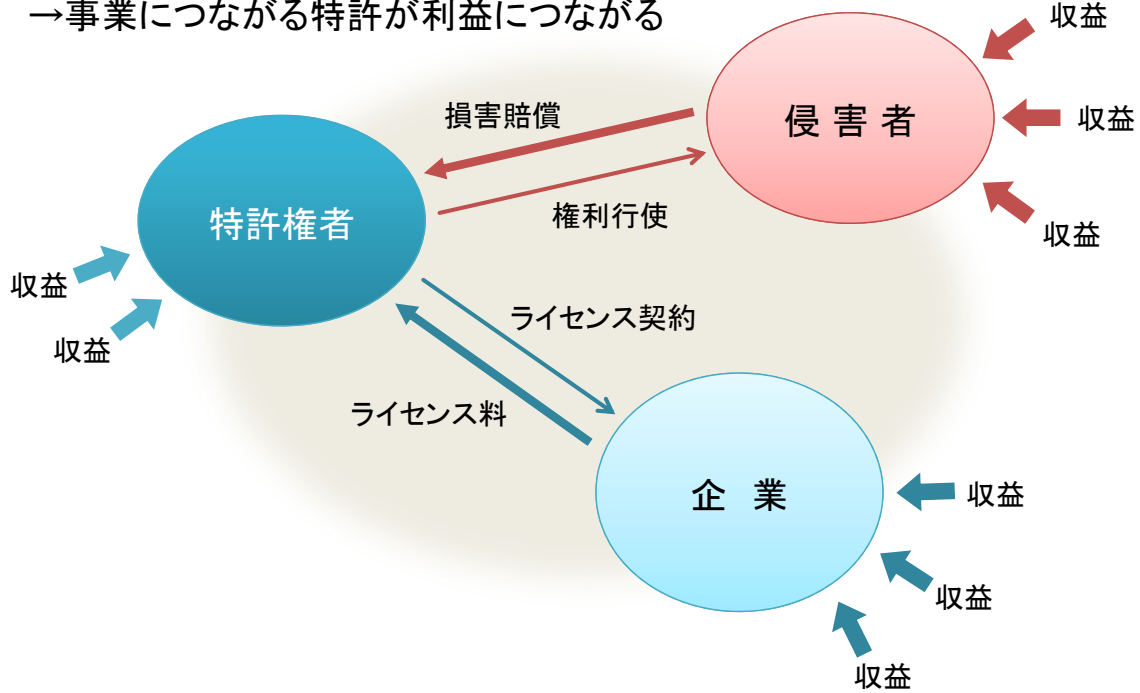
第1部 特許権の効力・活用のイロハ

特許権の効力



特許の利益はどこからくる？

特許権者への利益の源は事業収益
→事業につながる特許が利益につながる



大学などからの技術移転～科学技術・学術政策研究所(NISTEP)による研究

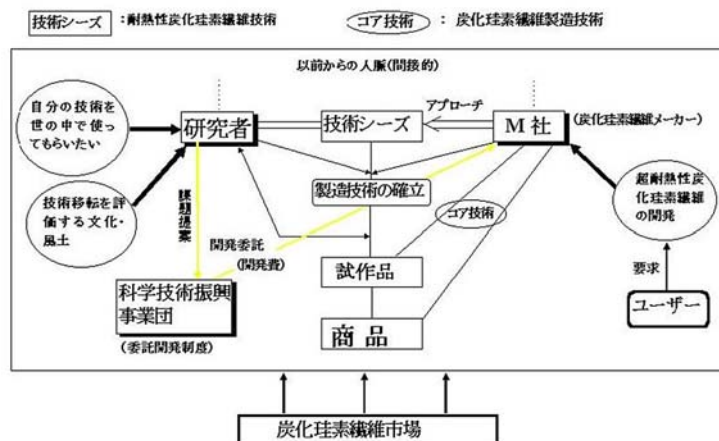
H7～H9における大学・国立研究所・特殊法人から企業への技術移転14件を分析

研究者の役割等

- 技術シーズは開発された商品の核心的部分
- 商品コンセプトの創造、問題解決・メカニズム解明・評価技術の提供などの支援

技術の評価基準等

- 自社商品の用途拡大、高度化等
- 従来にないアイデア、優れた性能、理論的裏付け
- 最先端すぎる技術シーズは導入が見送られがち
- 商品コンセプトの創造が実用化の鍵



科学技術・学術政策研究所「大学などからの技術移転成功事例におけるアクター分析」より

特許戦略の重要性

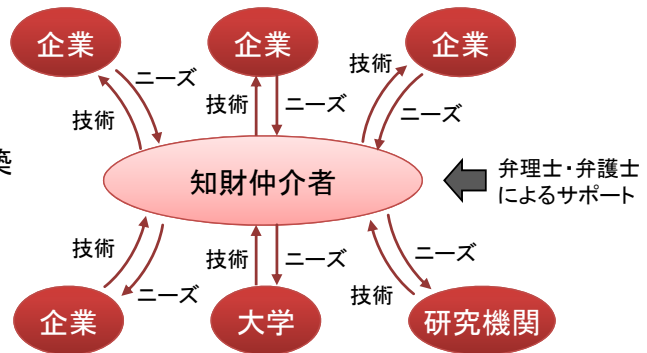
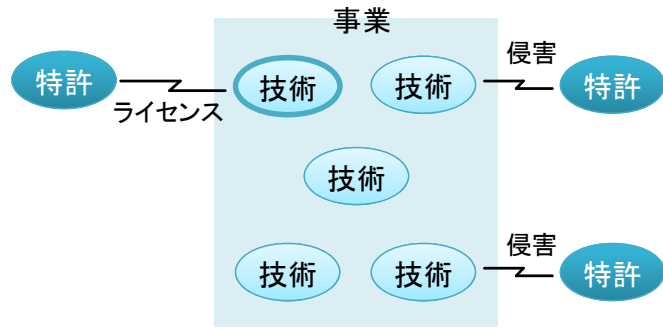
- 事業には多くの技術が必要
- 1つの技術にライセンスを受けても、他の技術が特許権侵害になったら、事業の実施はできない
- 単体の特許では商品価値低い
- 周辺技術も重要



企業が求める事業を見据えた特許ポートフォリオが必要

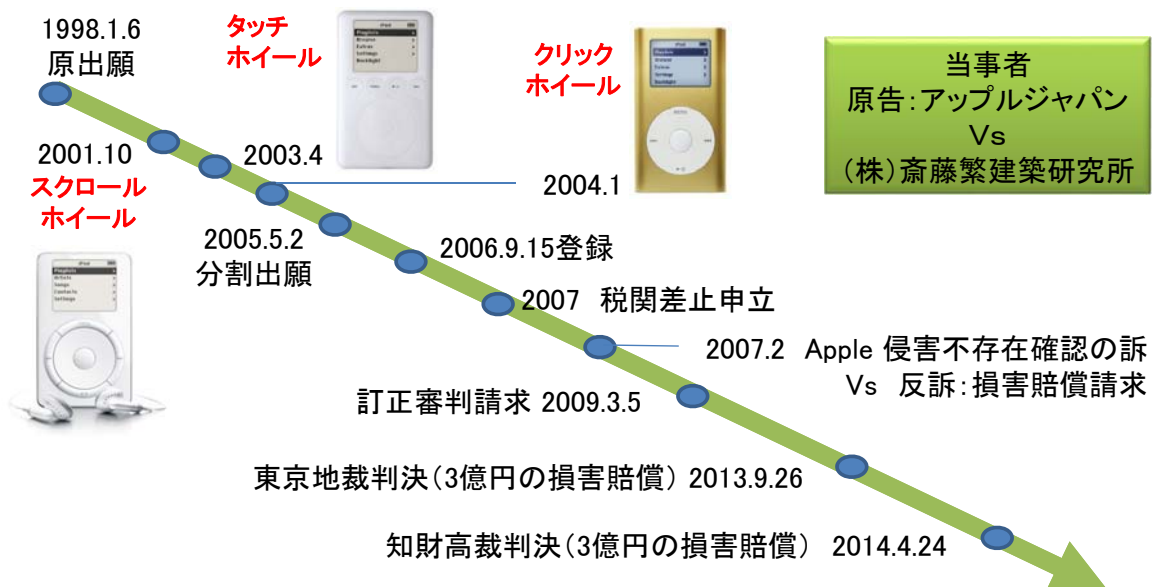


- 企業のニーズの把握
- 企業のキーパーソンとのネットワーク構築
- 知財仲介者の活用
(例) Japan Technology Group, Inc. 承認・認定TLO など



第2部 iPodクリックホイール訴訟

時系列



訴訟までの経緯～売り込み、交渉



1997年から2004年までの
日本歴代携帯電話端末の一部



サイドジョグダイヤル (1999年)

- クリックホイールの発明はガラケー全盛の頃になされた。
- 発明者の斎藤氏は権利化前に携帯メーカーに売り込みをかけたが、交渉は実らなかった。

- A社 ほぼ門前払い
- B社 現物を持ってくれば検討する
- C社 マーケティングを実施したが、クリックホイールは操作感がなく売れないだろうという結論



- アップルとの交渉
「ライセンスを受けるつもりはないが、出願を買い取る旨の提案」
→ 交渉決裂

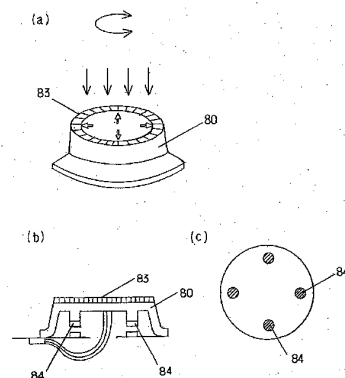


2007.6.29iPhone発売

Wikipediaより各画像引用

分割出願の活用

- 原出願には広汎なアイデアが盛り込まれており、請求項が32個用意されていた。
 - ただし、解釈の余地が分かれ、クリックホイールが明確に権利範囲に含まれるか疑問であった。
 - 実施例に記載された図面の一つはクリックホイールに非常に近かった。
- ↓
- そこで、分割出願を行い、クリックホイールを意図した請求項を用意した。



【請求項1】

リング状である軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置されたタッチ位置検知手段と、接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段とを有し、

前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段が配置され、かつ、

前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡上における押下により、前記プッシュスイッチ手段の接点のオンまたはオフが行われることを特徴とする接触操作型入力装置。

訴訟の経緯

- 提訴後、早い時期に裁判所から和解の勧告
- 裁判所は特許無効(進歩性なし)との心証を開示



和解して和解金(〇億円という額)を取得?
or
敗訴(一銭も得られず)のおそれがあったとしても判決?



- 和解に応じないことに決断、特許庁に訂正審判を請求

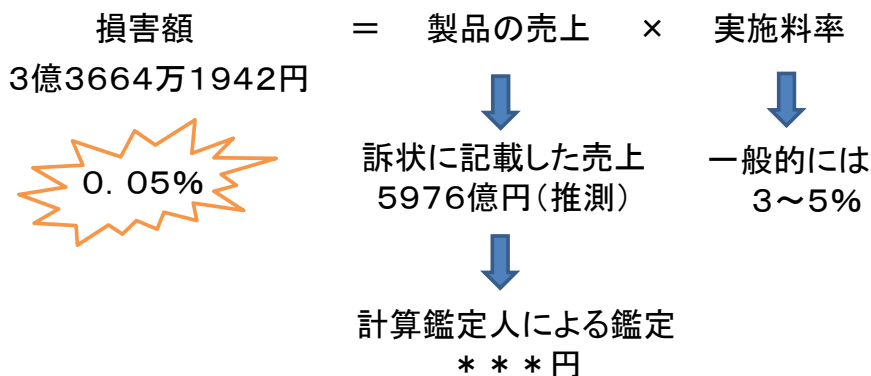


- 特許庁が異例の速さで訂正を認容(無効の可能性が低くなる)



- 一審判決で3億円の損害賠償が認容される

損害額について



【損害額に対する斎藤氏の評価】

「一般にスイッチを一つ開発するには金型の費用も含めて1億くらいはかかる。それを考えると、3億3664万1942円は個人としては多額かも知れないが、本発明はスイッチ3個分にしか評価されなかったと言える。」

第3部 燃料電池自動車を巡る特許戦略

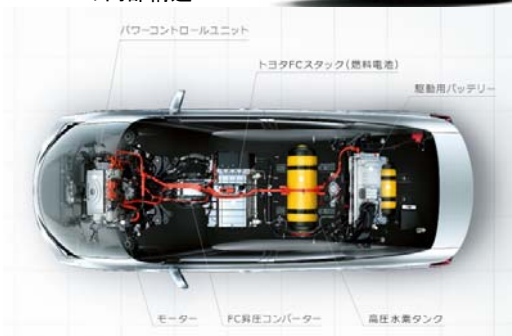
燃料電池自動車の技術

2014年12月 MIRAI(トヨタ自動車(株))発売

- 世界初の量産型燃料電池自動車(Fuel Cell Vehicle)
- 水素充填(約3分間)で約650km走行可能



MIRAIの内部構造



水素ステーション

- 20箇所未満(東京、神奈川県、兵庫、福岡、埼玉、千葉、愛知)
- 5億円弱の建設費

トヨタが保有する特許

- FCスタック 1970件
- 高圧水素タンク 290件
- システム制御 3350件
- 水素ステーション 70件

トヨタMIRAI <http://toyota.jp/mirai/>より各画像引用

電気自動車の特許開放を巡る動き

2014年6月 テスラモーターズが電気自動車関連の特許(特許約200件、出願中約300件)を解放

2014年12月 トヨタ自動車MIRAI発売

2015年1月 トヨタ自動車がFCV関連特許(約5700件)を開放

- ✓ 2020年末までの期限付き(水素ステーション関連の70件は無期限)
- ✓ 具体的な実施条件は、個別に協議

2015年2月 アウディ(フォルクスワーゲン傘下)が巴拉ードパワーシステムズからFCの特許購入

- ✓ 購入した特許はフォルクスワーゲン、ポルシェなどグループ全体が利用可能
- ✓ 2013年に巴拉ード社と締結済みの共同開発契約を2年間延長

2016年3月 ホンダが単独開発のFCVを発売予定

2017年 日産がFCVを発売予定

2020年 ホンダがゼネラルモーターズとFCVを共同開発の予定
(ホンダとゼネラルモーターズとはFCVの特許を相互に公開している)

2025年 三菱自動車がFCVを発売予定

テスラモーターズの紹介

- 米国シリコンバレーを拠点に電気自動車を開発・製造・販売
- 2010年5月 トヨタ自動車と電気自動車の共同開発契約を締結



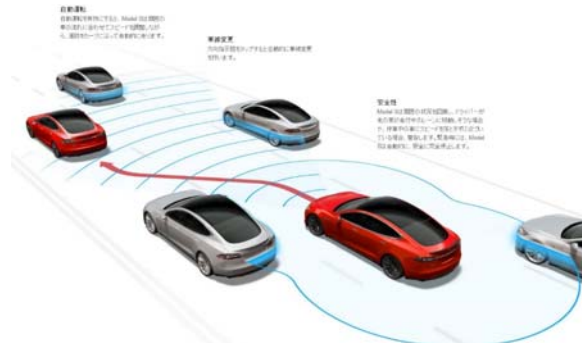
MODEL S(デュアルモーター) 外観(↑)
構造(↓)



トランスミッションがいない

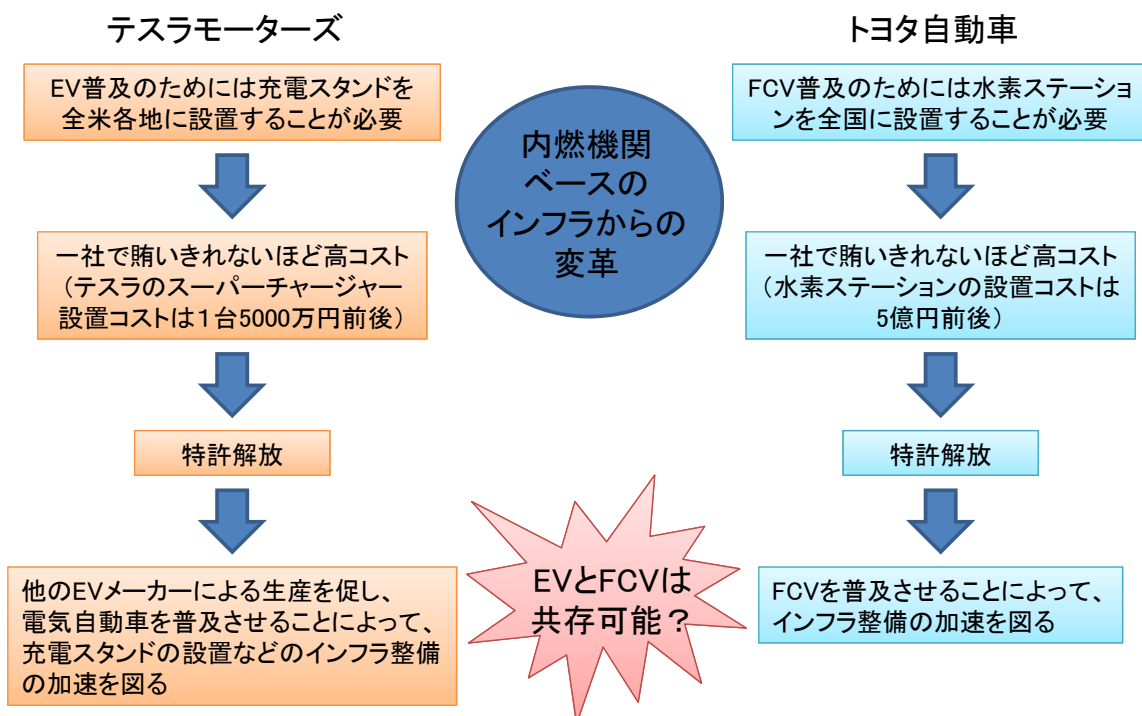
「**自動運転機能**はフォワードビュー カメラ、レーダー、そして360度超音波センサーをリアルタイムの交通情報と組み合わせることで、道路状況を選ばずにModel Sの自動運転を可能にします。**車線変更**は方向指示器の操作1つで行えます。目的地に到着すると、Model Sは駐車スペースを見つけて**自動的に駐車**します。標準装備の安全機能は一時停止標識、信号、歩行者を監視し**意図しない車線変更を防ぎます**。

自動運転機能は**ソフトウェア アップデート**を通して徐々に有効になります。」(テスラモーターズMODEL Sより引用)



テスラモーターズMODEL S <http://www.teslamotors.com/jp/models>より各画像引用

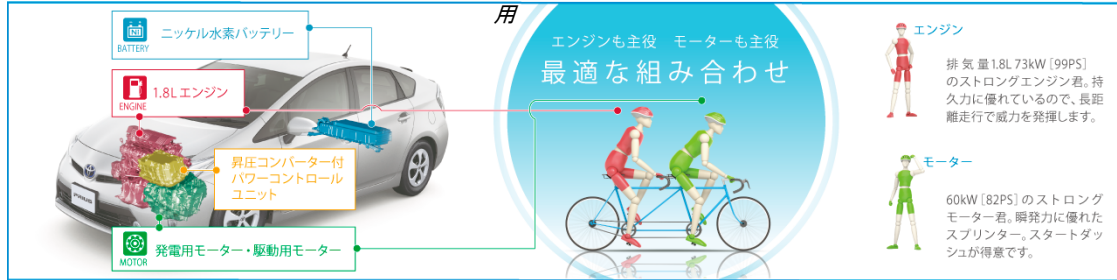
特許開放の狙い



ハイブリッド、EV vs FCV

ハイブリッドカー(HV)

トヨタプリウス http://toyota.jp/prius/performance/hv_system/より引用

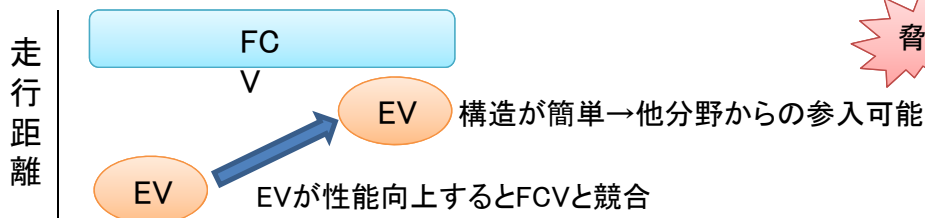


内燃機関中心の世界

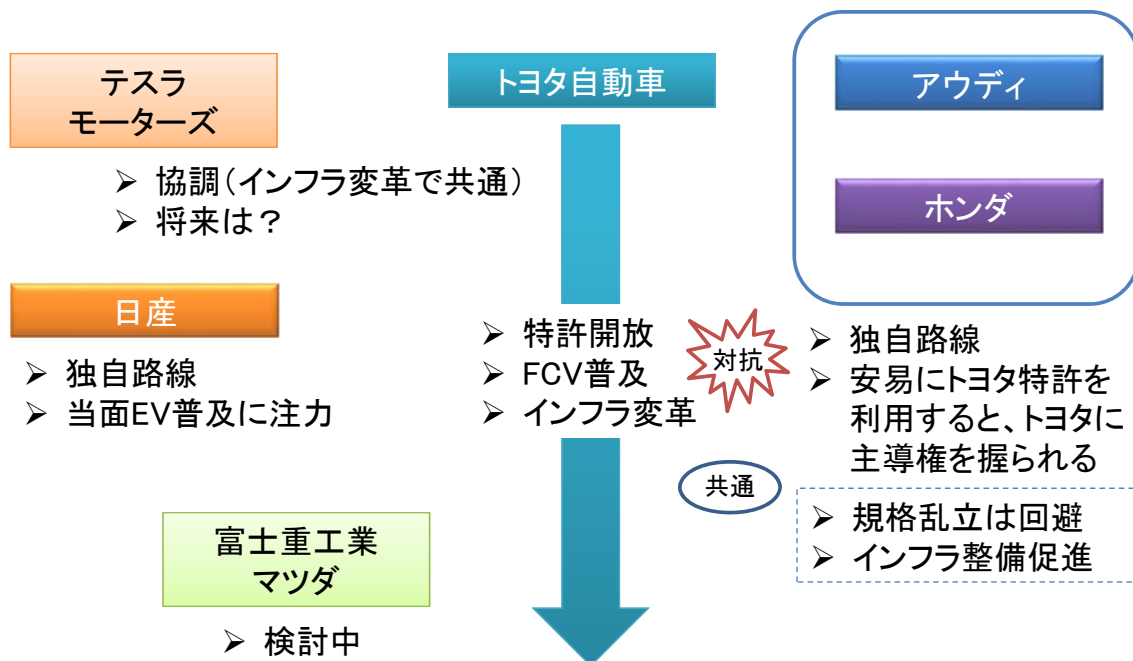
特許は実施料の支払いを条件に実施許諾

内燃機関不要の世界

普及を図るため無償で特許の実施許諾

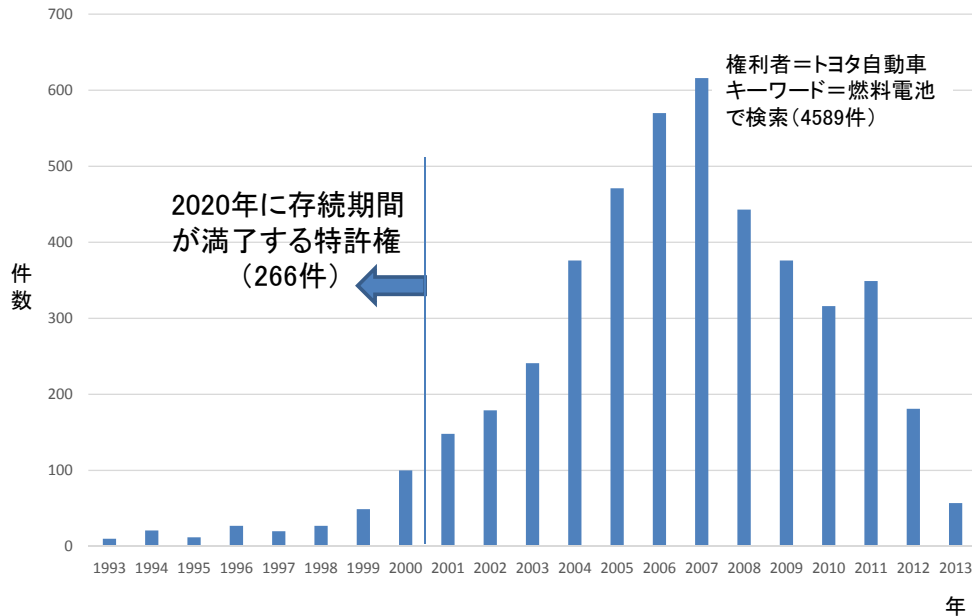


各陣営の戦略



2020年の意味

- 特許開放は2020年末までの期間限定でなされた
- 特許権の存続期間は出願から20年だから、
2000年よりも後に出願された特許権は、2020年以降も生き残る



まとめ

特許活用に向けた取り組み

