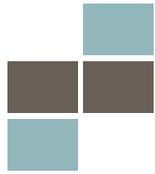




アメリカでは強い特許が重要
STRONG PATENTS MATTER IN THE U.S.

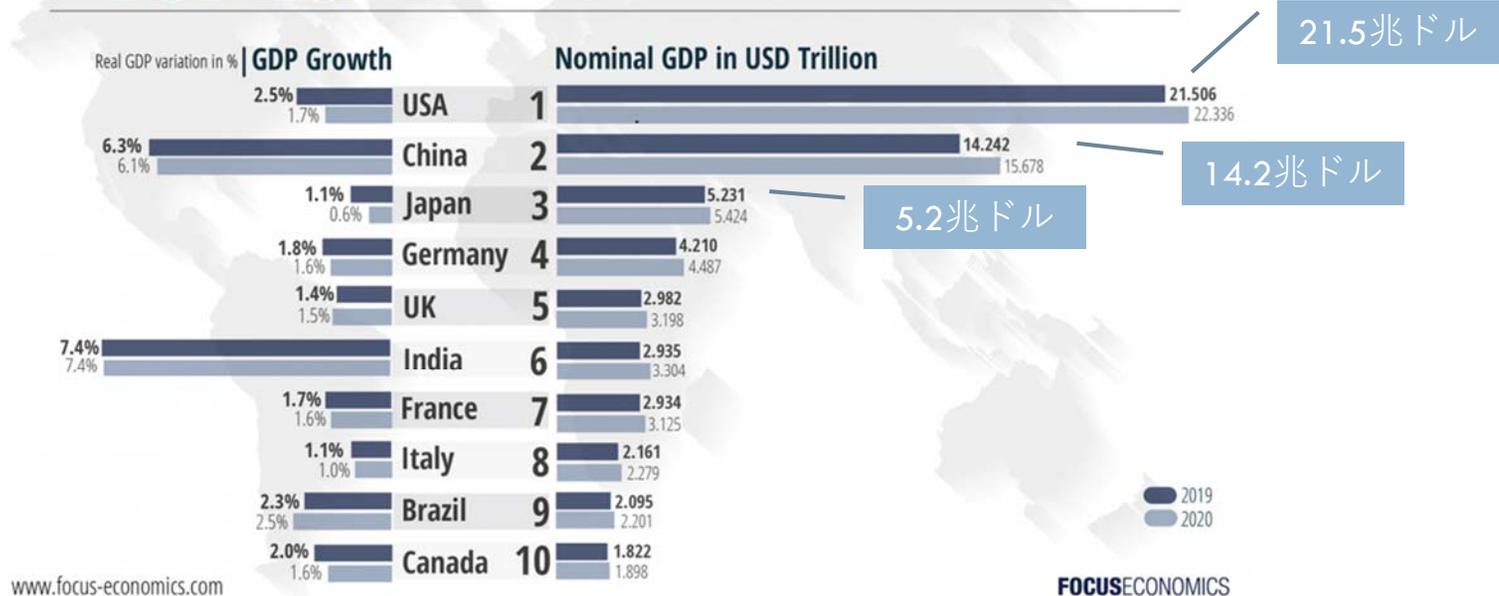
2020年9月 @ JIPA東西部会
小野奈穂子



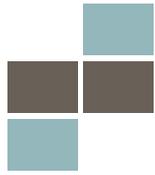
アメリカ市場は世界最大

2

TOP 10 The World's Biggest Economies for 2019 and 2020

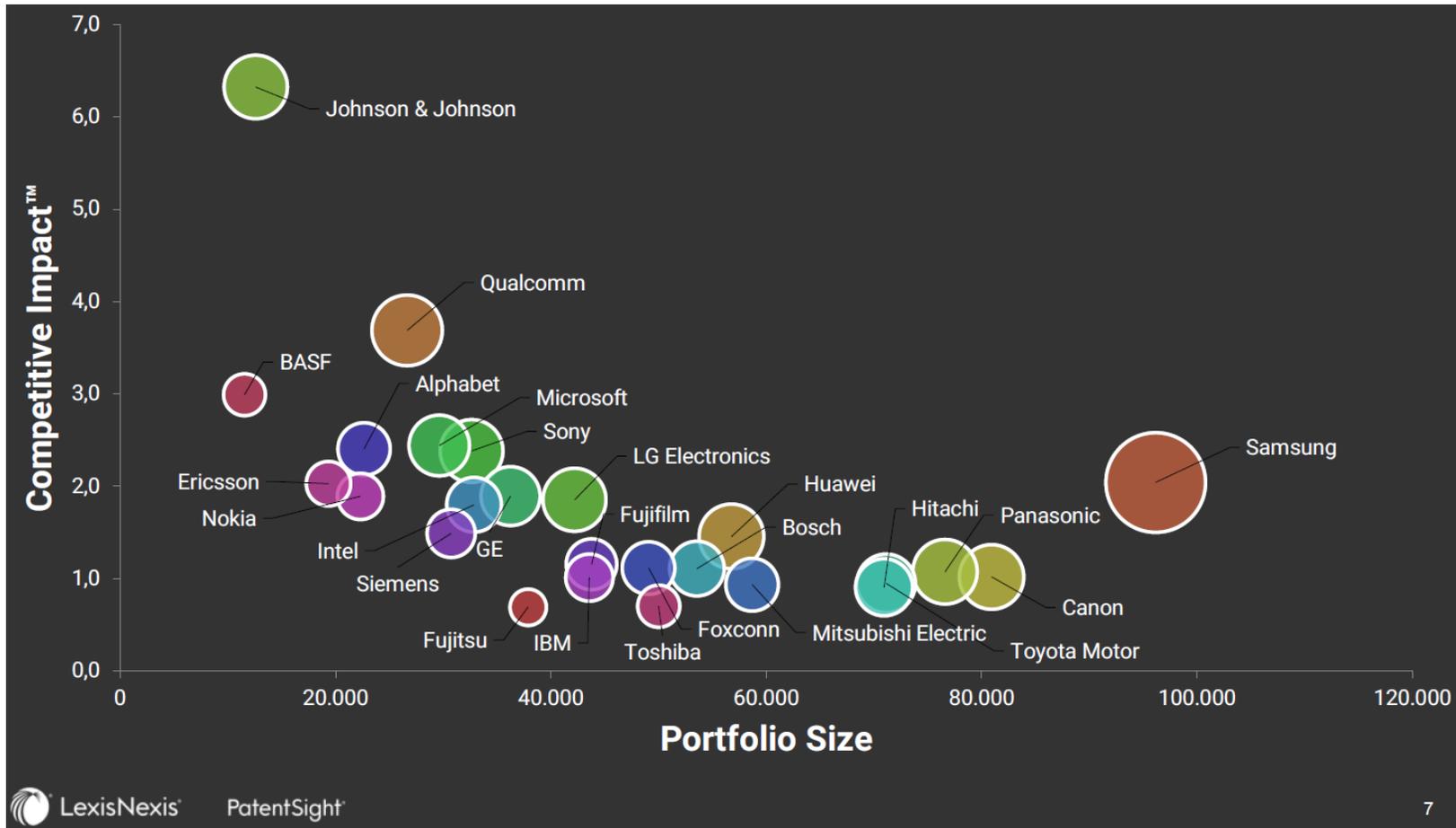


- 【参考】 Big 5の世界売上合計\$801.5Bは、国別名目GDPの20位（サウジアラビア\$684B）を超える



トップ25社有効特許ポートフォリオの量と質

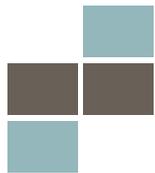
3



Source: Patent Management: Uncovering Cost-Savings in your Portfolio, IP Watchdog Webinar (Apr. 23, 2020).

2019 Patent Owners			Company	Country	Lifetime Annuity Fee (\$mio)	Annuity Fee 2020 (\$mio)
2	8,735↑	1	Samsung	South Korea	2,492	112
20	2,033↑	2	Panasonic	Japan	1,009	48
17	2,376—	3	Qualcomm	USA	1,174	48
3	4,102↑	4	Canon	Japan	1,344	46
38	1,272↓	5	Bosch	Europe	1,247	42
7	2,938↑	6	Huawei	China	1,320	40
9	2,810↑	7	LG Electronics	South Korea	951	37
5	3,144↑	8	Microsoft	USA	654	37
6	3,110↑	9	GE	USA	914	36
11	2,675↑	10	Sony	Japan	827	35
24	1,546↑	11	Hitachi	Japan	897	34
10	2,705↑	12	Toyota	Japan	1,036	33
26	1,474↑	13	Johnson & Johnson	USA	611	32
(54: Sharp)	(856)↑	14	Foxconn	(Japan)	706	31
21	1,684↑	15	Siemens	Europe	799	31
4	3,680↑	16	Intel	USA	738	31
49	905↑	17	Nokia	Europe	500	30
1	9,477↑	18	IBM	USA	786	29
33	1,333↑	19	Mitsubishi Electric	Japan	801	28
31	1,375↑	20	Fujifilm	Japan	680	28
22	1,613↑	21	Ericsson	Europe	603	26
12	2,621—	22	Alphabet	USA	545	22
25	1,495↓	23	Toshiba	Japan	611	22
36	1,282↓	24	Fujitsu	Japan	497	22
83	596↑	25	BASF	Europe	433	21

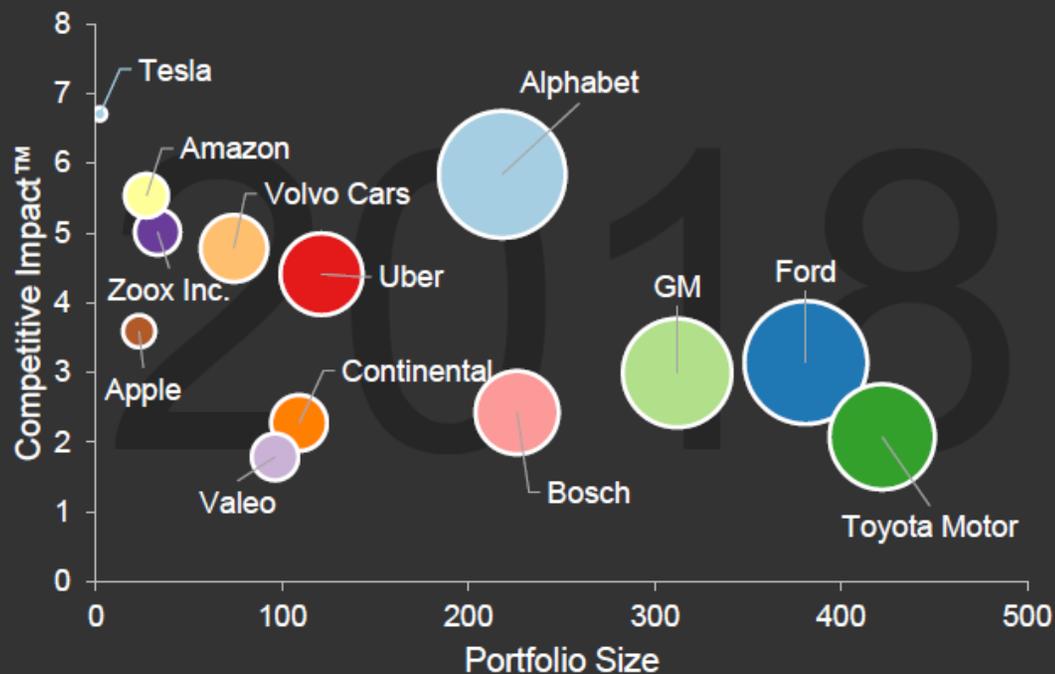
Sources: 2019 IPO & Patent 300® Top Patent Owners List; and Patent Management: Uncovering Cost-Savings in your Portfolio, IP Watchdog Webinar (Apr. 23, 2020).



自動運転業界の特許権者の量と質

5

Autonomous Driving for Selected Owners

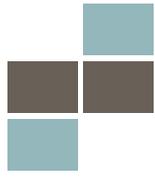


Nr.	Owner	Nr.	Owner
1	Alphabet	15	Baidu
2	Ford	16	Boeing
3	GM	17	Hitachi
4	Toyota Motor	18	LG Electronics
5	Honda Motor	19	Samsung
6	VW Group	20	Continental
7	iRobot	21	Hyundai Motor
8	DJI Innovations	22	Yanmar Holdings
9	Bosch	23	Valeo
10	Uber	24	Zoox Inc.
11	Nissan Motor	28	Amazon
12	Denso	50	Apple
13	Intel	209	Tesla
14	Volvo Cars	—	—

LexisNexis PatentSight

5

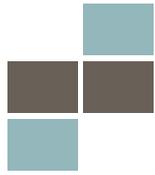
Source: Chasing Technology 'Unicorns' – How to Spot Acquisition Targets Early On, IP Watchdog Webinar (Aug. 25, 2020)



量か質か?

6





量重視の利点

7

- クロスライセンスその他交渉で有利
- 件数ノルマが社内のモチベーションになる
 - ▣ 開発者のモチベーションになる
 - ▣ 知財部の人事評価もしやすい
- 可視化が明確
 - ▣ 特許の質を可視化するのは難しい



クロスライセンスその他交渉で有利?

8

- 2011年7月企業連合がGoogleに競り勝ち6,000件の特許を45億ドルで取得
 - 2014年12月 企業連合Rockstarは、ノーテル・ネットワークスから引き継いだ特許4,000件を9億ドルでRPXに売却。獲得した約6000件の特許のうち、約2000件を構成メンバーで振り分け、約4000件がRockstarに残っていた。Rockstarは、GoogleやAndroid（アンドロイド）端末ベンダーらを相手取って特許侵害訴訟を起こしていたが、2014年11月にGoogleと和解（特許7件）。Ciscoも同月、Rockstarと和解している（特許29件）。

<https://www.nikkei.com/article/DGXMZO81260800U4A221C1000000/>

- 2011年8月グーグルはモトローラモビリティ買収に伴い、17,000件の携帯電話関連特許を125億ドルで取得
 - 2014年1月 グーグルは、モトローラ・モビリティを29.1億ドルで中国パソコン大手のレノボに売却すると発表。2012年に125億ドルで買収したのと比べると売却価格が安く感じられるが、レノボに譲るのは多機能携帯電話のMoto Xや廉価版のMoto Gなどの製品部門と一部の特許。グーグルは主な特許を保有し続ける。また2月6日には、レノボへのモトローラ売却が完了した後、グーグルはレノボ株6億1830万株を1株1.213ドルで取得する。これによりグーグルはレノボの発行株式数の5.94%保有する大株主になる。

<https://toyokeizai.net/articles/-/30412>

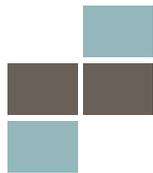
クロスライセンスその他交渉で有利? (2)

9

- 日本企業同士では有効かもしれないが、国外ではどこまで通用するか？
- 質の悪い特許が多い
- 紛争解決手段として訴訟を多用
- パテントトロールの氾濫
 - ▣ IPRは有効だが、アメリカの制度はダイナミックに変化する
 - ▣ 良い特許弁護士を使えば、数で脅かすトロールに対して、件数を減らすよう交渉することは可能



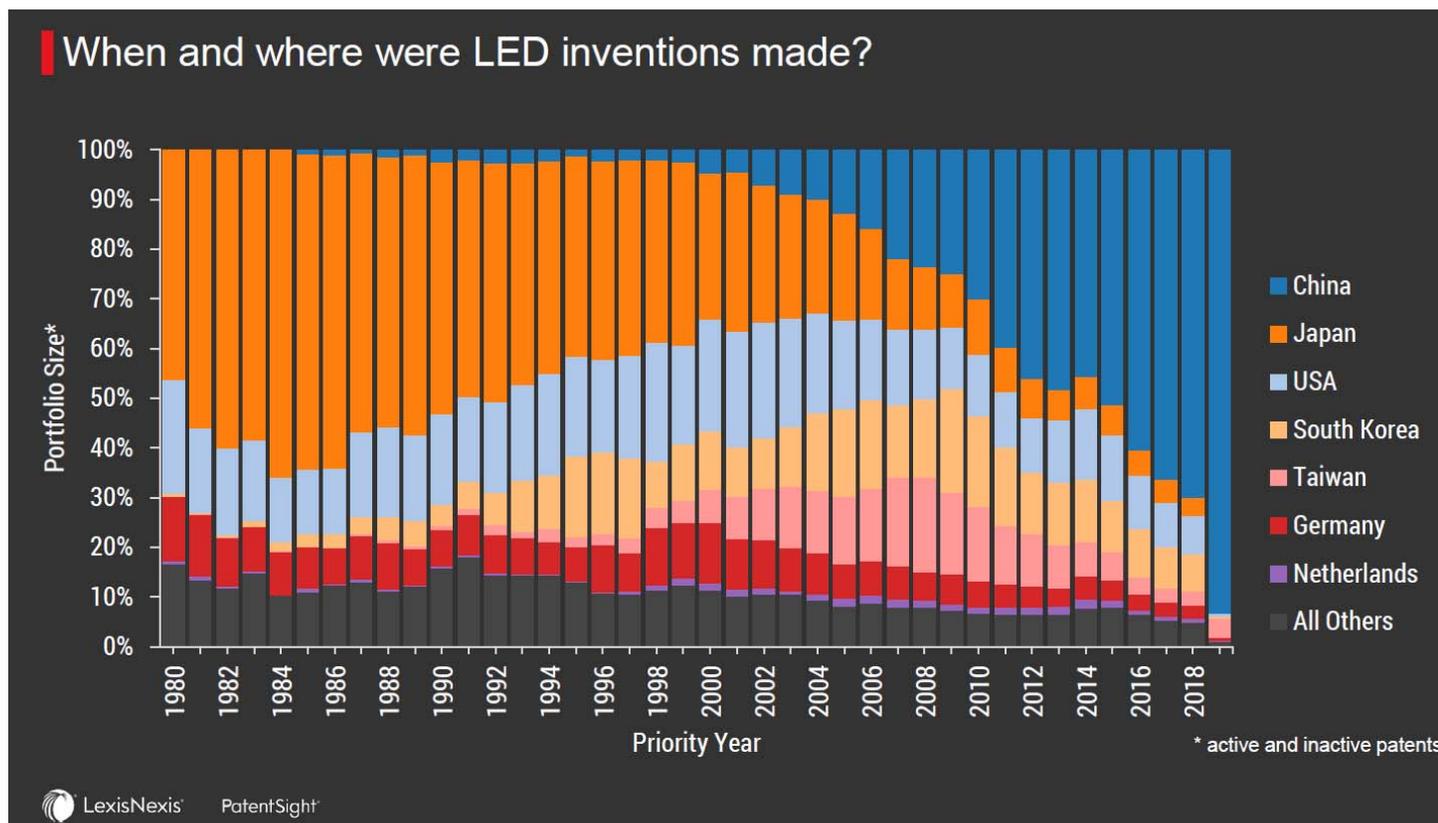
- **特許がビジネスに直結しているので、競合社を排除できる強い特許が重要**



クロスライセンスその他交渉で有利? (3)

10

- さらに圧倒的な数で攻める中国に勝てるか？



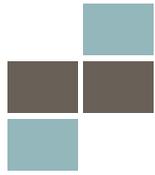
Source: The Global Mitigation of IP, IP Watchdog Webinar (June 9, 2020).



件数ノルマが社内のモチベーションに効果的?

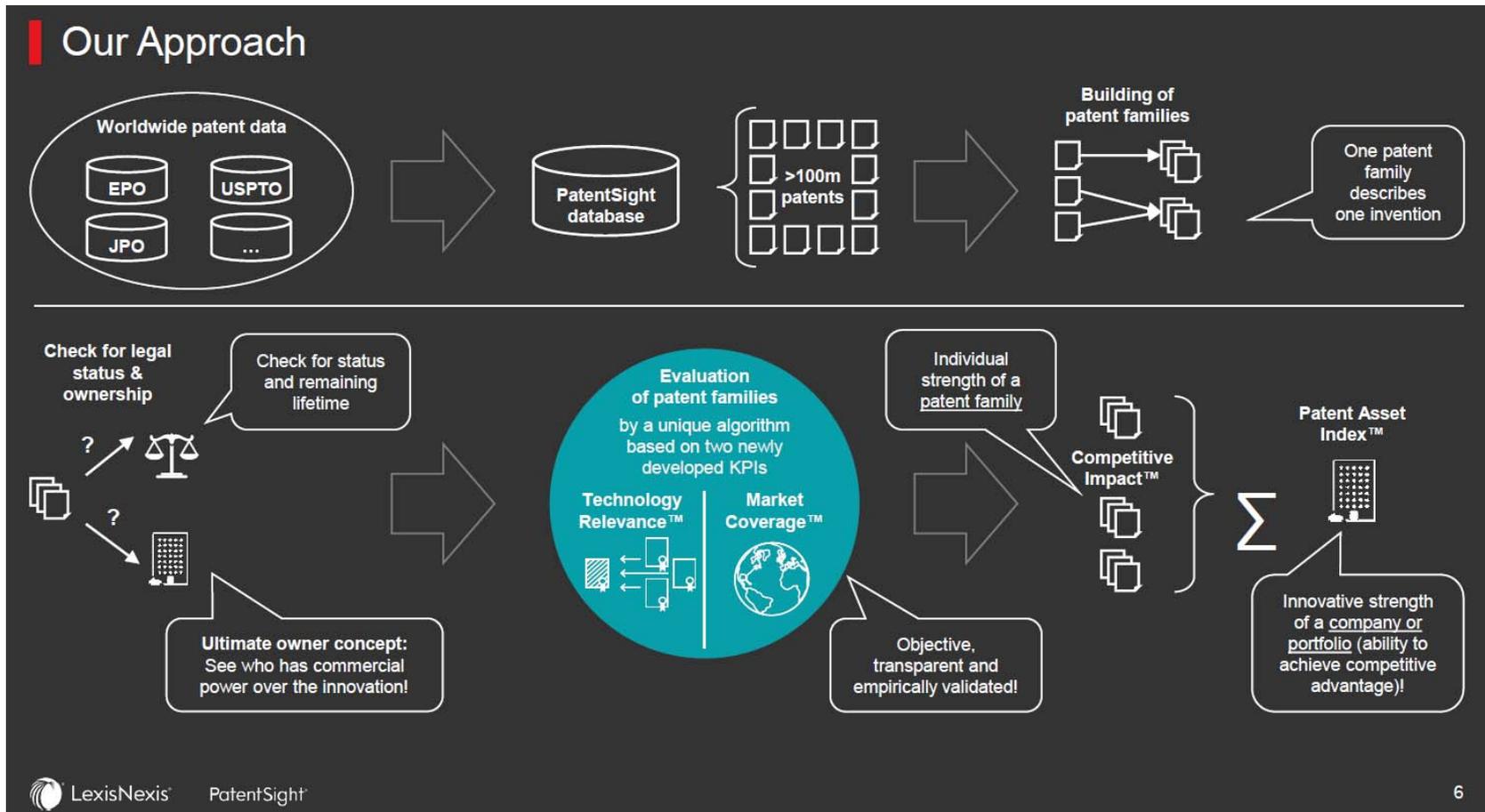
11

- AI分析ツールの発達で質の可視化はある程度可能
- 2016年特許庁委託調査研究『グローバル・ビジネスと知財マネジメント』においてGreg Gewirtzにインタビュー
 - **自社に有効なライセンス戦略を他人に開示するはずがない**、という前提はこのようなプロジェクトでは認識しておく必要があると思う。
 - **一般的な日本の印象として:**権利行使前の最初の段階、すなわち特許の質が弱くなっているのではないか。コモディティ化され、予算削減の中で件数をあまり削減しない結果1件1件の特許の質が必然的に低くなり、よって弱い特許が多くなっているように思う。同じ予算で、**数は少なくても強い特許**を保有することが重要なことは明らかであろう。

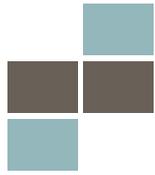


質の可視化は難しい?

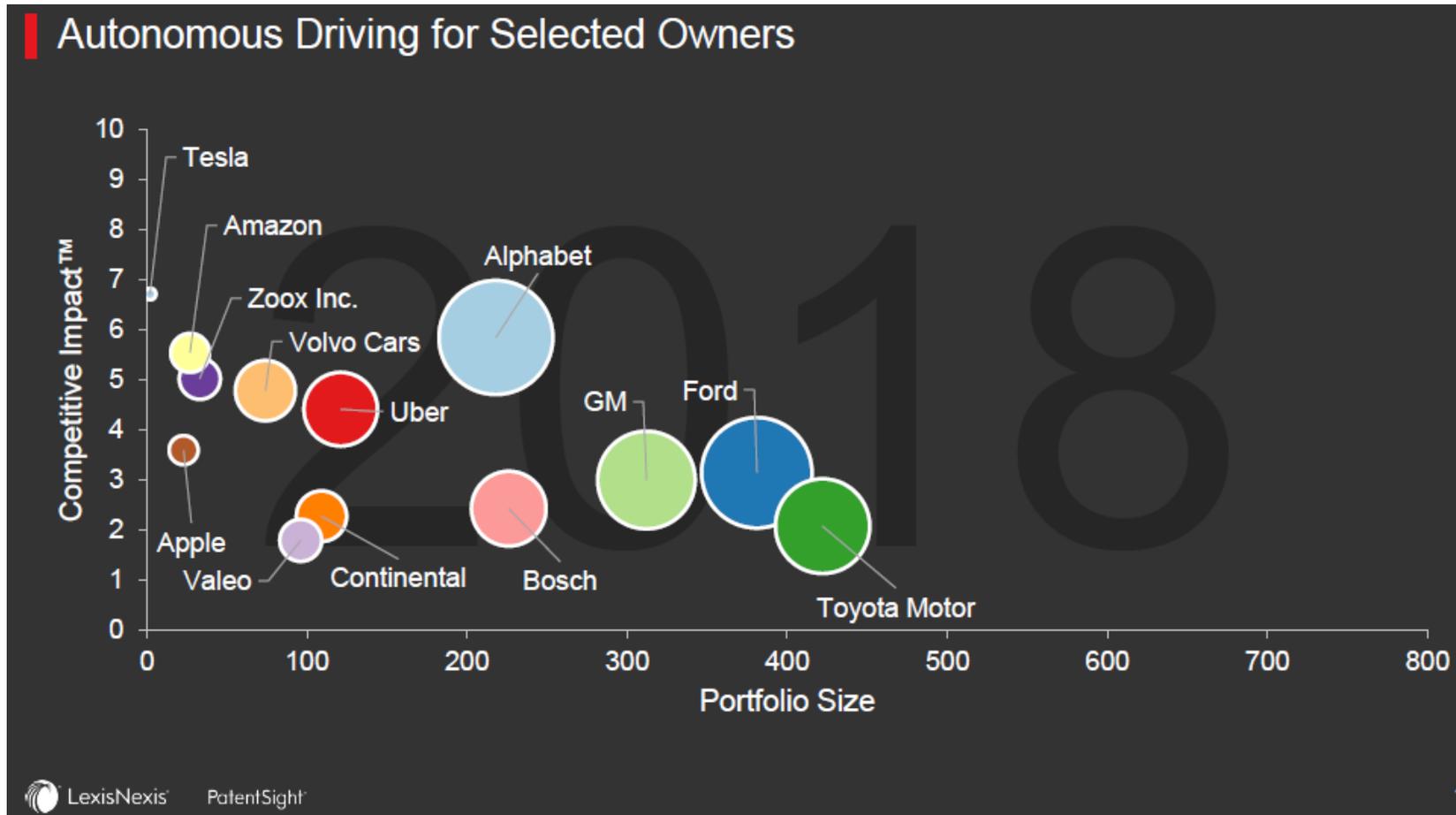
12



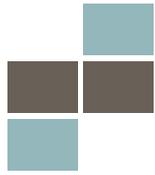
Source: Patent Management: Uncovering Cost-Savings in your Portfolio, IP Watchdog Webinar (Apr. 23, 2020).



質の可視化は難しい? (2)

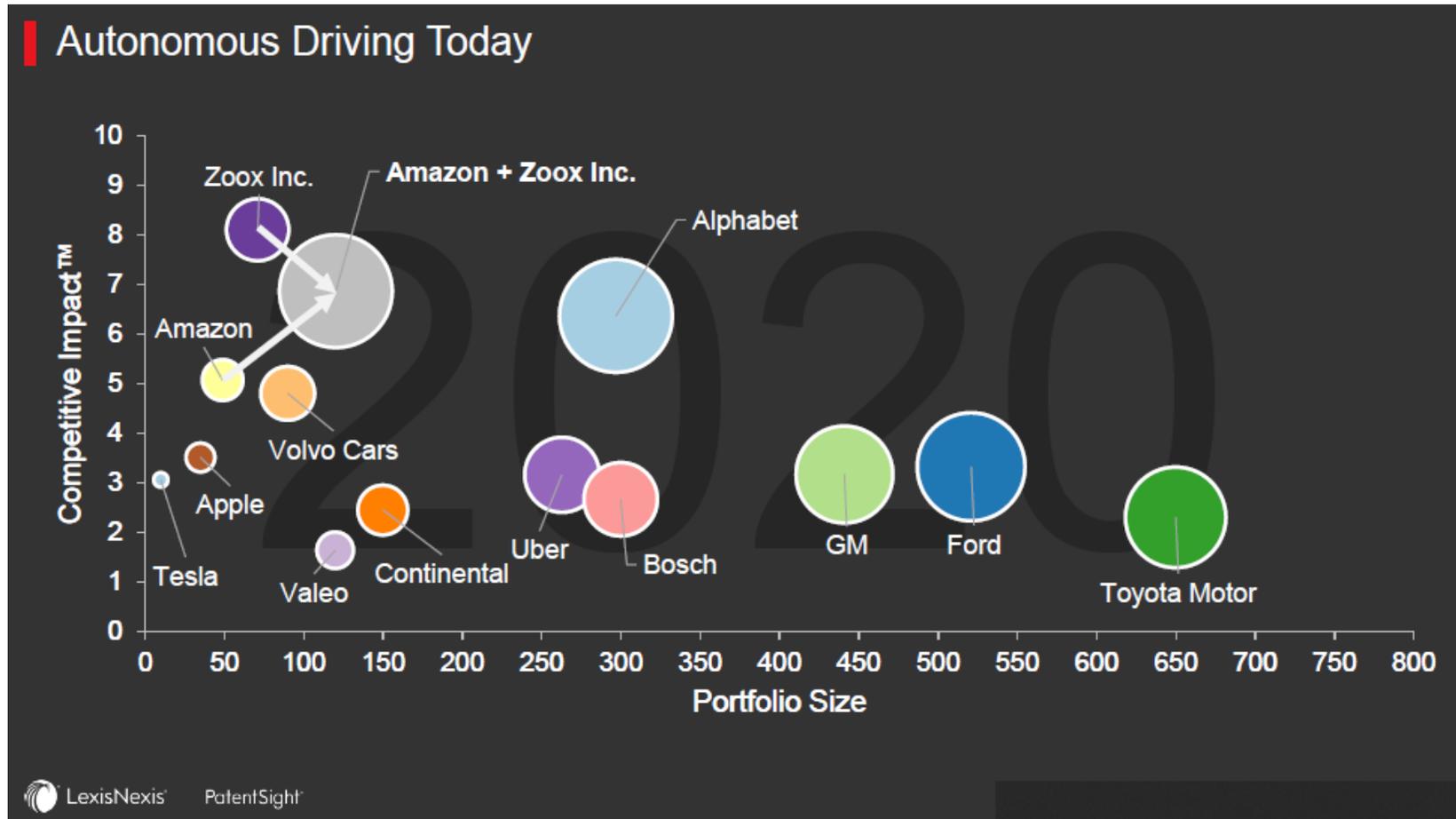


Source: Chasing Technology 'Unicorns' – How to Spot Acquisition Targets Early On, IP Watchdog Webinar (Aug. 25, 2020)

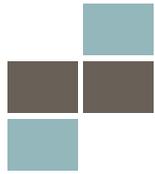


質の可視化は難しい? (3)

14

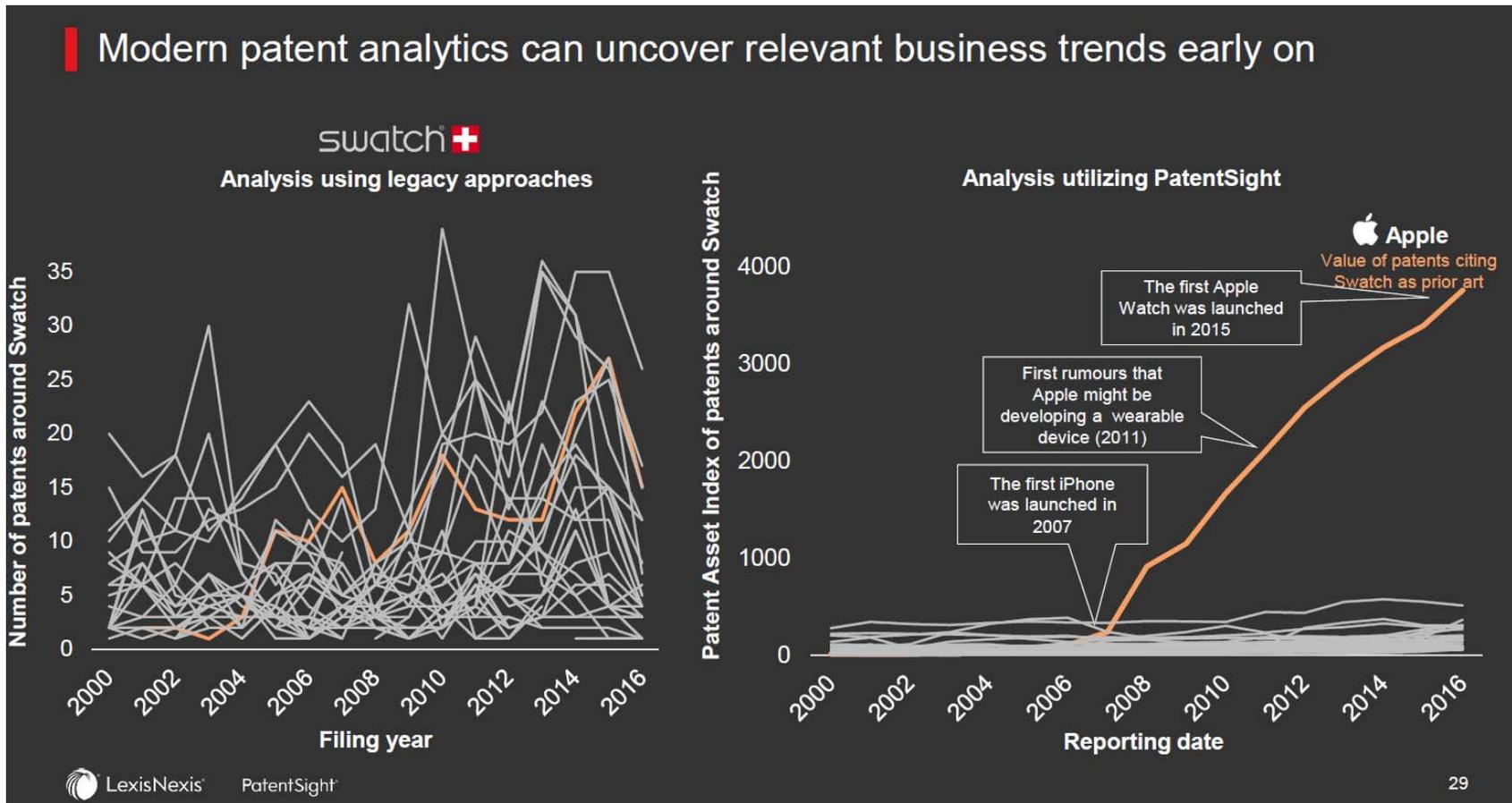


Source: Chasing Technology 'Unicorns' – How to Spot Acquisition Targets Early On, IP Watchdog Webinar (Aug. 25, 2020)

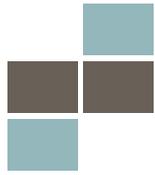


質の可視化は難しい? (4)

15

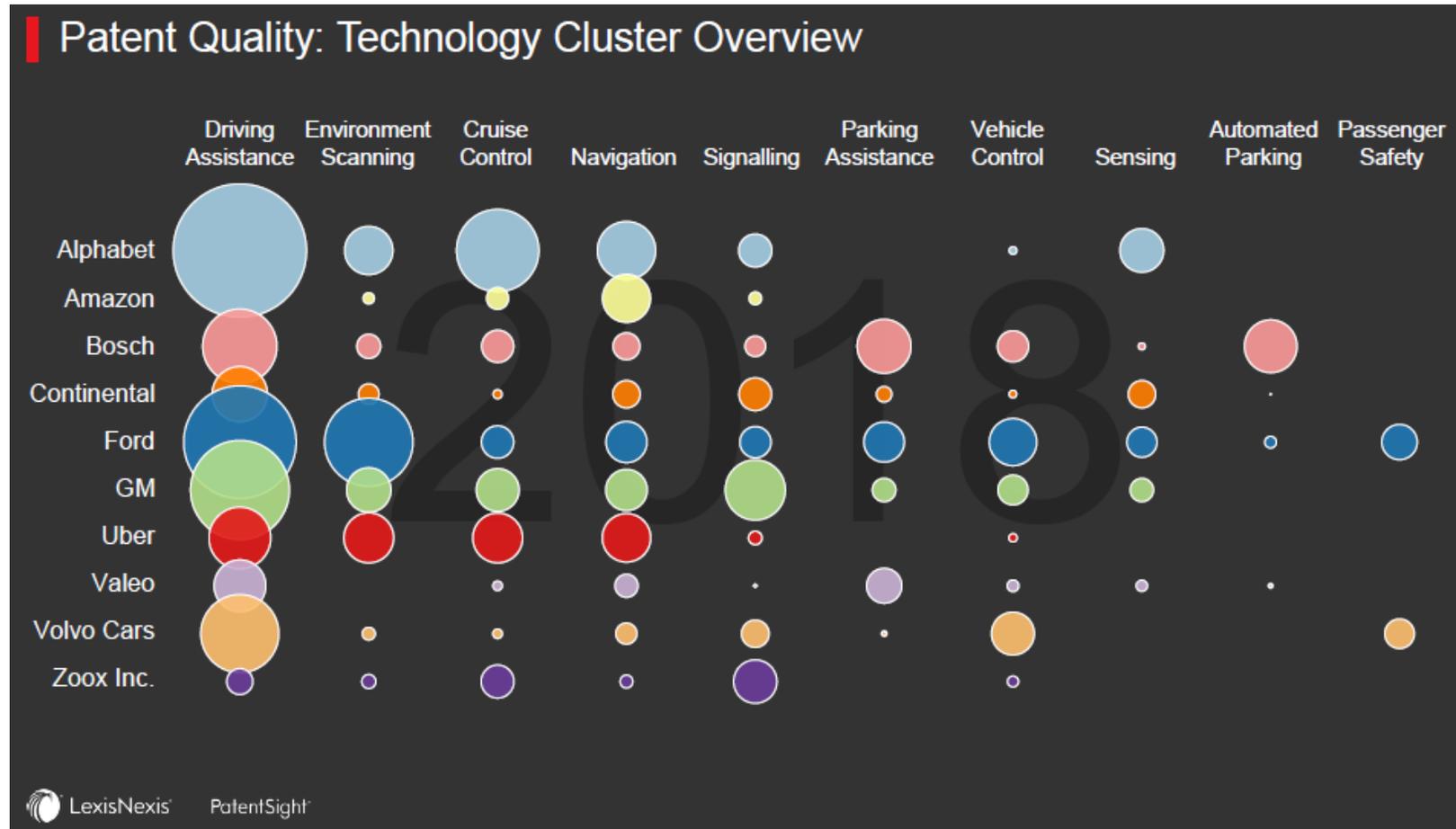


Source: How to develop and maintain a world-class patent portfolio? IP Watchdog Webinar (May 2020)

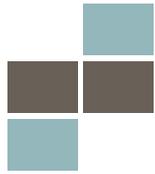


質の可視化は難しい? (5)

16

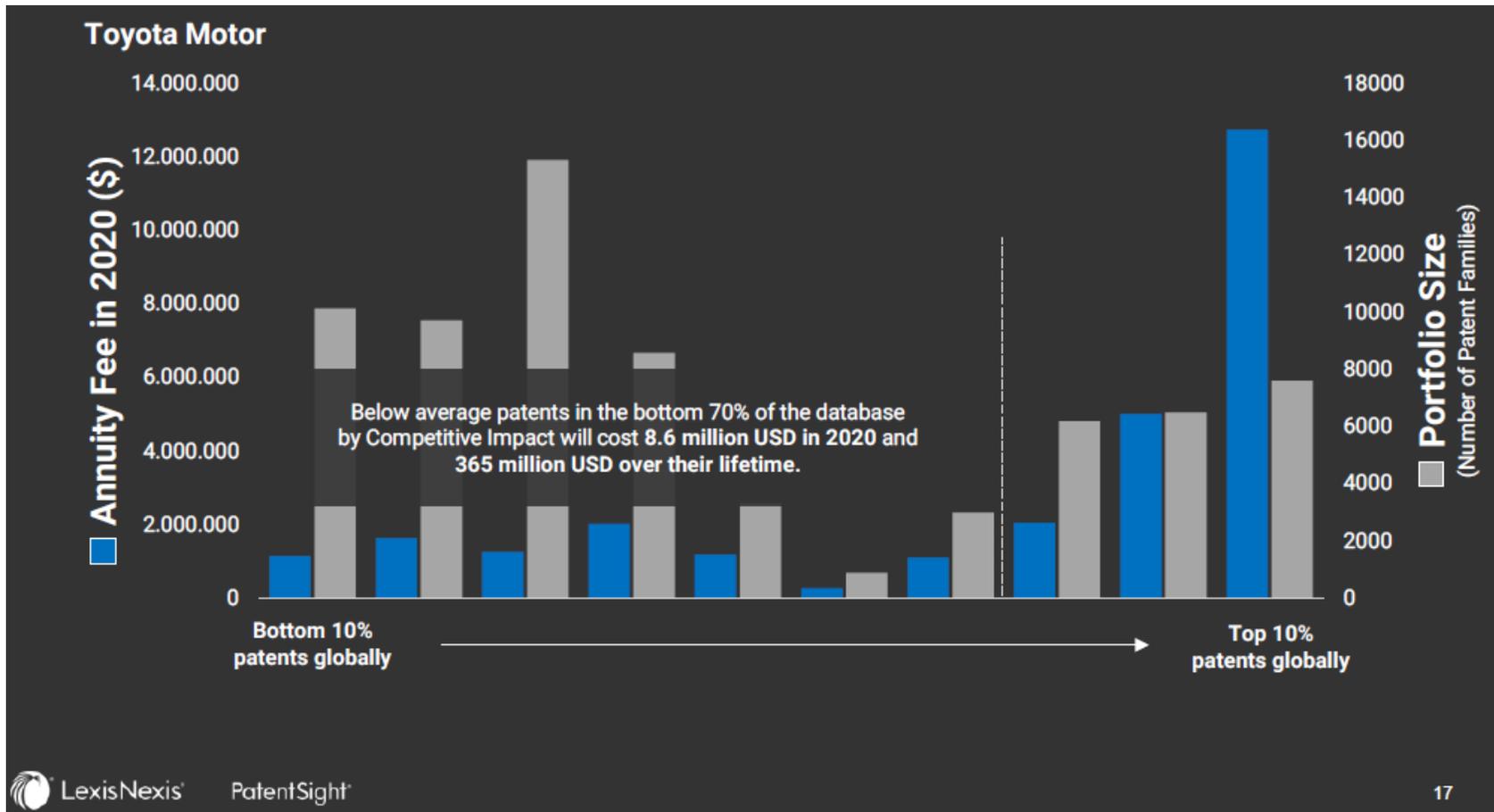


Source: Chasing Technology 'Unicorns' – How to Spot Acquisition Targets Early On, IP Watchdog Webinar (Aug. 25, 2020)

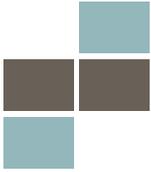


質の可視化は難しい? (6)

17



Source: Patent Management: Uncovering Cost-Savings in your Portfolio, IP Watchdog Webinar (Apr. 23, 2020).



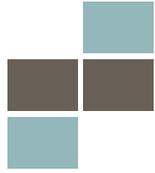
パテント・ランドスケープの一步先へ (AIの一步先へ)

そもそも特許・知財とは?

19

	特許	デザイン	企業秘密	著作権	商標
対象	発明／ 技術／イノ ベーション	装飾的な (≠機能的) 特徴	広範囲のビ ジネス情報	独自の 著作物	第三者と区 別できる文 字等
基準	新規性； 有用性； 進歩性	新規性； 進歩性	一般的に 知られてな いこと	独自の 表現	物／サービ スを特定／ 識別するこ と
期間	出願日から 20年	査定日から 15年	(第三者に知 られない限 り)無限	公開／創 作時から 95／120 年	更新及び使 用する限り 無限
維持費 (年金)	要	不要	不要(連邦法 保護なし)	不要 但、 要登録	要

技術には二つの選択肢：特許か企業秘密か



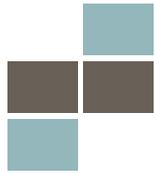
アメリカでは、やっぱり量より質

20

- アメリカの制度はいい加減
 - 判例の混乱
 - 審査官の質の多様性
 - 数で脅すパテント・トロールの氾濫
- 紛争解決手段として訴訟を多用



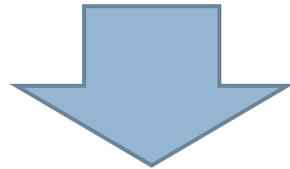
- 特許がビジネスに直結しているので、**1件1件の特許が強い**ことが重要



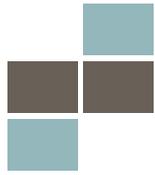
ビジネスで通じる質とは?

21

- どんな特許にもあてはまる画一ルールなんてない
 - 文脈が違うし,
 - 先行技術も違うし,
 - 何より, 多様な審査官との交渉内容も違う



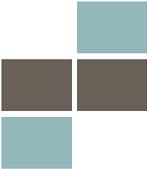
- **良い特許弁護士に頼るしかない!!!**



弊所が考える**強い特許**とは

22

- **無効化されない特許**だけでなく
- **訴訟も見据えた特許**



無効化されない特許

23

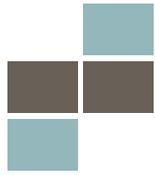
- ビジネスで重要な他社より優位な技術をできるだけ広く特許権として抑える
 - USPTO審査官はばらつきが多いので，担当審査官に応じてインタビュー等有効なツールを駆使する
 - 101条の判例混乱に対して，USPTOが昨年1月に出したガイドライン，特に追加された事例が有効
 - アメリカ発にした方がいい？
 - 仮出願のメリットはあるが・・・
 - 必ずしもアメリカ発にしなくてもよいから，USPTO審査官がOAで引用した先行技術を克服して抑えたい技術をカバーするクレームを獲得する交渉力がカギ
 - ただ，早い段階でアメリカの特許弁護士とコミュニケーションすることは有効（結果的に費用も効率的になる場合が多い）



訴訟も見据えた特許

24

- 混乱した判例に惑わされない—例えば101条対策として，先行技術の課題と自社の発明による解決策を明確にする
- アメリカで間接侵害を立証するのは困難なので，競合社を直接侵害者に見立てたクレームが重要
- ユーザーが侵害者になるようなクレームはセンスが悪い

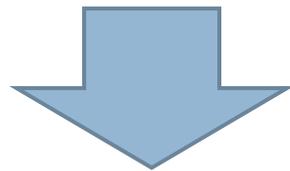


どのようにビジネスに通じる質を評価するか?

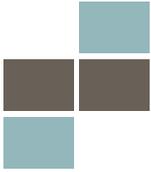
25

- 弊所の場合：
 - 対象技術に精通する特許弁護士一人が担当して、1件1件見る
 - Publication Number
 - **Publication Date**
 - Title
 - Priority Number
 - **Priority Date**
 - Application Number
 - Application Date
 - **Expiration Date**
 - Assignee/Applicant
 - INPADOC Family
 - INPADOC Family ID
 - **Claim(s)** ← **特許の核**
- **0/1-10の数値で強さを評価することにより、特許の相対的強さを数値化する**

- アメリカでは**量より質**
 - ▣ 有効なAI分析によるパテント・ランドスケープは俯瞰的なので、経営陣への説得には有効
 - 予算削減のプレッシャーには、件数は少なくとも質を担保
 - ▣ 特許がビジネスに直結しているので、強い特許が重要
 - ▣ 権利化のときから、訴訟を見据えたクレームが重要

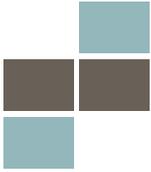


- **アメリカの良い特許弁護士を雇うしかない！**



ご清聴ありがとうございました！！
ご質問・コメントはお気軽にご連絡ください。

nono@lernerdavid.com



お近くにお越しの際は、オフィスにご訪問ください。

アメリカ

20 Commerce Drive
Cranford, NJ 07016

TEL +1.908.654.5000
6月頃から再開しています！

日本

〒108-6028東京都港区
港南2-15-1品川インター
シティタワーA28階

TEL 03.6717.2850

中国

Unit 3405A, Teem Tower
208 Tianhe Road, Tianhe District
Guangzhou, Guangdong 511062

TEL +86.20.3810.3788

ウェブサイトも情報満載です。

<https://www.lernerdavid.com/>