

齊藤尚男
コンサルティング・カウンセラー
tsaito@wiggins.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)
Intellectual Capital Management for Lawyers専攻
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

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 合同会社の経営者です。

齊藤は、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致します。また、齊藤は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、クライアント様をご支援致します。ウィギン&ダナに入所前、齊藤はパナソニックにおいて18年以上のキャリアを積みました。特許ライセンス、取引、訴訟に関する齊藤の洞察力ある深い理解によって、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ります。齊藤は、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ります。

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ました。本訴訟において、齊藤が和解交渉を主導し、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ました。

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ました。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できました。

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ました。

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、結果的に有利な和解条件で本訴訟は取り下げられました。

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ました。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ました。

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ております。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ました。

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、成功させました。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ました。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ります。

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ました。

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ました。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ました。

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ました。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ました。

論文・講演等

- ・「日米における知財信託の研究」特許権信託を－中心として－
知財ぷりずむ260巻5月号1 - 23頁 (2024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('Springing 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