

平成28年9月吉日

各位

一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター
会長 松尾 正彦

平成28年度第5回講演会開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

当センターでは、食品・バイオ及び関連産業における知的財産権制度の普及と知識の向上を図ることを目的に、種々の事業活動を推進しております。その一環として特許（実用新案）、意匠、商標、及びその他の知的財産権に関する問題点にスポットを当て、毎年数回の講演会を企画し、実施しております。

今回は、特許業務法人 津国様のご協力を得て、オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフLLPからパートナー、外国法事務弁護士 ディビッド・E・ケイス氏、オブ・カウンセル、弁護士 太田 祐美子氏、アソシエイト、米国弁護士・弁理士 中本安利氏の3氏を講師にお迎えし、「化学分野（食品・バイオ分野を含む）における企業経営と知財戦略（実践編：米国における共同開発、技術提携、業務提携、M&A と知的財産権）」と題して、知的財産のライセンスおよび譲渡に関して企業間で締結される様々な契約関係を各分野のエキスパートに解説していただきます。

企業間の技術と知財に関わる英文契約として、秘密保持契約（NDA）、IP ライセンス契約、共同研究開発契約、譲渡契約等様々なタイプの契約があります。これらの契約における重要条項の基本的な解説および契約交渉を含む実務上の留意点のほか、英文契約において国による契約概念及び法制度等の違い（例えば、英米法・大陸法における契約の成立要件の違い）、国内契約との違いによる留意点を弁護士及び米国弁護士の両観点から解説いただきます。

さらに、『経営に資する知財人材の育成』という観点から、技術提携、業務提携、M&A などの交渉を進める際のデューディリジェンス（Due Diligence）に知財担当部門がどのようにコミットし、どのような役割を果たしていくべきのかなどについて取りあげていただく予定です。

講師の略歴は、添付の資料に記載しておりますので、ご覧ください。

今回のテーマは、知的財産部門の方々に限らず、研究開発部門、経営企画部門、法務部門、営業部門、さらには取締役等経営層のみなさまにも非常に参考になるものと存じますので、是非、この機会をご活用いただきたく、関係部署の方々へもご回覧のうえ、多数ご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

敬具

《日本弁理士会会員の皆様へ》

（一社）日本食品・バイオ知的財産権センターは、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。

本研修は、日本弁理士会の継続研修としての認定を申請中です。

本研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として2.5単位が認められる予定です。

平成28年度第5回講演会

1. 日時 平成28年10月12日(水) 13時30分～16時30分
2. 会場 港勤労福祉会館 1階 第一洋室
東京都港区芝5丁目18番2号 TEL (03) 3455-6381
<http://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/shokokaikan/kinrofulukushi/01.html>

※添付の地図又は上記URLをご参照ください。

※ また、会場へのお問い合わせ、連絡等は、厳にご遠慮ください。

3. テーマ 「化学分野（食品・バイオ分野を含む）における企業経営と知財戦略（実践編：米国における共同開発、技術提携、業務提携、M&A と知的財産権）」
4. 講師 オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ外国法事務弁護士事務所
オリック東京法律事務所・外国法共同事業
外国法事務弁護士 ディビッド・E・ケイス氏
弁護士 太田 祐美子氏
米国弁護士・弁理士 中本 安利氏

※講演は日本語で行います。

5. 受講料（1名につき）
会員・協賛協会会員・協力事務所紹介者 7,000円（消費税込み）
一般 10,000円（消費税込み）

6. 申込先
平成28年10月5日(水)までに添付の申込書（Excel ファイル）により下記へメールにてお申し込み下さい。折り返し受講票と請求書をお送り致します。

※申込書は、PDF ファイル等に変換せず、必ずExcel ファイルのままでお送りください。

一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター 事務局
〒105-0014 東京都港区芝2-5-24 芝MARビル 4F
TEL 03-3769-5221
申込メールアドレス seminar-b@jafbic.jp

※従来とアドレスが異なりますので、ご注意ください。

7. その他
終了後懇親会を予定しております。お時間のある方はご参加下さい。
17時頃より1時間半程度、参加費 5,000円
参加ご希望の方は併せてお申し込み下さい。

主催：一般社団法人 日本食品・バイオ知的財産権センター
協賛：一般社団法人 日本国際知的財産保護協会
協賛：一般社団法人 日本デザイン保護協会
協力：特許業務法人 津国
協力：オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ
外国法事務弁護士事務所

【平成28年度第4回講演会会場案内図】

港区公式ホームページより。



電車：JR 山手線、京浜東北線 田町駅西口（三田口） 徒歩5分
地下鉄浅草線、三田線 三田駅 A7 出口徒歩1分

弁護士



デイビッド・E・ケイス

パートナー
Intellectual Property
東京

+81 3 3224 2090
dcase@orrick.com

プラクティス

- 知的財産権
- 国際訴訟および仲裁・紛争解決

イベント

Orrick Library Series:
「EUの新データ保護法
ーグローバルビジネス
への影響」

Orrick Library Series:
「対イラン制裁 – 共同
包括的行動計画
(JCPOA)による制裁
解除への動きと今後の
展望」

Orrick Library Series:
「香港競争法の最新状
況:新体制によるビジ
ネスへの影響」

> Read more...

出版物

JIPAマガジン 知財
管理:「アジア各国に拠
点を持つ多国籍企業
の営業秘密・秘密情報
管理」

プロフィール

オリック東京オフィスのパートナーで、知的財産権及び商事紛争に精通している。日本及びニューヨークで、日本国内外の顧客を代理し、様々な知的財産権やITの係争事件を含む案件を扱った経験がある。係争事件に関しては、米国及び日本を管轄とする、知的財産権侵害請求や知的財産権に関わる商事請求等、数多くの訴訟や仲裁を支援、また主任弁護士にもなっている。また、クロスボーダーのM&A案件において、オリックのM&Aチームを知的財産及びITの面で支援している。

1996年に日本の法律事務所では夏季研修生として勤務した後、2002年より日本において法律業務に携わる。弁護士になる以前は、東京において5年間にわたり、日米市場に参入するソフトウェア・ベンダーおよびコンテンツ開発会社などにコンサルタント・サービスを提供した。

日本における知的財産権及び紛争解決分野の「Leading Individuals」として2008-2015年版 *Chambers Global* および *Chambers Asia Pacific* に名前が挙げられた他、日本における知的財産権分野の「Leading Individuals」として2012-2015年版及び紛争解決分野の「Leading Individuals」として2013-2015年版 *Asia Pacific Legal 500* にも選出された。

最近の訴訟案件

- 米国デラウェア州及びカリフォルニア州の連邦裁判所に持ち込まれた複数の特許訴訟において、日本の大手コピー機及び多機能プリンター会社を代理。
- 米国ニュージャージー州の連邦裁判所に持ち込まれた特許訴訟において、日本のカーナビゲーションシステム会社を代理。
- 競合他社へ移行する幹部に対して非競争と非公開を執行する際に、英国を拠点とする家電会社を代理。
- プエルトリコの連邦裁判所に持ち込まれた特許訴訟において、共同主任弁護士として日本の携帯HDビデオレコーダー会社を代理。
- JVパートナーへの営業秘密や他の知的財産のライセンスに関する契約違反に対する、日本商事仲裁協会(JCAA)による仲裁において、共同主任弁護士として、アメリカに本拠を置く製造会社を代理。
- 米国連邦地方裁判所において、韓国ベアリングメーカー3社に対して提起された複数の特許侵害訴訟で、共同主任弁護士として日本の大手ベアリングメーカーを代理。
- 米国国際貿易委員会(ITC)における、米国の半導体企業に対する特許侵害訴訟及び反訴について、日本の大手電子メーカーとその日本の顧客2社を共に代理。

最近の取引案件

- 日本及びアジア周辺の販売の為に権利の取得、製品のライセンス及び関連する知的財産に関して日本最大の直接反応テレビ(インフォーマーシャル及びその他直接反応メディア)会社を代理。

教育

- 優等でJ.D., シラキュース大学カレッジ・オブ・ロー, 1998
- 学士, サンタクララ大学スクール・オブ・ロー, 1996
- 経済学 B.S., セントメリーカレッジ, 1990
- 経済学, ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン, 1989

優等

- 2008-2015年 *Chambers Global*, 日本、知的財産・外国法部門および紛争解決・外国法部門
- 2008-2016年 *Chambers Asia Pacific*, 日本、知的財産・外国法部門および紛争解決・外国法部門
- Legal 500 Asia Pacific*, 日本、知的財産・外国法部門, 2012-2016年および紛争解決・外国法, 2013-2016年
- Intellectual Property Management*, 日本、外国法部門 2015年

言語

- 日本語
- 英語

- ・ 買収したHD及びフラッシュドライブ事業の知的財産を取得する際に、日本の大手電機メーカーを助言。
- ・ 欧州を拠点とする加速度計及びジャイロメーターチップ製造会社を買収する際に、日本の大手半導体企業を助言。
- ・ サウジアラビアのラービグにある石油化学施設で用いられる技術の全てのインバウンド・ライセンスングに関連して、中東の大手石油・石油化学製品のメーカーを助言。
- ・ 日本企業との間のM&A取引で、1,200以上の特許、意匠権及び商標の(移転及びライセンスングを通じて)取得に関連して、中国の大型家電メーカーを助言。
- ・ 次世代電気自動車に用いられる、バッテリーの充電技術のアウトバウンド・ライセンスングに関連して、日本の公益事業会社を助言。
- ・ 数多くのクロスライセンス、特許取得及び特許権侵害の和解案件に関連して日本の大手自動車部品メーカーを助言。
- ・ ヨーロッパに本拠を置く窒化ガリウム資材会社の買収に関連して日本の半導体会社を助言。
- ・ クロスボーダーのクラウドコンピューティング、コロケーション、データセンター及び外注手配に関して技術プロバイダーを定期的に助言。

最近の政府調査関連案件

- ・ 申立てられた製品欠陥及び製品の安全性に対する日本での進行中の調査に関連して、EUに本拠を置く消費者向製品メーカーを代理。
- ・ 政治支援運動及び陳情運動の内部調査に関して、米国の大手家庭用品及びサプリメント会社を代理。
- ・ 主要な日本の空港で飛行機が墜落したことに関連して、米国に本拠を置く大手航空機メーカーを代理。

資格

- ・ 2006年、日本仲裁人協会の仲裁人検定試験(カリキュラム、講義、及び口頭・書面の試験は全て日本語)。

裁判所登録

- ・ 米国連邦巡回控訴裁判所
- ・ ニューヨーク州南部地区
- ・ ニューヨーク州東部地区
- ・ カリフォルニア州セントラル地区
- ・ アラバマ州中部地区
- ・ ミシガン州東部地区
- ・ ニュージャージー地区

メンバーシップ

- ・ ニューヨーク州弁護士会
- ・ 日本ライセンス協会
- ・ 在日米国商工会議所 (現在、理事会の一員、知的財産権委員会の委員長。プライバシー法タスクフォースの前共同委員長)
- ・ Institute by the Chartered Institute of Arbitratorsのアソシエイト
- ・ 日本国際知的財産保護協会(現在、Journal of the Japanese Group A.I.P.P.I.の日本語版及び英語版ジャーナルの編集委員会に所属)
- ・ 米国知的所有権法協会(AIPLA)

出版物

- ・ 「The International Comparative Legal Guide to: Product Liability 2016」(2016年5月Global Legal Group 14th Edition)共著
- ・ 「営業秘密・秘密情報管理に関する法制度・実務の調査・研究—アジア各国に拠点を持つ多国籍企業の営業秘密・秘密情報管理—」(2015年10月知財管理No. 778)共著
- ・ 「フォレンジックと弁護士の活用で営業秘密防御」(2015年7月Business Law Journal)インタビュー
- ・ 「Former Aerospace Engineer Pleads Guilty to Misappropriation of Trade Secrets Intended for Iran」(2015年3月 オリック・ブログTrade Secrets Watch)同記事は、The Daily Bugle に引用されブログへのリンクが掲載されています。
- ・ 「米国における特許主張団体(パテント・トロール)を対象とした近年の法的措置および裁判手段」(2014年1月、知財研フォーラム Vol.97) Jay A. Jurataとの共著
- ・ 「日英対訳USPQ米国商標審判決百選」(2011年9月 日本商標協会発行、440ページ)(書店及びAmazon.co.jpを含むオンライン書店で購入可)(米国商標法における最も影響があった判決百件を掲載)
- ・ 「偽造品及び海賊版に対する日本の税関の対策」(2010年9月 Apparel誌) 共著

- 特集「特許・特許権からの攻撃に備える」「特許・特許権対策はまず先手を打つこと」(2008年10月 The Lawyers誌、) ウィリアム S. コーツとの共著
- 「第2章、ライセンス」(2008年1月 知的財産戦略誌) 鈴木美華との共著
- 「日本における製造物責任及び消費者製品安全法」(2007年、2008年、2009年、2010年 International Comparative Legal Guide to: Product Liability) 荻原雄二との共著
- 「従業員による発明報酬請求に対する米企業の対応並びに一部米国企業及び大学の報酬に関する方針」(2004年5月(日本語版)2004年7月(英語版) Journal of the Japanese Group A.I.P.P.I)
- 「特許訴訟における専門家の活用」(2003年7月号 国際法務戦略誌)
- 「会社が日本の特許を取得する発明を行った従業員により正当な報酬を要求される可能性」(2003年5月 Asian IP誌、及び2003年6月BNA's World IP Report誌)
- 「クリックラップ契約の管理においてライセンサーがよくやる間違い」(2003年春 シラキュース大学 Law And Technology Journal、2002年8月The Computer & Internet Lawyer誌、2002年6月25日 Journal of the Japanese Group A.I.P.P.I (日本語訳)、2002年10月 Intellectual Property Today誌)
- 「音楽、インターネット及び音楽産業」(2001年9月 Practicing Law Institute, 670 PLI 第1巻) I. フレッド・ケーニヒスベルグ及びシュテファン・メンツァーとの共著
- 「ウェブサイト開設に基づく個人管轄権」(1997年9月 Practicing Law Institute, 489 PLI/Pat 15。調査及び著述でデビッド・ベンダーを補助) 共著

スピーチ&プログラム

- 「人工知能の未来ー加速するイノベーション」、イノベーション・ファインダーズ・キャピタル共同セミナー(2016年7月)
- 「Accessing the \$100 Billion War Chest: Strategic Partnerships, Investments & M&A with Japanese Companies for U.S. Startups」(2016年3月シアトル・イノベーション・ミートアップ)
- 「日本大手企業のイノベーションファイディング」、オリック、イノベーション・ファインダーズ・キャピタル共同セミナー、東京(2015年11月)
- グローバル知的財産訴訟およびライセンス戦略2015, 東京・大阪(2015年9月15日・17日)
- 「シリコンバレー、さらにその先へーテクノロジー企業のM&A」(2015年9月 オリックセミナー)
- 「ITC Litigation and Licensing」(2015年9月 Global IP & Innovation Summit、上海)
- 「トレードシークレット訴訟における被告の立場での戦略」(2015年5月 オリック・トレードシークレット(営業秘密)の保護対策セミナー・シリーズ 第4回)
- 「米国訴訟における原告の立場からの考察と訴訟戦略」(2015年1月 オリック・トレードシークレット(営業秘密)の保護対策セミナー・シリーズ)
- 営業秘密セミナー(2015年1月 日本知的財産協会フェアトレード委員会主催)
- グローバル知的財産訴訟およびライセンス戦略2014, 大阪・東京(2014年9月10日・11日)
- 「標準必須特許及びFRAND義務に係る現状の課題の概観-PAEの脅威に対して講じ得る解決策、議会、連邦取引委員会(FTC)及び州司法長官による政策面及び規制面での取組み」(2013年11月6日一般財団法人知的財産研究所開催のセミナー)(日本語にて2時間のプレゼン及び質疑応答)
- 「特許・特許権: 外部弁護士から効率的かつ効果的な代理の見解」(2013年10月22日テンプル大学ジャパンキャンパス主催のセミナー)
- 「情報の管理と弁護士・依頼者間の秘匿特権 (Attorney-Client Privilege) の戦略的活用」(2013年9月12日UBICと共催のセミナー)
- 「知的財産のライセンスにおける競争法違反の問題」(2011年5月17日Japan In-House Counsel Network (JICN)との知的財産ライセンスセミナー)
- 「オープンソースソフトウェアの使用に関する法律上の問題」大手半導体メーカーの法務部及びエンジニアリング部対象セミナーの特別講師(2010年6月)
- 「コンテンツの共同制作における知的財産、規制問題について」(2008年9月8日 米国商工会議所)
- 「英米企業による特許、営業秘密その他知的財産権の保護、管理及び活用策」(日本語による3時間のプレゼンテーション及び質疑応答)(2007年2

月 早稲田大学ナノ、IT、バイオIP管理及び戦略講義シリーズ—業界専門家のための上級コース)

- 未来志向の知財学—技術と経営と政策のはざまを超えて、「プロパテント時代の一つの『終焉』—プロパテントとプロイノベーションの調和へ(人材、資金、基盤整備)」(日本語)(2006年6月17日、18日 早稲田大学)講師及びパネリスト
- 「日本における仲裁法の概観」(アジアパシフィック紛争解決サミット)(2006年6月29日 Asia Law & Practice)講師及びパネリスト
- 在日米国商工会議所—エグゼクティブ・ウェブキャスト・シリーズ2006-2007、「法律と政策」で司会を務める。ITV Japan で配信(6回)
- (財)知的財産研究所、(社)著作権情報センター共催のセミナー「デジタルコンテンツの流通とその課題」で、「米国におけるライセンス、代理店及びビジネスパートナーに対するデジタルコンテンツのライセンス供与」と題して基調講演を行う(日本語による1時間の講演)(2004年10月8日)

法曹資格

- 米国ニューヨーク州
- 外国法事務弁護士

Not admitted in Japan.

[ログイン](#) | [サイトマップ](#)

弁護士



太田 祐美子

オブ・カウンセル
人事・労務
東京

+81 3 3224 2829
yohta@orrick.com

プラクティス

- 人事・労務
- コーポレート/M&A
- 国際訴訟および仲裁・紛争解決

イベント

JSB主催の労働法ワークショップ
"Employment Law Japan and Hong Kong"

Orrick Library Series:
ドイツで事業を行う日本企業のためのドイツ労働法制の解説及び実務的指南

Orrick Library Series:
ドッド・フランク法の内部告発者への報奨金規定と日本企業への影響

プロフィール

東京オフィスのオブ・カウンセル、同事務所の労働法グループに所属。主に労働法に関するアドバイスをこなすほか、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、M&A、合併事業、訴訟などの様々な企業法務に従事している。

オリックに入所する以前は、2010年3月まで、田辺総合法律事務所のアシシエントとして、企業法務、労働法関連業務、訴訟、調停、一般民事および家事事件などに幅広く従事したほか、企業の社外監査役なども勤めた。それ以前には、7年間にわたり三菱商事株式会社に勤務し、LNGプロジェクト等のグローバルビジネスに携わった。

メンバーシップ

- 弁護士（第一東京弁護士会）
- 東京簡易裁判所民事調停委員

出版物

- 「Country Q&A Japan, Employment and Employee Benefits Multi-jurisdictional Guide 2014/2015」(2015年7月Practical Law)
- 「Revision of Part-Time Employment Act in Japan」(2015年春, Orrick World: A Quarterly Report of Global Employment Law Issues for Multinationals)
- 「ドイツにおけるビジネス展開— 知っておきたいドイツの雇用法の枠組みへの導入」(2014年2月JCAジャーナル、第61巻2号)
- 「米国企業における内部告発 ～サーベンス=オクスリー法/ドッド=フランク法時代の内部告発～」(2012年6月JCAジャーナル、第59巻6号)
- 「Employment Litigation in Japan」(Asian-Mena Counsel 2011年第8巻第9号)
- 「会社を取り巻く相続問題」(2010年3月Business Law Journal)
- 「コンプライアンス時代の株主総会議事録作成」(2008年7月Business Law Journal)

スピーチ & プログラム

- 「International Employment Law and Business Culture Seminar: Employment Law Japan and Hong Kong」(2015年11月、JSB主催のワークショップ、英国、ロンドンにて開催)
- Regional Employment Law Asia Masterclass」(2015年4月、Crown Leadership International Group、シンガポールにて開催)
- 「Employment Law Japan and Hong Kong: A Comprehensive Overview of Employment Laws in Japan and Hong Kong」(2015年3月、JSB主催のワークショップ、英国、ロンドンにて開催)
- 「ドッド・フランク法の内部告発者への報奨金規定と日本企業への影響」(2014年5月、HRM Congress主催、7th Annual Employment Law

教育

- LL.B., 東京大学法学部

優等

- 2012-2016年Chambers Asia Pacific、日本、労働法部門 ("Associate to Watch")
- 2013-2016年Legal 500 Asia Pacific、日本、労働法

言語

- 日本語
- 英語

Congress、シンガポールにて開催)

- 「Employment Law, Japan」(2014年4月、JSB主催のワークショップ、英国、ロンドンにて開催)
- 「ドッドフランク法の内部告発者への報奨金規定と日本企業への影響」(2012年1月、オリック主催のセミナー)
- 「Critical Employment Law Issues for Companies Doing Business in Japan」2010年9月、オリック主催の労働法セミナー)
- 「コンプライアンス時代の株主総会議事録作成」(2008年3月、セミナー)

法曹資格

- 日本

[ログイン](#) | [サイトマップ](#)

@2016 オリック・ヘリントン・アンド・サトクリLLP. すべての権利を保有
Orrick® およびオリックのロゴは、Orrick, Herrington and Sutcliffe LLPの登録商標です。
[プライバシーポリシー](#)

弁護士



中本 安利

アソシエイト
知的財産権
東京

+81 3 3224 2089
anakamoto@orrick.com

プロフィール

東京オフィスのアソシエイトとして、知的財産グループに所属。

主に特許訴訟、トレードシークレット訴訟等の知的財産に関連する紛争において日本企業を代理する。また、特許ポートフォリオ・マネージメント、知的財産戦略の策定、敵対的ライセンス交渉に加えて、クロスボーダーM&A、事業やテクノロジーの戦略的提携において、知的財産に関するカウンセリングを行う。

当事務所入所以前は、10年以上に亘り日立製作所、パナソニック、及び日本の政府系特許ファンドの運用会社において、特許の権利化、売買、敵対的ライセンス交渉及び訴訟等の実務経験を有する。

法曹資格

- 米国カリフォルニア州
- 弁理士(日本)

教育

- LL.M., フルブライト奨学生, ジョージ・ワシントン大学ロー・スクール, 2012
- LL.B., 最優秀成績, 法律学科, 近畿大学 法学部, 2011
- B.S., 工学部開発システム工学科, 東京工業大学, 2002

言語

- 日本語
- 英語
- 中国語-マンダリン