

2017年度「LES Japan ライセンス実務講座」のご案内

教育委員会 委員長
浅野 滋啓

2017年度の「LES Japan ライセンス実務講座」は、受講生各位のアンケート結果、会員の皆様方からのご意見を参考に、更にグレードアップした内容で開講します。

講師の先生方は、いずれもライセンスに関し豊富な実務経験をお持ちで、ご自身が実務上で実際に経験された具体的事例も交えながら、可能な範囲でお話し下さいます。実際の成功例や失敗例からの学び、各種の契約書のチェックポイント、契約交渉のコツやノウハウ等、他では得られない、日本ライセンス協会（LES Japan）ならではの独自の講座であり、初級者から既に実務経験をお持ちの方まで幅広く、皆様方の実務遂行上、必ずお役に立つものと存じます。多数の皆様方のご参加をお待ちしております。

2017年度 LES Japan ライセンス実務講座 年間プログラム

東京会場 (東京理科大学 森戸記念館)	大阪会場 (大阪科学技術センター)	名古屋会場 (愛知県産業労働センター)
「英文ライセンス契約書の作成/チェック～読解から作成まで(演習付き)」 5月16日(火) 9:30～18:00 講師：荻野 誠 氏 (東京理科大学 専門職 大学院教授) 受講料：14,000円(21,000円)	「英文ライセンス契約書の作成/チェック～読解から作成まで(演習付き)」 5月24日(水) 9:30～18:00 講師：荻野 誠 氏 (東京理科大学 専門職 大学院教授) 受講料：14,000円(21,000円)	「英文ライセンス契約書の作成/チェック～読解から作成まで(演習付き)」 6月8日(木) 9:30～18:00 講師：荻野 誠 氏 (東京理科大学 専門職 大学院教授) 受講料：14,000円(21,000円)
「ライセンスの実務～基礎から実践まで」 6月23日(金) 9:30～17:00 講師：平山 裕之 氏 ((株)日立技術情報サービス特別顧問) 受講料：13,000円(19,500円)	「ライセンスの実務～基礎から実践まで」 6月29日(木) 9:30～17:00 講師：平山 裕之 氏 ((株)日立技術情報サービス特別顧問) 受講料：13,000円(19,500円)	「ライセンスの実務～基礎から実践まで」 6月14日(水) 9:30～17:00 講師：平山 裕之 氏 ((株)日立技術情報サービス特別顧問) 受講料：13,000円(19,500円)
「医薬・バイオ分野のライセンス～実務家の経験に基づく交渉ポイント」 10月20日(金) 9:15～16:45 講師：谷 直樹 氏 (ラクオリア創薬(株) 代表取締役) 受講料：13,000円(19,500円)	「医薬・バイオ分野のライセンス～実務家の経験に基づく交渉ポイント」 10月6日(金) 9:30～17:00 講師：谷 直樹 氏 (ラクオリア創薬(株) 代表取締役) 受講料：13,000円(19,500円)	/
「ライセンス・ネゴシエーション実務～模擬交渉(受講者実演)と講演」 11月8日(水) 9:15～16:45 講師：高柳 昌生 氏 (高柳 IP マネジメント代表、弁理士) 受講料：14,000円(21,000円)	「ライセンス・ネゴシエーション実務～模擬交渉(受講者実演)と講演」 11月16日(木) 9:30～17:00 講師：高柳 昌生 氏 (高柳 IP マネジメント代表、弁理士) 受講料：14,000円(21,000円)	/

◆同講座でも開催日・会場により講義時間が若干異なりますのでご注意ください。

◆受講料の表示は、会員価格(非会員価格)です。

◆会員と同一の企業や事務所等から複数名受講の場合、2人目以降の受講料は、上記各金額から2,000円引きとなります。

弁理士の皆様へ：本講座は「日本弁理士会の継続研修」として申請予定です。受講の上所定の申請をしていただくと、外部機関研修として「6.5又は7単位」が認められる予定です。

ライセンスの実務 ～基礎から実践まで～

1. 講師からのメッセージ

本講座はライセンスに関連する様々なトピックや活動内容を幅広く扱います。具体的には、通常のライセンス活動から更に一步踏み出した戦略的な知財活用のある方、ライセンス交渉に臨む姿勢、如何に対価交渉を有利に導くか、特許・特許権などへの対応のある方など、どの事業分野にも共通する普遍的な事項を取り上げます。長年企業に於いて海外投資事業や技術、特許ライセンスなどの知財関連業務を担ってきた講師の実際の交渉体験に基づく講義内容は、初歩の方から経験を積まれたベテランの方々迄、今後の業務に幅広くお役立て頂けるものと信じております。日本の企業は以前から欧米との間で数多くの知財紛争を経験して来ましたが、この豊富な「経験」に学ぶことも大切です。実際にあった紛争の事例研究や演習を通じて、交渉シナリオの策定や交渉のスキルを学び、交渉の疑似体験を積んで頂ければと思います。

2. 講座の内容（一部変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。）

【総論】ライセンスの基礎と周辺事情

1. ライセンスの基礎（その意味と意義、必要性）
2. 企業とライセンス活動（最近の動向と課題、海外子会社設立など）
3. 業界別ライセンス事情とその特徴（電機・電子、自動車、製薬・化学）
4. 大学に於ける特許活用とその特徴

【各論】特許活用の態様と多角化

【企業の代表的活用モデル】

1. 特許活用の態様と多角化（従来の伝統的活用）
2. 戦略的特許活用（各種ライセンスのアライアンスなど）

【各論】ライセンス交渉の流れと進め方

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) 各ステップとポイント | (2) 交渉チーム編成のポイント |
| (3) 交渉の進め方全般のポイント | (4) 活用準備のポイント |
| (5) 侵害警告対応のポイント | (6) 特許議論のポイント |
| (7) 契約するか抗戦するかの見極め | (8) 提訴されたら・・・ |
| (9) 関連製品売上調査の問題点 | (10) 対価（実施料）交渉のポイント |

【各論】ライセンス契約書作成のポイント

1. ライセンス契約について
2. 特許ライセンス契約の主要条項とポイント
3. 技術/KHライセンス契約のポイント

【各論】知財紛争の推移と米国知財訴訟

1. 知財紛争の推移（特許管理会社の推移、特許・特許権の実態）
2. 米国知財訴訟のポイント（連邦各地裁のスピード、勝訴率、デポジション対応など）

【ケーススタディ】米国有名特許係争案件に学ぶ

【演習】特許侵害事案を題材として

3. 講師

平山 裕之（株式会社 日立技術情報サービス 特別顧問）

略歴：

1971年（株）日立製作所 入社 本社海外事業部にて海外投資、技術取引（ライセンス）担当

1988年 知的財産権本部へ異動。ライセンス第一部長、知的財産権本部副本部長を歴任

2003年 Hitachi Global Storage Technologies (HGST社) へ出向。Vice President IP（米国California州 San Jose市）

2006年（株）日立製作所 理事・知的財産権本部長（同年4月）

2009年（株）日立技術情報サービス 取締役社長（同年4月）

2012年（株）日立技術情報サービス 顧問（同年4月）、2014年より現職。

対外活動：

日本ライセンス協会理事、副会長、知的財産研究所理事など。現在、日本弁理士会外部監事。

英文ライセンス契約書の作成/チェック ～読解から作成まで（演習付き）

1. 講師からのメッセージ

本講座は、国際ライセンス契約の入門編として、国際ライセンスに携わる初心者であって、ライセンスの専門部門はもとより技術部門や企画管理部門等のより広い層の方々に国際ライセンス契約に関する基礎知識とキーポイントを習得していただくべく企画しております。

私は、日立製作所において30年間、主に海外企業を中心とする国内外企業とのライセンスや特許侵害訴訟、また、海外法務や海外技術提携契約の実務を担当してきました。

本講座が受講生皆さんのライセンス実務の一助となるように講義を行う所存です。
多数の方々のご参加を期待しています。

2. 講座の内容（一部変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。）

Part I. 英米契約法の基礎知識

1. ライセンス界のde facto標準としての英米法
2. 契約の背景となる文化の違い
3. 英米法、コモンローとは
4. 英米法の特徴
5. 英米契約法入門

Part II. 国際ライセンス契約入門

1. 国際ライセンス契約とは
2. ライセンス契約の目的
3. ライセンス契約の類型
4. 契約書の英語表現
5. 国際ライセンス契約書の構成

Part III. 国際ライセンス契約書の条項

1. 国際ライセンス契約書の条項－頭書部
2. 国際ライセンス契約書の条項－リサイタル
3. 国際ライセンス契約書の条項－定義
4. 国際ライセンス契約書の条項－主要条項
5. 国際ライセンス契約書の条項－一般条項
6. 国際ライセンス契約書の条項－特殊な条項

Part IV. 国際（英文）ライセンス契約の留意点

1. 国際ライセンス契約に至る流れ
2. 契約交渉、契約書作成での留意点

Part V. 国際（英文）契約書の作成演習

3. 講師

荻野 誠（東京理科大学 専門職大学院 知的財産戦略専攻(MIP) 専攻主任・教授）

略歴:

1979年 日立製作所 入社

1979～1988年 国際事業本部にて海外法務、海外技術提携等に従事

1984～1985年 Oxford大学 St. Peter's College 留学。同知財研P.A. Hayward氏に師事

1988～2007年 知的財産権本部にて海外特許ライセンスに従事。ライセンス第一部長他

2007～2010年 知的財産権本部戦略企画室長

2010～2010年 株式会社日立国際電気、知的財産権本部長

2012年～ 現職

対外活動: 日本ライセンス協会 副会長 国際委員会副委員長

医薬・バイオ分野のライセンス ～実務家の経験に基づく交渉ポイント～

1. 講師からのメッセージ

本講座は、企業、大学、特許・法律事務所等においてライセンス実務に携わる方々を対象としています。ライセンス実務について1日で概要が把握できるようコンパクトに体系的に解説しますので、ライセンスの専門部門はもとより、技術部門や企画 管理部門等の方々にも理解し易い内容となっています。

本講座では、ライセンスに関する基礎から応用（契約書作成、レビュー、交渉等）までの幅広い知識の習得に照準をあわせ、医薬系企業における講師の豊富な経験に基づく成功/失敗事例も交えて下記項目を中心に講義いたします。

共同開発/研究、技術や開発品の導出入など、外部機関との提携や連携等が企業や大学等にとってますます重要となりつつある今日、これらの提携や連携において核となっているライセンス・知的財産の基礎をおさえ、医薬・バイオ分野特有の実務ポイントを習得いただくことで、ライセンス部門、研究開発部門を始めとする広い層の皆さんの今後の業務遂行に役立てて頂けるものと信じ、かつ期待しています。

2. 講座の内容（一部変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。）

はじめに：ライセンス契約とは - その概念

I. 医薬・バイオリセンスの特徴とその企業戦略

II. ライセンス交渉のプロセスと関連する契約文書

1. 一般的プロセス、2. 秘密保持契約書 (CDA)、3. サンプル提供契約 (MTA) 、
4. デューデリジェンス、5. タームシート、6. オプション契約

III. ライセンス契約書：基本用語と必須事項

具体的事例にもとづく論点

1. 前文、2. 定義、3. 実施許諾、4. ライセンス対価、5. 開発・企業化、6. 改良発明、
7. 特許の権利化・維持、8. 特許侵害、9. 商標、10. 表明・保証、11. 免責条項、
12. 秘密保持、13. 契約期間及び契約終了、14. 一般条項

IV. 産官学連携におけるライセンス契約

V. ライセンス契約の存続とアライアンスマネジメント ～失敗例とその乗り越えのために～

3. 講師

谷 直樹（ラクオリア創薬株式会社 代表取締役）

略歴：

1973 年 京都大学大学院農芸化学専攻修了後、藤沢薬品工業株式会社に入社。

同社中央研究所発酵部門にて新規抗生物質探索に携わる。

1985 年 ライセンス部門に移動、2000 年グローバル経営戦略本部ライセンス部長に就任、同社のライセンス部門を領導。

2005 年 アステラス製薬に統合後、経営戦略本部ライセンス部長に就任。

2006 年 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学産官学連携推進本部の特任教授。現 非常勤講師

2010 年 ラクオリア創薬株式会社・常務執行役員事業開発担当

2013 年 現職

著書：

- ・ 大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点(文科省大学知的財産本部整備事業調査報告書、奈良先端科学技術大学院大学、2007 年)
- ・ リサーチツール特許使用の円滑化に係わる調査研究(文科省大学知的財産本部整備事業調査報告書、奈良先端科学技術大学院大学、2008 年)
- ・ 医薬バイオ・ライセンス契約の実務ガイド(共著、シードプランニング社、2010 年)
- ・ 医薬品創薬の共同研究実務ガイド(共著、シードプランニング社、2011 年)

ライセンス・ネゴシエーション実務 ～模擬交渉（受講者実演）と講演～

1. 講師からのメッセージ

ライセンス交渉はサイエンスではありません。ライセンス条件には正解がなく絶対がないのです。人が相手のビジネスディールであり、カルチャーが違い、考え方や交渉スタイルが違い、何よりも利害が異なる相手との“よい程あい（win win）”の着地点を模索する言わば“つばぜり合い”ですからなかなか自分の思うようにならないものです。

本講座は、交渉力アップを図りたい方々に、第一の狙いとしては、講師が用意したシナリオに基づき、争点について交渉の疑似体験をしていただくことにあります。シナリオには導出側（米国バイオベンチャー）と導入側（日本の製薬企業）が登場しライセンス条件のpending 事項が多く残ります。参加者はグループに分かれて対案を策定していただきグループ対グループで模擬交渉をしていただきます。二つ目の狙いとしては、他グループの模擬交渉を身近で観察することにより自らの模擬交渉で感じた違和感からこの交渉の分かれ道での選択肢を明らかにすることで更に視野を広げていただくことにあります。

これから大きな交渉の現場に出て行かなければならない若い方にとってポケットの中のオプションを増やす絶好のトレーニングになることと思います。

2. 講座の内容（一部変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。）

具体的な進め方としては、講座は4～5名毎にグループ分けして行うことを予定しており、その主な内容は次の通りになっています。

- (1) シナリオの解説と争点明確化
- (2) グループ討議（対案の策定、交渉方針協議）
- (3) グループ間の交渉実演（模擬交渉トライアル）
- (4) 講評・交渉力アップのために（講演）

3. 講師

高柳 昌生（高柳 I P マネジメント 代表 弁理士）

略歴：

1969年 三菱化成㈱（現三菱化学）入社。知財部門配属。契約・ライセンス業務に従事し、欧米からの技術導入を多く手掛ける。

1994年 医薬分野に特化し、契約ライセンスに加え知財戦略、マネジメント全般を見る。

1999-2001年 三菱東京製薬㈱・法務部長

2001-2006年 三菱ウェルファーマ㈱・理事 知的財産部長

2007-2008年 協和発酵㈱ 執行役員 知的財産部長

2008～2011年 協和発酵キリン㈱ 執行役員 知的財産部長

2012年4月～ 現職

対外活動：

2008-2010年 日本ライセンス協会会長

2008年～ 知財研「知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究委員会」委員

2009年～ 知財研「新たな企業活動等を踏まえた産業財産権の活用実務に関する調査研究委員会」委員

2009-2012年 内閣府・知的財産本部 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会委員