



わが国の“知”を結集して
日本発の「創知産業」を
実現します

The IPSN Quarterly

東京都千代田区丸の内1-7-12 9F アター-10階
Tel:03-5288-5401

知的財産戦略ネットワーク株式会社 ニュースレター

2016年秋(第27号)

Intellectual Property Strategy Network, Inc. (IPSN)

第14回 I P S N 講演会開催報告

経営人材の育成

2016年10月14日 於：パシフィコ横浜

アカデミア発のベンチャービジネスの成功や事業化推進には優秀な経営人材、すなわち、経営センスはもちろんのこと、技術・知的財産戦略に関する専門知識やノウハウを有する人材が必要不可欠です。しかしながら、ライフサイエンス分野ではそのような人材の不足が顕在化しており、IPSNではその育成と確保に設立当初から取り組んでいます。

今回の講演会では、ライフサイエンス系の経営人材の育成を図るために今何をすべきか冒頭で紹介された後、それに絡めてバイオベンチャー政策や中小企業がニッチトップになるための要件について興味深い講演が繰り広げられました。最後は、金融という切り口からの経営人材についても紹介されました。



■ 講演者（敬称略）

【経営・知財人材の重要性～東京都HUB事業を含めて】 知的財産戦略ネットワーク(株) 代表取締役社長	秋元 浩
【Promoting Bio-ventures in Japan】 経済産業省 生物化学産業課長	西村 秀隆
【ニッチトップになるための知財戦略論】 内田・鮫島法律事務所 弁護士／弁理士	鮫島 正洋
【投資家から見た知的財産権とプロジェクト管理～企業経営】 知的財産戦略ネットワーク株式会社 取締役	堀越 康夫

■ NL's CONTENTS ■ ■ ■

第14回IPSN講演会報告	1
◆寄稿 「欧州特許訴訟における証拠保全とフランスのSeizure」 竹下 敦也氏(日本国弁理士／キャビネ・プラスロー特許事務所)	8
LSIPファンド終了のお知らせ	11
第15回IPSN講演会のお知らせ 「バイオベンチャー支援について」(仮)	11
INFORMATION	12

◆開会挨拶 経営・知財人材の重要性～東京都HUB事業を含めて

秋元 浩／知的財産戦略ネットワーク(株) 代表取締役社長

米国の企業では、経営戦略の一部に必ず知財戦略が組み込まれており、知財戦略が経営戦略の一部であることが常識となっている。知財戦略を踏まえて経営ができる人材の育成及び確保が非常に重要であり、両者一体として考えなければいけない。

IPSNは、東京都が実施するライフサイエンス健康産業分野におけるインキュベーションHUBを三井不動産(株)と協働で受託し、ライフサイエンスベンチャーにおける経営人材の発掘・育成を実施項目の1つとして掲げている。経営・知財に関する視点は利益を追求する企業と、真理追求あるいは発見を目的とする大学とでは全く異なる。これらの齟齬を解消してWin-Winの関係を構築することができるマルチな才能を持った人材が必須である。

医薬品では45～50%の市場を占める米国が主戦場となっているが、近年の若者の内向き志向(海外留学者数の停滞)の傾向や欧米の製薬企業と比して世界で戦った日本の製薬企業の歴史が浅いこと等から、グローバルな知財戦略・戦術を展開できる人材が日本には極めて少ないのが現状である。

このような状況においても、ライフサイエンス分野で必要とされる経営・知財の人材を育成・確保していかなければならない。では、どのような人材が求められているのか。①企業にとって有用な研究シーズを識別できる目利き力、②研究段階から事業化を見据えて戦略・戦術を立案・実践できる企画力、③ライフサ

イエンスに特化した知識・技術を有する知力、④世界で戦えるグローバル交渉力、⑤大学と企業を結ぶコミュニケーション能力、そして⑥事業・人材育成・コスト管理などを実践するための経営能力と共に技術・知財・事業を一気通貫で分かる複合的な能力を有する人材である。IPSNでは、この課題に対する一つの挑戦として、経営・知財の候補人材を集めた人材バンクを構築し、そしてベンチャーを育成するための経営人材育成プログラム・セミナーなどを実施して、有能な経営人材をベンチャーに紹介して行くシステムを企画・実施している。

グローバルに戦える経営・知財人材を育てるには最低10年にかかる。国家戦略の中に産業界の支援を組み込む等、オールジャパン体制で協働すべきである。そして、人材育成を5年、10年、15年と長期計画で一貫して継続し、これが完成するまでの間は分野別の知財或いは経営のプラットフォームをつくることが、喫緊の課題であると認識している。

IPSNは、ライフサイエンス系アカデミアの研究成果の実用化を目指して、2010年に産業革新機構他製薬会社数社とともにライフサイエンス知財ファンド「LSIP」を設立した。現在は、LSIPを更に発展させた形の新ファンド創成を構想している。経営・知財人材の育成及び確保は、IPSN及び新ファンドの大命題として、精力的に行っていく所存である。(了)

1970年 東京大学薬学系研究科博士課程卒 (薬学博士)

米国ペンシルヴァニア大学化学科で研究職員を勤め、1972年武田薬品工業に入社、研究部門で抗生物質及びがん領域の研究に従事し、2製品の創薬開発に成功、1992年創薬第3研究所長、1994年知的財産部長を経て2000年取締役、2003年常務取締役、2005年より経営会議メンバーを勤め2008年退任。その後、日本製薬工業協会知的財産顧問として製薬協IPS細胞知財支援プロジェクトチームリーダーを勤める。2008年東京大学大学院客員教授、2009年7月知的財産戦略ネットワーク(株)代表取締役社長就任、2010年8月LSIPファンド運営合同会社職務執行者就任、現在に至る。

◆講演 1 Promoting Bio-ventures in Japan

西村 秀隆／経済産業省 生物化学産業課長

■ バイオ産業の新しいトレンド

本日は、バイオ政策全般という少し大きな観点からお話を始めさせていただきます。

世界は猛烈な勢いでバイオ分野につき進んでおり例えば、OECDはバイオ戦略を発表して「バイオエコノミー」という言葉を使っている。OECDによれば、バイオ産業は2030年には200兆円市場に成長していくと予測している。この5年間でEU諸国、米国等、世界各国はバイオ分野の戦略を発表している。おそらく、バイオテクノロジーがこの5、6年でかなり本質的かつ画期的な進化を遂げてきているからだろう。この中で一番大きいのはゲノムの動きだろうと思っている。ゲノムだけで大きな動きが3つある。①DNAシーケンサー、②AIテクノロジー&IT、③ゲノム編集である。

①DNAシーケンサーにより、7年間でその解析コストが1万分の1にまで下がった。1990年のヒトゲノム計画では、13年間、3000億円かけて人ひとりを解析していたのに、現在では1日約10万円である。ご承知の通り、②AI&IT技術も進化している。一番複雑といわれている生物機能の解明がより高度にできるようになった。また、③ゲノム編集は、2013年にCRISPER-Cas9が登場したことにより、ピンポイントでのゲノムが容易にできるようになった。

これらの3つが揃うと生物機能の解明が進んで、高度に機能がデザインされ、機能の発現が制御された生物細胞「スマートセル」が可能となる。医療では現実のものになっている。医療はこの10年で大きく変化した。再生医療も認可されてきている。遺伝子治療も現実のものになりつつある。かつては考えられなかったような医療がもう手元にあるという状態である。

■ バイオ市場の拡大

今世界人口は73億人で2050年には100億人ぐらいになるといわれている。人口の8割が発展途上国に住んでおり、これらの国々が今以上の経済活動をしていくということは、間違いなく食料問題、エネルギー

問題、高齢化の問題等に突き当たることになる。これらの問題を解決するのはITや省エネ等のテクノロジーがきわめて重要ではあるが、やはり大きな役割を果たしていくのはバイオ産業ではないかと思う。だからこそ、この5年で各国はバイオテクノロジー戦略を次から次へと発表しているのである。そういう意味ではこれからこの分野で活躍する人材が重要視されるであろうし、ベンチャーの役割も大きくなる。そこにどういう人材を輩出できるかというのも大きいのではないかと思う。今のようなトレンドの中で日本の国内市場でバイオ分野の市場というのは大きく増えていくだろうと思っている。

■ 創薬・研究開発の変化

医療に特化して現状を話すと、薬の世界も世代が変わっている。おそらく固定電話とセルフォンくらい違うのではないかと思う。十数年前は化学合成で低分子医薬品というのが主流だったと思うが、今では遺伝子を導入して作ったバイオ医薬品が主流になっており、世界の売上のトップ10のうちの7つはバイオ医薬品である。そのような中、新薬をなかなか出せずに各国が苦しんでいる。日本の存在感も徐々に落ちているのが現状であるが、米国は新しい技術シーズをバイオベンチャーやアカデミアから取ってくるようになってきている。自社ですべてを開発していこうというのは限界がきているのではないか。そういう意味で新しいアイデアを生み出す人、新しい芽を育てる人、もしくはベンチャーの役割が非常に大きい。

日本は2年連続してノーベル医学・生理学賞をとっているから、アカデミアを含めてレベルは高い。それを本当に産業につなげていく、経営につなげていく、知財戦略もしっかりと見据えてというところが重要である。この芽を育てていかななくてはいけない。製薬のところでいえば製薬企業が製品化につなげていく上で、アカデミアとの関係、ベンチャーとの関係、エコシステム全体をしっかりと考えなくてはいけないだろう。(次ページに続く)

第14回IPSN講演会 経営人材の育成

■経産省の取組み

経済産業省では全体のエコシステムの構築を支援して、経営人材もとらえていくし、知財人材もとらえていく。すなわち、初期の資金提供から成長して拡張していく段階に合わせて様々な形での支援をしていく。NEDOによる研究開発、中小機構によるファンド創成、バイオインダストリー協会によるビジネスマッチング、そういったことを通じて、いかに産業につなげていくかである。

最近、産業革新機構が出資した「キュラディムファーマ」というベンチャーがある。この会社は単なるベンチャーではなく、アカデミアや産業界などにおいて眠ったままとなっている創薬シーズの開発を請け負うベンチャーである。各社が戦略の絞り込みによって戦力外になったようなものでもピカピカのシーズが眠っていることがある。そういったものを請け負って、POCまで育てていく。そういうことに特化したようなベンチャーの設立を支援した。

人材関係のところでは、育成も兼ねてベンチャーアワードというのを実施している。昨年、今年と続いて総理大臣賞はバイオ系ベンチャー「ユーグレナ」と「ペプチドリーム」が受賞した。また、FS段階から研究開発段階についてハンズオンでサポートしながら人材を育てる制度を展開したり(NEDO)、起業家の教育広場とかスタートアップスクールといった実践の場も提供しながら人材も育てていく、そのあたりをうまく組み合わせて展開していきたいと思っている。

■最後に

バイオ分野というのはこれから大きな動きがでてくるであろう。その中で当然人材も必要であり、ベンチャーのような存在も必要、そして大企業との関係をどう構築していくかということも重要だろうと思っている。バイオは、今後は製薬だけでなく様々な業界に広がっていく。世界各国のM&Aの動きをみても、正に業界を超えた連携が進んでいくだろうと思っている。(了)

【略 歴】 西村 秀隆(にしむら ひでたか)／経済産業省 生物化学産業課長

1993年経済産業省入省。以後、中小企業政策、産業政策、安全保障政策、産業技術政策、エネルギー政策など幅広い政策分野の企画立案に従事。経済産業副大臣秘書官、在カナダ日本国大使館参事官(経済担当)などを歴任後、2015年4月より現職。

◆講演2 ニッチトップになるための知財戦略論

鮫島 正洋／内田・鮫島法律事務所 弁護士／弁理士

本日は、どのように知財を使ったら効率的にニッチトップになれるか、というテーマについてお話したい。

近年は、政府でもベンチャーが育つような仕組みを考えていただいて、日本の原動力となるのが技術系ベンチャーだといわれるようになってきた。そのような中、毎日のように技術系の企業の方が、技術を開発したものの今後キャッシュフローをどのように生めばいいのか、どうやったらニッチトップになれるか等、相談に来られる。

■第1ステップ：技術収益化の要件

キャッシュフローを生むための要件を整理してみる。技術を収益化する方法は①ものづくり(物売り)か②ライセンスかのいずれかのパターンしかない。通常

バイオベンチャー以外のベンチャーはライセンスだけではIPO(新規上場)できないので、必然的に①ものづくりを選択することになる。一方、創薬ベンチャーは大企業にライセンスして、そしてステージごとにいわゆるマイルストーンペイメントでキャッシュフローを上げていく。これは他の分野と比べると特異なケースだと思っている。ものづくりを考えたとき、さらに4つの条件が必要である。まず、技術を持っていることは大前提であるが、その技術がどのマーケットに適合するか(①マーケティング)、そのためにどのような製品スペックにするのかという製品開発(②独自製品の立案・開発着手)、更にはそれを量産して(③当該製品の製造が可能か)、販売する(④当該製品の販売能力があるか)という4要素である。これらがなければ技術はキャッシュフローを生まない。

大企業では当たり前のことだと思うが、ベンチャーの現状はこれらの要素が足りないことが多々ある。多くのベンチャーはベンチャーキャピタル(VC)から投資を受けているので、VCが重視する①マーケティングと②製品化に関する意識は高いのだが、いざ製品スペックができると量産できる設備がない、量産してもグローバルに展開できる販路を持たない等、Potentialはあるがなかなかキャッシュフローを生まないのでかなり多いと思う。そのようなときには、例えばファブレス(fabless)でどこかの工場で作ってもらい、販売は他に頼むということになるが、そこには必ず契約が必要となる。契約の出来不出来で企業の成長率は変わる。中小企業、ベンチャー企業の経営者で契約に軽々とサインする方がいるが、大体それで失敗している。契約には書いてあるところから出てくる意味と、書いていないところから出てくる意味があるからである。法律事務所では、まずはこのようなリスクがないかアドバイスする。

下請けオンリーでやってきたものづくりの中小企業では、量産しかやっていない。マーケティング、製品開発は元請けの会社がやって下請けに出すので、これらのことは経験がない。販路もない。アベノミクスの地方創生では「下請けからの脱却」が掲げられているが、それは簡単ではなく、これらの足りない3要素を補っていかにかかっている。契約をいかに上手く交渉していくかが、キャッシュフローが生まれるまでの要件の中で一番重要である。

■第2ステップ：知財戦略

キャッシュフローが生まれ、魅力的な市場を作り出せば出す程、後発企業が参入してくる。いわゆる模倣である。これではビジネスは成功しない。投資を回収するためには価格競争に陥ってはいけな。ここから知財戦略が必要となってくる。自分のビジネスにかかるマーケット規模は大きければ大きいほど良いか、というとそうでもなく、大きなマーケットで勝負すると必ず大企業との勝負になり、体力勝負に持ち込まれて勝てない、というベンチャーが多い。ベンチャー企業の今の身の丈にあった規模のマーケットを選ぶことと、そのマーケットに先行特許が少ないということが条件となってくる。市場が小さくても独占すれば上場を目指せる。市場が小さければ特許も出ていないだろうから、広い範囲で特許が取れるため、特許の後発参入を防止するツールとなる。身の丈に合う市

場を選び、技術開発をする。そしてその成果を特許化していく。これを忠実に実行していくことが、効率的にニッチトップになるための筋道である。

■必須特許なくして市場参入なし

では、なぜ特許が必要なのか。例えばある製品市場にA、B、C社が製品販売をしていて、A～C社は多かれ少なかれ他社がその製品を生産する際に回避不能な特許(必須特許)を持っているとする。このような関係にある三社は、互いの特許で牽制をしあっているだけで特許訴訟を起こさない。必須特許を持っていないD社は、A～C社のような牽制材料を保有していないので、市場参入しようとしても市場に入り込めない。市場に入れば、A～C社から特許に基く警告を受けたり、提訴されたりするからである。この関係を「必須特許なくして市場参入なし。」という。但し、製薬に限っては例外的に、必須特許1つ取れば1社独占になる。しかし、今バイオ業界も相当多様化して色々な技術との融合が進んでおり、益々他社特許が介在する業界になりつつある。必須特許を持っている企業しか市場に参入できないとすると、ニッチトップになるためには、誰も手をつけていない市場で特許を取りきってしまうことにより、独占できる。これは合理的・法的な裏付けのある独占である。ニッチトップになるためには知財をどのように活用するかが非常に重要であり、以下の6つの要件が必要である。(次ページに続く)

ニッチトップになれる企業となれない企業

技術のマネタイズ要件

- ① 自社技術でカバーできるマーケットが存在するか。
→(自社技術が足りない場合)共同開発などで補完
- ② 独自製品の立案・開発着手
- ③ 当該製品の製造が可能か。=下請の場合通常は○
- ④ 当該製品の販売能力があるか。
→販売委託

一事業化(作り出した市場の防衛を含む)ー

- ⑤ 知財戦略(模倣品対策、ブランディングなど)
- ⑥ 技術法務(契約交渉その他)
- ⑦ 権利行使(知財権侵害対応など)

六要件のいずれかが欠けていると成功しにくい。

第14回IPSN講演会 経営人材の育成

当所では、知財・技術系の法律事務所として、顧客にとっての必要な知財戦略、知財マネジメントの社内構築、特許明細書のクオリティコントロール等の知財部アウトソーシング(コンサルティング)及び、契約レビュー・交渉アドバイザリー等の法務部アウトソーシング(法律業務)の各サービスを提供している。

■最後に

日本再興戦略2016は、「変革を恐れず新たな成長の途を目指すのか、世界の先行企業の下請け化の

途を取るのか。日本は今、歴史的な分岐点にいる。」といっている。おそらく、歴史的な分岐点の新たな途を目指すのは技術ベンチャーであり、これからの日本で大きな役割を果たすであろう。本日のテーマである経営人材は不可欠な存在であることはもとより、新たな成長の道を目指すためには、知財ないしはその戦略も必須・不可欠であることを申し上げて、締めとさせていただきます。(了)

【略 歴】 鮫島 正洋(さめじま まさひろ)内田・鮫島法律事務所 弁護士／弁理士

東京工業大学金属工学科卒業。藤倉電線(株)(現 株フジクラ)にてエンジニア(電線材料の開発)、92年弁理士登録後、日本アイ・ビー・エム(株)にて知的財産業務を経て99年弁護士登録。2004年内田公志弁護士とともに内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。

弁護士業の傍ら、知財戦略、知財マネジメント、知財政策など多方面に向けた発言を行い、その貢献に対して2012年知財功労賞受賞。

著書:「新・特許戦略ハンドブック」(商事法務2006)〔編著〕、「技術法務のススメ」(日本加除出版2014)〔共著〕、「知財戦略のススメ コモディティ化する時代に競争優位を築く」(日経BP2016)〔共著〕など。「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデル。

◆講演4 投資家から見た知的財産権とプロジェクト管理～企業経営

堀越 康夫／知的財産戦略ネットワーク株式会社 取締役

本日は、かつて産業再生機構で国の産業再生案件に携わり、また欧米で長年バイオベンチャーへの投資を行ってきた経験から、金融という切り口から経営人材についてお話しする。

■投資と融資

融資は、「資金を融通して貸し出すこと」であり、金融機関等からお金を借りた場合には利息をつけて返さなければならない。一方、投資は、「利益を得る目的で、資金を証券・事業などに投下すること」である。投資家から出資してもらったお金は返す必要はないが、融資などの金融債権よりも弁済順位が下位に位置しているため、企業が倒産などの法的整理に入った場合、配分は殆ど期待できない。金融投資は、非常に高いリスクを伴うため、純粋に高いリターンを求

める意思決定を行うことを追求している。金融投資はひとたび集まったお金を使い切ると、そこでビジネスが終わってしまうため、次の資金を集めるために、その成果を一般にアピールしなければならないビジネスである。

■経営プロジェクトマネジメントとリスク

経営には経営戦略・戦術によりコントロール可能なリスク(戦略的リスク変数／知財戦略、事業開発計画、人員計画等)とコントロールできないリスク(非戦略的リスク変数／資金調達、国の規制、研究開発リスク)がある。バイオベンチャーは、後者のリスクが前者のより非常に大きくなることに特徴がある。このため、経営人材はコントロール可能なリスクのマネジメントを徹底的に迫及していくことが重要となってくる。

■創薬開発のプロセスに登場するプレーヤー

命にかかわる創薬開発プロセスには基礎研究から上市に至るまで多くのステージが存在しており、それぞれ専門性が高く、多くのプレーヤーが関与している。欧米でバイオベンチャーの投資をやってきた経験から日本を見ると、日本ではプレーヤー間のコミュニケーションが十分でないことを痛感した。個々のプレーヤーの能力はもちろん重要であるが、それに加えてプレーヤー間をつなぐ機能(人材)を育てることはとても重要なことである。

■特許によるプロダクトライフサイクルマネジメント (LCM)

好例として、山之内製薬(現アステラス製薬)のH2ブロッカーのガスターは、上市は3番手ながら、1988年に効能追加により特許期間が延長され、後発品の参入を阻止、96年にはスイッチOTCとして販売、競合品のスイッチOTCに伴う特許期間延長を阻止、2000年には口腔内崩壊錠として投入し、主力の通常上の物質特許切れより前に上市し切り替えを促進した。通常、後発品が市場に入ってくると薬価は下がるが、ガスターは知財戦略及び事業戦略を随所で打っており薬価の下げ幅を押さえている。このように事業開発のうちは手をイメージして最初に特許が描けるかどうか非常に重要である。

■投資家の質問(デューディリジェンス(Due diligence))

ここで投資家の視点で少し話をすると、彼らは対象会社を評価するときにディシジョンツリーを作成し、評価判断をする。基礎研究からはじまってそれぞれの段階でどの程度の成功・失敗確率があつて、この枝

葉がいくつ位分かれていくのか評価しながら投資決定・見送り等の判断をしていく。段階毎に事業開発と知財戦略をきちんと研究開発の意思決定に盛り込めるかが重要になってくる。

国内の2005年以降の株価比較をしてみると、2008年9月のリーマンショック以降、日経平均と比較し、日本のバイオベンチャーの株価は急速に下落している。NASDAQ市場もリーマンショックで株価指数は当然落ちたが、先に回復したのはバイオINDEXであり、バイオは必ずしも景気動向に左右されないということを見極めている投資家がいることが伺える。また、IPO時の資金調達においても米国では100億円超えの資金調達をした投資会社は64社であるのに対し、日本では1社のみであり、日米では平均で約3倍の差がある。これが日本の株式市場であることを投資家は頭に入れている。日本の株式市場の性質や投資を踏まえたうえで知財戦略、事業開発という軸が必要である。

■攻めの財務

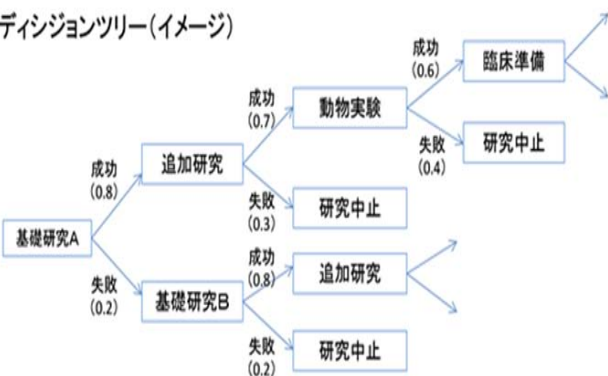
一般的に研究開発テーマ主導の開発投資、特許取得のみに傾倒した経営判断は財務部門に従属的な負荷を与えることになる。そうではなく、財務部と研究開発部が互いにけん制しながら研究開発の妥当性等を検証していくことが財務戦略上も必須である。もちろん知財を見据えて特許取得の方向性、研究開発の絞り込み、競合特許との優位性検証、提携候補先の模索、提携先の検証、提携方針の決定を促していくことが重要であろう。(了)

【略歴】堀越 康夫(ほりこし やすお)

知的財産戦略ネットワーク(株) 取締役
経営共創基盤(IGPI)パートナー&マネージングディレクター
1990年 株式会社ジャフコ 入社
1993年 ロンドン支社 勤務
1998年 英国ブリッジポイントキャピタル出向
2001年 東京三菱銀行 入社
2004年 産業再生機構 入社
2007年 経営共創基盤 設立
マネージングディレクター就任 ～ 現在に至る
2010年～ 東京工業大学大学院
イノベーションマネジメント研究科
知的財産戦略コース 講師

早稲田大学第一文学部卒、
ロンドンビジネススクール金融学専攻、
ロンドン大学インペリアルカレッジ経営学専攻

ディシジョンツリー(イメージ)



寄稿

欧州特許訴訟における証拠保全とフランスのSeizure

CABINET PLASSERAUDキャビネ・プラスロー特許事務所
日本国弁理士 竹下 敦也

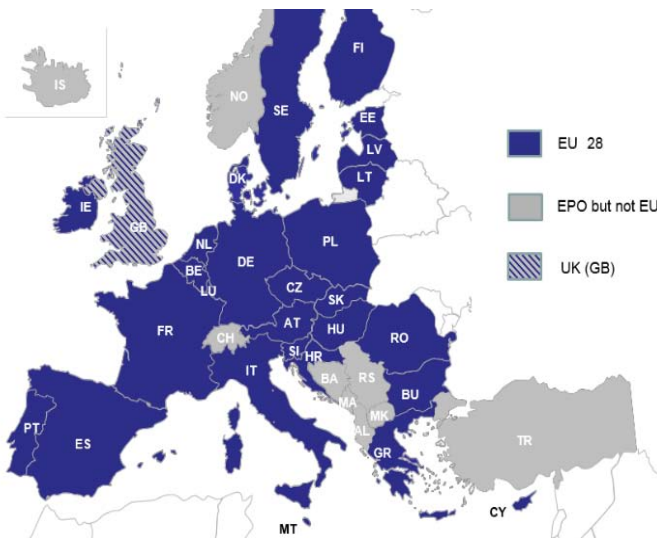
はじめに

欧州の特許制度として、権利化は各国特許制度と欧州特許制度があり、また訴訟は各国独立して権利行使を行う制度となっています。

加えて、40年来議論を重ねてきた欧州統一特許制度が実現に向けて加速しています。英国のEU離脱、いわゆるBREXITの推移により統一特許制度がどうなるか大きな注目を集めています。

欧州で侵害訴訟を行う場合の第一歩であり、また侵害の審理において極めて重要な意味を持つのが証拠保全です。各国独自に歴史ある制度を持ちながら、2004年欧州指令により一定の調和が図られました。また欧州統一特許制度では裁判官の裁量の下、従来の各国証拠保全制度を用いることもできる制度設計となっています。

本稿では、主要国(フランス・ドイツ・英国等)の証拠保全制度を概観し、欧州での特許訴訟制度の活用方法を示します。



EU28ヶ国と欧州特許EPC加盟国・拡張国40ヶ国

欧州での権利化と訴訟の階層

	権利化	訴訟
特許	各国特許	各国裁判所
	欧州特許 (EP)	
	(単一特許)	(統一特許裁判所)
商標 意匠	各国商標/意匠	各国裁判所
	EU商標/意匠	共同体裁判所

1. 特許訴訟と証拠保全の歴史と欧州内の概要

歴史的には1791年フランス革命後にフランス特許法が成立、「侵害物の押収(saisie)」が規定された。ベルギー・イタリア・スペイン等でも類似の制度が運用されてきた。その簡易で強力な証拠保全制度の利点は広く認められていたが、2004年 EU 指令 2004/48/ECにより、EU加盟国に証拠保全制度の調和が図られた。

このEU指令により、証拠保全について同一の目的を果たすとはいえ、各国の裁量により各国法律での実施形態は異なる。

主要国での比較を以下に示す。

各国の証拠保全の運用要件

国	要求事項	現場の専門家	保全される物
FR	知財権+証拠	弁理士	調書/製品/伝票
DE	知財権+証拠	裁判所指定	調書
BE	知財権+証拠	裁判所指定	調書/製品/伝票
IT	遅延によるリスク	弁理士または裁判所専門家	調書/製品/伝票
NL	知財権+証拠	裁判所指定	調書/製品
GB	証拠への高い要求	裁判所指定	調書/製品

FRフランス、DEドイツ、BEベルギー、ITイタリア、NLオランダ、GB英国

各国で運用要件が異なるところ、歴史的に多くの判例を積み重ね、簡易かつ強力に証拠保全が可能といわれるフランスの証拠保全制度について以下示す。

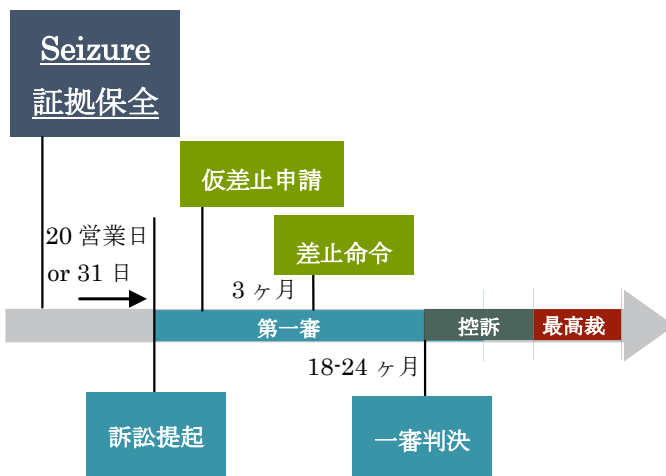
2. フランスの証拠保全 (Seizure) の実際

法律上、特徴的なことはex-parte(当事者の一方からの手続)で行われる点、すなわち権利者から一方的に申請が行われ、被告側に通知されず、裁判所の決定により証拠保全に現場に行ける点にある。加えて、特許の侵害証明が求められない点も大きい。通常は、裁判所への申請の即日、また数日のうちに裁判所の命令書が下される。

現場には権利者自身は行けないが、代理人としての弁理士、及び執行官(Bailiff)に加え、補佐として写真家・会計士・ITエンジニア・警官、等が含まれる。証拠保全の場所としては、被告側の本社、支社、工場、倉庫等に加え、展示会場や店舗も含まれる。これらの場所複数箇所に例えば朝8時に同時に証拠保全チームが来ることになる。くだけた表現としては「ガサ入れ」とも描写しうる。

裁判官の命令書に沿って、執行官と弁理士は、詳細な調書、現物のサンプル品、さらに技術書類・営業書類等を保全できる。詳細な調書とは、執行官が同行した日時場所において、見たもの聞いたものを文書とし、署名の上で、裁判に証拠として提出する文書である。例えば、請求項に記載された特徴を網羅するように、現場で製品の使用または製造方法の実施を被告側にさせることができ、その過程を記述した文書である。

大きな製造装置を保全することも可能ではあるが、多くの場合には製品サンプルを現場で買い取り分析する。技術書類として製品マニュアルや設計図、営業書類として売上伝票、口座伝票、輸送伝票などを保全することもできる。これらは、侵害訴訟の場において、侵害の当否、また損害賠償額の算定の基礎として用いられる。



Seizureによる証拠保全は、侵害訴訟の証拠に用いることを前提としており、証拠保全実施後、20営業日または31日間以内に侵害訴訟を提起して初めてその保全した証拠が有効となる(提起しない場合は無効)。多くの判例を経た結果、侵害訴訟と関係ない技術情報・営業情報を取得する濫用は厳しく罰せられることとされている(2011年には10万ユーロの罰金判決もあった)。従い、権利者は慎重な計画の下に侵害と関係する箇所のみ証拠保全するように努めることになる。

被告側は、突然来訪した証拠保全チームに対して協力する義務を有する。ただし、侵害と関係ない技術情報・営業情報に対して営業秘密である旨を執行官に現場で申し立てることができ、封をした封筒に入れる等して区別して裁判官に渡される。裁判官は侵害と関係ない場合には黒塗り等をして情報開示を回避し、侵害と関係する箇所については原告側に渡され、裁判で用いられる。

費用は代理人費用・実費含めて1箇所の証拠保全当たり3,000～20,000ユーロ程である。これは例えば米国の証拠開示手続(Discovery)等に比してかなり安価であり、侵害訴訟において効果的な制度であることから、フランスの年間約350件の特許訴訟において9割以上がSeizureを用いていると言われている。

3. 欧州統一特許制度と各国証拠保全の調和

欧州統一特許制度においては、証拠保全Saisieの申請・審理・命令・執行が手続規則案に示されている。(手続規則案 第18版192 - 199)

裁判官の裁量の幅が大きく認められており、例えば侵害者側に通知する／通知しないことの裁量を有する。形式審査を行うか否か、口頭審理を行うか否か、証拠保全命令の範囲がサンプル押収・詳細な調書・関係文書のどこまでか、等も裁判官の決定による。従い、証拠保全の形式として、現在の英国のような慎重に証人の口頭陳述を求める形式、またはドイツのような詳細な調書(Inspection)を取る形式、もしくは本文で記述したフランスのSeizureのような形式になるなど、制度の運用によって、異なる証拠保全の形式が可能となる見込みである。結果として、1つの制度に各国制度の特徴が溶け込んだ形となることが想定されている。今後の欧州統一特許制度の発効及び運用の推移を注視すべきである。

おわりに

知財発祥の地である欧州各国はその長い歴史を経て、それぞれの知財制度を発展させてきました。知財訴訟の証拠保全制度1つをとっても各国の相違がありながらも、一步步調和しようとしています。そんな中、BREXIT（英国EU離脱）に象徴されるように欧州の調和・統一と逆行する動きも現れました。ただ依然として欧州全体としては米国・中国より大きな経済圏を有し、また各国市場も時々刻々と変化します。知財戦略、権利化・訴訟においても、常に最適な選択肢を検討する必要があります。本稿が欧州での知財活用の検討においてお役に立てば嬉しく思います。

参考文献

1.「欧州での特許訴訟戦略とフランス起源の証拠保全手段(Seizure)」竹下敦也 AIPPI 55巻 11号778頁 2010年10月
2.「フランスの特許訴訟における証拠収集制度」モンルワ幸希・駒田泰士 Law and Technology 70巻 29頁 2016年1月
3.「欧州単一効特許と統一特許制度」川俣洋史・山崎利直・竹下敦也 INPIT 特許研究 55巻 31頁 2013年3月

【著者略歴】

竹下敦也(たけしたあつや) 日本国弁理士
CABINET PLASSERAUDキャビネ・プラスロー特許事務所、在フランス・パリ

1996年 東京大学工学部航空宇宙工学科卒、
1996年 東京三菱銀行(中小企業融資)
1998年有人宇宙システム(株) NASA/JAXA国際宇宙ステーション開発(エンジニア)
2001年 三菱商事(宇宙航空機本部)
2004年 JST科学技術振興機構(大学の海外特許出願・技術移転)
2009年より現職。日本顧客サービスグループを設立し、日本企業の欧州での知的財産全般の権利化・訴訟を支援。



LSIPファンド終了のお知らせ

2010年の設立以来、皆様にご愛顧いただきましたLSIP(Life-Science Intellectual property Platform Fund)は、2017年1月末をもちまして終了する運びとなりました。

LSIPは、2010年8月に(株)産業革新機構と製薬企業数社により、アカデミア知財の事業化促進を目的として設立され、IPSNが全面的に運営を受託して大学・研究機関における知財の集約化、インキュベーションによる知財強化或いは事業会社へのライセンス等の支援活動を行って参りました。

LSIPは、世界でも類を見ない新しい試みの知財ファンドであり、その後、ライフサイエンス分野以外でも科学技術振興機構(JST)が同様の試みを採用するまでに発展し、本邦の大学・研究機関の知財価値向上に貢献して参りました。LSIPは設立から6年、そのミッションを十分に達成して参りましたので、来年1月に終了致します。

LSIP終了に伴い、LSIPによる新たな海外出願等の支援やバンドリング、インキュベーション案件の支援は11月をもってお断りすることになりますので、ご了承ください。

なお、アカデミア及び産業界の強いご要望にお応えして、LSIPをさらに発展的に解消・承継した新たな受け皿の立ち上げを検討しており、本年中には、LSIPが保有している特許の維持管理等を含めて、具体的な方向性をお示しすることが可能であると考えております。皆様には改めて本紙面或いはEmail等でご案内させていただきますので、ご期待下さい。

本件に関するお問い合わせ先:

知的財産戦略ネットワーク(IPSN) 金野陽子

konno-yoko@ipsn.co.jp Tel:03-5288-5401



第15回IPSN講演会開催のご案内

2017年3月13日(月)「バイオベンチャー支援について(仮)」

近年、バイオエコノミー(Bioeconomy)という概念が国際的に提唱されており、我が国政府も日本再興戦略2016において、再生医療などバイオ産業の市場規模の拡大に向けた目標を掲げています。世界では高度技術による製品のかなりの部分が大企業からベンチャー依存へとシフトされつつあり、バイオ産業の隆盛には多くのバイオベンチャーの存在が益々重要になってくるでしょう。バイオベンチャーを起業し、創業期を生き延びるための課題を踏まえて、今回の講演会ではバイオベンチャー育成に向けた国の取組みをご紹介頂き、また、今活躍している大学発出資事業会社によるベンチャーへの支援事例紹介・ゴールを見据えたストーリーをご紹介頂く予定です。IPSNからバイオベンチャー育成に向けた新たな取組みについてもご紹介できればと考えております。ご講演者等の詳細につきましてはEmail等でご案内させていただきます。

【日 時】 2017年3月13日(月) 13:30～17:00(交流会:17:05～18:00)

【場 所】 東京ステーションコンファレンス(サピアタワー)

【テーマ】 バイオベンチャー支援について(仮)

～創業予定者、シード・アーリーステージのベンチャー企業支援



INFORMATION

■Bio Japan 2016に出展しました。

10月12日(水)～14日(金)に開催されたBio Japan 2016に出展しました。アカデミアの方から企業紹介についてのご相談や個別案件の面談、IPSNの事業活動に関する問い合わせなどを頂きました。また、企業の方へ IPSN/LSIPで保有している研究情報のご紹介をさせていただきました。
ご来場下さいました皆様に心より御礼申し上げます。

■平成28年度医療イノベーション人材育成プログラム特別講演会共催のお知らせ

2017年1月21日(土)に学際生命科学東京コンソーシアム、ワシントン大学ロースクール、medU-net及びIPSN共催の特別講演会を開催します。詳細につきましては、後日Email等にてご案内させていただきます。

講演会テーマ:「ライフサイエンス分野における日米の最新動向とグローバル人材」

主 催: 学際生命科学東京コンソーシアム

共 催: ワシントン大学ロースクール、medU-net、知的財産戦略ネットワーク(株)

日 時: 2017年1月21日(土)13:00～17:00(予定)

場 所: 東京医科歯科大学(東京都文京区湯島)

■主な活動報告(2016年9月～2016年11月)

9月29日 第27回会員向けゼロ次情報提供

10月12日～14日 BioJapan2016ブース出展

10月14日 第14回IPSN講演会開催

■主な活動予定(2016年12月～2017年2月)

12月下旬 第28回会員向けゼロ次情報提供

1月21日 平成28年度医療イノベーション人材育成プログラム特別講演会開催

■寄稿のお願い

IPSNでは、皆様から産官学連携推進、先端技術分野の知財を巡る問題や課題について幅広いご意見、論文をお寄せ頂き、かかる問題を考える場として本ニュースの紙面を活用しています。

ご意見、論文がございましたら弊社までお寄せください。

✍編集後記

先日、お客様から、IPSN講演会に行くことができないときは、ニュースレターの抄録が重宝していますよ、とお声掛け頂きました。また、別の方からはセミナーや発表会報告からバイオ分野で新しいビジネスが生まれてくる予感がします、とご連絡をいただきました。このレターが少しずつ皆様に浸透していることを実感し、とても嬉しく思いました。

これからも充実した紙面づくりを心掛けて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。(金野陽子)



知的財産戦略ネットワーク株式会社

本書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。
2016年11月発行 The IPSN Quarterly (第27号・秋)
〒100-0005 千代田区丸の内1-7-12サピアタワー10階
電話: 03-5288-5401 ファクシミリ: 03-3215-1103
URL: <http://www.ipsn.co.jp/>
Email: info@ipsn.co.jp