

Morgan Lewis

# ライフサイエンス業界へのCVC投資 重要な知的財産の取扱い 及び知的財産のデューデリジェンス

Morgan, Lewis & Bockius LLP / モルガン・ルイス & バッキアス法律事務所  
ジャニス・H・ローガン(ワシントンDCオフィス)  
ミン・パーク(ワシントンDCオフィス)  
荒木 源徳(東京・ニューヨークオフィス)

# 1. イントロダクション



Morgan Lewis

# Presenters



荒木 源徳



ジャニス・H・ローガン



ミン・パーク

Morgan Lewis

カリフォルニア

資金調達

技術・知財

人材・雇用

東京

DC

# 投資の留意点

- ポートフォリオの分散
- 長期的な視野とサポート
- 取締役会・経営への参加
- ネットワークの活用

# ベンチャー投資と知的財産権

- イノベーティブな製品やサービスを開発することで市場に参入
- 知的財産権で、特許、商標、著作権などの形で、企業が独自の技術やブランド価値を保護
- 競合他社が同じ製品やサービスを模倣することを防止
- 知的財産権は企業評価を決定
- ベンチャー投資家も、知的財産権を重視
- 知的財産権は、ベンチャー企業にもベンチャー投資家にも重要
- 知的財産権のないベンチャーはリスク、訴訟の原因
- デューデリジェンスは重要

## 2. IPとは何か？

- (1) 知的財産権 (IP) の種類
- (2) デューデリジェンスの目的

# 知的財産権 (IP) の種類

## ● 特許

- 特許 vs. 特許出願
- 実用新案、意匠、植物特許
- 仮出願 vs. 仮出願でない出願
- 国際特許出願 (PCT出願) vs. 米国特許出願

### (19) United States

#### (12) Patent Application Publication Collins et al.

(10) Pub. No.: US 2020/0156904 A1  
(43) Pub. Date: May 21, 2020

#### (54) LIFTING DEVICE

(71) Applicant: **B/A Products Co.**, Columbia, MD (US)  
(72) Inventors: **John D. Collins**, Spencerville, MD (US); **Mark Bailey**, Spencerville, MD (US)

(73) Assignee: **B/A Products Co.**, Columbia, MD (US)

(21) Appl. No.: **16/678,893**

(22) Filed: **Nov. 8, 2019**

#### Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 62/767,899, filed on Nov. 15, 2018.

#### Publication Classification

(51) Int. Cl. **B66C 1/22** (2006.01)  
**B66C 1/66** (2006.01)  
(52) U.S. Cl. **CPC** . **B66C 1/22** (2013.01); **B66C 1/66** (2013.01)

#### (57) ABSTRACT

Lifting devices are provided. The devices include a tube with a first slot and a second slot. The devices also include an insert with a first insert projection connected to a second insert projection by a central portion. The first insert projection extends through the first slot and the second insert projection extends through the second slot. A first plate and a second plate are each connected to the central portion of the insert. Additionally provided are methods of lifting a tanker truck or other structures using the disclosed lifting devices.



US 20200156904A1



US0111111B2

### (12) United States Patent Collins et al.

(10) Patent No.: **US 11,111,111 B2**  
(45) Date of Patent: **Sep. 7, 2021**

#### (54) LIFTING DEVICE AND METHODS FOR PULLING UP OVERTURNED VEHICLES AND OTHER STRUCTURES

(71) Applicant: **B/A Products Co.**, Columbia, MD (US)  
(72) Inventors: **John D. Collins**, Spencerville, MD (US); **Mark Bailey**, Spencerville, MD (US)

(73) Assignee: **B/A Products Co.**, Columbia, MD (US)

(\* ) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 14 days.

(21) Appl. No.: **16/678,893**

(22) Filed: **Nov. 8, 2019**

#### (65) Prior Publication Data

US 2020/0156904 A1 May 21, 2020

#### Related U.S. Application Data

(60) Provisional application No. 62/767,899, filed on Nov. 15, 2018.

(51) Int. Cl. **B66C 1/22** (2006.01)

4,114,765 A \* 9/1978 Kojima ..... B66C 1/12 269/96  
4,223,612 A \* 9/1980 Polley ..... B66D 5/06 105/38  
4,289,090 A \* 9/1981 Bagby ..... B05B 5/082 118/500  
4,304,041 A \* 7/1983 de Nachtgaal ..... B66C 1/10 794/81-3  
4,397,493 A 8/1983 Khachatryan et al. (Continued)

#### FOREIGN PATENT DOCUMENTS

CN 203639016 U 6/2014  
CN 106429788 A 2/2017  
GB 1516297 A 7/1978

#### OTHER PUBLICATIONS

http://nvasyaviation.ipub.com/14313/css/MK-1X-Mod-1-Handling-Beam-203.htm; MK 18 MOD 1 Handling Beam, 3 pages, downloaded Mar. 19, 2018.

(Continued)

Primary Examiner Paul T Chin  
(74) Attorney, Agent, or Firm Crowell & Moring LLP

(57) ABSTRACT



# 知的財産(IP)の種類

- 商標・著作権の登録・未登録について
- トレードシークレット vs. ノウハウ



TM

*Trademark*



*Registered Trademark*

# デューデリジェンスの目的

潜在的なリスクとベネフィットを特定・検討し

そのようなリスクを克服するための戦略を立てるため

# 3. IPデューデリジェンス

- (1) 防御的：FTO調査
- (2) 攻撃的：パテント・ポートフォリオの質
- (3) 所有権 vs. ライセンス権
- (4) 営業秘密 vs. ノウハウ
- (5) 第三者との契約

# 1. 防御的： FTO調査

「**パテント・ランドスケープ**」の実行： 第三者の特許を調査・検討し、競合他社の多い領域や問題となり得る特許技術を特定する

- “FTO” (Freedom-to-Operate、侵害予防調査)： 製品発売時に侵害の危険性があるかどうかを判断するために、第三者の特許や公開された出願を検討すること
  - 対象者は、非侵害または有効性の立場について分析し、法的見解(鑑定書)を準備しているか？
  - 臨床開発段階のセーフハーバーは適切に適用されるか(例えば、米国でのFDA承認の場合など)。

# 彼らはきちんと調査をしたのだろうか？



Ostriches don't bury their heads in sand and think they have hidden from danger. They dig holes to bury their eggs. The myth came about from people seeing ostriches putting their heads in the holes to turn the eggs to ensure they are evenly heated.



## 2. 攻撃的： パテント・ポートフォリオの質のチェック

- 特許は取れるのか？
  - － 特許性について調査を行ったか？
    - － 第三者による特許性調査を行わないのが一般的
    - － 国際的申請における国際的な調査レポート
- 特許申請において、情報開示書 (IDS) は適切に提出されたのか？
  - － 米国特許庁に提出した参考文献は十分か？
  - － 関連する外国出願で外国審査官が引用した文献をすべて提出したか？

# クレームが重要

- CLAIMS(請求項)は、権利範囲を決定する

## 出願

1. A lifting device, comprising:  
a tube comprising a first slot and a second slot;  
an insert comprising a first insert projection connected to a second insert projection by a central portion, wherein the first insert projection extends through the first slot and the second insert projection extends through the second slot; and  
a first plate and a second plate, wherein each of the first plate and the second plate are connected to the central portion of the insert.

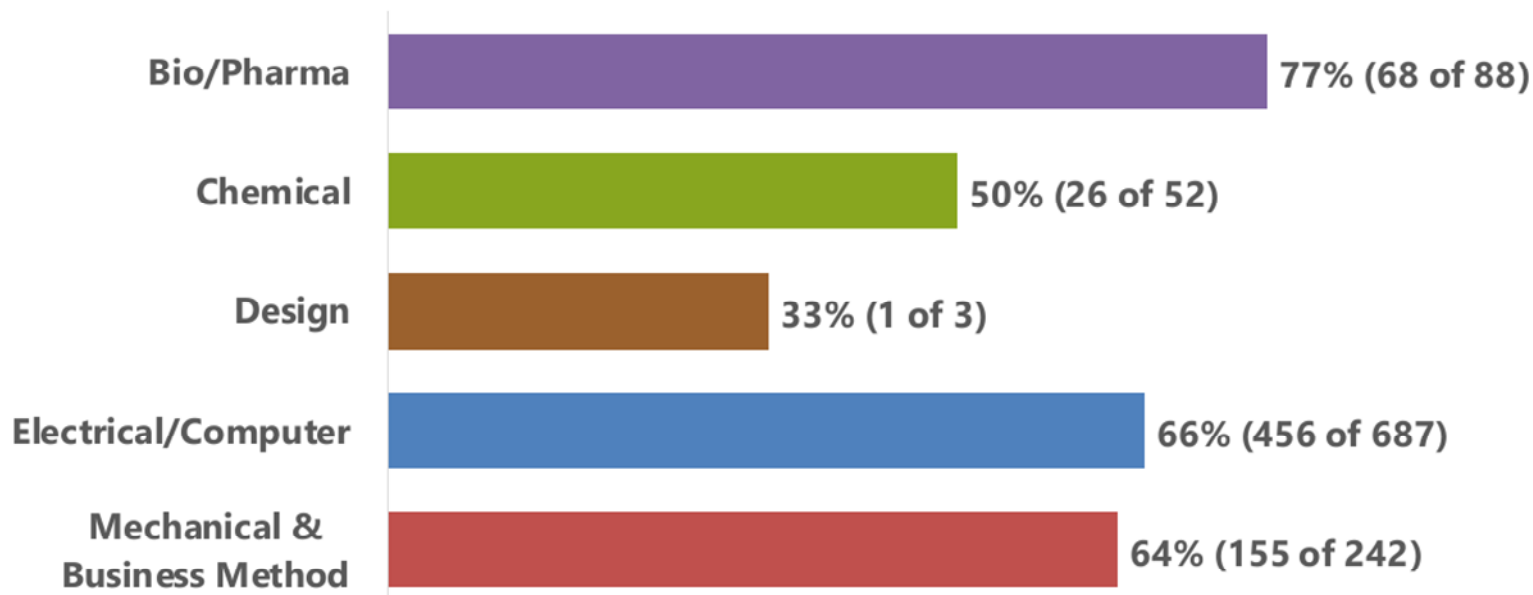


## 特許

1. A lifting device, comprising:  
a tube comprising a first slot and a second slot;  
an insert comprising a first insert projection connected to a second insert projection by a central portion, wherein the first insert projection extends through the first slot and the second insert projection extends through the second slot; and  
a first plate and a second plate, wherein each of the first plate and the second plate are connected to the central portion of the insert,  
wherein the first insert projection has opposing first and second ends along a longitudinal axis, and  
wherein the tube has a rounded outer surface positioned axially beyond each of the first and second ends of the first insert projection and arranged in line with the longitudinal axis of the first insert projection.

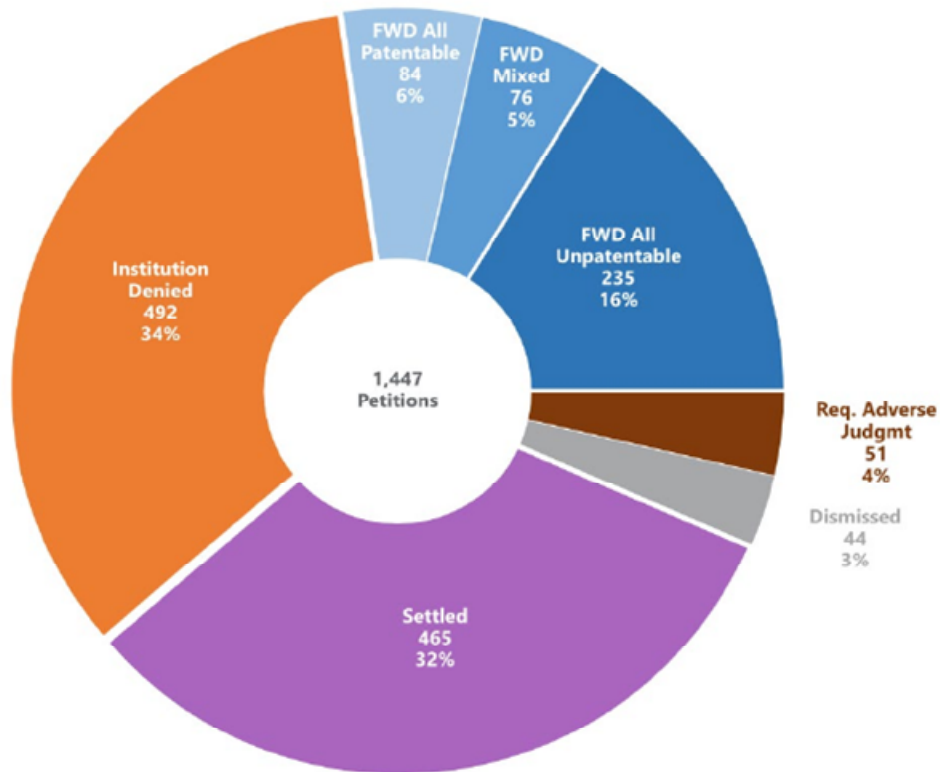
# 優れた特許は最悪の事態に備えたもの

- USPTOの技術別無効手続き実施率(2021年10月1日～2022年8月31日)





# 嘆願書による成果 (2020年10月1日～2021年9月30日)

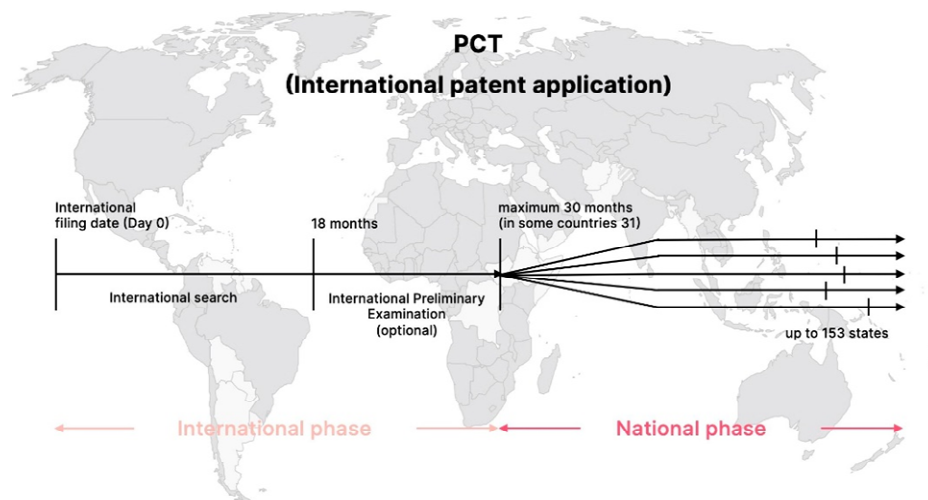


# クレームセット

- クレームの質と量の両方が重要
- 品質
  - クレームを回避しやすいか？
  - クレーム請求の対象は製品か？
  - クレームの範囲を狭めるような申請経緯はあるか？
- 数量
  - 請求項の数が多ければ、無効審判を生き残る可能性が高くなる可能性がある
  - 申請中に、クレームは「撤回された」か？

# どの国がカバーされているか？

- 米国出願のみ vs. 外国出願
- 競合他社はどこか？
- 製造工場はどこにあるのか？



# 正しい「発明者」はいるのか？

- 特許は、クレームされた発明の最初の発明者及び真の発明者が記載されていなければ無効である。 Stark v. Advanced Magnetics, 119 F.3d 1551, 1553, 1556 (Fed. Cir. 1997); 35 U.S.C. § 102(f) (“A person shall be entitled to a patent unless he himself did not invent the subject matter sought to be patented”).
- “発明者性を判断する際の閾値問題は、誰が発明を思いついたかである。” *Mueller Brass Co. v. Reading Indus.*, 352 F. Supp. 1357, 176 USPQ 361 (E.D. Pa. 1972).
- 作者 (author) は、発明者 (inventor) ではない
- 会社のマネジメント (management) は発明家 (inventor) ではない
- 記録はきちんと取っているか？ 日付入りの実験ノートは？

### 3. 所有権 vs. ライセンス権(1)

#### 所有権？

- 知的財産権を有していることを立証するために必要な書類が適切に作成、締結、記録されているか？
- 雇用契約上、従業員に権利が留保されていないか？被用者(大学など)の権利もあるのか？

### 3. 所有権 vs. ライセンス権(2)

#### ライセンス権？

- 独占か非独占か
- 許諾対象の領域
- テリトリー指定
- 実施権(一般的には独占的ライセンシーが対象)
- 特許申請の権利
- サブライセンス権

## 4. 営業秘密 vs. ノウハウ

- 営業秘密は保護されなければならない

営業秘密を特定し、適切な措置を講じることにより、価値のある情報が社外に流出することを防ぐことができる

- 営業秘密の定期的な確認と表示
- 営業秘密リストは、その情報が実際に営業秘密であることを証明する立証責任を企業が果たしたことを裏付けるもの
- “confidential”のマークが必要。*Fox Sports Net North, LLC. v. Minn. Twins P ‘ship*, 319 F.3d 329, 336 (8th Cir. 2003) (機密と表示されていない契約は営業秘密の地位を否定)を参照
- 但し、機密保持ラベルの使いすぎはその効果を制限することになる

## 5. 第三者との契約

- 第三者との間の契約の種類
  - － ライセンス契約
  - － 研究開発契約(スポンサー研究契約書など)
  - － 秘密保持契約
  - － 共同研究開発契約
  - － コンサルティング契約
  - － 原材料調達契約
  - － その他
- 第三者との間でどのような情報がやり取りされているのか？
- 共同研究の前にどのように顧客情報を記録/保護していたのか？



# 4. 実務上の重要ポイント



Morgan Lewis

# 実務上の重要ポイント

- FTO調査を行う(潜在的な投資対象企業が、その技術の特許侵害のリスクなく使用することができるかどうかを確認するために必須)
- 訴訟経験のある特許弁護士がパテント・ポートフォリオの質を評価する
- 所有権やライセンス権を明確に区別し、その内容を確認する
- 営業秘密の保護措置がなされているか確認する
- 第三者との契約内容の確認も重要



Questions?

Morgan Lewis

# 次回のウェビナー

## 米国スタートアップ企業に投資する際の労働・雇用に関する論点

日時: 2023年5月18日 (木) 5:00 pm (米国西海岸時間)  
2023年5月18日 (木) 8:00 pm (米国東部時間)  
2023年5月19日 (金) 9:00 am (日本時間)

プレゼンター: 斎藤 三義 (東京オフィス)  
市村 正紀 (東京オフィス)  
荒木 源徳 (東京・ニューヨークオフィス)

# Biography



ジャニス・H・ローガン (Ph. D.)  
パートナー

コロンビア特別区・バージニア州弁護士  
米国バージニア州東部地区地方裁判所  
米国特許商標庁  
ワシントンD. C.

[janice.logan@morganlewis.com](mailto:janice.logan@morganlewis.com)

T +1. 202. 739. 5234

ジャニス・ローガンは知的財産 (IP) のグローバル戦略について助言しています。モルガン・ルイスのアジア地域ライフサイエンス・ワーキンググループ共同リーダーとして豊富な科学分野の知見を活かし、他分野の弁護士と共に、ライフサイエンス業務の要となっています。主として化学、バイオテクノロジー、医療機器に関する特許取得及び特許訴訟等の複雑な案件を扱っています。加えて、知的財産取引のデューデリジェンス管理も行います。

日本語と韓国語にも堪能で、モルガン・ルイス知的財産アカデミーシリーズとして、月例のウェビナー、及びワシントン DC オフィスではライブセミナーで多数講演しています。デジタル治療薬やデジタル診断等バイオテクノロジー分野では、長年にわたり大手企業やスタートアップ企業の特許ポートフォリオの開発及び管理を行ってきました。

## 学歴

- ジョージタウン大学法科センター 法学博士
- ジョンホプキンス大学大学院 生体医療工学 博士
- コーネル大学 物質化学・工学科 学士

# Biography



ミン・パーク (Ph. D.)

アソシエイト

コロンビア特別区・ニューヨーク州弁護士

米国特許商標庁

ワシントンD. C.

[min.park@morganlewis.com](mailto:min.park@morganlewis.com)

T +1. 202. 739. 5697

Morgan Lewis

ミン・パークは特許申請手続、訴訟、付与後手続、訴訟前のデューデリジェンス及びライセンス等、特許法の幅広い分野に亘り執務しています。

日本語と韓国語に堪能であり、ライフサイエンス分野に加えて、通信、モバイル機器、光通信、化学製品、医療機器、機械装置、自動車関連技術、半導体、医薬品、画像圧縮、ストリーミング等、各分野の訴訟案件を取り扱っています。

東京大学大学院研究科ではDNAとタンパク質の配列と編集、タンパク質精製、酵素アッセイ、トランスジェニック動物の解析、哺乳類及びヒト細胞の培養等を研究しました。その後、米国の法科大学院入学までは、東京の大手特許事務所にて日本特許庁への特許出願実務を行いました。モルガン・ルイスに入所する前はIPに重点を置く大手法律事務所の特許訴訟弁護士として、多数の関税法第 337 条調査 (ITC) への対応及び地方裁判所における訴訟案件を扱いました。

学歴

- ジョージタウン大学法科センター (J. D.)
- 東京大学 (Ph. D.)
- マギル大学 (M. Sc.)
- カナダ、クイーンズ大学 (B. Sc.)

# Biography



荒木 源徳

パートナー

外国法事務弁護士/ニューヨーク州弁護士

米国連邦最高裁判所弁護士

東京

T +81. 3. 4578. 2504

ニューヨーク

T +1. 212. 309. 6650

[moto.araki@morganlewis.com](mailto:moto.araki@morganlewis.com)

**Morgan Lewis**

主な取扱業務分野は、M&A、商取引全般、知的財産権のライセンス及び国際紛争解決です。幅広い業界のクライアントを支援しており、とりわけライフサイエンス分野、及びテクノロジー分野の日米の企業を代理しクロスボーダー取引及び規制関連案件を手掛けております。M&A案件ではクロスボーダー取引において買主側または売主側を代理し、取引スキームの立案から交渉及び契約文書の作成までの各段階における実務に豊富な経験を有しています。

東京オフィスのマネージング・パートナーであり、東京オフィスのコーポレート及びビジネス取引関連業務のリーダーでもあります。更に製造業、商社、サービス業を営む日本企業がアジア各国、欧州あるいは米国で展開する事業を支援し、また現地企業との取引において日本企業を代理して、法律問題の解決に携わってきました。

米国の特許訴訟、労働訴訟、独禁法訴訟等において頻繁に日本企業を代理しており、訴訟戦略、効率的なディスカバリ対応、早期解決に有効な答弁や和解交渉について助言を行っています。日本で最初の包括的アンチダンピング紛争に対応した経験も有しています。

学歴

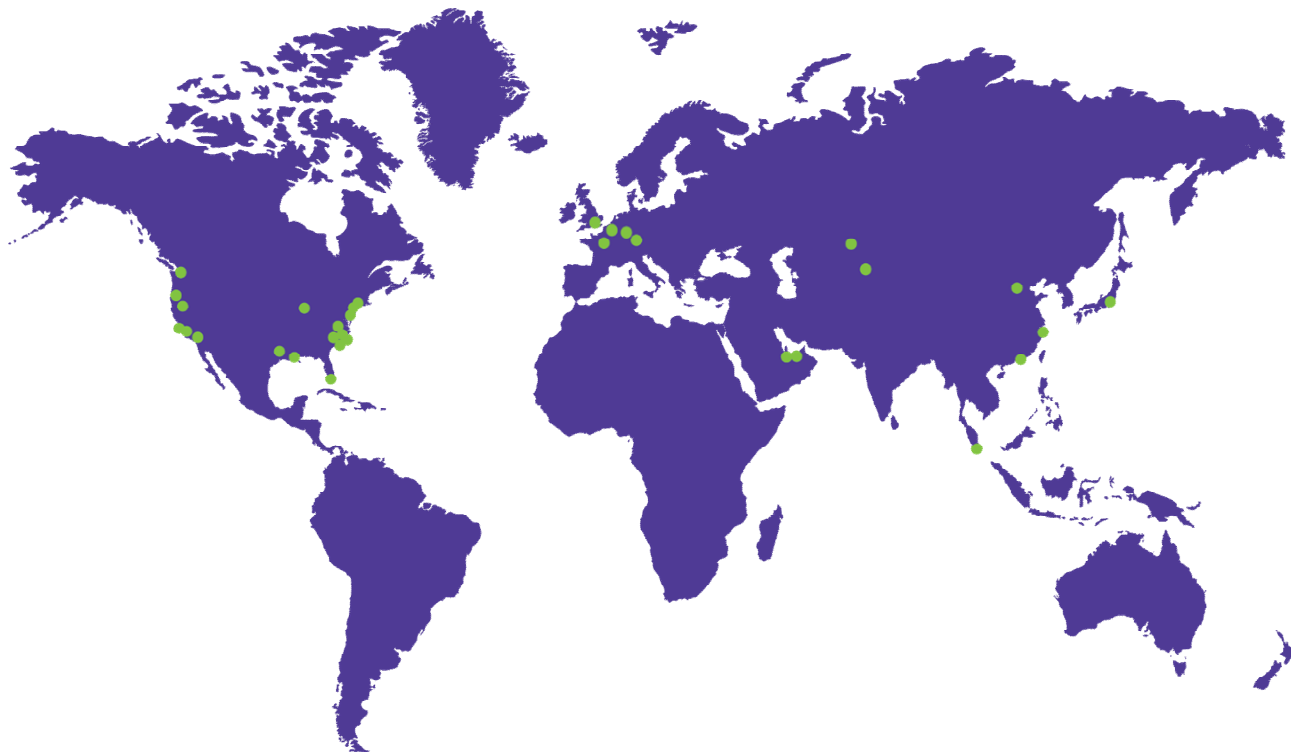
- ・ ジョージタウン大学法科センター (J. D.)
- ・ チューレン大学(LL.M.)
- ・ 中央大学法学部法律学科(LL.B)

## Our Global Reach

Africa  
Asia Pacific  
Europe  
Latin America  
Middle East  
North America

## Our Locations

Abu Dhabi  
Almaty  
Astana  
Beijing  
Boston  
Brussels  
Century City  
Chicago  
Dallas  
Dubai  
Frankfurt  
Hartford  
Hong Kong  
Houston  
London  
Los Angeles  
Miami  
Munich  
New York  
Orange County  
Paris  
Philadelphia  
Pittsburgh  
Princeton  
San Francisco  
Seattle  
Shanghai  
Silicon Valley  
Singapore  
Tokyo  
Washington, DC  
Wilmington



**Morgan Lewis**

Our Beijing and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP.  
In Hong Kong, Morgan, Lewis & Bockius is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong.



# THANK YOU

© 2023 Morgan Lewis

Morgan, Lewis & Bockius LLP, a Pennsylvania limited liability partnership

Morgan Lewis Stamford LLC is a Singapore law corporation affiliated with Morgan, Lewis & Bockius LLP.

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC378797 and is a law firm authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. The SRA authorisation number is 615176.

Our Beijing and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP.

In Hong Kong, Morgan, Lewis & Bockius is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong.

This material is provided for your convenience and does not constitute legal advice or create an attorney-client relationship.

Prior results do not guarantee similar outcomes. Attorney Advertising.