

フレデリック・チェン博士

パートナー

東京

プロフィール

東京事務所知的財産部門のパートナー。連合王国(イングランド&ウェールズ)のソリシター、米国のアトニー(カリフォルニア州)およびパテント・アトニー、外国法事務弁護士(日本/原資格国法 連合王国)、英国勅許生物学者の資格を保有。

当事務所入所前は、ロンドンの「マジック・サークル(英国の5大法律事務所の集合体の呼称)」に属する法律事務所で7年間の研修と執務を経て、2010年から2013年まで大手法律事務所の東京オフィス知的財産部門の責任者を務める。これまで係争の有無を問わず、幅広く知的財産案件を取り扱う。具体的には、複数法域におよぶ特許訴訟および商標紛争、M&A取引、プライベートエクイティ取引、コーポレート・ファイナンス取引に含まれる様々な知的財産問題、ならびにライセンス付与や係争を伴わないアドバイザリー業務などが挙げられる。

Chambers Asia Pacific誌では、「卓越した知的財産の専門家」であり、「緻密さ、対応の速さ、複数法域に及ぶ複雑な案件にも容易に対応できる安心感を備えている」と評される。また、Legal 500 Asia誌においても「優秀なアドバイザー」、「対応が早く、経験が豊富」、「勤勉で優れた能力をもつ」、「技術問題を容易に理解し、適切な解決方法を生み出すことに長けている」と評される。

オックスフォード大学ペリオールカレッジで分子細胞生化学の修士号を首席(First Class Honours)で取得、また、同大学マートンカレッジで医学博士号を取得し、オック



電話

+81 3 5157 8263

FAX

+81 3 5157 8210

Eメール

frederick.chen@hoganlovells.com

言語

英語

日本語

業務分野

知的財産

特許

薬事関連規制・バイオテクノロジー規制法

トレードシークレット、秘密ノウハウ

商事

スフォード大学生理学研究室のリサーチ・サイエンティストを務めた。また、2006年にはブリストル大学より知的財産法のポストグラデュエート・ディプロマを取得。

日本国際知的財産保護協会(AIPPI Japan)、日本ライセンス協会(LES Japan)Pharma Delegatesのメンバー。日本語に堪能。

代表的な案件

日本での多数の特許紛争において世界の様々な大手先発医薬品メーカーの代理人として、日本の特許庁での特許無効審判手続き、知財高等裁判所での審決取消訴訟、東京地方裁判所での特許侵害訴訟などを日本の弁護士と共同で行う

欧州26カ国でのSPC(補充的保護証明書)申請に係る戦略の策定および実施において日本の製薬会社を代理

欧州および米国での規制上のデータ独占権に関連して日本の製薬会社を代理

香港で提起されたジェネリック医薬品メーカー3社に対する特許侵害訴訟において、日本の製薬会社を代理

米国のライフサイエンス企業との契約交渉において、日本のライフサイエンス企業を代理

米国のライフサイエンス企業からの特許ライセンスについて、日本のライフサイエンス企業の代理人を務めた

共同研究開発や発明品の実施に関する欧州の大学とのライセンス交渉において、日本のエンジニアリング会社の代理人を務めた

英国の特許訴訟において日本の電機メーカーの代理人を務めた

世界的な商標・ブランドのライセンス付与において日本のテクノロジー企業の代理人を務めた

欧州の医薬品メーカーの代理人として、米医薬品メーカーによる同社の巨額買収に係る日本の医薬品メーカーからの特許譲渡やライセンスバックにおいて法律サポート

業種

ライフサイエンス & ヘルスケア

専門分野

知財に係る訴訟、仲裁、裁判外紛争解決手続

商業取引における知的財産権

知財のライセンス、商業化、技術移転

知財戦略のカウンセリングおよびポートフォリオの作成

技術契約

医薬品およびバイオテクノロジー

規制上の独占権、ハッチワックスマン法およびその類似法令

学歴および資格

学歴

University of Bristol, Pg.D.I.P.L.P. (Intellectual Property Law & Practice), 2006

Oxford Institute of Legal Practice, Pg.D.L.P. (Legal Practice), distinction, 2002

University of Oxford, Merton College, D.Phil., 2001

Oxford Brookes University, Pg.D.L. (Law), distinction, 2001

University of Oxford, Balliol College, MBiochem (Molecular and Cellular Biochemistry), First Class Honours, 1997

法曹協会登録・資格等

を提供

酵素阻害剤(フィナステリド)の特許取消訴訟においてメルク社の代理人を務めた。同訴訟は薬剤投与方式の特許可能性の判断に関する英国法および英国控訴院の判例原則を変えるものとなった画期的な訴訟である

受賞歴

- Sole winner of Client Choice Award for Patents in Japan, *International Law Office*, 2017-2018
- Leading individual for Intellectual Property, *Chambers Asia-Pacific*, 2012-2020
- Leading individual for Life Sciences in Japan, *Chambers Asia-Pacific*, 2018-2020
- Leading individual in Intellectual Property, *Legal 500 Asia-Pacific*, 2019
- Leading individual for Intellectual Property in Japan, *Chambers Global*, 2014-2020
- Global IP Star, *Managing Intellectual Property IP Stars*, 2018
- IP Stars for Patents in Japan, *Managing Intellectual Property*, 2014-2017
- Leading individual for Patent Transaction and Patent Litigation in Japan, *IAM Patent 1000*, 2017
- Listed in Best Lawyers in Japan, 2015-2019
- Listed in Best Lawyers in Life Sciences Practice in Tokyo, 2020
- Leading individual in IP Litigation, *Who's Who Legal Japan*, 2017-2018
- Leading individual in Life Sciences, *Who's Who Legal Japan*, 2018
- World IP Review Leader, 2017-2019
- Highly Recommended in Japan, *IAM Patent 1000*, 2019

直近の講演・出版物等

連合王国(イングランドおよびウェールズ)

米国カリフォルニア州

米国特許商標庁

第一東京弁護士会(外国法事務弁護士)

Accolades

extremely hardworking, friendly and brilliant

Legal 500 Asia-Pacific 2019

Frederick Ch'en attracts widespread acknowledgement for his outstanding blend of 'strong knowledge about scientific areas' with his patent expertise. Dr Ch'en has impeccable science qualifications including a doctorate in medical sciences which he brings to bear when advising clients on areas of contentious and non-contentious IP, and regulatory regimes.

Chambers Asia-Pacific 2018

Frederick Ch'en is admired for his depth of knowledge in the life sciences sector. Sources remark: 'He is a very talented lawyer with a very good background in pharmaceuticals and bioscience.'

Chambers Asia-Pacific 2017

- 当事務所主催イベント
 - OCAI 建設セミナーおよび新年祝賀会のご案内
- プレスリリース
 - 伊大手製薬会社レコルダティ・グループによる米エージェリオン社の医薬品ジャクスタピッド®のライセンス契約においてホーガン・ロヴェルズがレコルダティ・グループに助言を提供
- 外部主催イベント
 - LexisNexis IP Conference 2019 Tokyo
- 当事務所主催イベント
 - Going Global 2018
- 当事務所主催イベント
 - Going Global 2017
- ニュースレター等
 - 東京事務所パートナーフレデリック・チェン他5名が「Client Choice Awards 2017」を受賞 *Client Choice Awards 2017*

Newly featured life sciences sage Frederick Ch'en is the 'most practical of lawyers with a great business mind. He understands clients' needs very quickly and always gives prompt, valuable and clear advice on Japanese law and customs'.

IAM Patent 1000 2017

Frederick Ch'en combines an expertise in patents with an impressive knowledge base in the medical sciences. For clients, 'his strengths and qualities are great diligence, rich knowledge in both the IP and science areas of the pharmaceutical field...'

Chambers Asia-Pacific 2016
