

IPAS

Intellectual Property Acceleration program for Startups

知財戦略支援から見た
スタートアップがつまづく
14の課題とその対応策

IPAS2018-2019
成果事例集

「知財戦略支援から見た スタートアップがつまづく14の課題とその対応策」 の刊行にあたって

スタートアップは、新しい技術やアイデアがそのビジネスのコアとなっており、これら知的財産を戦略的に保護し、活用していくことが重要です。

しかし、創業期には、知財保護・活用のノウハウを持っていなかったり、ビジネスの立上げに注力するあまり知財権の取得を怠ったりするため、コアとなる技術やアイデアが適切に保護されていないことが課題となっています。知財の保護・活用の戦略をもたないままに、商品の開発、リリースや他社との連携を進めてしまうと、技術やアイデアの流出、模倣品の出現、事業から期待ほどの利益が得られない等、せっかくの知的財産をスタートアップの成長に結びつけることができません。

特許庁では、このような背景を踏まえ、2018年度から知財に特化したアクセラレーションプログラム「IPAS」を実施しています。IPASでは、2年間でスタートアップ25社に対し、ビジネス専門家及び知財専門家からなるメンタリングチームを派遣し、スタートアップと一緒に、ビジネスに応じた知財戦略の構築を目指しました。

本冊子は、2年間のIPASで行ったスタートアップへのメンタリングで明らかになった課題とその対応方法について、事例を交えて紹介するものです。これらの事例は、IPASの支援事例に基づきつつ、読者が理解しやすいようモデル化しています。全ての課題と対応方法を網羅しているものではありませんが、スタートアップ、ビジネス専門家、知財専門家のみなさまの今後の知財戦略構築の一助となれば幸いです。

2020年4月

特許庁

IPAS2018に参加したスタートアップ からのコメント

ソナス株式会社

メンターには弊社の技術や社会的意義を高く評価くださり、積極的なご支援をいただきました。ビジネス戦略上の知財の位置づけと、出願戦略、交渉戦略等豊富な経験に基づいたアドバイスをいただきました。

株式会社カウリス

戦略面では、資本政策、人事施策について、アドバイスをいただいたことが大変助かりました。また、知財面では、先行技術調査やグローバルでの判例についてもご教示いただきました。

MDR株式会社

満足しています。もう少し長ければ、アドバイスを生かして計画の具体化に着手できるので良いと感じました。

DeepFlow株式会社

今回のIPASに選んでいただけたことは非常に感謝しています。これから知財戦略を策定しビジネスを展開していくにあたって、専門家の意見が伺えたのは非常に助かりました。

株式会社アクセルスペース

メンターは知財に大変深い知識と経験をお持ちであり、知財戦略だけでなく、実務としての知財の進め方を実感できる等、本当に有り難いご支援であったと感じております。

株式会社ナノルクス

形式的・表面的なアドバイスではなく、実際に起きている知財に関する課題に対して、専門家・経験者の視点から有効なアドバイスをいただき、実際に事業活動に反映できるアクション、経営指針に取りまとめることができました。

株式会社Kyulux

弊社の事業構造をご理解いただいた上で、優先的に取り組むべき課題について深く議論いただき、適切なアドバイスをいただきました。また、弊社で行っている出願の基準、自社特許ポートフォリオ分析、競合他社分析、それを踏まえた出願戦略を分析していただき、改善ポイント等のアドバイスをいただきました。

株式会社aceRNA Technologies

限られた時間の中で様々なご支援をいただきありがとうございました。

株式会社Jiksak Bioengineering

今回のIPASのプログラムには非常に満足しています。弊社に必要な知財戦略を具体的に始動してもらうことができました。知財戦略は創薬に強い弁理士の方で非常に助かりました。事業戦略は、具体的な事業の進め方までご指導いただくことができました。

株式会社メトセラ

メンターの先生には、全体のレビューをいただいた後、具体的な戦略をいただいたように感じております。業界特有の事業と関連させながら、話し合いができたことは有意義でした。

IPAS2019（第1期）に参加したスタートアップ からのコメント

LeapMind株式会社

知財とビジネス両輪の会社戦略が必要だということを改めて認識できました。それらを社内にインプットできたことは非常に大きな成果となりました。

株式会社エイシング

具体的な課題や大手を含む他企業との折衝へのアドバイス等多岐に渡りご支援いただきました。全体的に非常に満足しております。

株式会社エー・スター・クォンタム

毎回会議に向けて事前整理いただいたり、特許の意義、役割を説明いただく等メンターの方々には大変お世話になりました。知財の情報収集にもご尽力いただき、大変お世話になりました。感謝申し上げます。

株式会社Photo electron Soul

これまで十分なリソースを割けなかった知財の保護に対して、専門家のお力添えをいただきながら、調査、および保護の検討を行うことができ、大変有意義な成果を得ることができました。

パイクリスタル株式会社

専門家の視点から、当社が気づいていなかった知財的な課題を指摘いただくとともに、的確なアドバイスをいただくことができました。知財戦略の立案から、既存の知財関係の課題の解決まで、幅広く、弊社の知財面のレベルアップに寄与していただくことができました。ビジネス面においても実践的なアドバイスをいただくことができました。本当に感謝しています。

スペースリンク株式会社

特許の考え方について、自社特許や関連特許を例に挙げて具体的に説明をしていただいたことで、当社の知財方針や技術者の考えをより高度化できたと感じます。ビジネス面においては現時点での自社の内部環境や外部環境を検討し、事業戦略を立案する上での指標とする事が出来たと感じます。

メディギア・インターナショナル株式会社

メンタリングを通じて、事前認識していなかった課題に気づくことができました。貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。

株式会社ブレイゾン・セラピューティクス

具体的な事例を交え、有益なアドバイスをいただきました。メンタリングには当社の代表も参加し、スタートアップ企業では知財がより重要であることを再認識できたと思います。貴重な機会をいただき、誠に感謝しております。

株式会社メタジェン

弊社の事業の方向性や、経営者の考え方をご理解いただいた上で、知財戦略・事業戦略について支援をしていただくことができました。教科書的な知識やセオリーにとらわれず、弊社のスタイルに合わせて支援をしていただけたことがよかったと感じています。毎回大変有意義なアドバイスをいただけたことに、心より感謝しております。

株式会社セツロテック

ビジネスにおける具体的なご支援内容が役立っています。なかなか自力だと後回しになりがちですが、極めて重要な検討ができたと思っております。専門家には今後もときどき相談できるとありがたいです。

IPAS2019（第2期）に参加したスタートアップからのコメント

株式会社坪田ラボ

メンターは当社と同じ目線で親身になって対応いただきました。ありがとうございました。

株式会社Alivas

メンターには非常に親身になって熱心にやっていただき感謝しています、全体として知財の見直しや評価を行うことができ、IPASの成果には非常に満足しました。

株式会社QunaSys

今後開発・ビジネスともに加速していくフェーズで、知財戦略について改めて捉え直しができ、とても助かりました。

BionicM株式会社

既存の知財の課題、取るべき対策を指摘いただきました。他社事例等も紹介いただき、理解が深まりました。知財戦略の重要性や考え方を深く理解でき、大変ありがたかったです。

UBiENCE株式会社

メンターには論点を整理し競合他社との差別化の観点から課題を洗い出していただきました。バイオは知財が戦略に占める割合が高く、大きな底上げとなりました。メンタリングは期待以上でした。ありがとうございました。

Column 1

知財の権利について

知財の権利の主なものとしては、特許権、意匠権、商標権、著作権があります。これらの権利の特徴について、簡単にご紹介します。

1．特許権

特許権は、「技術」に関する権利です。技術の対象には、製品等の物、何かを実施する方法、物を製造する方法があります。このような対象について、特許権を取得することにより、独占的に実施することが可能となります。

ただし、特許権を取得するためには、技術の内容を公開する必要があります。そのため、技術の内容に応じて、特許権を取得すべきか、ノウハウとして秘匿すべきかをよく考えることが重要です。

2．意匠権

意匠権は、物の「デザイン」に関する権利です。例えば、技術的には目新しい特徴がない場合であっても、デザインに新しさがあれば、意匠権を取得することにより製品を守ることが可能です。

3．商標権

商標権は、製品やサービスに使用する名前やマークに関する権利です。マークは、自社の製品やサービスの顔となる非常に重要なものです。近年、日本国内で有名になった商標について、第三者が外国で商標権を取得する事例が多くなってきています。そのため、自社のビジネス展開を踏まえて、国内外の商標権取得を検討することが重要です。

4．著作権

著作権は、「著作物」を作成することにより自動的に発生する権利です。例えば、プログラムのソースコードも著作物です。近年注目されているオープンソースについても、著作権フリーではないことが一般的であるため注意が必要です。

目次

1	IPASとは	6
1	ビジネスに応じた知財戦略の策定	6
2	メンタリングチームの体制	6
2	プログラムを通じて把握した課題と対応策	7
総論	プログラムを通じて明らかになったスタートアップの課題	7
課題1	：事業の絞り込み・優先順位付けが難しい	9
課題2	：自社の製品/サービスの顧客への提供価値が不明瞭	11
課題3	：有効なライセンスビジネスを描けない	13
課題4	：資金調達に有効な知財の活用法がわからない	15
課題5	：秘匿又は権利化の見極めがうまくできない	17
課題6	：大学や共同研究の成果に関する権利の帰属が問題になる	19
課題7	：アルゴリズム等のソフト面での知財活用が難しい	21
課題8	：特許権による独占期間を長期化する戦略が不十分	22
課題9	：既存の特許では自社のコア技術を十分に守り切れていない	24
課題10	：自社技術に関連する特許調査の検討と対応方法	26
課題11	：契約や利用規約の文言の検討が不十分	28
課題12	：専門家に何を相談して良いのかわからない	30
課題13	：社内で知財の情報が共有できていない	32
課題14	：社内において、知財戦略の必要性を理解してもらえない	34
3	おわりに	35

Column

Column 1	：知財の権利について	4
Column 2	：知財取得までの手順と期間について	23
Column 3	：先行して発明を公表せざるを得ない場合の対応方法	30

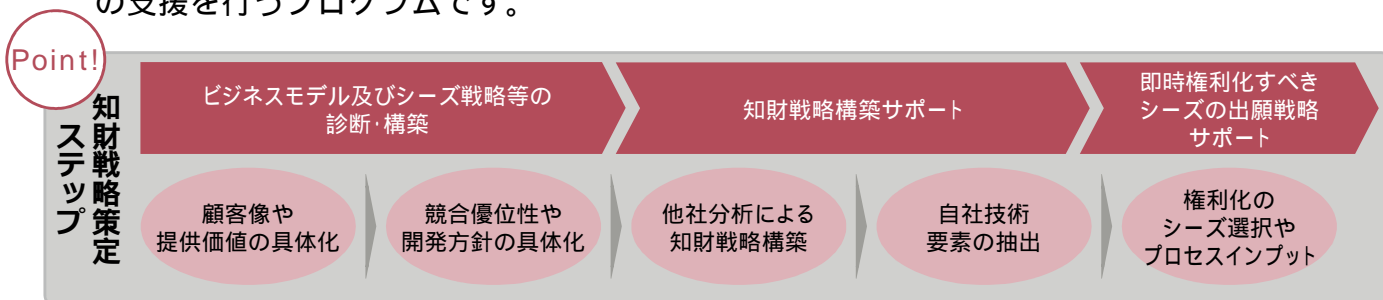
1 IPASとは

1 ビジネスに応じた知財戦略の策定

革新的な技術やアイデアを基に創業するスタートアップにおいては、その技術・アイデア自体が重要な財産であるため、権利化・ノウハウ化やライセンス取得等の方針、体制を整備する「知財戦略」の構築が重要です。

しかしながら、創業期には、ビジネスの立ち上げに注力するあまり、知財戦略のノウハウや権利取得にかかるリソースが不足し、コアとなる技術やアイデアが十分に保護されていないことが課題となっています。

IPASは、ビジネスと知財の専門家からなるメンタリングチームを創設し、スタートアップのビジネスに対応した適切なビジネスモデル及びシーズ戦略の診断、知財戦略の構築等の支援を行うプログラムです。



2 メンタリングチームの体制

IPASのメンタリングチームは、ビジネス・知財のそれぞれの専門家から構成されます。創業期のスタートアップの場合、事業の絞り込みやビジネスモデルのブラッシュアップが必要となるケースが多いため、ビジネスと知財の両専門家がメンタリングすることによって、スタートアップの成長に結びつく知財戦略が構築できます。



2 プログラムを通じて把握した課題とメンタリング事例

総論 プログラムを通じて明らかになったスタートアップの課題

プログラムを通じて、スタートアップが直面しがちな下記の14個の課題が明確化されました。

そこで、以降のページでは、明らかになった課題の詳細及びこれを解決に導くためのメンタリング事例を紹介します。

自社が現在抱えている課題を踏まえ、必要ページをご覧ください。

	課題	事例	頁
ビジネスモデル及びビジネス戦略等の診断・構築	課題1：事業の絞り込み・優先順位付けが難しい	<ul style="list-style-type: none"> 優先的に進出する分野を、自社技術の強みと想定顧客の悩み事を起点に絞り込む 複数の事業それぞれの開発とビジネスの関係を整理し幹となる事業を具体化する 	p9
	課題2：自社の製品/サービスの顧客への提供価値が不明瞭	<ul style="list-style-type: none"> 見込み顧客に直接アプローチして、悩み事を把握する バリューチェーンを描いて自社の立ち位置を明確化する 	p11
	課題3：有効なライセンスビジネスを描けない	<ul style="list-style-type: none"> 業界構造、ライセンス先の営業力等を踏まえて、ライセンス先を検討する 他社と協業したライセンスビジネス等複数のスキームを描く 	p13
	課題4：資金調達に有効な知財の活用がわからない	<ul style="list-style-type: none"> 投資家に対して知財上の課題と対応策を説明する 顧客獲得シナリオを説明する際は、市場の説明の仕方に留意する 	p15
知財戦略構築サポート	課題5：秘匿又は権利化の見極めがうまくできない	<ul style="list-style-type: none"> 専門家の協力を得て、秘匿又は権利化を見極める 海外への製造委託の場合は、秘匿部分を一層慎重に見極める 	p17
	課題6：大学や共同研究の成果に関する権利の帰属が問題になる	<ul style="list-style-type: none"> 前所属先で取得した権利に関しては、独占的に実施できるような策をとる 共同研究の際、自社がもつ知的財産権を明確化して契約する 	p19
	課題7：アルゴリズム等のソフト面での知財活用が難しい	<ul style="list-style-type: none"> インプット及びアウトプットを具体化したアプリケーションに関する特許を出願する 	p21
	課題8：特許権による独占期間を長期化する戦略が不十分	<ul style="list-style-type: none"> 段階的な権利化により独占期間を長期化する 	p22
出願戦略サポート	課題9：既存の特許では自社のコア技術を十分に守り切れていない	<ul style="list-style-type: none"> 周辺技術の特許出願により自社のコア技術の保護を強化する 現時点でのMVP^(注)を守るため、分割出願を行い自社技術の保護を強化する 	p24

(注) Minimum Viable Product：必要最小限の機能のみをもつ最もシンプルな製品

2 プログラムを通じて把握した課題とメンタリング事例

総論 プログラムを通じて明らかになったスタートアップの課題

	課題	事例	頁
その他	課題10：自社技術に関連する特許調査の検討と対応方法	<ul style="list-style-type: none">出願状況や拒絶理由を把握し、冷静に対応する既存の特許権等の権利保有者との関係性に合わせて対応方針を決める	p26
	課題11：契約や利用規約の文言の検討が不十分	<ul style="list-style-type: none">契約交渉のセオリーをあらかじめ知った上で、大企業等との交渉に臨む専門家と相談しながら、自社のサービスに合った利用規約を用意する	p28
	課題12：専門家に何を相談して良いのかわからない	<ul style="list-style-type: none">特許の要件に合うかどうかを専門家に見てもらう専門家を活用して権利範囲の広い特許の取得に挑戦する	p30
	課題13：社内で知財の情報が共有できていない	<ul style="list-style-type: none">保有する多数の特許を効果的に管理する権利化できそうな技術の掘り起こしを仕組み化する	p32
	課題14：社内において、知財戦略の必要性を理解してもらえない	<ul style="list-style-type: none">知財戦略の必要性の理解を促進するために社内環境を整える	p34

課題 1 事業の絞り込み・優先順位付けが難しい(1/2)

自社の技術はどのような分野にも適用できると思われるが、どの分野に的を絞るのかわからない。
複数の事業での進出を検討しているが、分野を絞った方が良いのかわからない。

Point

- 自社の技術の**強み**と想定顧客の**悩み事**の“**マッチング**”を起点にし、市場性や事業の熟度等を加味していくことで、進出すべき事業の絞り込みがしやすくなります。
- 進出したい複数の事業について、**技術開発と事業の計画の関係性**を図で整理して、優先度の高い事業を明確化しましょう。

事例

優先的に進出する分野を、自社技術の強みと想定顧客の悩み事を起点に絞り込む

1. スタートアップの課題

スタートアップの技術は、優れたアルゴリズムをベースとするAI関連の技術でした。

そのため、当該スタートアップの技術は、多様な領域で活用でき、多様な顧客から受託開発事業を請け負っていました。

そのような中、当該スタートアップは、更なる成長を目指し、受託開発事業のみに頼らない事業形態を目指すことにしました。そこで着目したのが自社技術を生かしたライセンス事業でした。

しかし、ライセンス事業を確立しようにも、今後進出する分野が絞れていないため、想定顧客やバリューチェーン等が具体化できず、ライセンス事業を具体化できずにいました。

2. IPASでの対応

上記の課題に対し、メンタリングチームは、ブレイン・ストーミングにより、事業のアイデアを、スタートアップと一緒に出し合うことにしました。

次に、出てきたアイデアを一定の視点から絞り込むことにしました。

今回は、当該スタートアップの技術の強みと想定顧客の悩み事の“マッチング”を起点にし、その後、市場性や事業の熟度という視点で絞っていきました。

自社技術の強みとこれが効く場面から、技術の強みと想定顧客の悩みをマッチングさせる



3. 本事例のkey factor

顧客にとっての価値を起点としよう

自社に適した事業を絞り込むためには、自社技術の強みだけではなく、その強みにより、見込み顧客の悩みを解消できるかどうかを考えることが重要です。

他の視点も加えて事業を絞り込もう

自社技術の強みと想定顧客の悩みがマッチする事業が複数具体化できたら、市場性や自社技術の開発段階等の視点も加えて、最適な事業を絞り込むことが重要です。

課題1 事業の絞り込み・優先順位付けが難しい(2/2)

自社の技術はどのような分野にも適用できると思われるが、どの分野に的を絞るのかわからない。複数の事業への進出を検討しているが、分野を絞った方が良いのかわからない。

事例

複数の事業それぞれの開発とビジネスの関係性を整理し幹となる事業を具体化する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、自社の技術力を背景に、多様な事業展開を考えていました。

スタートアップの技術力を踏まえるとどの事業も進出可能に見えますが、人材面や資金面等に限られる中、同時並行的に取り組み始めることは、リソースの不足による開発や事業立ち上げの遅れ、同時並行で開発を行うことによる運転資金の枯渇等が懸念されました。

しかし、スタートアップでは、どの事業を優先して注力すべきか決めかねていました。

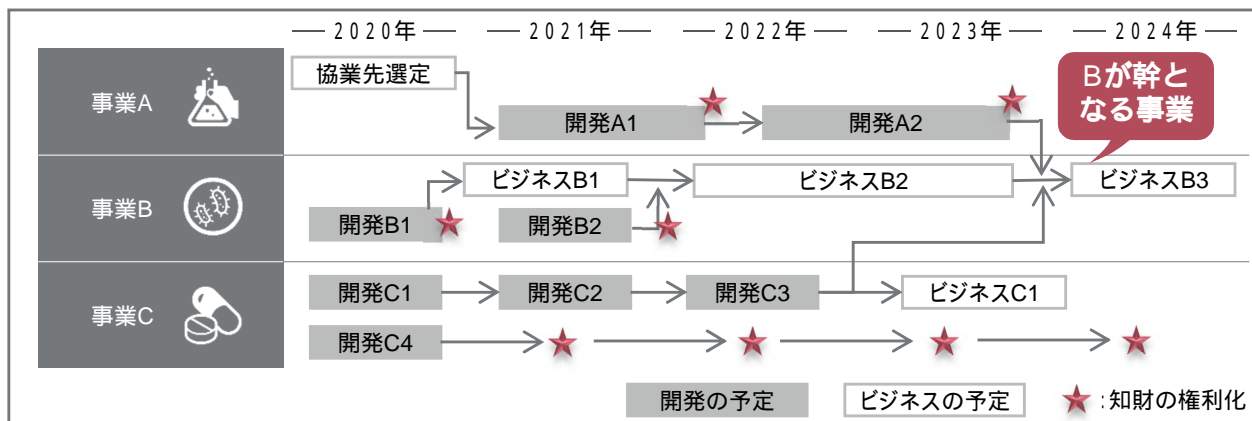
2. IPASでの対応

上記の課題に対し、メンタリングチームは、スタートアップの今後5年間のロードマップを整理することで、事業の優先度を「見える化」する手法をとりました。

メンタリングチームは、スタートアップに今後の各事業の技術開発・知財の権利化及びビジネスの予定を描いてもらいました。次に、スタートアップに質問をしながら、各予定を時系列で整理し、それぞれの関係性を矢印で表したロードマップを作成しました。

これにより、矢印が収束していく事業がスタートアップにとって幹となる事業であるということが明らかになりました。

ロードマップのイメージ



なお、事業の優先度を決定する際には、上記の幹となる事業を絞り込む以外に運転資金の観点も重要です。例えば、ローンチの時期が早く安定して収入を得られる事業を優先し、そこで得た資金を基に開発に時間がかかる事業に着手するという考え方も重要です。

3. 本事例のkey factor

ロードマップを描こう

ロードマップを描くことで、最も注力すべき事業が何かが整理でき、複数の事業の優先順位がつくようになります。

まず安定的な収入を得る事業を育てよう

創薬事業等開発に時間と資金が必要な事業を進めるには、まずは安定した売上が見込まれる事業に取り掛かることも有力なアプローチです。

課題2 自社の製品/サービスの顧客への提供価値が不明瞭(1/2)

想定している製品/サービスの特性(バリューチェーン等)、顧客のニーズ及び自社の製品/サービスの顧客に対する価値を把握できていない。

Point

- 自社の製品/サービスの開発を行うだけでなく、**顧客とそのニーズ、自社製品/サービスが提供する価値**を把握しましょう。
- 事業の中での**自社の強み**を明確にしましょう。

事例

見込み顧客に直接アプローチして、悩み事を把握する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、優れた技術を持っていましたが、技術開発に専念するあまり、顧客が誰なのか、その顧客は自社の製品に対してどのような価値を見いだすのかを考える機会を十分に持っていませんでした。

そのため、自社が守るべき技術要素が何なのか、どういった競合他社からその技術要素を守るべきなのかといったことが明確化できず、知財に関する有効な取組がわからない状態となりました。

2. IPASでの対応

スタートアップとのヒアリングから、顧客候補のニーズが不明瞭であるという課題を認識したメンタリングチームは、顧客候補のニーズを調査するため、顧客候補へのヒアリング資料の作成を支援しました。併せて、ヒアリングできそうな顧客候補を紹介しました。

ヒアリング資料を作成するにあたっては、「自社の技術と他社の技術の差異を明確にすること」と「今できること、今後できるようにすることをはっきりと説明すること」に留意しました。

自社の技術をマーケットに適合



3. 本事例のkey factor

ビジネス専門家と会話しよう

自社の技術をビジネス上も価値あるものとするためには、技術の開発に専念するだけでなく、その技術をVCやコンサルタント等のビジネス専門家に見てもらおう機会を設けることが重要です。

見込み顧客にアプローチしよう

見込み顧客の悩みを把握するには、机上で考えるだけでなく営業資料を持って顧客候補に実際にヒアリングすることが重要です。

課題2 自社の製品/サービスの顧客への提供価値が不明瞭(2/2)

想定している製品/サービスの特性(バリューチェーン等)、顧客のニーズ及び自社の製品/サービスの顧客に対する価値を把握できていない。

事例

バリューチェーンを描いて自社の立ち位置を明確化する

1. スタートアップの課題

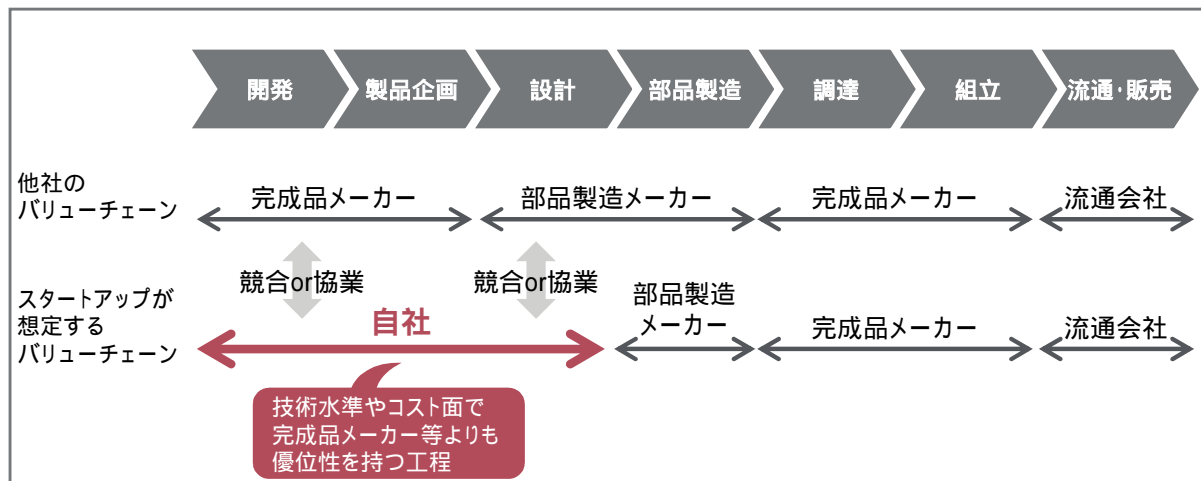
スタートアップは、ビジネスになる技術を持っていたものの、事業戦略を立てる上でどこが自社の強みかを明確に認識していませんでした。また、ビジネスの核となる特許権が、事業においてどのような位置づけにあり、その分野のどのプレイヤーに対し、どのような価値を持っているのかを明確に把握していませんでした。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、上記課題が生じている原因は、事業における開発から販売までの流れの中で、自社がどこからどこまで担うかを整理していないためだと考えました。そこで、スタートアップが今進めている事業について、開発から販売までの流れ(バリューチェーン)を書き出しました。次に、この流れの中の各工程でどのようなプレイヤーが事業を行っているのか、その中で、スタートアップの技術が競合優位となる工程はどの工程なのかを明らかにしました。

最後に、自社の技術が競合優位となる工程のプレイヤーを、協業先や顧客として捉えるのか、競合先として捉えるのかを検討しました。

バリューチェーンから見る自社のポジショニングの特定イメージ



3. 本事例のkey factor

バリューチェーンを描こう

自社が進出を考えている事業の業界構造を、バリューチェーンにより表すことで、自社技術が強みを持つ工程と顧客候補が浮かび上がります。

他社とのアライアンス戦略を立てよう

自社の技術がある工程で競合優位である場合、その工程で活動している他社と協業するのか、競合するのか、について綿密に検討しましょう。

課題3 有効なライセンスビジネスを描けない(1/2)

誰をライセンス先とするのか、ライセンスビジネスにはどのようなパターンがあるのか、複数のビジネスのパターンをどう比較検討するのかがわからない。

Point

- **業界構造を把握**しライセンス先の候補を洗い出したうえで、各候補の営業力等**総合的な視点**でライセンス先を決めましょう。
- **他社と協業したライセンスビジネス**等複数のスキームを描き、自社にとって最も有利なビジネススキームを描きましょう。

事例

業界構造、ライセンス先の営業力等を踏まえて、ライセンス先を検討する

1. スタートアップの課題

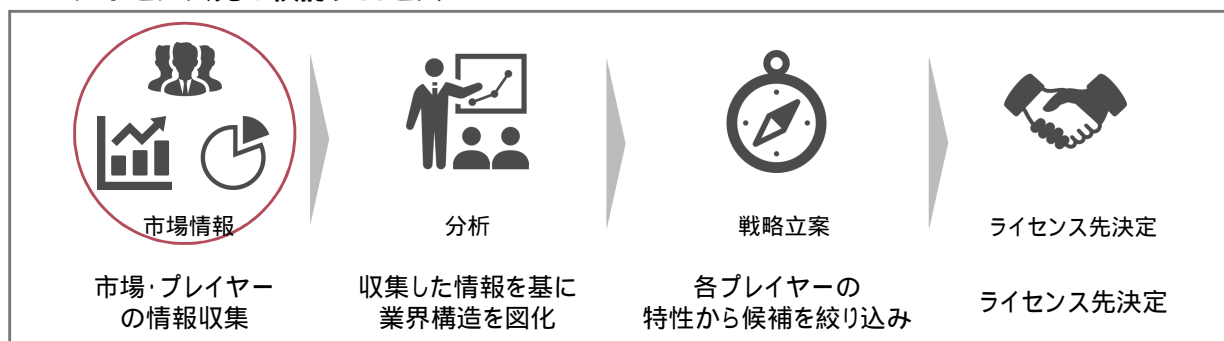
スタートアップは、試薬キットに係る特許を有していましたが、自社で製品を販売する想定はなく、この特許をライセンスングすることで安定的な収入を得られるのではないかと考えていました。しかし、ライセンス事業について実務的な経験がなかったため、誰に、どのようにライセンスすれば自社にとって効果的なのかがわからずにいました。このため、スタートアップは付き合いのある製造工場しかライセンス先として想定していませんでした。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップにヒアリングし、業界構造とプレイヤーを図で整理しました。その結果、ライセンス先として、製造工場以外にこの試薬キットの販売代理店も候補となることがわかってきました。

その上で、メンタリングチームは、販売代理店をライセンス先にした方が良いのではないかと提案しました。これは、当該製品の市場はこれから広げることが必要であること、販売代理店であれば主な顧客候補である研究所や大学の研究室にネットワークを持っていること等を踏まえたためでした。

ライセンス先の検討プロセス



3. 本事例のkey factor

業界構造を図で整理しよう

ライセンス先を検討する場合は、狙っている業界がどのような構造で、どのようなプレイヤーがいるのかを図で整理することが有効です。

総合的な視点でライセンス先を絞り込もう

ライセンス先を絞り込む際は、想定顧客に対するネットワーク・見込まれる売上等を総合的に勘案することが重要です。

課題3 有効なライセンスビジネスを描けない(2/2)

誰をライセンス先とするのか、ライセンスビジネスにはどのようなパターンがあるのか、複数のビジネスのパターンをどう比較検討するのかがわからない。

事例

他社と協業したライセンスビジネス等複数のスキームを描く

1. スタートアップの課題

スタートアップは、優れたAI技術を持つ企業であり、その技術を使ってライセンス事業に踏み出すことを模索していました。

しかし、これまでは受託開発を中心としていたため、ライセンス事業のスキームを明確に描けていませんでした。そのため、ライセンス事業の実現に向けた取組が進んでいませんでした。

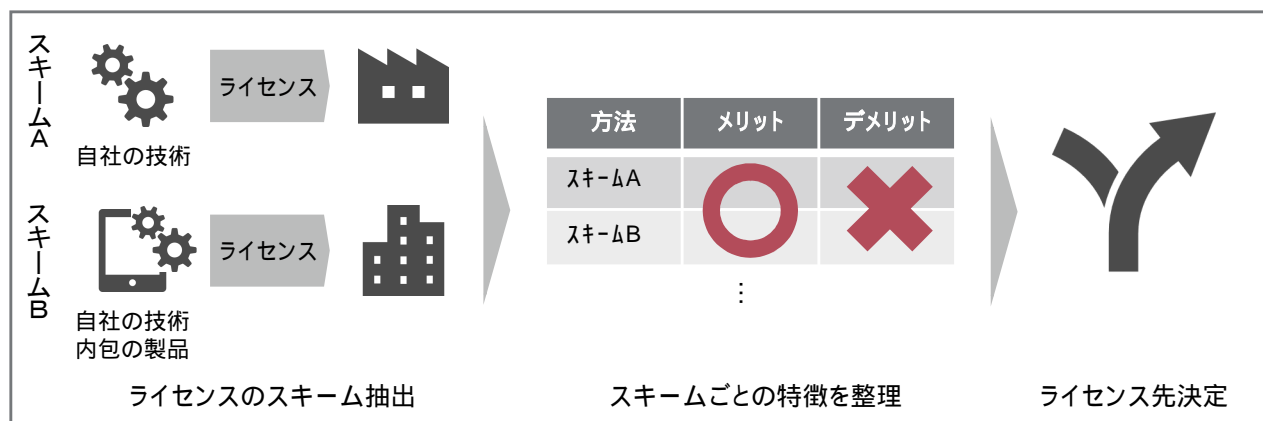
2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップに対し、ライセンス事業のスキームは複数考えられることを助言しました。

具体的には、自社の技術が組み込まれる部品の製造会社に対してライセンスするスキームと、自社の技術を組み込んだ部品を使用する完成品メーカーに対してライセンスするスキームがあり、それぞれの特徴を示しました。

後者の場合、前者に比べて製品の売上が大きいためライセンスフィーが高くなる反面、自社の技術を組み込んだ部品が完成品メーカーにとって価値のあるものになるよう、部品製造会社とともにブラッシュアップしていく必要があるため、より戦略的な取組が求められることとなります。

ライセンスのスキームの特徴を理解し戦略を検討



3. 本事例のkey factor

複数のスキームを描こう

一口に「ライセンスビジネス」と言っても、多様なスキームを描くことができます。自社の技術優位性や想定顧客（ライセンシー）の売上、そのビジネスを行うために自社が割けるリソース等を勘案し、最適なスキームを選ぶことが重要です。

他社との協業によるライセンスも考慮しよう

実現のためのハードルは存在しますが、より大きな売り上げを見込むためには、他社の製品と組み合わせた製品を完成品メーカー等にライセンスすることが有効な場合もあります。

課題4 資金調達に有効な知財の活用法がわからない(1/2)

投資家に対して、自社の知財をどのようにアピールすれば
資金調達に有効となるのかがわからない。

Point

- 投資家には、自社の**知財上の課題と対応策を明確に**説明できるようにしましょう。
- 自社の技術の価値を明確にし、その**価値に沿った市場**の占有率を高めるような事業ストーリーを描きましょう。

事例

投資家に対して知財上の課題と対応策を説明する

1. スタートアップの課題

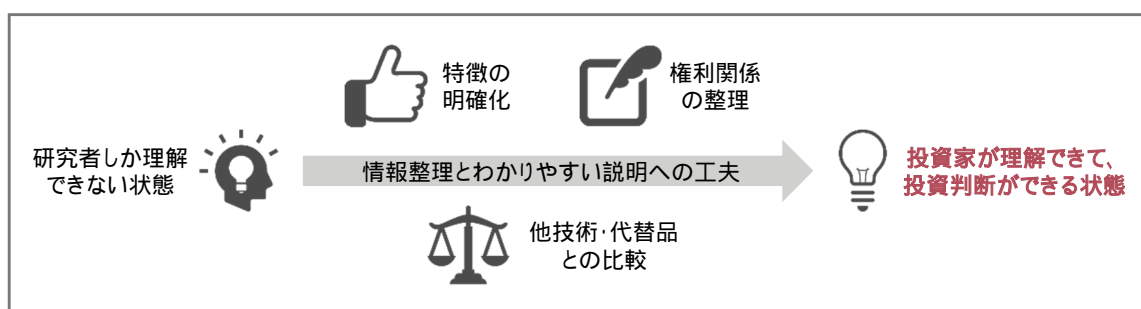
スタートアップは、近々シリーズAの資金調達を検討していましたが、知財に関してどのように投資家に説明するべきか、投資家はどのような点に着目しているのか等がわからず、的を射たプレゼンテーション資料を作成できずにいました。そのため、当時の状況では、投資額が希望額に達しないことも考えられました。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、ビジネス専門家を中心に、投資家の視点と対応について助言しました。スタートアップは、大学より特許の独占的ライセンスを受けていましたが、当該特許だけでは、現在のスタートアップのコア技術を守り切れていないことをメンタリングを通じて認識していました。

上記のような状況で、メンタリングチームは、「大学から独占的なライセンスを受けていること」と「知財に関する課題を認識しており、その課題に対する具体的な対応策も準備していること」を説明するよう助言しました。

投資家が投資判断ができる状態にまで整理



3. 本事例のkey factor

課題と対応策を明確に説明しよう

投資家には、自社の課題をきちんと認識していることと、それに対する対応策が明確になっていることを説明することが有効です。

ライセンスは独占権があるとより良い

他社から特許等のライセンスを受ける場合、投資家は、他にもライセンシーがいるかどうかに着目する場合があるため、可能であれば、独占的なライセンスを受けることが重要です。

課題4 資金調達に有効な知財の活用法がわからない(2/2)

投資家に対して、自社の知財をどのようにアピールすれば
資金調達に有効となるのかがわからない。

事例

顧客獲得シナリオを説明する際は、市場の説明の仕方に留意する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、投資家への顧客獲得シナリオとして、一般的な要素でセグメンテーションした市場の占有率を用いて説明しようと考えていました。

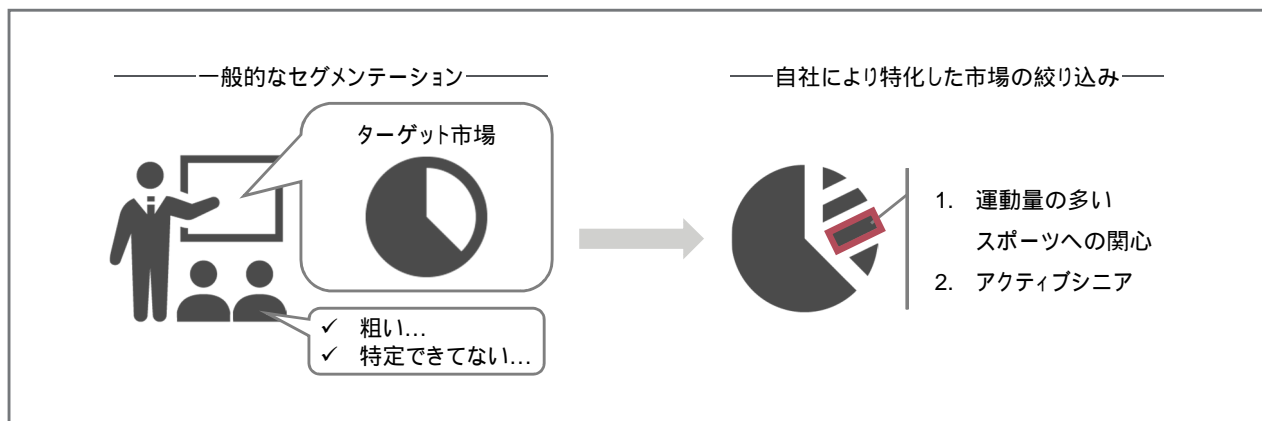
具体的には、「3年後にアクティブシニアの5%、5年後に高齢者全体の8%を獲得する」というような説明をしていましたが、革新的な技術を有している割に市場を獲得できないのではないかと投資家に感じられてしまうことが懸念されました。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップに対し、セグメンテーションをより自社の提供価値に沿ったものにするべきであると助言しました。

当該スタートアップは、長時間にわたり強力に人をアシストできる機械を製造していました。そのため、市場を「運動量が多いスポーツ等を活発に行いたいと思っているアクティブシニア」の市場に絞り、当該市場で50%の市場を獲得するという説明することを助言しました。

自社により特化した市場の絞り込み



3. 本事例のkey factor

自社技術の価値から市場を設定しよう

自社の技術の価値を踏まえた市場を設定することで、投資家に自社技術の特徴を端的に表現できるようになります。

ターゲットを絞り高い市場占有率を目指そう

自社技術の特徴にマッチした顧客像を明らかにし、その市場での占有率を高める戦略を投資家に説明することが重要です。

課題5 秘匿又は権利化の見極めがうまくできない(1/2)

外部に製造等を委託する場合に、ノウハウとして秘匿するのか権利化するのかをどのように判断すれば良いのかわからない。

Point

- 自社の技術の秘匿又は権利化の検討は、**自社の技術の内容や、自社の製品の製造工程を踏まえて検討**することが必要です。
- **秘匿する場合でも**、技術流出に備えて専門家に相談しましょう。

事例

専門家の協力を得て、秘匿又は権利化を見極める

1. スタートアップの課題

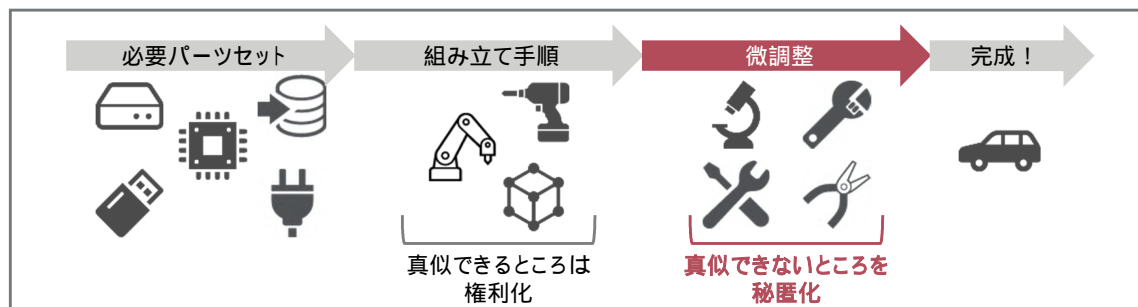
スタートアップは、製品の量産体制を整えるため、国内の製造事業者への外部委託を考えていました。

スタートアップは、外部委託業者によるリバースエンジニアリングの危険性は認識しており、秘匿と権利化を活用して技術を保護することが有効であることも理解していましたが、実際にどのような視点で、秘匿するものと権利化するものを特定するのかがわからず、外部委託契約が進まない状況となっていました。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップが作成した製造工程の一覧表を確認し、社員が感覚で調整している工程等他社が容易に真似できない部分を秘匿とすることにしました。

秘匿化するか権利化するかの見極め



上記以外にも、ユーザーインターフェース等、技術の内容がすぐにわかってしまうもの等は権利化し、特定の技術者しかできないテクニック等はノウハウとして秘匿化することが一般的であること、秘匿する場合、不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」の3要件をすべて満たすことが必要なこと等を助言しました。

3. 本事例のkey factor

専門家に相談しよう

「秘匿や権利化等の打ち手」、「技術流出への対応策」等を考えるには、専門的な知識が有効なため、専門家への相談が重要です。

見てわかるモノは権利化が基本

特に、ものづくりにおいて技術の内容がすぐにわかってしまうもの等は権利化することが基本となります。

課題5 秘匿又は権利化の見極めがうまくできない(2/2)

外部に製造等を委託する場合に、ノウハウとして秘匿するのか権利化するかをどのように判断すれば良いのかわからない。

事例

海外への製造委託の場合は、秘匿部分を一層慎重に見極める

1. スタートアップの課題

スタートアップは、海外工場への製造委託を予定していました。

当初は委託先が必要な部品を全て調達し、製造するという委託内容を計画していました。しかし、海外における完璧なリバースエンジニアリング対策は存在しないと言われるような環境において、このような委託内容では、すぐにスタートアップの技術が流出してしまうことが懸念されました。

2. IPASでの対応

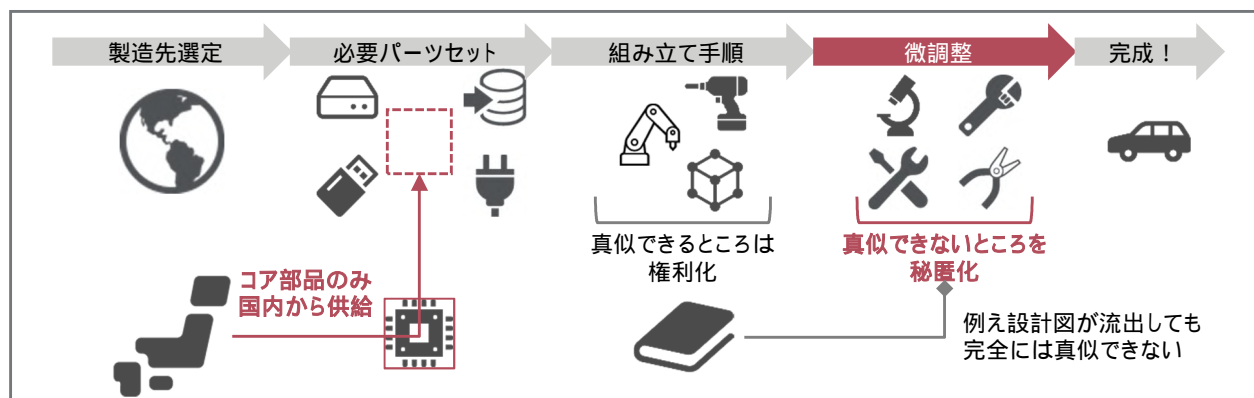
メンタリングチームは、このような状況を踏まえ、委託内容を見直すことを提案しました。

具体的には、スタートアップの製品のコア技術をつかさどる部品は、日本国内で調達し委託先に支給する形とすることを提案しました。

また、製品の肝となる部品の配置や部品ごとの間隔等については、なぜそのような配置や間隔になっているかはノウハウとして秘匿することを提案しました。このような措置は、たとえ設計図が流出したとしても、配置や間隔等の理由がわからず精緻に模倣されない場合があり、それにより模倣品の質を下げるという効果が期待できます。

さらに、日本で調達する場合でも、現地では調達先企業名がわからないようにすることや、許認可を得る場合に政府機関に提出した図面が地元競合企業等に流出するケースへの対策もアドバイスしました。

海外製造におけるリバースエンジニアリング対策



3. 本事例のkey factor

国内調達の余地は残そう

海外に製造委託する場合でも、コア技術の部分は国内での製造や調達とすることで、リバースエンジニアリングを抑止しましょう。

製品内部の仕組みやその理由は説明しない

特に海外では、設計図が容易に流出することがあるため、流出を想定して、製品内部の仕組みやその理由は説明しないことや更にはブラックボックス化すること等が肝要です。

課題6 大学や共同研究の成果に関する権利の帰属が問題になる(1/2)

大学や他社等との共同研究においては、権利の帰属やライセンスの設定等が、その後争いになりうる。

Point

- 大学や共同研究で生まれた成果に関する**権利の帰属**は特に注意しましょう。
- 共同研究の際に、**押さえるべき権利範囲**のポイントを理解しましょう。

事例

前所属先で取得した権利に関しては、独占的に実施できるような策をとる

1. スタートアップの課題

スタートアップの社長は、起業前に大学で発明した技術を大学の名義で特許化していました。そして現在、この技術を活用した事業を行うため起業をしており、大学と交渉し特許の譲受（購入）又は実施権許諾（ライセンス）を受ける必要がありましたが、交渉のゴールをどこに設定するのか、どのように交渉すれば良いのかがわからず、具体的な交渉に入れませんでした。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、選択肢として権利の譲受と実施権許諾をあげ、長所・短所を整理しました。次に、理想のゴールと、最低限死守すべき条件を設定しました。理想は権利の譲受でしたが、本技術を活用できる企業は他に想定できず、実質的に自社のみが活用しうるものであったため、最低限大学から実施権を受ける形でもよいとの方針としました。

他者の特許技術を実施する際の選択肢とそれぞれの特徴

譲受/実施権を得た スタートアップが できること	権利全て譲受	権利一部 譲受	専用実施権	サブライセンス付 独占的通常実施権	独占的 通常実施権	通常実施権
技術の実施						
技術の独占		* 他の権利者も 実施可能		* 原則権利者も 実施可能	* 原則権利者も 実施可能	×
他者への ライセンス		* 他の権利者の 同意が必要			×	×
他者への差止請求				* 原則不可	* 原則不可	×
備考	他より費用が 多くかかる	権利を他者と 共有するため 制約が生じる	特許庁原簿へ の登録が必要 権利者も実施 不可	製品の生産委託や 特許を利用したラ イセンス事業が可 可	製品の生産委託や 特許を利用したラ イセンス事業が不 可	他より費用が 少なく済む

(注)一般的なケースとして示しており状況に応じて専門家への相談が必要

3. 本事例のkey factor

投資家を意識した交渉のゴール設定をしよう

大学から通常実施権しか得られていない場合には、投資家からの評価が低くなる場合があります。可能であれば、権利の譲受か専用実施権、サブライセンス付独占的通常実施権を得るようにしましょう。少なくとも独占的通常実施権を得ることが望ましいです。

可能な限り独占権を得よう

通常実施権のみを得てビジネス展開すると、大学は他社へもライセンスすることができるため、自社独占ができなくなります。一方、特許権を譲受したり、専用実施権や独占的通常実施権を得ておくと、技術を独占できないという不安がなくなります。

課題6 大学や共同研究の成果に関する権利の帰属が問題になる(2/2)

大学や他社等との共同研究においては、権利の帰属やライセンスの設定等が、その後争いになりうる。

事例

共同研究の際、自社が持つ知的財産権を明確化して契約する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、社内に技術者が多く、知的財産の重要性は認識していましたが、契約で互いの権利・義務を明確化することの重要性までを十分認識している人材が不足していました。その結果、共同研究先との間で、どの研究成果をどちらの権利とするのか又は共同保有とするのかといった、権利の棲み分けを明確化しないまま、研究を開始していました。そのため、権利化できそうな開発があった場合、当該スタートアップの知財となるか否かがわからない状況となっていました。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、共同研究開発先との間の契約締結について、下記のような4つの助言を行いました。

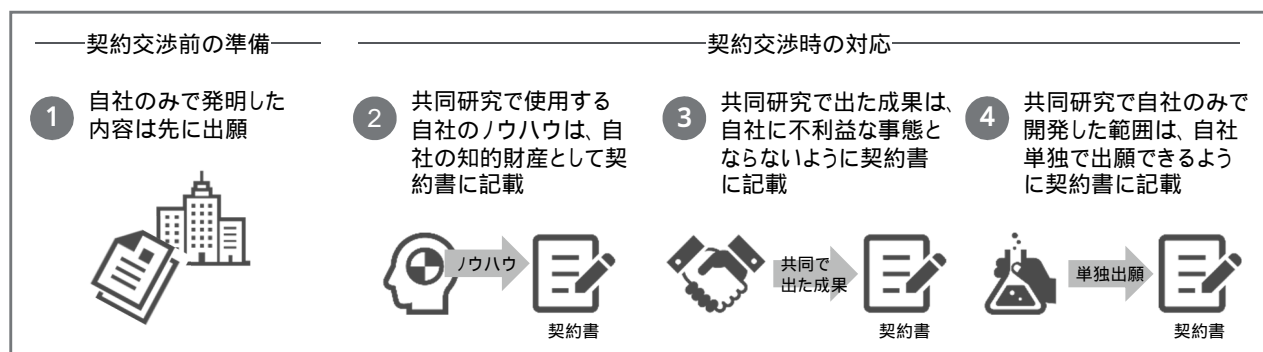
一つ目は、共同研究前に自社のみで発明した内容については出願しておくこと。

二つ目は、共同研究前に自社のノウハウの確認を行い、共同研究で使用するノウハウと使用しないノウハウとに分け、使用するノウハウのみ自社ノウハウとして開示しかつ自社の知的財産である旨を契約上で担保しておくこと。

三つ目は、共同研究で出た成果については、自社に不利益な事態とならないような契約とすること。(不利益な契約の例：権利を全て相手方が取得し、将来自社の実施ができなくなる等)

四つ目は、共同研究で自社のみで開発した範囲については、自社単独で出願できるような契約に少なくともすること。

共同研究開発先との契約締結の際の留意事項



3. 本事例のkey factor

共同研究開発の際は他社との契約を前提としよう

共同研究では、研究成果の知的財産権の帰属について共同研究者ともめる場合があります。そのため、研究開始前に、共同研究開発契約等でルールを合意しておくことが重要です。

自社に有益な成果を自社の権利としよう

共同研究開発においておさえるべき権利範囲は非常に重要です。専門家等の力を借りて、自社に有益な研究成果を自社の権利として確保できるように努めましょう。

課題7 アルゴリズム等のソフト面での知財活用が難しい

侵害されているかどうか証明するのが難しいソフト技術を知財的にどうやって武器としていくのか？

Point

- アルゴリズムの処理は抽象化し、**インプット及びアウトプットの内容を具体化したアプリケーション**で出願しましょう。

事例

インプット及びアウトプットを具体化したアプリケーションに関する特許を出願する

1. スタートアップの課題

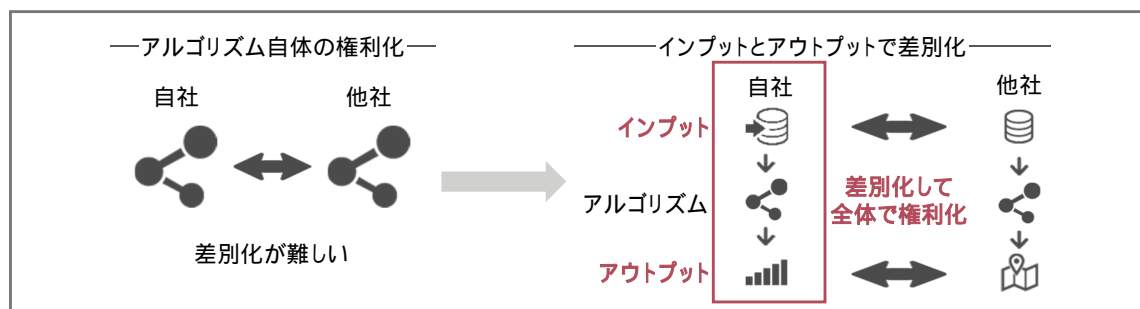
スタートアップは、大量の個人データをAIによって解析するサービスに取り組みたいと考えていました。しかし、アルゴリズムを特許化したとしても、アルゴリズムは外から見えないものであり、特許出願によって開示することにより、他社に勝手に技術を使われてもわからないため、どのように自社の技術・アイデアを守れば良いのかがわからない状態でした。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、アルゴリズムのみではなく、アルゴリズムを活用したアプリケーションを想定して特許を出願することを提案しました。

具体的には、インプットの内容、それに対するアルゴリズム処理を抽象化したプロセス、出てきたアウトプットの内容を含めたアプリケーションに関する特許出願をすることを提案しました。

アルゴリズムを含むサービス全体で権利化



3. 本事例のkey factor

インプットとアウトプットに着目しよう

アルゴリズムそのものを権利化しても、他社がその権利を使っているのかわかりません。そのため、アルゴリズム処理を抽象化するとともに、インプットのデータとアルゴリズム処理により出てきたアウトプットに着目した権利化を検討することが重要です。

課題 8 特許権による独占期間を長期化する戦略が不十分

医薬・バイオ系等、製品の研究・開発期間が長い分野において、特許ポートフォリオにより実質的な独占期間を最大化する戦略が十分に取られていない。

Point

- 医薬やバイオ等の特許の有効性が非常に高い分野では、実質的な**独占期間**を長期間確保するための出願戦略が重要です。

事例

段階的な権利化により独占期間を長期化する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、出願を段階的に行うことで製品の実質的な独占期間を延長できることを知らなかったため、一つの特許を取得したことで満足しており、製品の実質的な独占期間を長期化する機会を逃していました。

2. IPASでの対応

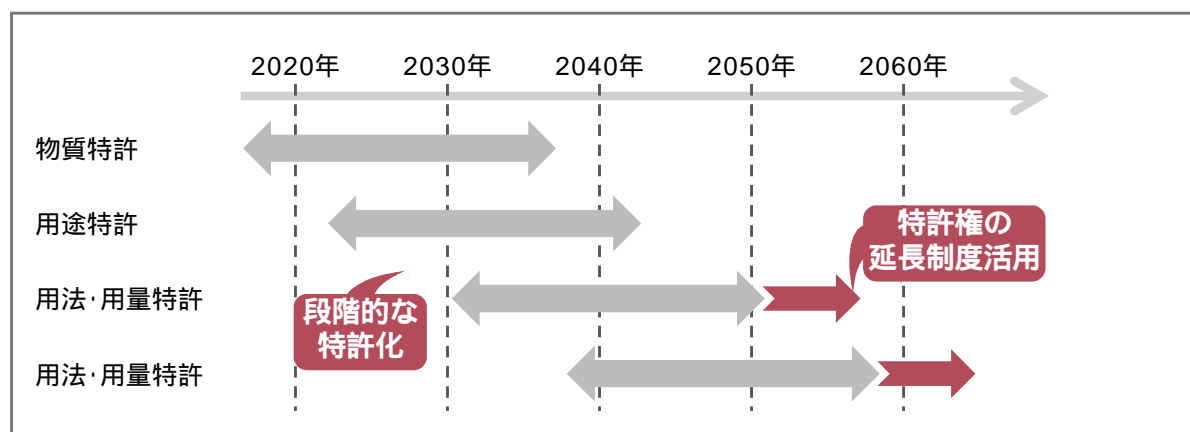
メンタリングチームは、スタートアップから製品や知財取得状況の説明を受け、現在の知財ポートフォリオを描きました。

その中で、まだ補強可能な部分を明らかにし、それらを段階的に特許化することで、製品の実質的な独占期間を延長できることを認識しました。

併せて、医薬品特許については、特許の登録又は臨床試験の開始から薬事承認までにかかった期間（薬事承認を得るために特許発明が実施できなかった期間）の分だけ特許の存続期間を最大5年延長できる制度があることも助言しました。

そして、特許出願する順番を描くことで、今後の知財化戦略を構築しました。

段階的な特許化による独占販売期間の長期化



3. 本事例のkey factor

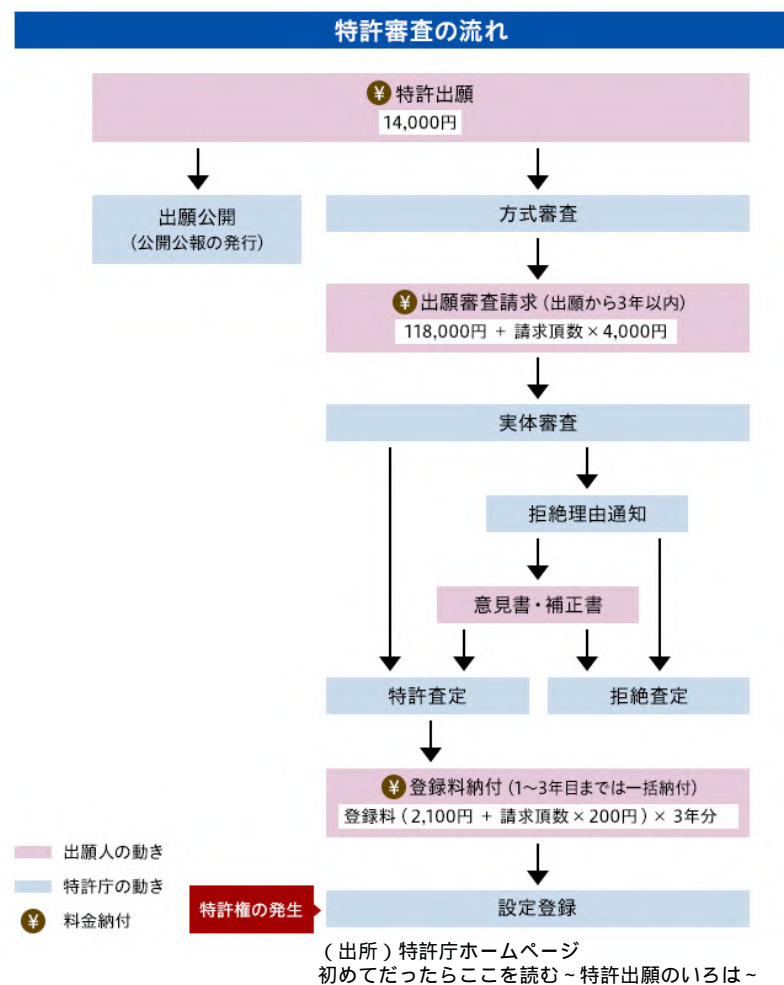
独占販売期間を長期化しよう

特に創薬事業は、研究開発に多額の期間と資金が必要なため、できる限り長期の独占販売期間を確保することで、投資回収率をあげる必要があります。

段階的な権利化を検討しよう

段階的に出願・権利化する方法は様々な企業が実施しているので、先行する類似製品の出願事例を参考に、自社の出願戦略を検討しましょう。

知財の中でも特に、特許権についてその手順と期間について国内・海外に分けてご紹介します。



1. 国内の特許出願から特許取得までの流れ

特許庁では、特許出願があると、まず「**方式審査**」が行われ、形式的な不備等をチェックします。次に、出願日から3年以内に出願審査の請求をすることができ、当該請求をした後に、「**実体審査**」が始まります（出願から3年以内に出願審査の請求をしなかった場合は、特許出願が取下げられたものとみなされます。）。

「**実体審査**」では、審査官が先行文献を調査する等して、拒絶理由の有無を検討します。そして、拒絶理由があれば、審査官は、特許出願人に対して、「**拒絶理由通知**」を出します。

特許出願人は、その拒絶理由通知に対して、拒絶理由に根拠がない旨の「**意見書**」や特許請求の範囲等を補正する「**補正書**」を提出します。

この主張により拒絶理由を解決できた場合、審査官が「**特許査定**」を行い、特許料の納付を行うことで、特許権を取得できます。なお、拒絶理由を解決できなかった場合、審査官が「**拒絶査定**」を行います。

通常の特許出願の場合、審査請求から特許査定までの期間は平均して**14ヵ月程度**を要します。ただし、スタートアップ企業等一定の要件を充たす会社が利用できる「**スーパー早期審査**」を利用すると、審査請求から平均して**2.5ヶ月程度**で特許査定が得られる可能性があります。

スーパー早期審査の手続についてはこちら

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/supersoukisinsa.pdf>

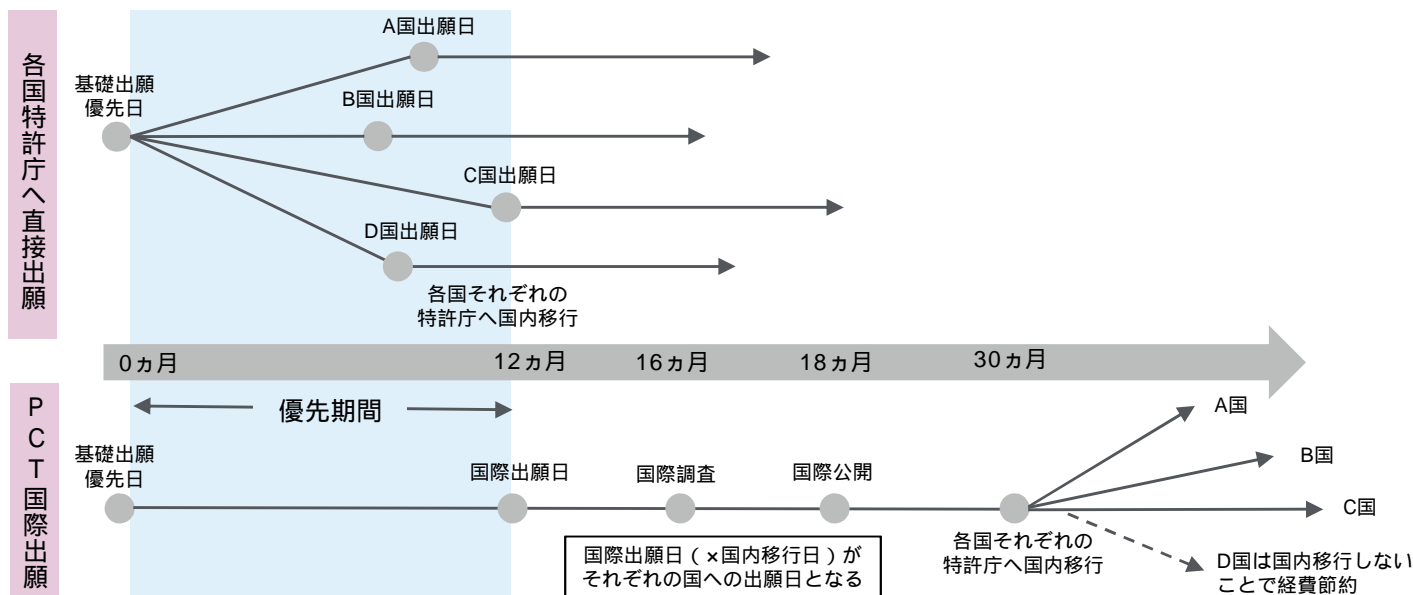
2. 国際出願から特許取得までの流れ

国際出願には、「**直接出願ルート**」と「**PCTルート**」があります。

「**直接出願ルート**」は、権利を取得したい国にそれぞれ出願する方式ですが、パリ条約に基づく優先権を主張した外国出願の場合、日本で出願した日から1年以内にパリ条約の優先権を主張して第2国（外国）で出願すると、もとの特許出願の日を基準として判断されます。

「**PCTルート**」の場合、国内出願（基礎出願）をしてから1年以内に国際出願し、基礎出願から30ヶ月以内に特許を取得したい国の特許庁へ国内移行を行います。

国内出願後1年間に請求項の追加等の権利内容の追加ができるため、市場動向を見ながら権利内容を追加、国内出願から30ヶ月後に、どの外国に出願をすればよいのか決めれば良いことになります。



出所：平成30年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキストより改編

課題9 既存の特許では自社のコア技術を十分に守り切れていない(1/2)

自社のコア技術の権利化を図る際には、その技術を誰に対し、いつ・どこで・どのような目的で行使するかを整理し、他社から収入を得るためのものなのか、他社からの攻撃を防ぐものなのか、バリューチェーン上どの部分に影響があるのか、といった権利の活用方針を立てることが必要である。

Point

- **権利範囲がビジネスの内容とマッチしているか確認しましょう。**
- マッチしていない場合は、すぐさま追加で特許を取得する等して、早急にコア技術を守るようにしましょう。

事例

周辺技術の特許出願により自社のコア技術の保護を強化する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、現在の自社のコア技術はすでに出願した特許等で守られていると考えていました。しかし、これらの特許の出願時は特許権を取得することを主眼に考えていたため、出願内容や権利範囲を吟味していなかったことや、特許の出願時に想定していた事業と現在の事業が少しずつ増えてきたことから、現在の事業は今持っている特許では完全には保護されていないことがわかりました。

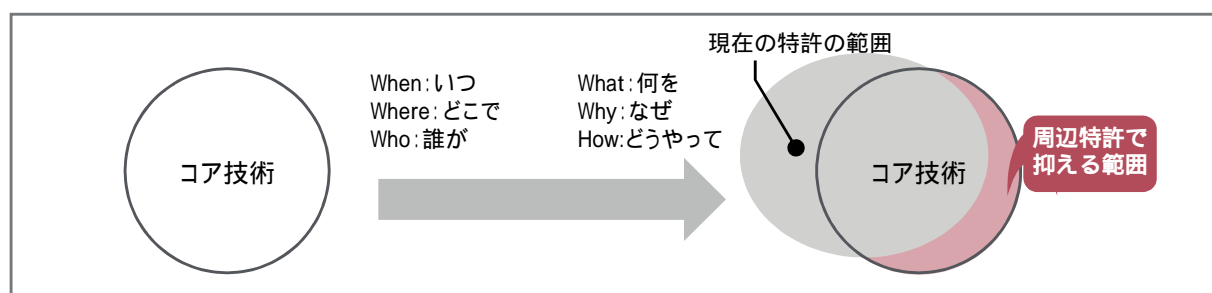
当時、スタートアップは大手企業と共同研究開発の契約交渉を実施している段階だったため、このコア技術が守られていないと、大手企業に対する交渉力が落ち、自社に有利な契約を結べない状況に陥ることが懸念されていました。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、既存の特許の周辺技術について新たに特許出願し、周辺特許を押さえることを提案しました。

周辺特許の出願に当たっては、事業の5W1Hの検討と事業計画との擦り合わせを行った上で、コア技術のどの部分が既存の特許権では保護されていないかを明らかにしました。

周辺特許の取得による自社のコア技術の保護



3. 本事例のkey factor

出願時に、事業を具体的に想定しよう

特許は、取得することに意味があるのではなく、事業に活用して初めて意味があると考え、出願時に具体的な事業を想定して権利化するようにしましょう。

守られていない部分は追加出願しよう

既に取得した特許で現在の自社の技術、事業が守られていないと認識した場合は、可能な限り追加出願を行い事業範囲をカバーするようにしましょう。

課題9 既存の特許では自社のコア技術を十分に守り切れていない(2/2)

自社技術の権利化を図る際には、その技術を誰に対し、いつ・どこで・どのような目的で行使するかを整理し、他社から収入を得るためのものなのか、他社からの攻撃を防ぐものなのか、バリューチェーン上どの部分に影響があるのか、といった権利の活用方針を立てることが必要である。

事例

現時点でのMVPを守るため、分割出願を行い自社技術の保護を強化する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、社長が大学時代に取得した特許をコア技術として事業を展開することを考えていました。しかし、MVP (Minimum Viable Product : 必要最小限の機能のみをもつ最もシンプルな製品) を明確化したところ、既存の特許では、MVPを守り切れていないことがわかり、他社が同様の製品を出してきても対抗できないことが懸念されました。

これは、特許出願段階では、まだ開発段階で具体的な事業が見えておらず、MVPがはっきりしていなかったためと考えられます。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、自社技術の顧客への価値からMVPを特定し、そのうち既存の特許でどの部分が守られていないのかを特定しました。

そして、既存の特許の分割出願を行うことで、MVPを守ることを提案しました。

MVPを守るための対応例 (分割出願)



なお、既存の特許は社長が大学時代に取得したものであり、大学名義の特許となっていました。そのため、専門家はスタートアップに対し、大学とライセンス契約を締結すること、そして、契約の中では、分割出願等の際にスタートアップが独自に弁理士を選べる権利を持つ条項を入れることを提案しました。これにより、分割出願の方針策定や特許審査への対応を円滑に行えるようになります。

3. 本事例のkey factor

既存特許の権利範囲は常に意識しよう

特許出願時と現時点では、事業に求められる技術のコア部分が異なる場合があります。そのため、定期的に既存特許の権利範囲を確認し、必要な措置をとることが重要です。

特許を補強しやすい環境を整えておこう

特許のライセンスを受けている場合等は、特許の補強にライセンス元との交渉や調整が必要になります。このため、特許を円滑に補強できるよう、ライセンス契約の条項を工夫する等の措置が有効です。

課題10 自社技術に関連する特許調査の検討と対応方法(1/2)

自社で開発予定の製品やコア技術に関連する他社特許の調査結果をどう活用するのかがわからない。

Point

- 自社技術に似た他社による出願を認識したとしても、そこで諦めるのではなく、**冷静に対処**しましょう。
- 既存の権利保有者が存在する場合は、その**権利保有者との関係性**や**権利行使された場合の自社のダメージ**を考慮して対応方針を決めましょう。

事例

出願状況や拒絶理由を把握し、冷静に対応する

1. スタートアップの課題

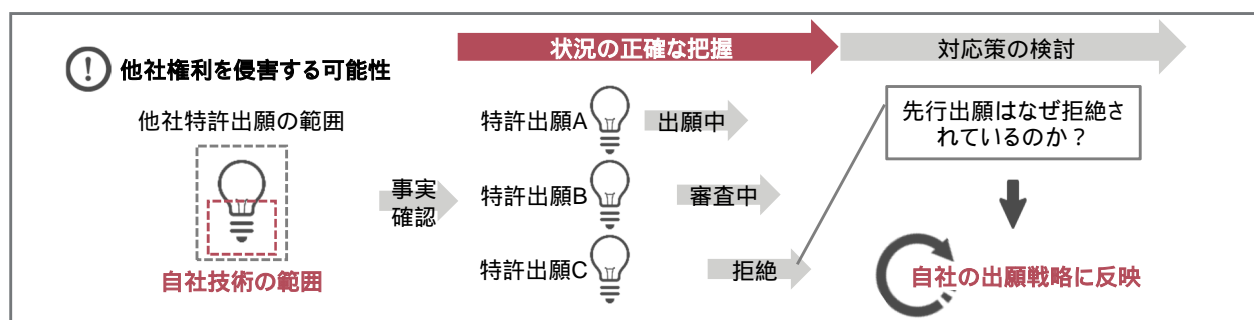
スタートアップが自社で開発を考えている製品について、大きく上位概念化された権利範囲の広い特許出願が他社によって先にされていました。当該スタートアップもこの出願がそのままの権利範囲で特許になるとは考えていなかったものの、競合他社の権利が有効な範囲と差別化を図るために自社の特許出願戦略をどうすれば良いか迷っていました。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、まず、スタートアップの技術分野に関する各国の特許出願状況及び審査状況を調査しました。

その結果、この技術分野においては、広い権利範囲の特許は拒絶される傾向にあり、懸念対象である競合他社の特許出願についても、広い権利範囲の特許出願は拒絶され、その他の狭い権利範囲の特許出願もまだ審査中で権利化されるかどうかはわからない状況でした。

権利侵害の可能性があっても状況を正確に把握して自社の出願戦略に役立てる



また、スタートアップは、できるだけ権利範囲の広い特許の取得を狙っていたので、メンタリングチームは、調査結果を分析し、スタートアップが特許を取得するための方策について検討しました。

3. 本事例のkey factor

他社による出願があっても
冷静に対処しよう

特許出願されているからといってそのまま権利化されるかどうかはわかりません。そのため、他社による特許出願の審査状況等を逐次把握しておくことが重要です。

先行する特許出願から学ぼう

自社が特許出願を行う領域において、他社の出願内容や出願状況を分析することで、自社の出願に活かしましょう。

課題10 自社技術に関連する特許調査の検討と対応方法(2/2)

自社で開発予定の製品やコア技術に関連する他社特許の調査結果をどう活用するのかわからない。

事例

既存の特許権等の権利保有者との関係性に合わせて対応方針を決める

1. スタートアップの課題

スタートアップは、優れたアルゴリズムを有するIT企業でした。

自社技術に関連のある特許出願に関する調査検討が不十分であると考えていましたが、具体的にどのように調査を実施し、調査結果に対してどのように対応すべきかがわかりませんでした。

2. IPASでの対応

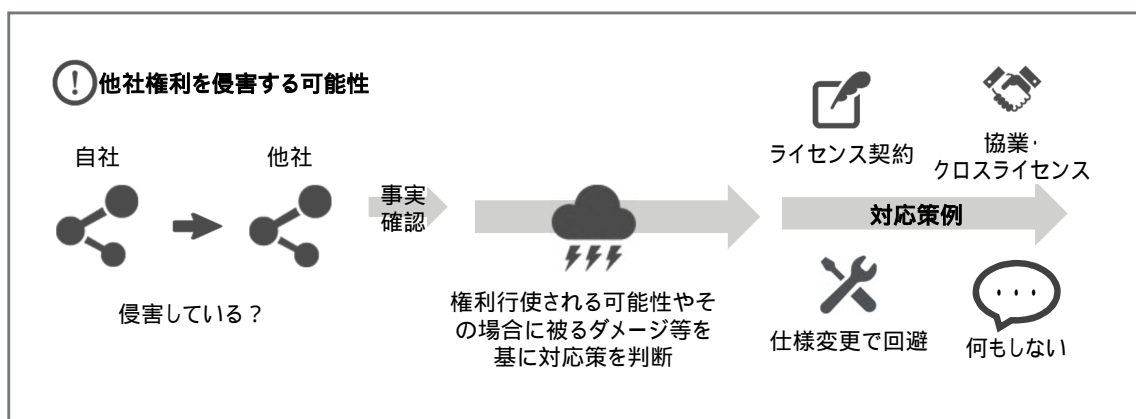
メンタリングチームは、特許の調査方法と、特許がどのような範囲で権利化されているか等特許の読み方について、具体例を使って説明しました。

さらに、先端的な技術分野においては、この分野の技術者が一般的に使用している技術も特許出願されているケースがあるので、その場合の対応方法についてもアドバイスしました。

すなわち、もし、将来他社の特許が成立してしまった場合にはライセンス許諾を得るか、スタートアップ側の仕様変更で逃れるかになります。他方で、もし明らかに特許が成立しないと考えられる場合には何も手を打たないことも考えられますが、専門家と共に相当詳細に検討する必要があります。

上記のいずれの方法をとるかは、後々他社が権利行使してきた際の自社の被るダメージの水準によって決めることが一般的であると助言しました。また、同様に影響を受ける別の他社と協業して利用に向けた共同戦線を組む、クロスライセンスを狙うといった手法もあると助言をしました。

他社権利を侵害する可能性がある場合の対応例



3. 本事例のkey factor

仕様変更等を考えよう

自社の技術が、請求項で書かれている内容のどれか一つでも異なっていれば、原則侵害とはならないため、特許侵害が懸念される場合は、まずは仕様変更を考えてみましょう。

権利行使された際のダメージで手法検討

侵害の懸念がある場合の対応方法については、後々他社が権利行使してきたときに自社が被るダメージを踏まえて最適な手法を検討しましょう。

課題11 契約や利用規約の文言の検討が不十分(1/2)

受注、請負、共同研究、共同開発等での契約や、サービス提供時の利用規約における条件や文言の検討ができていない。

Point

- **契約交渉のセオリー**をあらかじめ押さえましょう。
- 契約内容や利用規約のポイントは**専門家がノウハウ**を持っているので相談しましょう。

事例

契約交渉のセオリーをあらかじめ知った上で、大企業等との交渉に臨む

1. スタートアップの課題

スタートアップは、共同開発の話を進めていましたが、相手先から提示された契約書案は自社に非常に不利なものとなっており、対応に悩んでいました。

このような事例は、特に大企業とスタートアップとの契約交渉の中で散見されますが、スタートアップ側に交渉の実務経験が不足しているため、生じる課題と考えられます。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、契約交渉のセオリーを含め、こちらがどこまで譲歩できるかを定めることをアドバイスしました。そして相手方から提示された契約書案に記載されている条件を、受け入れられる部分と受け入れられない部分に分け、受け入れられない部分の文言を譲歩できる文言に修正しました。

メンタリングチームが提案した修正案を基に交渉した結果、こちらの提示した条件を相手方が受入れてくれることになり、相手方とよい関係を維持しながら交渉を進めることができました。

専門家活用による契約交渉のブラッシュアップ



3. 本事例のkey factor

あらかじめ交渉のセオリーを知っておこう

交渉相手が準備する最初の契約書案では、相手側に有利な契約内容にしていくことが多いので、これを踏まえて自社がどこまで譲歩できるのかをはっきり決めて、慎重に文言を検討しましょう。

専門家に相談しよう

特に契約に関しては後々争いになるポイントについて専門家が多くの知見を持っているので相談しましょう。

課題11 契約や利用規約の文言の検討が不十分(2/2)

受注、請負、共同研究、共同開発等での契約や、
サービス提供時の利用規約における条件や文言の検討ができていない。

事例

専門家と相談しながら、自社のサービスに合った利用規約を用意する

1. スタートアップの課題

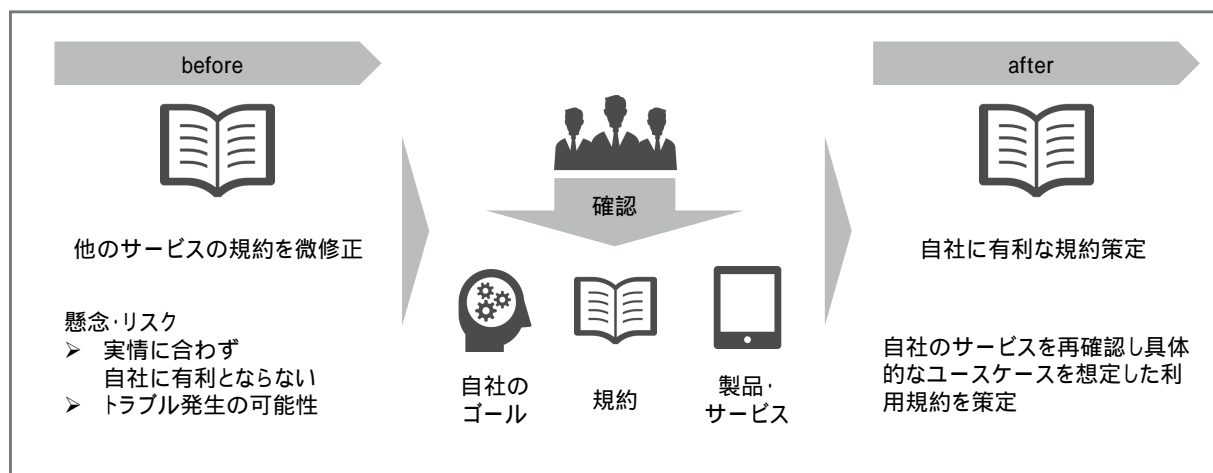
スタートアップは自社の製品（データ）をwebを介して顧客に提供することを想定していましたが、データの利用規約については、他のサービスの利用規約を微修正して使おうとしていました。しかし、それでは自社がサービスを展開していくうえで適切な内容になっていませんでした。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、利用規約案をレビューし、確認点を整理しました。

レビュー後、メンタリングチームは、スタートアップに製品の概要やサービスの提供方針を確認しつつ、修正すべき点を指摘・助言していきました。本件では特に、使用する単語の定義や、ユーザーによるデータの二次利用を通じて生まれた製品の権利帰属の整理等がポイントとなりました。

自社の製品・サービスに合った利用規約の策定



3. 本事例のkey factor

自社のサービスに合った規約としよう

他のサービスの規約を雛型にする場合、言い回しが古かったり、自社のサービスに適合していない場合があります。自社のサービス内容やビジネスモデルを再確認し、具体的なユースケースを想定した利用規約を作成しましょう。

専門家に相談しよう

契約書の作成は、専門的な知見が必要なため、弁護士等の専門家に相談することが重要です。

課題12 専門家に何を相談して良いのかわからない(1/2)

自社の技術が権利化できるかどうか、権利化する場合に有効に活用できる権利とするにはどうすればよいか等、専門家に相談したほうがよい事項を知らない。

Point

- 自社の技術の中にも**権利化できるものがある**ことを知りましょう。
- 権利化する際の**権利範囲の作り方**を学びましょう。

事例

特許の要件に合うかどうかを専門家に見てもらう

1. スタートアップの課題

スタートアップは、自社の技術を当たり前のものと考えていたため、これらの技術について特許を取得できるとは思っていませんでした。

これは、スタートアップに技術力の高低と、特許の要件（新規性・進歩性等）との性質の違いについての知見がなかったためと考えられます。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップから製品及び製品の利用者への提供の仕組みについて説明を受けました。

その際、メンタリングチームでは、製品自体ではなく提供の仕組み（利用者とのインターフェイス）に特許性があることを認識し、この点について特許を出願するようアドバイスしました。

3. 本事例のkey factor

専門家を交えて技術の棚卸しを行おう

定期的に弁理士等を交えて自社技術の棚卸しをすることで、権利化できる技術のシーズを発見できることがあります。

自社技術をわかりやすく説明しよう

弁理士等に相談する際は、自社の技術の特徴や市場の特性、事業内容等をわかりやすく説明することで、より効果的なアドバイスを受けることが可能となります。

Column3

先行して発明を公表せざるを得ない場合の対応方法



出願前に発明の内容を公表した場合

特許出願前に日本国内または海外において、公知・公然実施・文献公知となった発明は特許を受けることができないため（特許法29条1項）、出願前に発明の内容を公にしまうと、特許権を取得できなくなります。

対策1：NDAの活用

投資家、協業先、顧客先等の情報を開示せざるを得ない者との間で、秘密保持契約（NDA）を締結した上で、当該情報を開示すれば、公知あるいは公然実施されていないことになり、新規性が喪失しないこととなります。

対策2：新規性喪失の例外

スタートアップの意に反して、あるいはスタートアップの行為に起因して、公知・公然実施・文献公知となった発明は、公知等になった日から1年以内に出願をすれば、新規性は喪失していないものと扱われます（特許法30条1項及び2項）。ただし、後者の場合には、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる旨の証明書が必要になります（特許法30条3項）。

ただし、欧州では、自ら公開した発明でも新規性喪失の例外の適用が受けられる場合は公的な博覧会等で公開された発明に限定されており、上記の期間も6ヶ月と短いので、欧州での出願も考えている場合は特に注意が必要です。

課題12 専門家に何を相談して良いのかわからない(2/2)

自社の技術が権利化できるかどうか、権利化する場合に有効に活用できる権利とするにはどうすればよいか等、専門家に相談したほうがよい事項を知らない。

事例

専門家を活用して権利範囲の広い特許の取得に挑戦する

1. スタートアップの課題

スタートアップでは、優れたアイデアを基に特許出願を検討していました。

しかし、アイデアはあるものの具体化まではされておらず、権利化するには十分ではない状況でした。さらに、自社のみで出願内容を検討し、出願手続を行おうとしていたため、権利範囲の書き方等のポイントを適切に抑えられず、権利範囲の狭い内容になっていました。

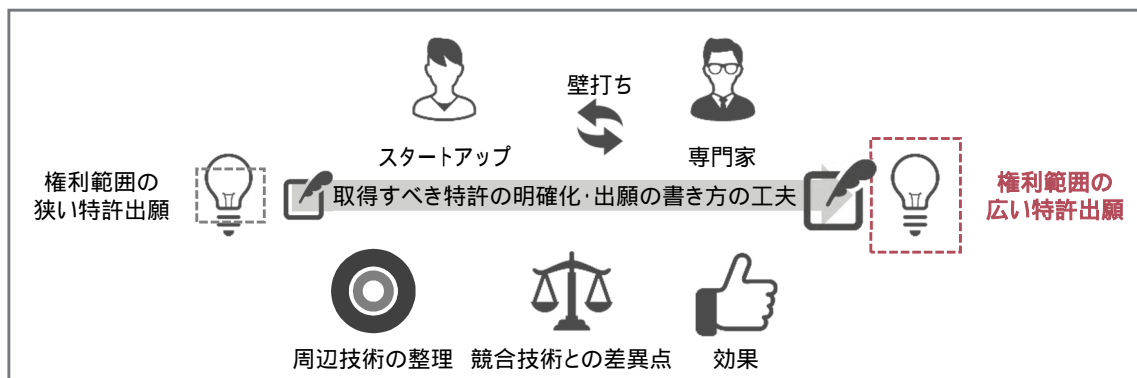
2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップから技術の説明を受け、特許出願すべき内容について壁打ち相手となりました。特に、知財専門家は、壁打ちを通じて先端分野の知識を補充しながら特許の内容を一緒に検討しました。

その結果、「コア技術の周辺技術」、「競合技術との差異点」、「効果」等を踏まえて、競合企業に対抗するために、自社がどのような特許を取得すべきかを検討するに至りました。その上で、メンタリングチームは、アイデアを徐々に具体化し、より広い権利範囲を設定しました。

以上のようなプロセスを経て、特許出願に至りました。

競合企業に対抗できる特許を取得するために



3. 本事例のkey factor

専門的知見を活用しよう

特許は用語の使い方、競合他社の追従を防ぐ文章の書き方等専門的な知識や経験を必要とするため、弁理士の専門的知見を大いに活用することが肝要です。

専門家との壁打ちでアイデアを具体化しよう

出願を考える際には、自社のコア技術から周辺技術や様々な実施形態までをカバーする権利を取得していくために、専門家と壁打ちすることが有効です。

課題13 社内で知財の情報が共有できていない(1/2)

社内での重要な特許を把握していなかったり、それを共有する機会がない。

Point

- 社内の知財の棚卸をして**各知財の必要性や関係性を認識**し、ビジネスに活用しましょう。
- **知財の情報を共有**できる仕組みを作りましょう。

事例

保有する多数の特許を効果的に管理する

1. スタートアップの課題

スタートアップは、国内外で多くの特許を保有し、知財担当者も配置していましたが、効果的な知財マネジメントを遂行できていませんでした。

これは、保有している特許の重要性が知財担当者と経営陣の間で共有されておらず、組織的な動きが困難であったためと考えられます。

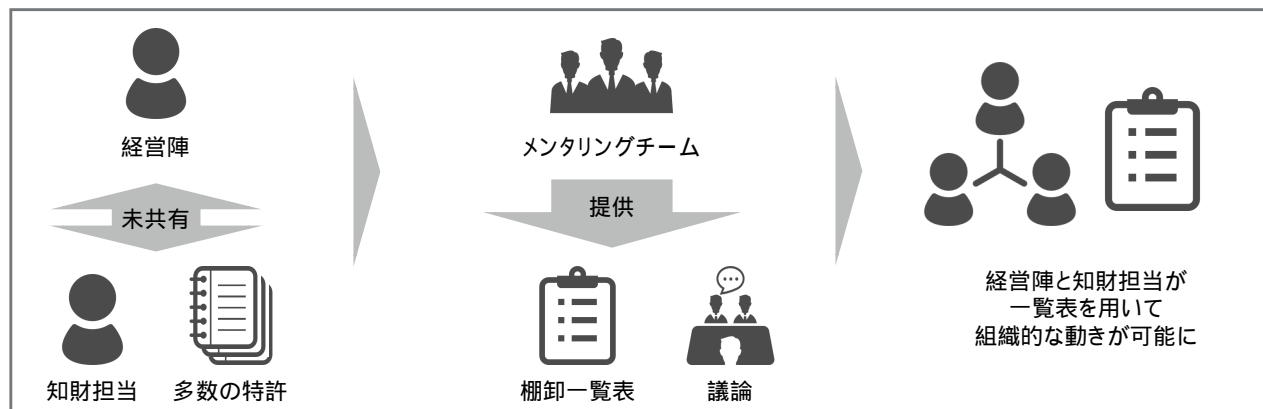
2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップが社内で特許の状況を共有する際に有用な特許の整理フォーマットを提供しました。

スタートアップは、フォーマットに沿って特許の一覧表を作成しました。

メンタリングチームは一覧表をもとに、スタートアップが保有する特許のうち、現在の事業にとって重要と考えられる特許がどれなのかを議論し、今後の特許の整理方針を設定し、スタートアップ社内に共有しました。

保有特許の棚卸と自社の特許状況の見える化



3. 本事例のkey factor

特許の整理フォーマットを作成しよう

多くの特許を保有するようになると、各特許の必要性や関係性等がわからなくなる場合があります。そのため、一覧表を作る等いつでも自社の知財の状況を把握できる環境を整えておきましょう。

課題13 社内で知財の情報が共有できていない(2/2)

社内での重要な特許を把握していなかったり、それを共有する機会がない。

事例

権利化できそうな技術の掘り起こしを仕組み化する

1. スタートアップの課題

スタートアップでは、自社にとって知財は重要であるとの認識はありましたが、特に知財戦略や自社の保有する知財の情報を社内で共有する場を設けていませんでした。

そのため、権利化できそうな技術があったとしても社内で埋もれてしまい、権利化の機会を逃してしまうという懸念がありました。

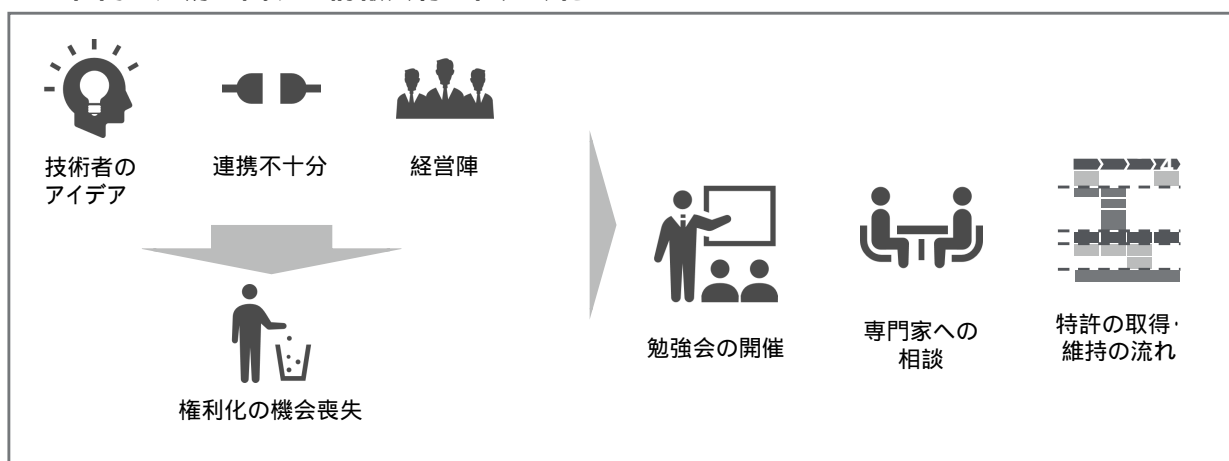
2. IPASでの対応

メンタリングチームは、スタートアップが検討している事業のうちの1つを取り上げ、知財戦略構築のケーススタディを行いました。

その上で、ケーススタディを一般化し、月1回程度の勉強会の開催等のように技術シーズの棚卸を行うのか、知財についてどのタイミングで専門家に相談するのか、特許の取得・維持にどの程度お金がかかるか等の手続の整理と、知財戦略を考える際のポイントをまとめ、知財戦略手順書を作成しました。

これにより、シミュレーションした事業だけではなく他の事業にも応用が利く知財戦略構築のケーススタディとなりました。

社内の知財に関する情報共有の仕組み化



3. 本事例のkey factor

定期的な勉強会を開催しよう

毎月1回程度の勉強会を実施する等して、出願可能な技術の洗い出し、競合の出願動向調査、最新の判例の検討等の情報を社内で共有しましょう。

課題14 社内において、知財戦略の必要性を理解してもらえない

社内では自社のビジネスに対する知財の必要性の理解が不足しており、積極的な協力を得られる雰囲気醸成されていない。

Point

- 報奨制度等の**社内制度**を整えましょう。
- ライセンス事業等知財の活用によるビジネスを成功させる**体制を整えましょう**。

事例

知財戦略の必要性の理解を促進するために社内環境を整える

1. スタートアップの課題

スタートアップは、これまで受託開発事業を事業の柱として成長してきており、今後のさらなる成長を実現していくために、ライセンス事業を育てていくことを検討していました。

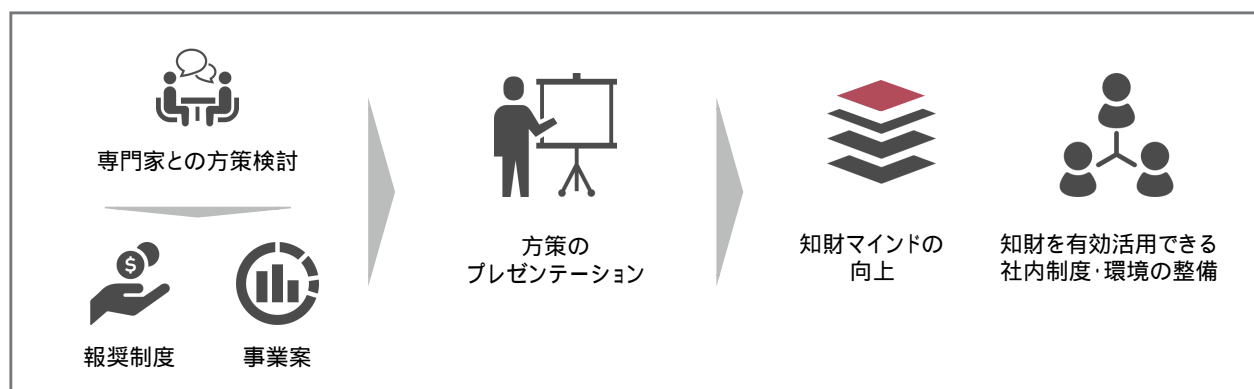
しかし、これまで受託開発事業に携わってきた社員にとっては、「知財を活用した事業」ということへの理解が不足しており、自社技術が社内で埋もれがちになる、営業担当者が知財を意識せずに顧客と受託開発契約を交渉する等の支障が出ていました。

2. IPASでの対応

メンタリングチームは、知財担当者とともに、社内の知財マインドを醸成するための方策を検討しました。具体的には、知財に関する報奨制度等の創設とライセンス事業を実現するための具体案の作成でした。

そして、社内の知財マインド醸成に向けて本方策を実現すべく、上記方策をプレゼンテーション資料にまとめ、ボードメンバーに提案し議論することによって、ボードメンバーと知財担当者間で社内の知財制度の整備やライセンス事業の推進等について合意形成しました。

知財戦略の理解を深めるための社内環境整備



3. 本事例のkey factor

社内制度を整えて知財マインドを醸成しよう

例えば、自らが担当した開発から特許が生まれた際に報奨する制度等を創設し、社員が日々の業務と特許を関連付けて考えられるようにすることが有効です。

ライセンス事業を実現する環境を整えよう

ライセンス事業を実際に実現するには、必要な人材の配置や弁護士やビジネスアドバイザーとの顧問契約等の環境整備が有効です。

3 おわりに

IPAS2018-2019を終えて（まとめ）

IPAS2018-2019を振り返ると、以下の3点については、効果的に知財を守り・活用する上で共通して重要視される部分であると考えられます。

Business
Xp

Point
1

ビジネスに連動した知財戦略を構築しましょう

- 自社製品の想定顧客とニーズを具体的に検討することで、バリューチェーンの中で自社の強みがより明確になります。その上でコア技術の権利化やライセンス等の知財戦略を構築しましょう。
 - ✓ 自社のコア技術や製品・サービスの強みとマッチングする想定顧客やニーズは何か
 - ✓ バリューチェーンの中で自社の強みを最大限発揮するには、どの工程を自社で実施するのか、誰と協業するのか
 - ✓ 必要なのはライセンスのための特許か、他社からの侵害を防ぐための特許か 等

Point
2

知財戦略を構築するタイミングを意識しましょう



- ビジネスの立ち上げ時やサービスのローンチ時等自社の技術を外部に公表する際には、知財について十分に検討しましょう。
 - ✓ ビジネスの立ち上げ、特許出願等にあたって、秘匿または権利化の見極めはできているか
 - ✓ 他者との提携、外部生産委託にあたって、必要な特許出願等を終えているか、秘匿情報を機密性ごとに整理しているか
 - ✓ 製品・サービスのローンチにあたって、必要な特許出願等を終えているか
 - ✓ 契約締結や利用規約策定にあたって、今後の事業を見据えて知財条項を検討しているか 等

Point
3

専門家をより積極的に活用しましょう



- 知財専門家、ビジネス専門家は、多くのノウハウを有しているので、可能であれば定期的に両者同席の上で相談しましょう。
 - ✓ 資金調達や企業連携についてビジネス専門家に相談する
 - ✓ 自社技術の権利化や、より適切な権利範囲の策定に知財専門家を活用する
 - ✓ 専門家に相談する際は自社の現状や課題の説明に加え、実現したい内容や方針・戦略等の説明を行う 等

知財アクセラレーションプログラム

成果
事例集

2020年4月発行
特許庁総務部企画調査課
デロイト トーマツ グループ

問い合わせ先
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁総務部企画調査課ベンチャー支援班
電話03-3592-2911 FAX:03-3580-5741