

VC-IPAS VC collaborating on Intellectual Property Acceleration program for Startups

ベンチャーキャピタル(VC)の 知財業務メニューブック

～スタートアップを成功に導くVC～



CONTENTS

1	はじめに	02
	（１）本冊子の目的	02
	（２）本冊子と知財業務メニューの構成	02
	（３）本冊子を読む前の事前準備	03
	（４）注意事項	03
2	VC-IPAS、VCにおける知財業務メニューの概要	
	（１）VC-IPASの概要	04
	（２）VC-IPASの特徴	04
	（３）VCにおける知財業務メニューの概要	05
3	VCにおける知財業務メニュー	
	（１）投資検討時	
	ア．保有知財やリスクの確認	07
	イ．知財管理体制の確認	08
	ウ．資金計画の確認	08
	（２）スタートアップへの知財支援	
	ア．知財啓発	09
	イ．規程類の整備・運用状況の確認	09
	ウ．知財管理体制の確認	09
	エ．知財戦略の検討支援	10
	オ．特許調査の検討支援	11
	カ．侵害対策の検討	12
4	おわりに	13

（１）本冊子の目的

スタートアップは、新しい技術やアイデアなどの知的財産（知財）が事業のコアとなっており、事業戦略に基づいて、知財を戦略的に保護・活用していくことが重要です。特許庁では、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、スタートアップの事業戦略に基づく知財戦略の構築を支援しています。IPASでは、ビジネス・知財の各専門家をチームとしてスタートアップに派遣し、事業戦略に基づく知財戦略の構築を目指しています。

そして、2023年度から、スタートアップに投資し伴走支援するベンチャーキャピタル（VC）に知財専門家を派遣するプログラム「VC-IPAS」を実施し、VCを通じたスタートアップの事業戦略に基づく知財戦略の構築を支援しています。

VC-IPASによって、VCが行う知財に関する業務を体系的に整理すること、VCが支援するスタートアップの知財に関するニーズについての知見が得られました。この知見をスタートアップを支援するVC、専門家の皆様、及び、スタートアップの皆様と共有し、知財業務の遂行に活用していただくために、VCにおける知財業務を一覧化した「VCにおける知財業務メニュー」を作成しました。

本冊子は、知財業務遂行に役立てていただくツールとして、VCの皆様だけでなく、スタートアップの皆様、スタートアップを支援する知財専門家の皆様にとってもご活用いただけるものになっています。VCがスタートアップの知財を積極的に評価して投資し、スタートアップの事業戦略に基づく知財戦略構築を支援し、スタートアップを包むエコシステム全体の成長加速の一助となれば幸いです。

（２）本冊子と知財業務メニューの構成

1では、本冊子を読む前の事前準備として、知財制度の基礎を知るために参考になるHP、ツール（J-PlatPat）を紹介しています。また、注意事項として非弁行為について記載しています。

2では、「VCへの知財専門家派遣プログラム（VC-IPAS）」について紹介し、VC-IPASの概要、特徴及び「VCにおける知財業務メニュー」の目的と概要を説明しています。

3では、業務の全体像を把握いただくとともにチェックリストとして使用していただくため、「VCにおける知財業務メニュー」の業務項目一覧を最初に提示しています。そして、各業務項目の目的と具体的な業務内容について、説明しています。

「VCにおける知財業務メニュー」は、知財業務を時系列で整理し、前半は投資検討時の知財業務、後半は投資後（一部、投資前を含む。）のスタートアップへの知財支援としています。

（ 3 ） 本冊子を読む前の事前準備

■ 知財制度の基礎

知財業務メニューに記載している用語の解説については、特許庁や工業所有権情報・研修館（INPIT）が公表している、知的財産権に関する資料・動画等を参照ください。

- ・ スッキリわかる知的財産権(特許庁)

<https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html>

- ・ 2023年度知的財産制度入門テキスト(特許庁)

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2023_nyumon.html

- ・ 2023年度初心者向け説明会(INPIT)

https://ipeplat.inpit.go.jp/Elearning/View/Login/P_login.aspx

■ 知財検索ツール

VC・スタートアップが簡易的な調査を行う際の知財検索ツールを紹介します。INPITが提供する知財検索ツールとして「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」があります。J-PlatPatでは、日本国内だけでなく、欧米等も含む外国の特許・実用新案、意匠、商標、審決に関する公報情報、手続や審査経過等の法的状態（リーガルステイタス）に関する情報等を無料で検索・閲覧できます。

- ・ 【J-PlatPat】基本操作まとめ（特許・実用新案編）（INPIT）

<https://www.inpit.go.jp/content/100877627.pdf>

（ 4 ） 注意事項

出願代理業務や鑑定業務（工業所有権制度に関する法律的技術的な専門知識に基づいて具体的な事案につき判断を下すこと）等は、弁理士又は弁護士の専権業務に該当するため、資格を有さない者がこれらの業務を扱うことは禁止されていますので（弁理士法第75条、弁護士法第72条）、ご注意ください。

2 VC-IPAS、VCにおける知財業務メニューの概要

(1) VC-IPASの概要

VC-IPASは、VCへ弁理士・弁護士といった知財の専門家を派遣し、VCを通じたスタートアップへの知財戦略構築等の支援を行うプログラムです。派遣された知財専門家がVCと協働して、投資前及び投資後のスタートアップに対して事業戦略に連動した知財戦略構築等の支援を行うことにより、スタートアップの成長を加速します。



派遣された知財専門家がVCと協働して、投資前及び投資後のSUに対して事業戦略に連動した知財戦略構築等の支援を行うことにより、SUの成長を加速させる。

(2) VC-IPASの特徴



VCのニーズに合わせた 知財専門家の選定

- ✓ VCのニーズに合わせた技術分野や知財関連業務の専門性を有し、さらに、高いコミュニケーション力、スタートアップに対する豊富な支援経験等も有する知財専門家を派遣します。



知財専門家による 幅広い知財支援

- ✓ 知財専門家は、投資前スタートアップ、投資後スタートアップに対する先行技術調査、FTO調査、知財戦略構築の支援等、幅広い知財関連業務を行います。



VCへの知見の共有、 スタートアップへの 知財意識の啓発

- ✓ 知財専門家は、キャピタリストと協働してスタートアップを支援することで、知財支援に関する知見をVCに共有します。また、知財専門家は、スタートアップに対して、知財意識向上に向けた啓発を行います。

(3) VCにおける知財業務メニューの概要

知財の知見が豊富でないVCは、投資の際に知財に対するデュー・デリジェンスをきちんと実施できていないことがあります。投資後においても、VCからSUへどのような知財支援をすべきか、知財支援のために知財専門家にどのように依頼すべきかわからないため、SUへの知財支援ができていないことがあります。

このような課題に対し、VC-IPASで目指すべきVCの姿は、VCが自立して知財業務を遂行できるようになることです。

VC-IPASによって、VCが行う知財に関する業務を体系的に整理することができました。また、VCが支援するスタートアップの知財に関するニーズについての知見が得られました。

この知見をスタートアップを支援するVC、専門家の皆様、及び、スタートアップの皆様に共有し、知財業務の遂行に活用していただくために、VCにおける知財業務を一覧化した「[VCにおける知財業務メニュー](#)」を作成しました。

概要

課題	知財の知見が豊富でないVCは、投資の際に知財に対するデュー・デリジェンスをきちんと実施できていないことがあります。投資後においても、VCからSUへどのような知財支援をすべきか、知財支援のために知財専門家にどのように依頼すべきかわからないため、SUへの知財支援ができていないことがあります。
目指す姿	VC-IPASで目指すべきVCの姿は、VCが自立して知財業務を遂行できるようになることです。 VC、専門家の皆様、及び、スタートアップの皆様にVC-IPASの知見を共有し、知財業務の遂行に活用していただくために、VCにおける知財業務を一覧化した「 VCにおける知財業務メニュー 」を作成しました。
ターゲット	VC、スタートアップ、知財専門家
構成	■ 知財業務項目一覧 ■ 知財業務項目ごとの「業務を行う目的」と「業務内容」 知財業務を時系列で整理すべく、投資検討時、スタートアップへの知財支援の順に記載しています。

3 VCにおける知財業務メニュー



1



投資検討時

1. 保有知財やリスクの確認

- 保有知財・技術を確認するための事業内容・事業戦略の理解
- 保有知財・技術の確認
- 権利帰属・権原の確認
- リスク評価のための知財調査

2. 知財流出リスクの確認

3. 資金計画の確認



投資決定

2



スタートアップへの知財支援（投資検討時を含む）

1. 知財啓発

2. 他社との契約内容、社内規程類の整備・運用状況の確認

3. 知財管理体制の確認

4. 知財戦略の検討支援

- 権利化・秘匿化
- 出願方針
- 秘匿情報の取扱い
- 他社との関係における知財の取扱い方

5. 知財調査の検討支援

- 出願前調査
- 技術・他者動向の把握
- 侵害予防調査

6. 侵害対策の検討

1-1 保有知財やリスクの確認



保有知財・技術を確認するための事業内容・事業戦略の理解

- 知財はスタートアップの事業と密接に関連するものであるから、スタートアップの保有知財・技術の確認という視点から、事業内容・事業戦略を理解する。

業務内容

- スタートアップが保有する知財・技術に基づいて、どの市場でどのような顧客に製品・サービスを提供するか、競合他社はどこか、競合他社に比べ優れている点や差異を理解する。
- スタートアップの短期・中長期の事業戦略を理解する。知財権は国又は地域で取得する必要があるため、事業の海外展開についても確認する。事業戦略において、知財・技術がどのように活用しているかを確認する。



保有知財・技術の確認

- スタートアップの保有する知財・技術を確認する。
- スタートアップの事業について他社に対する参入障壁がどの程度形成できているかを確認する。

業務内容

- スタートアップの保有する知財について、リスト（例えば、特許番号、登録日、出願番号、出願日、権利者、審査の経緯、ライセンスの状況等が記載されたもの）を作成する。
- スタートアップの保有する知財（出願係属中を含む）の権利範囲・対象国がスタートアップが提供する製品・サービスに対応しているか、事業戦略に対応しているかを確認する。
- 自社で知財を保有していないが、大学・他社等から譲渡または実施権の許諾を受けている、もしくはその予定がある知財があるかを確認する。
- 特許だけでは守れないブランドイメージや公知技術の延長線上にあるデザイン等に関しても保護できる可能性があるため、この点についても確認する。



権利帰属・権原の確認

- スタートアップが保有する技術を用いた事業ができなくなるリスクを確認する。

業務内容

- スタートアップが保有する知財について、権利（特許であれば、特許を受ける権利）の発生時点から、最新の権利帰属までを譲渡書類等によって確認する。
- 特許であれば、特許権者は誰か、大学等で発明された場合には大学等からの権利の譲渡や実施権の許諾を受けているか、スタートアップが特許権者である場合には単独出願か共同出願か、実施権の許諾を受けている場合には専用実施権、独占的通常実施権、通常実施権のいずれであるのか等を確認する。



リスク評価のための知財調査

- スタートアップが事業を行う際に、他社の知財を侵害するリスクがないかを確認する。

業務内容

- スタートアップが提供する製品・サービスにおいて使用している技術について、既に他社が権利を有しているものがないか、出願済みで他社が権利を有することになる可能性があるものがないかを確認する。知財専門家に調査を依頼すること、該当する他社の知財を発見した場合はその知財について知財専門家の見解を求めることが望ましい。

1-2 知財流出リスクの確認



知財流出リスクの確認

- スタートアップが事業を行う上で、知財に関わっている技術者等が他社に流出するリスクを確認する。

業務内容

- 発明者や知財に関わっている技術者等の処遇（対価等）に問題がないかを確認し、仮に他社にそれらの者が流出した場合の問題点や改善案を検討する。職務発明規程がない場合、スタートアップが特許を受ける権利を承継しておくという対応もある。

1-3 資金計画の確認



資金計画の確認

- スタートアップの資金計画において知財に関する費用を算入しているか確認する。

業務内容

- スタートアップの事業戦略に合わせて想定される知財に関する費用（出願費用、調査費用、知財担当者の人件費等）を考慮した資金計画となっているかを確認する。知財に関する費用が計上されていない場合は、資金計画に含めるよう助言する。
- 公的機関等で提供している出願に関する補助金・助成金等の活用を検討を助言する。

2-1 知財啓発



知財啓発

- スタートアップにおいて、知財に関する知識を定着させ、VC・知財専門家との知財に関するコミュニケーションをスムーズに行うため、知財啓発を行う。

業務内容

- スタートアップのニーズに合わせた、知財に関するセミナーを開催し、知財を適切に扱える人材をスタートアップ社内に育成する。

2-2 他社との契約内容、社内規程類の整備・運用状況の確認



他社との契約内容、社内規程類の整備・運用状況の確認

- 他社との契約内容、社内規程の整備・運用状況について、将来のリスクとならないかを確認する。

業務内容

- 他社との契約（秘密保持契約、PoC契約、共同研究開発契約、ライセンス契約等）の有無を確認し、契約がある場合には、不利な条件がないかを確認する。本来必要であるにも関わらず契約を締結していない場合には締結するよう助言する。
- 社内規程（職務発明規程、営業秘密管理規程等）の有無を確認し、規程がある場合には問題がないかを確認する。本来必要であるにも関わらず規程が整備されていない場合には、規程の整備を助言する。

2-3 知財管理体制の確認



権利帰属・権原の確認

- スタートアップの知財を管理する体制を確認する。

業務内容

- 誰（代表取締役社長や技術担当者、外部の特許事務所等）がどのように知財を管理しているかを確認する。体制に不足がある場合は、外部の知財専門家と顧問契約を結ぶことや、知財担当者を雇い管理体制を強化する等の対策を助言する。
- 知財管理としての情報漏洩防止のため社内において禁止事項を定め、周知徹底するとともにその管理状況を確認する。

2-4 知財戦略の検討支援



権利化・秘匿化

- 公開されると他社に知られるため、スタートアップの知財の権利化（公開）、秘匿化を検討し、方針を策定する。

業務内容

- スタートアップが保有する技術の特徴や事業戦略を踏まえて、権利化する範囲とノウハウとして秘匿化する範囲を検討する。



出願方針の策定

- スタートアップが事業を行う際に、競合他社の参入障壁や他社との連携に必要な知財を取得する。
- 事業戦略に合わせた出願方針を策定する。

業務内容

- スタートアップが保有する既存の知財の権利範囲と、事業実施にあたって保有すべき知財の権利範囲を比較し、新たに出願する必要があるかを検討する。
- 新たに出願する必要がある場合には、知財専門家に相談のうえ出願範囲、出願国、出願時期等について検討することが望ましい。
- 事業戦略と紐づいた出願のタイムラインを計画する。策定した出願の計画から逆算し、事業・研究開発の計画を検討する方法もある。



秘匿情報の取扱い

- スタートアップが秘匿化する技術やノウハウについて、不正競争防止法に基づく営業秘密（企業の研究開発や営業活動の過程で生み出される秘匿すべき情報）としての保護が受けられるようにする。
- 特許出願前の技術に関する情報の取扱いについて確認する。

業務内容

- 秘匿化するノウハウが、不正競争防止法に基づく営業秘密としての保護を受けるために必要となる、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たすかどうかを確認し、満たすように助言する。
- 秘匿すべき情報は漏洩しないように管理方法を検討する。
- 特許出願より前に権利化したい内容の一部または全部を公表（学会発表、論文投稿、ホームページ公開等）すると、権利化できなくなる可能性が生じるため、必ず公表前に特許出願する。公表してしまった場合は、新規性喪失の例外規程の適用を検討する（特許法第30条）。

スタートアップへの知財支援



他社との関係における知財の取扱い方

- 他社との共同研究やライセンスに関して、知財の取扱い方針を策定する。

業務内容

- 共同研究をする場合には、自社と他社の役割分担、共同研究において発生する知財の権利の帰属等を検討し、知財の方針を策定する。
- スタートアップの保有する知財について、自社で実施するのか、他社にライセンスして他社が実施するのかといった方針を策定する。

2-5 知財調査の検討支援



出願前調査

- スタートアップが出願する知財について、権利化できるか見込みを立てる。

業務内容

- 特許については、特許公報や学术论文等を調査して、スタートアップが出願する技術と同一又は類似の技術が、過去に公開されていないかを確認する。商標については、先行する他社の出願・登録商標がないかを確認する。詳細な調査を必要とする場合は知財専門家に相談する。



技術・他社動向の把握

- スタートアップが保有する技術について、競合他社は存在するか、存在する競合他社と比較した場合の優位性はどこにあるのかを把握する。

業務内容

- 市場や特許公報等の情報に基づいて、競合他社は存在するか、スタートアップの技術と競合他社の技術を比較して、差異はないか、差異があるとすれば自社の優位性は何かを調査し、その出願人（著者）を確認する。また、現在の市場、参入を計画する市場の将来性を分析する。詳細な調査を必要とする場合は知財専門家に相談する。

スタートアップへの知財支援



侵害予防調査

- スタートアップが事業を行う際に、他社の知財を侵害するリスクがないかを調査する。

業務内容

- スタートアップが提供する製品・サービスにおいて使用している技術について、既に他社が権利を有しているものがないか、他社の知財を侵害するリスクがないかを調査する。正しく判断するためには知財専門家に調査を依頼すること、該当する他社の知財を発見した場合はその知財について知財専門家の見解を求めることが望ましい。調査結果は調査時点での情報であり、状況は日々変化するため、定期的に調査を更新する必要がある。

2-6 侵害対策の検討



侵害対策の検討

- スタートアップが事業を行う際に侵害してしまう可能性がある他社の知財を発見した場合（警告状を受け取った場合や訴訟となった場合等も含む。）に、対策を検討する。

業務内容

- スタートアップが行う事業が他社の知財の権利範囲に含まれるかを調査したうえで、他社の知財を侵害する可能性が高いと判断した場合は、設計変更による侵害の回避やライセンス契約異議申立・無効審判等の対策について検討する。侵害の確認及び対策は、判断にあたり専門的な知見が必要であるため、知財専門家へ相談することが望ましい。



おわりに

VC-IPASによって得られた知財業務遂行のポイントとして、以下の3点が重要であるといえます。

POINT 1 知財の重要性を理解しましょう

スタートアップは、新しい技術やアイデアなどの知財が事業のコアとなっており、事業戦略に基づいて、知財を戦略的に保護・活用していくことが重要です。知財を保護・活用することによって、スタートアップの事業を保護し、他社に対する参入障壁を築くことができ、事業ができなくなるリスクを低減することができます。このため、知財の重要性をきちんと理解することが重要です。

POINT 2 投資前から知財を確認し、スタートアップに助言をするようにしましょう

スタートアップへの投資を検討する際は、知財についても確認をする必要があります。知財を確認することによって、他社に対する参入障壁・事業のリスクを確認することができ、投資決定に重要な示唆を与えます。また、知財に関する懸念点を早い段階でスタートアップにフィードバックし、助言することによってスタートアップの早い成長に繋げることができます。

POINT 3 知財専門家と協働し、事業戦略に基づく知財戦略を構築しましょう

事業戦略に基づく知財戦略を構築することによって、知財をスタートアップの役に立つものとすることができます。事業戦略に基づく知財戦略の構築には、知財専門家との協働が必要で、VCと知財専門家が協働して知財戦略を構築することによってビジネスを守る知財戦略を構築することができます。

2023年度VC-IPASにご協力いただいたVC及びスタートアップの方々、またご支援いただいた知財専門家の皆様にあらためて、御礼申し上げます。

VC-IPAS 2023
2024年4月発行
特許庁総務部企画調査課
(委託先 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)
【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スタートアップ支援班
E-mail : PA0940@jpo.go.jp

