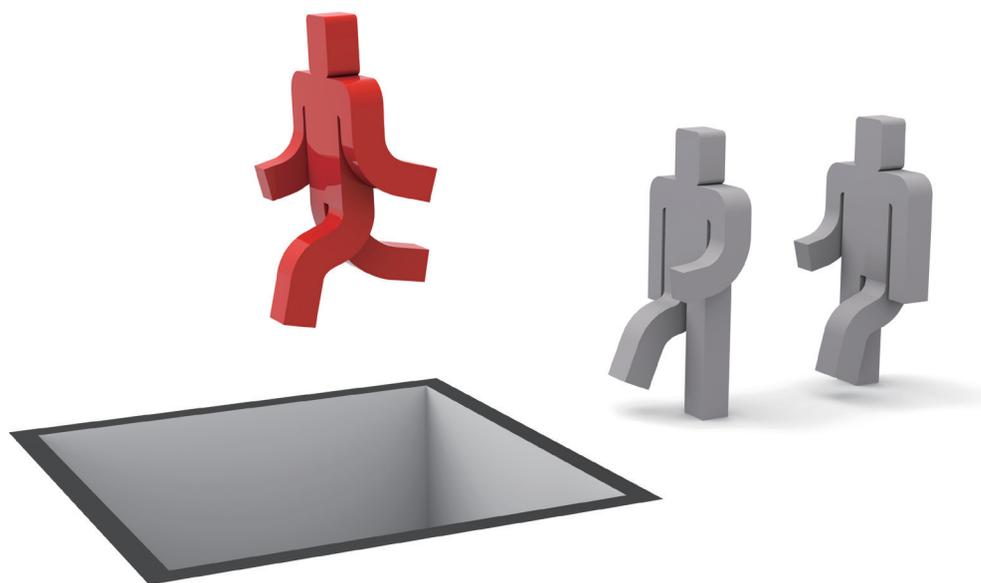


ベンチャー投資家のための 知的財産に対する 評価・支援の手引き

～よくある知財の落とし穴とその対策～



平成30年度
経済産業省 特許庁

はじめに

ベンチャー企業の成長を加速させる上でビジネスに応じた知的財産の取り組みが不可欠です。とくに、革新的な技術の事業化を行う研究開発型のベンチャー企業にとって知財戦略は事業成長の成否を大きく左右するものになります。

しかし、ベンチャー企業だけでは資金や体制に限られるため、十分な取り組みができていなかったり、そもそも知的財産の重要性を認識していなかったりします。弁理士や弁護士などの企業の知財戦略を支える専門家もいますが、ベンチャー企業から専門家に知財の相談が来たときにはすでに手遅れになっていることも少なくありません。

そこで、ベンチャー企業の知財戦略を強化するためには、創業期から付き合っている投資家のアドバイスが鍵を握ります。また、投資家はアドバイスだけでなく、ベンチャー企業に必要な知財戦略のコストを資金面から支えることができます。「投資家にベンチャー企業の知財戦略をさらに支えてほしい」——このような思いから本書を作成しました。

本書はベンチャー企業に投資を行う投資家に向けて、知的財産の評価・支援の落とし穴とその対策をまとめたものです。とくに、これから知的財産の評価・支援を行おうと考えている投資家に読んでもらいたいと思います。

本書の特徴は以下の3点です。

- ①投資家向けに書かれた初めての知的財産に関する手引きであること
- ②投資の際に実際に起きたリアルな落とし穴を集めていること
- ③国内外の事例を取り扱っていること

本書が皆様の知的財産に対する評価・支援の高度化につながることを祈念しています。

2019年3月
特許庁

目次

はじめに

エグゼクティブサマリー	1
1章 投資家による知的財産支援の意義	2
2章 投資家による知財戦略支援とは	4
3章 ラウンド別の知財マイルストーンと落とし穴	8
エンジェルラウンド	12
落とし穴1 事業計画の中に知財戦略がない	12
落とし穴2 コア技術の出願前に学会・論文発表や共同研究先への開示を行ってしまい、 基本特許を取れない	14
落とし穴3 共同研究契約の条件で知的財産の活用に制約がつき、 大学からライセンスできなくなる	16
シードラウンド	18
落とし穴4 大学で出願した基本特許はあるが、 商用化の観点から権利化されていない	18
落とし穴5 大学とのライセンス契約の条項に課題があり、 起業後の企業価値の向上や EXIT に問題が生じる	20
シリーズ A ラウンド	22
落とし穴6 知財がビジネスモデルと対応していない	22
落とし穴7 持ち株比率が低いために CTO が発明を出し惜しみし、 継続的な知財の創出が難しくなる	24
シリーズ B ラウンド	26
落とし穴8 基本特許は確保したが、他社に周辺知財を押しやられてしまい、 事業がスケールしない	26

シリーズCラウンド	28
落とし穴9 IPO直前に競合他社から侵害警告・訴訟を受ける	28
落とし穴10 海外展開を目指しているが、 知財・標準化戦略が国内市場向けに留まっている	30
CVC	32
落とし穴11 EXITシナリオを自社との協業だけにフォーカスし過ぎてしまう	32
落とし穴12 既存領域の投資では自前主義や大企業の知財管理の観点により、 評価の客観性が不足する	34
落とし穴13 新規領域への投資では事業部・知財部の評価能力、 ハンズオン能力が不足する	36
4章 知財評価・支援のための体制	38
おわりに	40

エグゼクティブサマリー

- 1章
投資家による
知的財産支援の意義

研究開発型ベンチャーへの投資の増加、事業会社によるオープンイノベーションの取組みの拡大等により、ベンチャー投資家にとって知的財産に対する評価・支援は投資先の企業価値向上や EXIT の実現のために不可欠である。投資家が支援を講じた結果、成果を出した事例が出てきている。
- 2章
投資家による
知財戦略支援とは

知財戦略のポイントは、発明を広く権利化する観点だけではなく、経営戦略全体を考えていく各所で、常に知財の要素を考慮することである。投資家は経営戦略全体の観点を持っているので、知財戦略の視点を拓くために重要なポジションにいる。知財の落とし穴に落ちないためには、事業計画を策定する際に知財の要素を適切に組み込むことが重要である。
- 3章
ラウンド別の知財
マイルストーンと
落とし穴
 - エンジェルラウンド～シードラウンドの落とし穴

大学発ベンチャーの創業前後には、研究成果の出願前に学会発表を行ってしまい基本特許を取れない、大学とのライセンス契約の条項に課題がある等、その後の成長に大きな影響を与える落とし穴が多い。このラウンドで事業計画に知財戦略を組み込み、落とし穴を回避することが重要である。
 - シリーズ A ラウンド～シリーズ C ラウンドの落とし穴

シリーズ A 以降はビジネスモデルと知財が対応しなくなってしまう落とし穴や、提携先企業・競合他社に起因してスケールや EXIT が制約される落とし穴が増える。知財に関するガバナンスを働かせる必要がある。
 - CVC の落とし穴

CVC による知財の評価は、既存領域だと自前主義により評価の歪みが生じてしまい、一方で新規領域だと評価が難しくなる。また、EXIT を自社との協業だけにフォーカスし過ぎてしまうことにも注意が必要である。
- 4章
知財評価・支援の
ための体制

社内で知財の評価プロセスを仕組み化し、投資後も支援ができる体制を構築することが重要である。社内の特定の知財の担当者に一任するのではなく、組織としてノウハウを共有することも有用である。弁護士や弁理士等の知財専門家とのネットワークを構築し、連携しよう。

1章

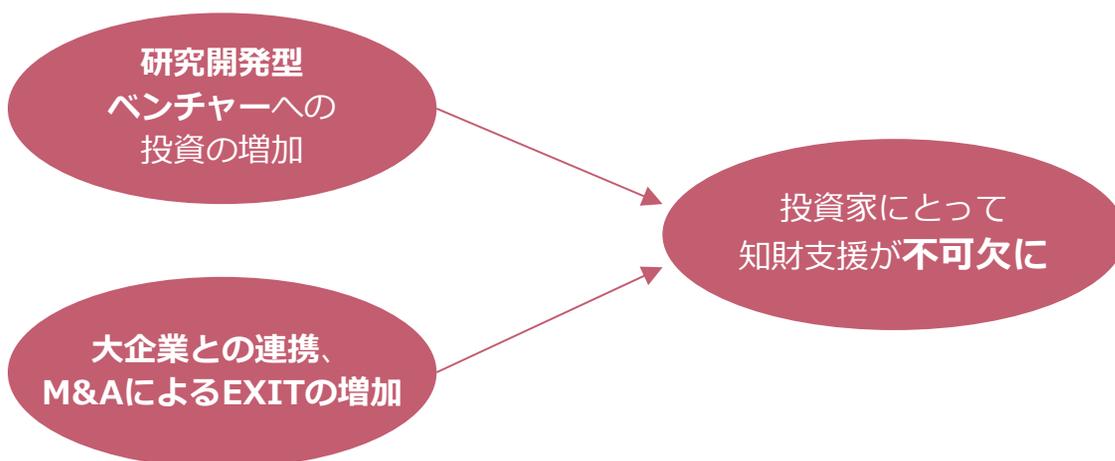
投資家による 知的財産支援の意義

投資家による知的財産支援の必要性とその高まり

ベンチャー投資家（以下、「投資家」という）は、革新的な技術をもとに事業を行う研究開発型ベンチャー企業の成長を支える存在であり、その重要性は年々高まっている。これらベンチャー企業の競争優位性は、技術及びそれをベースとした新たな事業モデルであり、その事業の急速な拡大及び継続性を確保するためには、特許権などの産業財産権だけでなくノウハウや知的財産に関する契約も含め、多様な観点からの「知的財産」を守り、また、攻めの手段として積極的に活用しなければならない。

また、近年の産業構造や技術の複雑化に伴う事業会社によるオープンイノベーションの取組みの拡大により、ベンチャー企業にとって、事業会社との提携や EXIT 先としての事業会社への M&A によりその技術を迅速に社会実装させる選択肢の重要性が高まっている。このような中でベンチャー企業の知財戦略に瑕疵があると、提携・買収の成否を左右したり、取引に当たってのディスカウントの要因になったりする可能性がある。

逆に言えば、投資家がベンチャー企業の知的財産を適切に評価し、積極的に支援を行うことは、ベンチャー企業の競争優位性を守るだけでなく、事業の成長・EXIT の選択肢を増やし、企業価値を高めることにつながる。投資家にとっては、次の投資の呼び込みや多様な EXIT の実現につながり、結果的に投資リターンが最大化していくといえる。



知的財産の評価・支援を行ったベンチャー投資家の事例

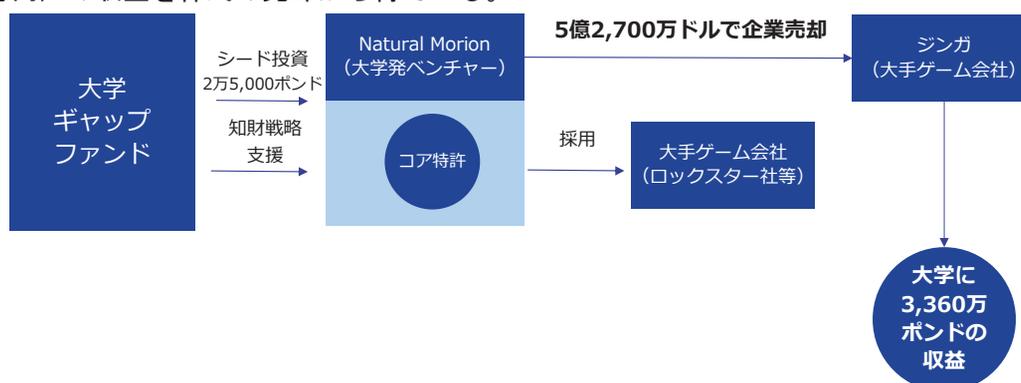
国内外では、投資家がベンチャー企業の知的財産に着目して投資を行い、知財戦略についてのハンズオン支援を行った結果、投資家サイドに大きな成果をもたらした事例が出始めている。

参考事例 ギャップファンドが知財支援を講じ、大きなリターンを得る

Natural Motion 社は 2001 年にオックスフォード大学の学生で神経科学を研究していた Torsten Real 氏がスピンアウトした研究開発型ベンチャー企業である。同社はゲームの中の 3D の人や動物が相互に反応して自然に動く技術を開発した。当初、オックスフォード大学のギャップファンドが 2 万 5,000 ポンド（約 430 万円）のシード投資を行い、事業計画の策定、会社設立を支援した。

同社は自社の特許をゲーム制作会社に活用させるビジネスモデルを採用していたため、特許が重要であった。そこでオックスフォード大学はコアとなる特許の取得を Torsten 氏に助言した。その後、コア特許が成立し、大手ゲーム会社に採用された。

2014 年に Natural Motion 社は大手ゲーム会社の Zynga 社（米国のソーシャルゲーム企業）に 5 億 2700 万ドル（約 550 億円）で買収された。この買収の結果、オックスフォード大学は 3360 万ポンド（約 58 億円）の収益を株式の売却から得ている。



(出所) オックスフォード大学 “Oxford digital spin-out completes \$500m sale” (2014年2月12日)
 オックスフォード大学 “Financial Statements 2014/15”
 Financial Times “Gaming group NaturalMotion began in Oxford’ s zoology department” (2014年1月31日)

参考事例 VC 内部の知財弁護士が知財戦略を支援し、M&A につなげる

ある米国の VC では、マネージングディレクターとして知財弁護士を雇用している。案件の1つでは、VC がベンチャー企業に 4,000 万ドル（約 45 億円）の投資を行った。投資後、インハウスの知財弁護士がベンチャー企業に対して国際出願の早期権利化に関する助言を行い、PCT 出願から 2 年で米国と欧州での特許権を確保することができた。さらに特許による製品の保護を事業会社に対して説明した結果、事業会社は 2 億ドル（約 225 億円）でベンチャー企業を買収し、VC は巨額の売却益を得た。

(米国ベンチャーキャピタル)

2章

投資家による 知財戦略支援とは

投資家が評価・支援する「知的財産」は特許権だけではない

まず、考えるべき「知的財産」は、特許権だけではない。会社やプロダクトの名前は商標権で、デザインは意匠権で保護される。さらに、ノウハウやデータ、顧客情報などの営業秘密、著作権も重要な知的財産の一部である。

ベンチャー企業の事業を支える優位性が何なのかに応じて、ベンチャー企業が守るべき知的財産、その守り方、使い方を見極めることが重要だ。

知財戦略の基本的なポイント

そもそも、知財戦略とは具体的に何を考えることなのか、主なポイントを以下に例示する。なお、ここで挙げる例は、知財戦略の一例にすぎず、ベンチャー企業の分野やステージ、その時点での経済事情等によって変化しうることに留意が必要である。

知財戦略は何か新しい発明が生まれたときに、その**発明について「いかに広い特許権を確保するか」という観点だけではない**。知財戦略のポイントは**経営戦略全体を考えていく中の各所で、常に知財の要素を考慮することだ**。

研究開発型ベンチャーでは新しい発明が事業を構想する起点になっていることが多い。その新しい発明をもとに事業を起こすにはまず、事業戦略を考える必要がある。その中で、自社がとるべきビジネスモデルを構築する。その際には、どこが自社のコアバリューなのかを見極め、いわゆるオープン&クローズ戦略など、マーケットを創出しつつ自社の優位性を維持する方策を考える。

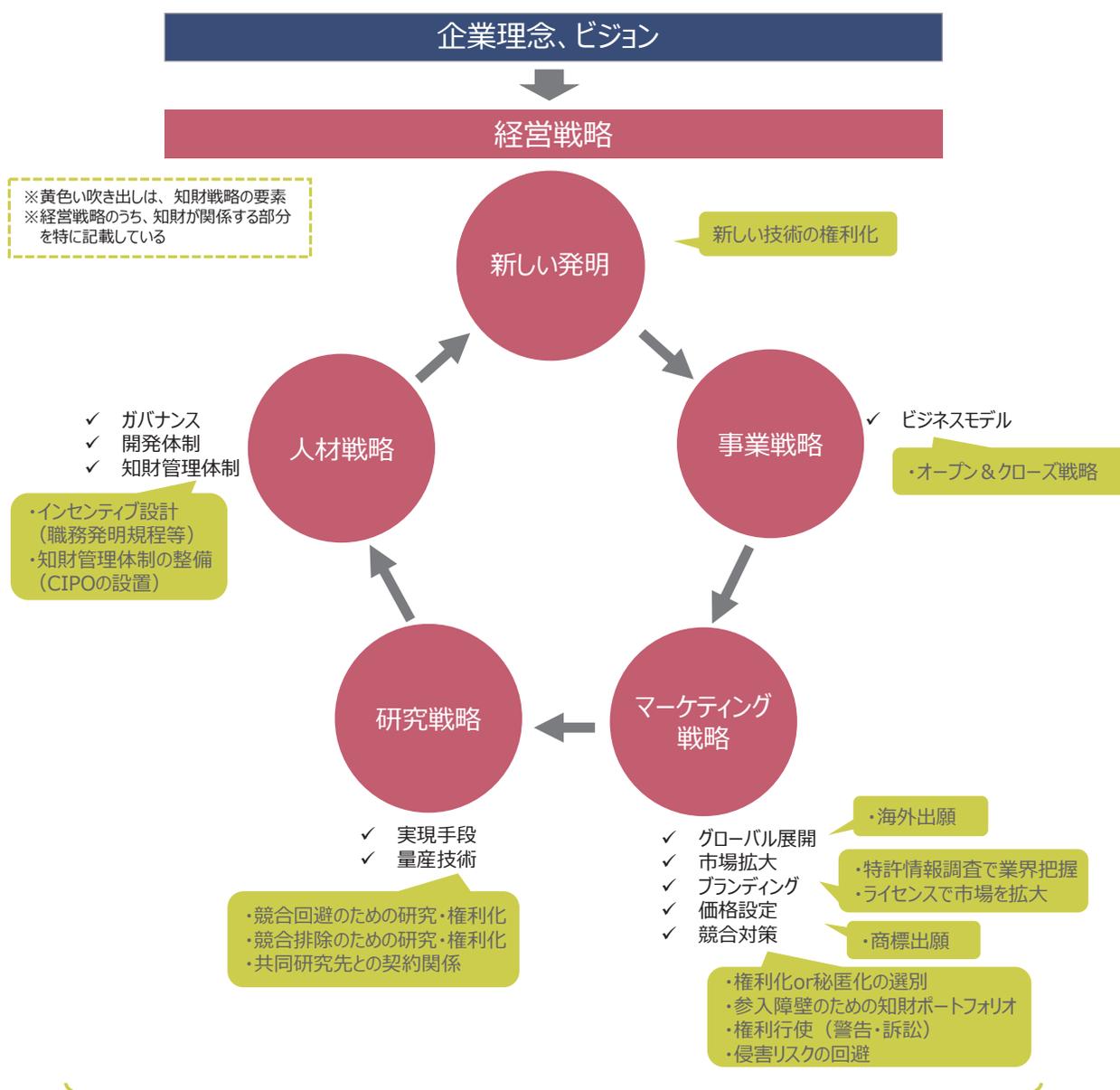
さらに、マーケティング戦略において、どこの市場を狙うのかが定まると、競合は誰なのかがはっきりしてくる。そうすると、どの国で知財権を確保すべきなのか、また、市場を拡大しつつ競合の参入を防ぐために、権利化する技術とノウハウ化する技術の組み合わせや、公知化・標準化も含めた、知財ポートフォリオの構築を考えることができる。また、特許情報に基づく技術動向調査を行うと、市場の動向や、競合他社の状況、その中で自社の立ち位置を知ることができる。同時に、ブランディング戦略に基いて、対象事業や市場地、活用の場面などを踏まえた商標を取得していくことで、自

社のブランドを確立していくことも重要である。

また、マーケティング戦略に応じて、研究戦略も定まってくる。競合他社との関係によっては、競合他社の技術を回避するために、自社の研究の方向性を変えなければならないケースもある。また、参入障壁を強化するための技術開発も必要である。さらに、事業会社等との共同研究・開発を実施する場合には、当然知財の取り扱いについて契約等で考えていくことになる。

最後に、事業を進めていくための人材戦略においては、研究開発体制を整えるのと同時に、社内での知財マネジメント体制を構築し、知財面の課題を経営課題として捉え対応するために最高知財担当責任者（CIPO）を設置したり、インセンティブ設計や人材流動性に対応するための職務発明規程を整備するなど、ガバナンスを強化することも重要である。

そして、研究開発の結果、新たな技術・発明が生まれれば、必要に応じてそれをまた権利化していく。このような一連のプロセスにおける知財の要素を全て総合して、「知財戦略」ということができる。



経営戦略全体を考えていく中の各所で、常に知財の要素を考慮すること

投資家は知財戦略の視点を拓く

投資家がベンチャー企業の知的財産を評価・支援する意味は何だろうか。「知的財産はベンチャー企業の CEO や CTO、外部の知財専門家に任せればよいのではないか？」と思うかもしれない。

しかしながら、前述したように、「知財戦略」は、「経営戦略」の一部であり、どういう経営戦略を目指している、そのためにどういう知財戦略をとるべきかを考えていく必要がある。この点を考慮せずに権利を取っても、ベンチャー企業の事業を守ることはできない。

ベンチャー企業自身が知財戦略を考える時、「技術」の優位性の観点から権利化や契約を考えていくことが多い。特に研究開発型ベンチャーの場合、優位性が技術にあることも多く、とにかく技術を守ろうと考えがちである。また、知財専門家も、発明の権利化については長けていても、必ずしも「経営戦略」の観点を持っているわけではない。

この点投資家は、投資先の企業価値を最大化するために、現在及び将来の「市場」と「アライアンス先」という視点をもって経営戦略全体を考えることができる。投資家は知財戦略の視点を拓き、バランスを取る、という重要なポジションにいるのである。

特に知財は資本政策と同様に、一度落とし穴にはまると後に戻ってリカバリーするのが困難なことが多いので、成功の鍵を握るのは初期に支援する投資家である。また、投資家はベンチャー企業の知財調査・出願・契約等にかかる知財費用を充足するための資金面からの支援を講じることができるため、投資家が知財の意義を理解し、評価・支援する意味は非常に大きい。

事業計画に知財戦略を落とし込む

知財戦略が十分に検討されていないと、「重要な研究成果を出願前に公知にしまった」「提携先と不利な知財契約を結んでしまった」「他社の権利を侵害してしまい訴えられた」「力を入れて PR したサービス名を変更せざるを得なくなった」——など、知財にまつわる様々な落とし穴に落ちてしまう。

「事業計画」を作成する際には、前ページのように考えた知財の要素を適切に組み込むとともに、必要となる知財関連予算も見積もることによって、具体的な行動に落とし込んでいくことが重要である。

3章

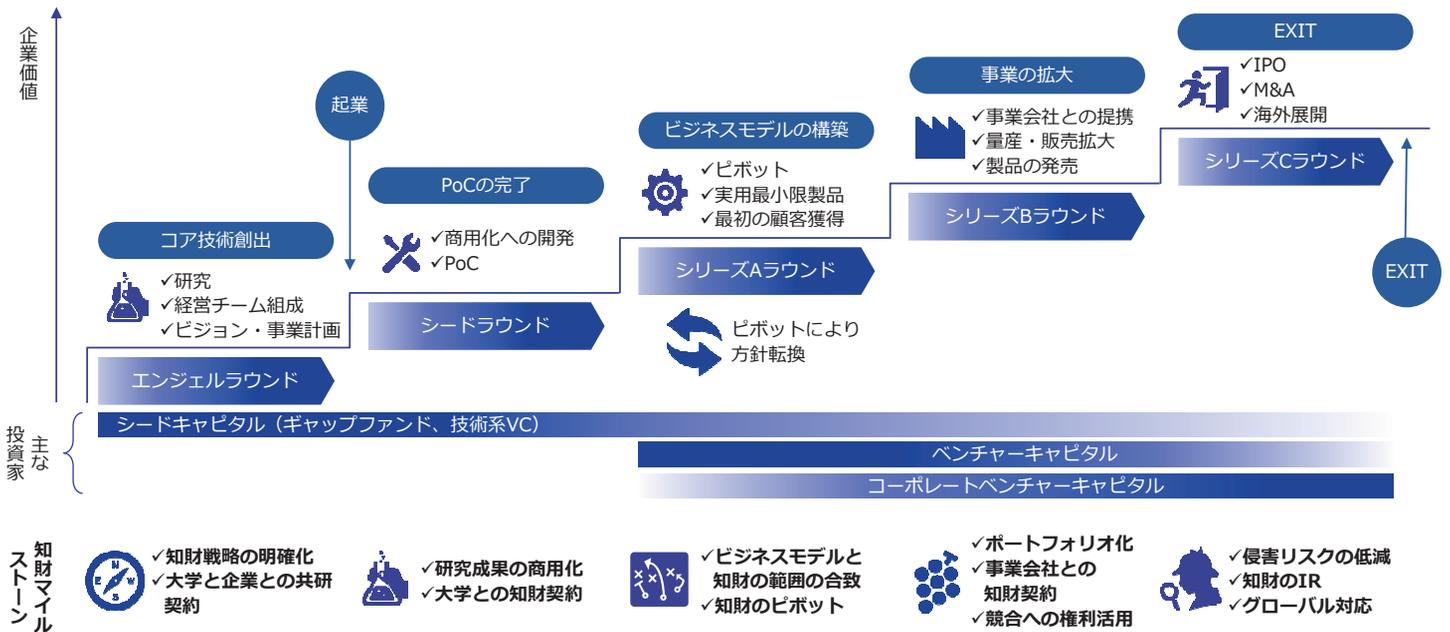
ラウンド別の知財マイルストーンと落とし穴

投資ラウンドによって知財のマイルストーンは異なる

投資ラウンドによって、ベンチャー企業の知財戦略のポイントは変わってくる。

投資家は投資に当たってマイルストーンを設定している場合、知的財産についてもマイルストーンを決めておくとよい。

まず、本書における各ラウンドのイメージを下記の図で表した。



例えばマイルストーンは、以下のように整理される。

ラウンド	マイルストーン	知財マイルストーン
エンジェル ラウンド	・要素技術・コア技術の創出戦略を立案し、これを遂行する体制を構築する。	・研究の商用化に向けて研究開発や知的財産活用の方向性を明確化する。 ・大学と企業との共同研究契約の交渉において成果活用をの自由度を確保する。
シード ラウンド	・PoC(概念実証)を完了させるとともに、要素技術・コア技術が適用/転用可能な市場・製品を絞り込む。	・開発によって研究成果の商用可能性を高める。 ・研究成果の基本技術を商用化の観点から権利化若しくは秘匿化する。 ・大学とのライセンス契約の交渉において研究成果活用をの自由度を確保する。
シリーズ A ラウンド	・PoC(概念実証)を経た要素技術・コア技術をもとにピボットを行い、実用化・量産化を見据えたビジネスモデルを構築・高度化させる。	・ビジネスモデルと知財権・ノウハウの範囲を合致させる。 ・ピボットに対応して、追加の技術・知財をスピーディに獲得する。 ・CTO・従業員からアイデア・発明が継続的に創出されるマネジメント体制を構築する。
シリーズ B ラウンド	・実用化・量産化を見据えた成長戦略を軌道に乗せ、事業を拡大しつつ、事業会社とのアライアンスや IPO 等の EXIT 戦略を立案する。	・製品化に必要な技術・知財(製造技術、UX、デザイン等)をポートフォリオとして確保する。 ・事業会社との提携契約交渉において、成果活用をの自由度を確保する。 ・競合に対抗するため知財を活用する。
シリーズ C ラウンド	・EXIT に向けた経営基盤の強化(マネジメント機能強化、オペレーションの効率化等)を進めながら、EXIT 後の更なる成長戦略を立案する。	・EXIT に向けて、他社権利の侵害リスクを減らす。 ・EXIT に向けて、ステークホルダーに技術・知財を分かりやすく説明する。 ・海外展開に向けて、グローバルな知財・標準化戦略を再構築する。

落とし穴事例 目次

ビジネスと知財の対応		
1 事業計画の中に知財戦略がない	12	
大学	ビジネスと知財の対応	
2 コア技術の出願前に学会・論文発表や共同研究先への開示を行ってしまい、基本特許を取れない	14	
大学	契約	事業会社
3 共同研究契約の条件で知的財産の活用に制約が付き、大学からライセンスできなくなる	16	
大学	ビジネスと知財の対応	
4 大学で出願した基本特許はあるが、商用化の観点から権利化されていない	18	
大学	契約	EXIT
5 大学とのライセンス契約の条項に課題があり、起業後の企業価値の向上や EXIT に問題が生じる	20	
大学	ビジネスと知財の対応	EXIT
6 知財がビジネスモデルと対応していない	22	
ガバナンス		
7 持ち株比率が低いために CTO が発明を出し惜しみし、継続的な知的財産の創出が難しくなる	24	
ビジネスと知財の対応	事業会社	
8 基本特許は確保したが、他社に周辺特許を押さえられてしまい、事業がスケールしない	26	
EXIT		
9 IPO 直前に競合他社から侵害警告・訴訟を受ける	28	
海外	ビジネスと知財の対応	
10 海外展開を目指しているが、知財・標準化戦略が国内市場向けに留まっている	30	
CVC	EXIT	
11 EXIT シナリオを自社との協業だけにフォーカスし過ぎてしまう	32	
CVC		
12 既存業域の投資では自前主義や大企業の知財管理の観点により、評価の客観性が不足する	34	
CVC		
13 新規領域への投資では事業部・知財部の評価能力、ハンズオン能力が不足する	36	

落とし穴事例の読み方

左ページ～落とし穴編～



ビジネスと財務の対応

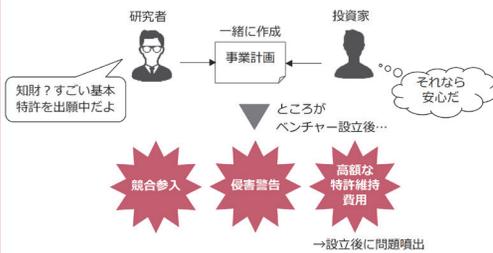
落とし穴 1 事業計画の中に知財戦略がない

よくあるケース

ベンチャーキャピタル（以下、「VC」）は、研究者が設立を予定しているベンチャー企業に対する投資を考えており、研究者とともに事業計画を策定し、起業準備を進めていました。

研究者は「すごい基本特許をたくさん出願している」としており、自分の研究成果がいかに優れているかをVCに熱弁しました。「それなら安心だ」とVCは安堵しました。

しかし、ベンチャー企業設立後、同じような技術を持ったベンチャー企業が基本特許を迂回して次々に市場に参入してきました。また、競合が出願した特許を自社が侵害していることがわかりました。一方、多数の特許権について高額の維持費用がかかりキャッシュフローも悪化していききました。



この落とし穴の類似パターン

- 投資する段階では「他社の特許はない」と言っていたが、投資後に「実は他社の特許が見つかった」といわれた。
- 技術の進歩により基本特許を使わない新たな技術が発見・発明された。
- 事業計画と関係のない特許を過剰に出願しており、調達した資金のほとんどを事業と関係ない特許の維持費用に費やした。

落とし穴が発生しやすい投資ラウンドにマークしています。なお、CVC は最後にまとめています。

実際に起こった落とし穴事例のストーリーです。分かりやすく図解化しました。

類似する落とし穴のパターンは数多くあります。共感するパターンはありますか？

右ページ～対策編～



対策

事業計画を策定する際は知財戦略も必ず議論しよう

ポイント1 事業計画の中に知財戦略を入れる

事業計画を策定する場合は、知財戦略もその中に入れる必要がある。単に特許の有無を確認するだけでは全く意味がない。ビジネスモデル、EXITを描いたら、それらを支えるコアバリューを見極め、競合の参入を防ぐ権利化ができていないのか、秘匿化すべき部分を秘匿化できているのか、また、自社で独占実施するのか、誰かにライセンスするのか等、知財の活用方法を考えることが重要である。

ポイント2 競合の知財情報を調べる

研究者は競合する企業の知財権を調べていないことがほとんどである。事業計画を立てるときには、競合の知財権の有無を調べておけば、仮に競合の知財権があった場合に、その知財権を迂回するための技術開発や、カウンターとなる知財権をつくるなど、あらかじめ対応を取ることができる。

ポイント3 知財戦略の責任者を決める

知財戦略がつかれない原因として、責任者が決まっていないことも挙げられる。チームビルディングの際に、知財戦略を取り扱う責任者（CIPO: Chief Intellectual Property Officer）を決めるとよい。CIPOは兼任でもかまわないが、経営陣において責任の所在をはっきりとさせておくことが重要である。

参考事例 資金提供前後で知財戦略を評価。知財交渉も前面で支援する

大学のギャップファンドではグラント提供時に事業化の戦略だけでなく、知財戦略が立案されているか、誰がどのような知財を持っているか、FTO（Freedom to Operate: 自由に事業できること）の問題がないか、を外部の調査員が確認する。グラント提供後も知財情報の調査の費用を大学が負担しつつ、ギャップファンド担当者、知財専門家と研究者により、現在の技術をベースとした長期的知財戦略を検討する会議を開催して議論を行っている。

ベンチャーが設立される際には、次のラウンドの投資家とCEOサイドと、大学のギャップファンド担当者と技術移転部門サイドがライセンス交渉を行う。CEOの知財に関する知識が不足している場合もあるので、その場合は次のラウンドの投資家と大学とが直接知財交渉を行うことも少なくない。（海外大学のギャップファンド）

落とし穴に落ちないようにするための事前対策や、落とし穴に落ちてしまった後のリカバリー策をまとめています。

ポイントに関連する参考事例です。海外の事例も紹介しています。

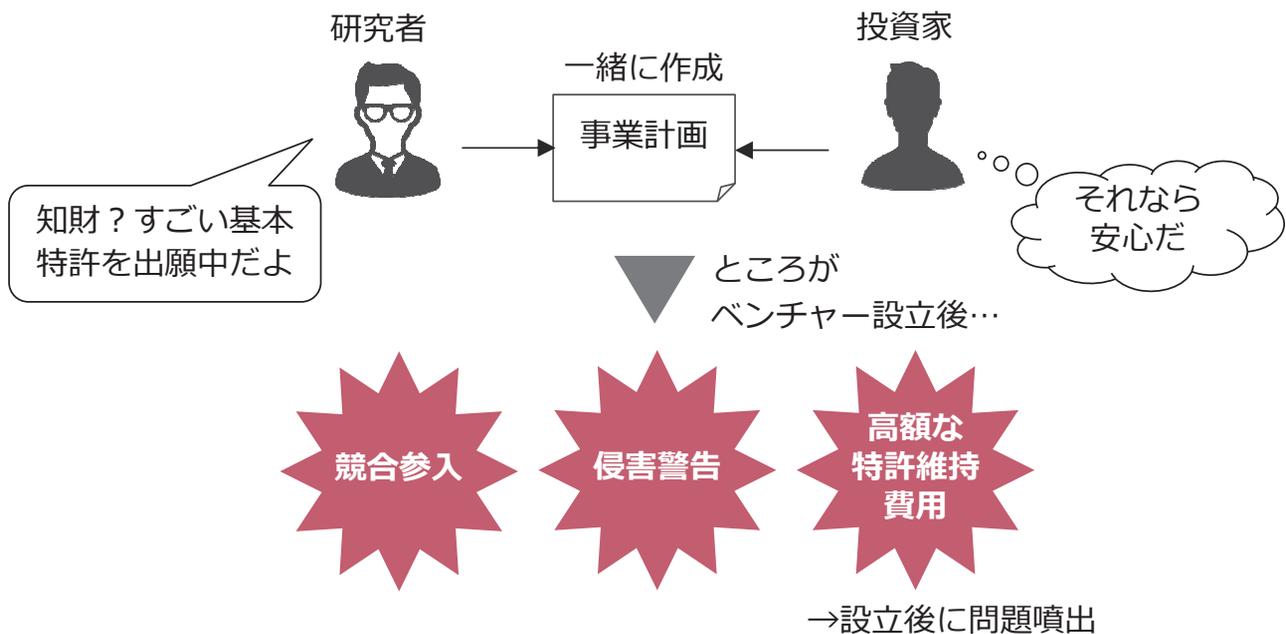
落とし穴 1 事業計画の中に知財戦略がない

よくあるケース

ベンチャーキャピタル（以下、「VC」）は、研究者が設立を予定しているベンチャー企業に対する投資を考えており、研究者とともに事業計画を策定し、起業準備を進めていました。

研究者は「**すごい基本特許をたくさん出願している**」とっており、自分の研究成果がいかに優れているかをVCに熱弁しました。「それなら安心だ」とVCは安堵しました。

しかし、ベンチャー企業設立後、**同じような技術を持ったベンチャー企業が基本特許を迂回して次々に市場に参入してきました**。また、**競合が出願した特許を自社が侵害していることがわかりました**。一方、多数の特許権について高額な維持費用がかかりキャッシュフローも悪化していきました。



！ この落とし穴の類似パターン

- 投資する段階では「他社の特許はない」と言っていたが、投資後に「実は他社の特許が見つかった」といわれた。
- 技術の進歩により基本特許を使わない新たな技術が発見・発明された。
- 事業計画と関係のない特許を過剰に出願しており、調達した資金のほとんどを事業と関係ない特許の維持費用に費やした。

対策

事業計画を策定する際は 知財戦略も必ず議論しよう

ポイント1 事業計画の中に知財戦略を入れる

事業計画を策定する場合は、知財戦略もその中に入れる必要がある。単に特許の有無を確認するだけでは全く意味がない。ビジネスモデル、EXIT を描いたら、それらを支えるコアバリューを見極め、競合の参入を防ぐ権利化ができていないのか、秘匿化すべき部分を秘匿化できているのか、また、自社で独占実施するのか、誰かにライセンスするのか等、知財の活用方法を考えることが重要である。

ポイント2 競合の知財情報を調べる

研究者は競合する企業の知財権を調べていないことがほとんどである。事業計画を立てるときには、競合の知財権の有無を調べておけば、仮に競合の知財権があった場合に、その知財権を迂回するための技術開発や、カウンターとなる知財権をつくるなど、あらかじめの対応を取ることができる。

ポイント3 知財戦略の責任者を決める

知財戦略がつかれない原因として、責任者が決まっていないことも挙げられる。チームビルディングの際に、知財戦略を取り扱う責任者（CIP0：Chief Intellectual Property Officer）を決めるとよい。CIP0 は兼任でも構わないし、どのような名称でも構わないが、経営陣において責任の所在をはっきりとさせておくことが重要である。

参考事例 資金提供前後で知財戦略を評価。知財交渉も前面で支援する

大学のギャップファンドではグラント提供時に事業化の戦略だけでなく、知財戦略が立案されているか、誰がどのような知財を持っているのか、FTO（Freedom to Operate：自由に事業できること）の問題がないか、を外部の調査員が確認する。

グラント提供後も知財情報の調査の費用を大学が負担しつつ、ギャップファンド担当者、知財専門家と研究者により、現在の技術をベースとした長期の知財戦略を検討する会議を開催して議論を行っている。

ベンチャー企業が設立される際には、次のラウンドの投資家と CEO サイドと、大学のギャップファンド担当者と技術移転部門サイドがライセンス交渉を行う。CEO の知財に関する知識が不足している場合もあるので、その場合は次のラウンドの投資家と大学とが直接知財交渉を行うことも少なくない。

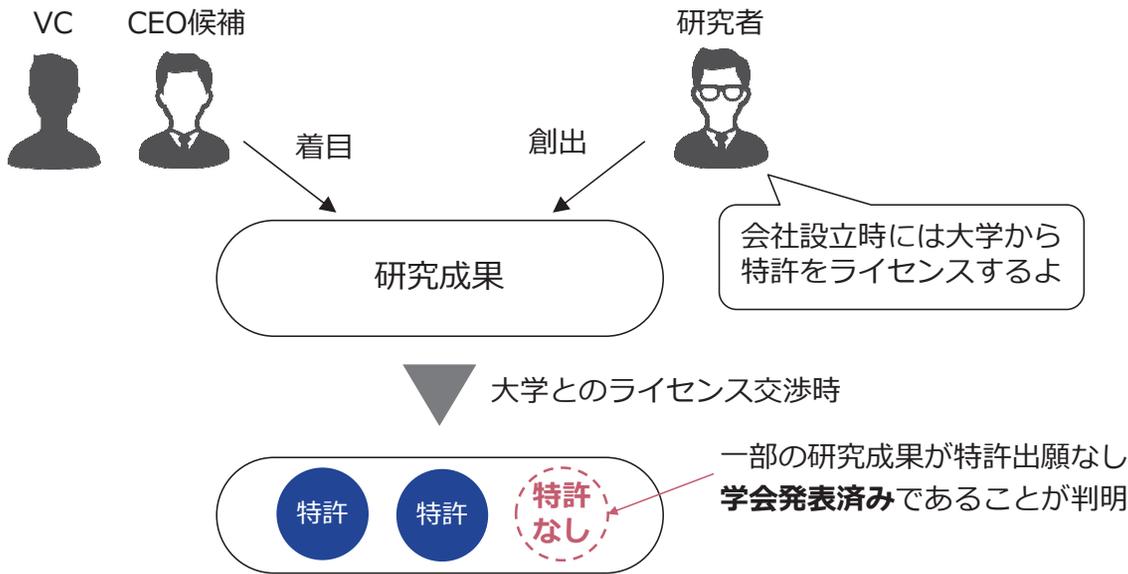
（海外大学のギャップファンド）

落とし穴 2 コア技術の出願前に学会・論文発表や共同研究先への開示を行ってしまい、基本特許を取れない

よくあるケース

VC がある大学研究者の研究成果の特許に目をつけ、CEO 候補の人材とともに研究者に会いにいきました。研究者とも会社設立に向けて意気投合し、会社設立の際はその研究者が技術顧問として加わることに合意し、大学には特許のライセンスを相談してくれることになりました。

会社設立後、大学から特許のライセンスを受けることになりましたが、一部の重要な研究成果が権利化されていないことがわかりました。そして、研究者によると「その研究成果は実はすでに学会で発表している」ということでした。さらに、「応用した研究成果を来週の学会で発表する」ともいわれ、投資家と CEO は途方にくれました。



！ この落とし穴の類似パターン

- VC が「大学のこの技術がおもしろそうだ」と思って CEO 候補とともに会社を設立したが、研究者はベンチャー企業に興味を持たず論文をどんどん発表してしまう。
- 研究者が学会発表前に大学知財部に対して「特許出願をしたい」と申請したが、「発明の価値が低い」と言われて特許出願が認められなかった。学会発表まであと1週間しかない。
- 会社設立後、大企業から連携の打診があった。エンジニアは喜んで、出願前にプロダクトのデモをしてしまったり、革新的な素材のサンプルを提供してしまったりする。

対策

ベンチャーの創業に使う研究成果について、出願時期と論文発表のタイミングを考える

ポイント1 学会・論文発表、デモ、サンプル提供、ピッチ・プレゼンによる公知化に注意

学会・論文発表、デモ、サンプル提供、ピッチ・プレゼン等により研究成果を公知化してしまうと、特許や意匠の新規性の要件を満たすことができず、権利化できなくなってしまう。特にCEOと研究者が異なる場合は、CEOが研究者の学会・論文発表予定を把握していないため、発表によって公知化してしまうこともある。事業に使う研究成果はどの部分かを明確化し、知財の権利化と学会・論文発表のタイミングをよく検討することが重要である。また、他者にサンプル提供する際は、営業秘密の漏洩にも注意が必要である（落とし穴8のポイント3参照）。

ポイント2 学会発表をしなければならない時は発表内容を一般化し、後で特許出願できるようにする

出願前だけでもどうしても学会発表をすることが決まっている場合は、例えば、発明の具体的な構成要件はなるべく発表せずに、一般的な内容にとどめる等、発表内容に細心の注意を払う必要がある。知財専門家に発表原稿のレビューを依頼するのも有効だ。

ポイント3 公知になってしまっていたら別の実現方法を考える

出願前にすでに自身で公知化してしまった場合、1年以内であれば新規性喪失の例外規定を適用すれば、権利化が可能である（特許法第30条）。または、別の研究成果で事業を実現できないか、また、それを権利化できないかを検討する。

参考事例 投資にあたり特許の出願と論文投稿のタイミングを研究者と合意

ある研究者が大学の技術をもとに起業を行うことになり、当ファンドも出資を決めた。その際に、ファンドと研究者との間で「基本特許を出願するまでは、絶対に論文は書いてはいけない」という合意をした。さらに、基本特許を出願した後には、海外の一流の論文誌に限り論文投稿を行うように求めた。その分野で最も権威のある論文誌に掲載され、海外の投資家からの問い合わせが殺到した。その後、米国のベンチャーキャピタルから総額数億円の資金を調達できた。

（国内大学ギャップファンド）

大学

契約

事業会社

落とし穴 3

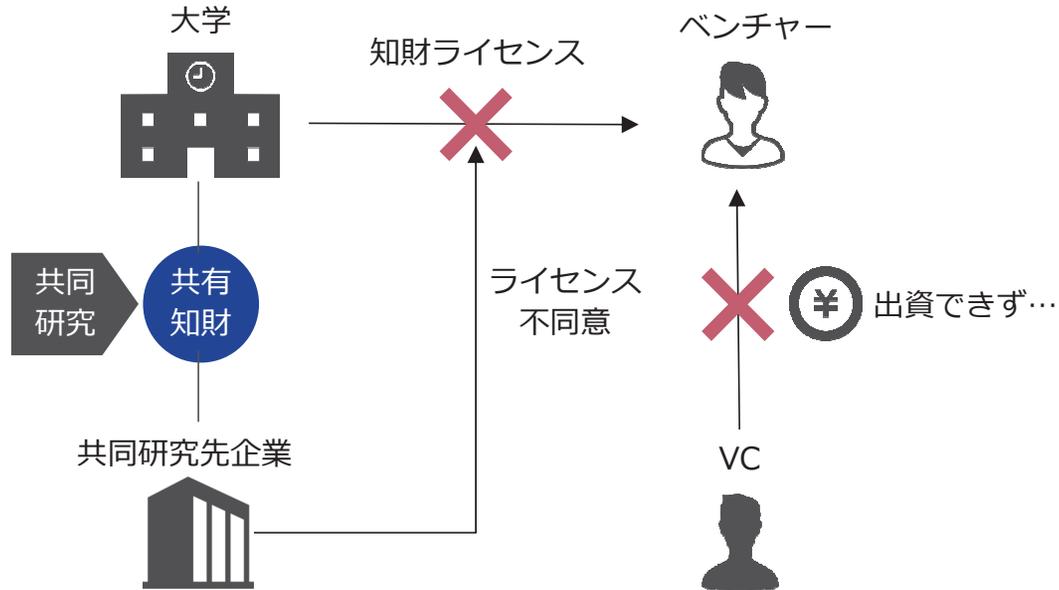
共同研究契約の条件で知的財産の活用に制約
がつき、大学からライセンスできなくなる

よくあるケース

VC は大学の研究成果に着目し、研究者とともにベンチャー企業の設定に向けた準備を行うことになりました。

大学から知的財産権のライセンスを受けようとしたのですが、その権利は大学単独での権利ではなく、共同研究先の企業との共有特許であることが判明しました。**ライセンスのためには共有先の同意を得る必要**があったのです。

研究者と VC は大学と一緒に共有先の企業との交渉を行いましたが、企業にとってはベンチャー企業へライセンスするインセンティブはなく、「自社で事業化はしないけど、万一の場合には競合するから念のため」という理由で**ベンチャー企業へのライセンスの同意が得られず、会社設立が頓挫**してしまいました。



! この落とし穴の類似パターン

○ある研究室のポスドクが起業を考えていたが、研究室の教授はベンチャー設立に関心がなく、共同研究費の獲得に熱心であり、企業に優位な共同研究契約を結んでしまう。

対策

共同研究の前段階からベンチャー設立を構想し、共同研究契約の知財条項に反映する

ポイント1 共同研究を活用したベンチャー設立の可能性をあらかじめ想定する

企業との共同研究成果をもとにベンチャー企業を設立する場合は、共同研究契約の条項が設立のネックになることも少なくない。特に複数の企業との共同研究を行う場合は、成果に対する権利の取り扱いについて注意が必要である。漫然と共同研究を行うのではなく、契約前にベンチャー企業設立が想定されるかどうかを検討し、企業と交渉していくことが重要である。

ポイント2 大学の共同研究契約フォーマットのライセンス条項に注意する

大学が企業と共同研究を行う場合には、大学の共同研究契約のフォーマットを活用するところがあるが、ベンチャー企業設立が想定される場合は、研究成果のベンチャー企業へのライセンスに制約がないかどうか、フォーマットの条項を確認することが重要である。

ポイント3 共同研究とは別に、ベンチャー設立に必要な知的財産を単独で権利化する

ベンチャー企業設立が想定されるテーマですでに共同研究を行っており、共有特許のライセンスに制約がある場合、企業と大学が互いに Win-Win になるように交渉したり、必要な知財を大学単独で（共同研究とは別に）出願し権利化することも有効。

参考事例 共同研究とは別の実現方法の技術を単独で出願

VC がある大学研究者の研究に着目したが、その研究は企業との共同研究をもとにしたものであった。共同研究契約では大学の契約フォーマットを活用しており、もし特許を共同出願してしまうと、ライセンスにあたって、共有先から同意が得られない可能性もあった。

そこで VC は研究者と相談し、ベンチャー企業設立にあたって、共同研究とは別の実現方法の技術を新しく開発し、大学で単独出願を行い、ライセンスに制約がつかないようにした。

（国内ベンチャーキャピタル）

大学

ビジネスと知財の対応

落とし穴 4

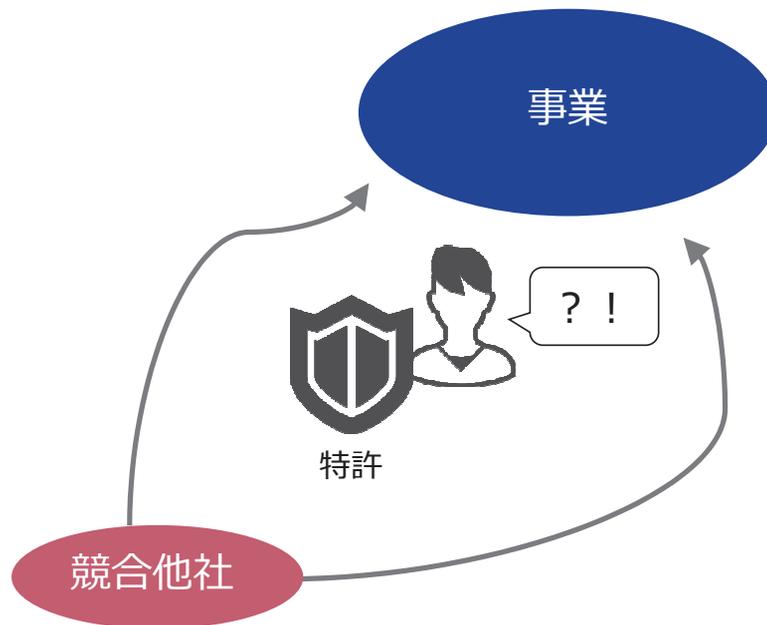
大学で出願した基本特許はあるが、商用化の観点から権利化されていない

よくあるケース

VC はある大学発ベンチャー企業への投資を考えていました。その CEO の話では「**大学で研究成果の基本特許を取得しているから大丈夫。**」とのことで、VC は基本特許について内容を精査することなく、シードラウンドの投資を実行しました。

しかし後日、基本特許の権利内容を専門家に見てもらったところ、権利範囲が非常に狭く、ベンチャー企業が実際に実施している態様しか守られないものでした。

これでは、他者はほかの代替手段を使っていくらでも参入することができてしまい、使い物になりません・・・。



! この落とし穴の類似パターン

○大学発ベンチャー企業が「大学の基本特許がある」と説明していたが、市場国をカバーできておらず、国内の権利のみだった。

対 策

大学発ベンチャーの事業範囲・用途・市場国をカバーする知的財産を確実に権利化する

ポイント1 大学の「基本特許」はベンチャー企業が事業を行うための基本特許ではない

大学による特許出願は、必ずしも大学発ベンチャー企業による事業化を見据えたものではない。大学が「基本特許を持っている」と言っても、ベンチャー企業が事業を行う上では十分でない可能性がある。

ポイント2 事業範囲・技術の用途、市場国、期限がカバーされているか

大学で出願された特許を確認する場合は、自社や競合企業の将来の事業範囲を見越したものになっているか、進出予定の国で権利化されているのか、特許の有効期限が十分残っているのか、などを確認することが重要である。素材や AI など様々な用途が想定される技術の場合、権利範囲に主要な用途が含まれているのかも確認するとよい。

ポイント3 商用化の観点からの知財の再取得をマイルストーンとして設定する

投資時点で知的財産権の権利範囲が狭く、競合の参入を防ぐことができる権利になっていないなど、権利の優位性がなければ、投資後に追加出願することをマイルストーンとして設定する。

参考事例 大学発ベンチャー設立前から VC が知財の出願を支援する

大学発ベンチャー設立の前段階の研究プロジェクト段階から研究者に伴走して支援している。まず技術を持っている大学の研究者がいて、VC が事業化の観点から特許をどのように出願するかを検討し、その出願のために必要なデータを研究者に集めてもらう。その後、特許を出願し、事業計画の策定を行い、人材を採用する。

（国内ベンチャーキャピタル）

参考事例 大学発ベンチャーには追加の特許取得をマイルストーン化する

大学発ベンチャー企業への投資を行っているが、大学で登録した特許権は、ビジネスで使う場合に優位性がないこともある。そこで、調査を行った上で不足があった場合には、投資後のマイルストーンとして追加の特許権や商標権を取得してもらうことを設定し、ベンチャー企業に遵守してもらっている。この結果、次のラウンドの投資につながった実績がある。

（国内ベンチャーキャピタル）

大学

契約

EXIT

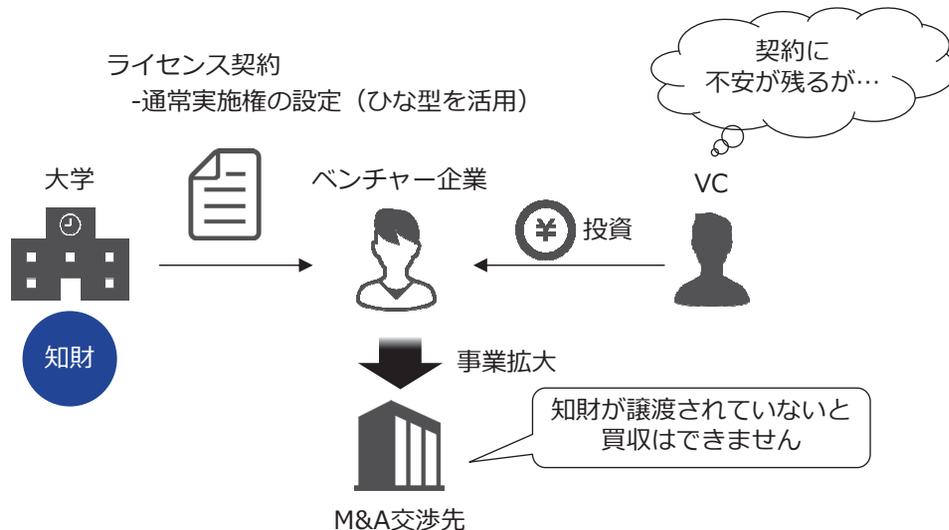
落とし穴 5

大学とのライセンス契約の条項に課題があり、起業後の企業価値の向上や EXIT に問題が生じる

よくあるケース

VC は、大学が保有する特許を活用したベンチャー企業に対する投資を検討していました。大学の技術移転部門との知財交渉では「契約条項は大学のフォーマットに従ってもらいます」といわれ、**ベンチャー企業は通常実施権の許諾を受け**、VC は不安が残りましたが投資を行いました。

その後事業は進展し、EXIT として事業会社による M&A が視野に入りました。事業会社からの知財デューデリジェンスの段階で「M&A には大学からの知財の譲渡が必須」と言われましたが、大学が交渉に応じてくれず、VC は EXIT 戦略を練り直す必要が生じました。



! この落とし穴の類似パターン

- ライセンス契約の料率（イニシャルペイメント、ランニングロイヤルティ）を高率で締結してしまい、起業後・成長後のキャッシュフローを圧迫する。
- 大学から複数の知財のライセンスが必要で、ロイヤルティのスタック（積み重なり）を起こしてしまい、事業が組めなかった。
- ライセンス契約の契約条項（料率、期間等）が「別途協議」になっており、曖昧さが残されてしまい、その後の資金調達に支障がでる。
- 事業会社への M&A 間際であったが、知財が大学からベンチャー企業に譲渡されていないため、事業会社がベンチャー企業を飛ばして大学から知財だけを直接購入し、M&A が破談。
- 公的な研究助成を活用して知財を創出したが、助成金のルールにより海外企業に対して知財を売却できない。

対策

大学とのライセンス契約に対して交渉・資金・資本政策面からの支援を行う

ポイント1 大学の契約はその後のバリュエーションと EXIT に大きな影響

大学との契約の条件はその後のラウンドでのバリュエーションや EXIT に致命的な影響を及ぼすこともある。特に、特許権の譲渡がかなわなかったり、ライセンス料率が高すぎる場合、M&A が進まない場合がある。中長期的な成長に制約がないように早い段階で手を打つことが重要である。

ポイント2 知財契約の交渉事項の考え方について合意しておく

起業の際に大学との知財契約の内容をすべて決めることが難しいケースも存在する。その際には、料率の決め方、計算式などの考え方を合意しておくことで、事業化後の交渉を円滑にすることができる。

ポイント3 大学との知財契約に要する費用を投資金額に含めておく

大学は、ライセンス等知財による収益を確保するために、相応の対価を期待している。投資家は大学に支払う費用を見積もり、投資金額、バリュエーションに反映させておくことが必要である。

ポイント4 大学への対価支払いとしてストックオプションを活用する

ライセンスの対価として大学にストックオプションを付与することは、日本においても実施することが可能である。大学が提示するライセンス料率の条件が高すぎる場合は、代わりにストックオプションを付与する等の交渉も一案だ。また、ストックオプションの発行は今後の資金需要を踏まえて、資本政策全体の観点で検討することが求められる。

参考事例 大学との知財ライセンス契約の費用を投資金額に織り込む

ある日本の大学 VC は、バイオ分野の研究者とともに合成生物学の分野のベンチャー企業を資本金数百万円で立ち上げた。VC はベンチャー企業とともに詳細な領域ごとのビジネスモデルと知財戦略を立案し、この点が評価されて米国の VC から数億円もの巨額の投資を受けることに成功した。この投資金額には、米国のトップ弁護士を活用した知財の獲得、米国の大学からの知財ライセンス契約の費用があらかじめ含まれたものであった。

(国内大学ベンチャーキャピタル)

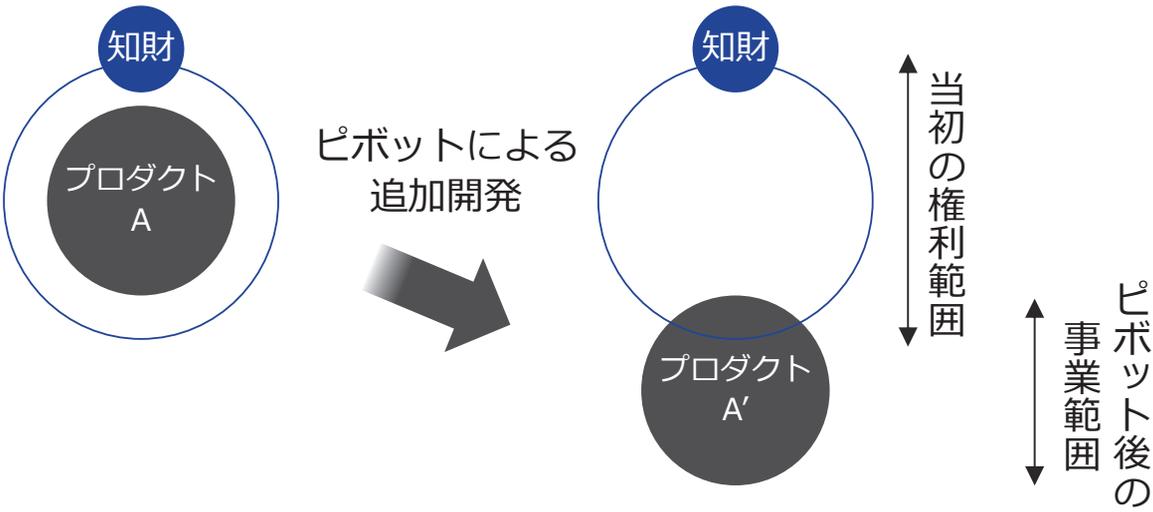
落とし穴 6

知財がビジネスモデルと対応していない

よくあるケース

大学発のコア技術を有するベンチャー企業は、投資家から紹介された事業会社と PoC (Proof of Concept : 概念実証) を実施しました。PoC を実施する中で、新しい市場ニーズを発見し、そこが最も可能性の高い市場ということがわかりました。そこでターゲットとする市場を異なる市場へとシフトしました。

しかし、当初想定していなかった市場のため、追加的な開発を実施しましたが、知財の権利化を忘れていました。その後、周辺特許を事業会社が出願していることがわかり、事業戦略を練り直すことになりました。



! この落とし穴の類似パターン

○出願後の手続きなどを知財専門家に任せきりにしていたら、最終的な権利範囲がビジネスに合っていないものになっていた。

対策

事業範囲をカバーする知財戦略を立て、実行する

ポイント1 まずビジネスモデル、EXIT に知財を合致させよう

ビジネスモデル、市場、EXIT に応じて、必要な知財戦略（権利化や秘匿化、オープン化など。権利化する場合は権利範囲など）は異なる。当初からこれらを見据えた知財戦略を考えることが非常に重要である。

ポイント2 ピボットしたら知財と対応しているか確認する

シード・アーリー段階では、技術、市場のピボットが起こる。ピボットが起こった場合には、その都度、知財権を確認し、権利範囲がずれている場合には整合させていく必要がある。さらには、できればピボットを想定して当初から可能な限り広い権利を取っておくこと、優先権や分割出願を活用して特許出願を継続中にしておき、ピボットに対応できる状態にしておくことも有効だ。

ポイント3 知財の取得をマイルストーンとして設定する

投資家は、ピボット対応を含めた知財の確保を投資マイルストーンとして活用することもできる。企業の成長ステージに応じて、確保すべき権利が適切であるか見直していくことが重要である。

参考事例 経営者、投資家、弁理士の定例会で知財戦略を検討し、見直す

モバイル・インターネットキャピタルでは、数ヶ月おきにベンチャー企業の経営者、弁理士、投資家の3者で、知財戦略の検討や見直しを行っている。

知財戦略を経営者と弁理士に任せっきりせず、投資家が同席することで「将来の技術」、「将来のビジネス」、「将来のアライアンス先・競合企業」といった投資家ならではの観点からの助言を行うことができ、知財戦略の視点を広げることができる。

また近年、技術やビジネスが変化するスピードが加速し、ピボットをすることも少なくないが、その際に知財はピボット前のままで放置されてしまうリスクがある。定期的な知財戦略の見直しは、ピボットに対応した出願中の案件の補正や追加出願の検討、周辺特許の出願等のタイムリー、スピーディな対応につながる。

(モバイル・インターネットキャピタル)

ガバナンス

落とし穴 7

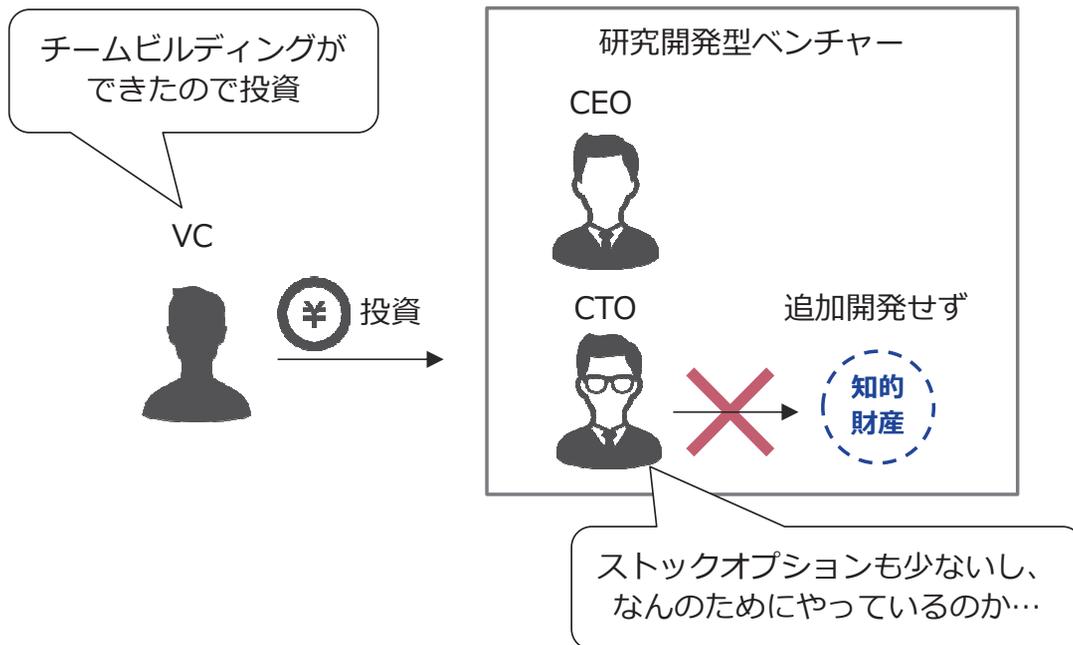
持ち株比率が低いため CTO が発明を出し惜しみし、継続的な知財の創出が難しくなる

よくあるケース

VC は大学の技術に注目し、自社のネットワークから CEO を採用した上で、企業設立、投資を行いました。もともとの技術を開発した研究者は大学に在席しつつ、CTO として経営チームに兼業で参加しました。

当初は開発に意欲的な CTO によって多くの発明が出てきていましたが、途中から論文執筆のための研究に専念し、追加的な開発がなされなくなってしまいました。また、「追加の基本特許を大学で出願しているけど、この会社にはライセンスしないよ」とも言っているようです。

その後、CTO は退職をしてしまい、ベンチャー企業内の開発が進まなくなってしまいました。退職の理由として「ストックオプションに不満があった」という噂がありました。



! この落とし穴の類似パターン

○コア技術を持つ研究者が退職し、競合企業を立ち上げてしまう。その競合企業から知的財産権侵害の警告を受ける。

○米国の大学の研究者にもストックオプションも付与して共同研究をしたが、「ストックオプションが一般的な米国の水準に比べると少ない」という不満を持ち、非協力になってしまった。

対策

継続的に知的財産が生まれるためのインセンティブ設計を行う

ポイント1 CTO が継続的に知財を創出できるように評価をしよう

研究開発型ベンチャー企業では、追加的な開発を含めて継続的に知財が創出される環境を整えることが不可欠。職務発明規程の整備、ストックオプションの割当などインセンティブの設計をすることが必要である。

ポイント2 職務発明規程で知財の帰属を明確にし、紛争を未然に防止する

創業期は経営チームの流動性も高いため、職務発明規程、情報管理規程などが定まっていない場合に問題が発生するケースがある。職務上行った発明が、発明者ではなくベンチャー企業に帰属することを明確にしていないと、技術者が発明と共に自社を去ると、自社には何も残らなくなってしまう。

ポイント3 資本政策でストックオプションを割り当てる

CTO や技術者へのインセンティブとしてストックオプションを発行することも有用だ。割当の際は貢献度をしっかりと評価し、あまりに多くを発行してしまっても後の資金調達に支障がでないようにすることが重要である。長期的な資本政策を考える必要がある。

参考事例 研究開発型ベンチャーでは CTO のストックオプションを慎重に検討

ストックオプションの設計では創業者の人数で割った単純な均等のシェアにはせず、その創業者が持つ相対的な重要性によってシェアを検討する。とくに研究開発型ベンチャー企業では技術が競争優位性の大きな部分を占めるため、その創出を担う CTO の存在価値が相対的に高い。CTO がしっかりとリソースを振り向けて知財を創出してくれるようなシェアにするべきである。したがって、ベンチャー企業の出口とどのぐらいの追加の知財が必要なのかを逆算した上で、その知財を CTO が継続的に創出してくれるようにストックオプションのシェアを慎重に設計している。

(国内ベンチャーキャピタル)

落とし穴 8

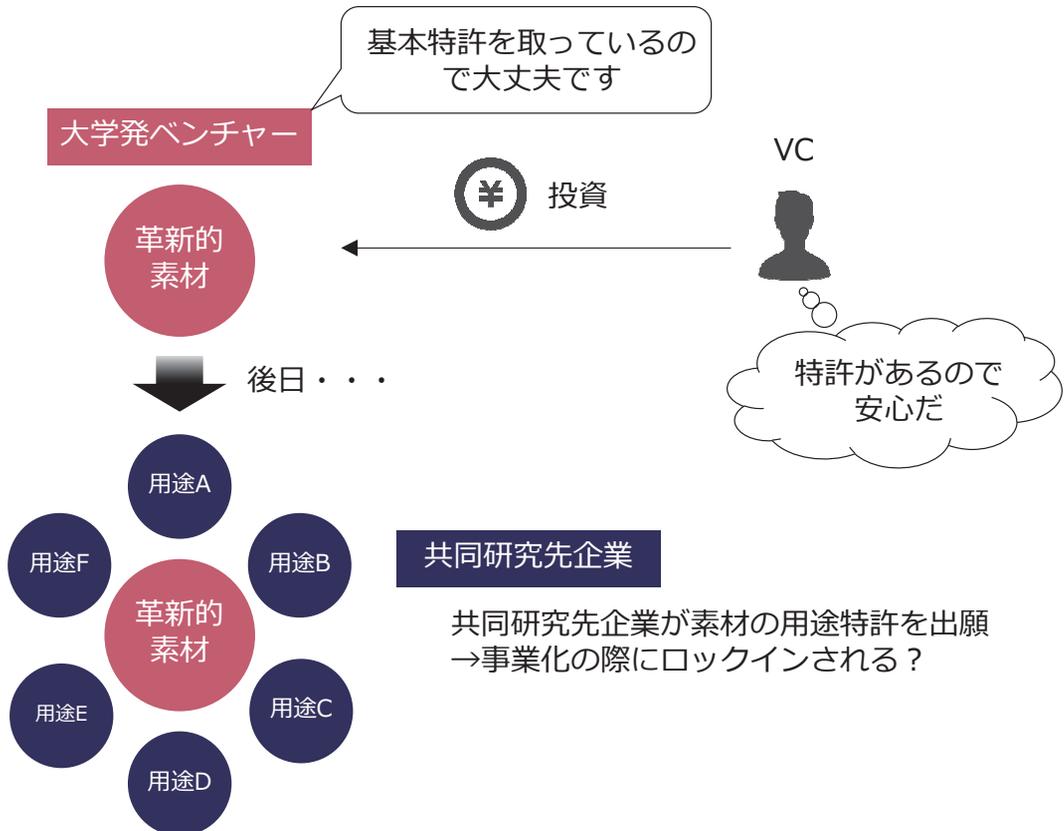
基本特許は確保したが、他社に周辺知財を押さえられてしまい、事業がスケールしない

よくあるケース

VC は革新的な素材を開発した研究者による大学発ベンチャー企業への投資を考えていました。

その研究者の話では「**大学で研究成果の基本特許を登録しているから大丈夫。企業との共同研究も順調に進んでいる。**」とのことで、VC はこの言葉を信じ、シードラウンドの投資を実行しました。

しかし後日、研究者から「共同研究先の企業が素材の用途に関する特許を単独で出願したらしい」という連絡がありました。大きな市場規模が想定されますが、この企業にロックインされるのでしょうか。



! この落とし穴の類似パターン

- 周辺特許を事業会社にとってもらって連携を行っていたが、その事業会社と関係が悪化してしまい、事業展開できなくなる。
- 他社から技術者が出向してくることで情報が漏洩し、周辺特許として取られてしまう。
- 事業会社にプレゼンテーションをしたら、アイデアを特許出願されてしまった。

対策

事業成長に必要な知財ポートフォリオを構築しよう

ポイント1 ポートフォリオが必要であることを理解する

事業を拡大させていくためには、一つの知財（特許権やブラックボックス技術）では十分ではないケースがほとんどである。周辺知財とは例えば、素材等の場合、製造方法、用途、量産技術に関するものが考えられる。また、IT系の技術であれば、同じ効果が得られる代替手段を洗い出し、たとえ自社が採用しないものであっても権利化しておくこと、他者の参入を防ぐことができる。後発企業の立場になって、ポートフォリオ化を考えることが重要である。

ポイント2 基本知財だけでなく、周辺知財も評価し、必要に応じて発明者の採用を支援

周辺知財はコアとなる技術とは異なる技術が必要になることもある。その際、コア技術の分野の発明者だけでなく、必要に応じて周辺技術の発明スキルを有する技術者を採用する。ものづくりやバイオ分野において、量産技術の開発が必要になった場合などが典型例である。

ポイント3 事業提携の場合は情報管理、共同出願に留意する

事業会社等と提携する場合には、情報管理に注意を払う必要がある。プレゼンテーション等で話したことを先に権利化されたり、共同研究先が周辺知財を勝手に押さえてしまう等の事態を防ぐには、機密情報を不用意に話さないことや、事前に自社で出願しておくこと、秘密保持契約や共同研究契約等の契約内容を精査することが需要である。契約書の内容などは、必ず弁護士などの専門家に確認してもらうことが望ましい。

<参考>知財を使った企業連携 4つのポイント <https://ip-knowledgebases.go.jp/public/>

参考事例 外部企業からの周辺知財の調達をVCがハンズオンで支援する

ある米国のVCでは、研究機関からスピンアウトしたベンチャー企業に対して投資を行った。コア技術に関しては元の研究機関から知財の譲渡を受けているものの、事業のユースケースを想定した場合に不足する周辺知財が存在することが明らかになった。調査を行ったところ、海外の企業が周辺の知財を有していることが分かったため、VCとベンチャーが一緒になって海外の企業と交渉した結果、周辺知財のライセンスを受けることができた。

(米国ベンチャーキャピタル)

EXIT

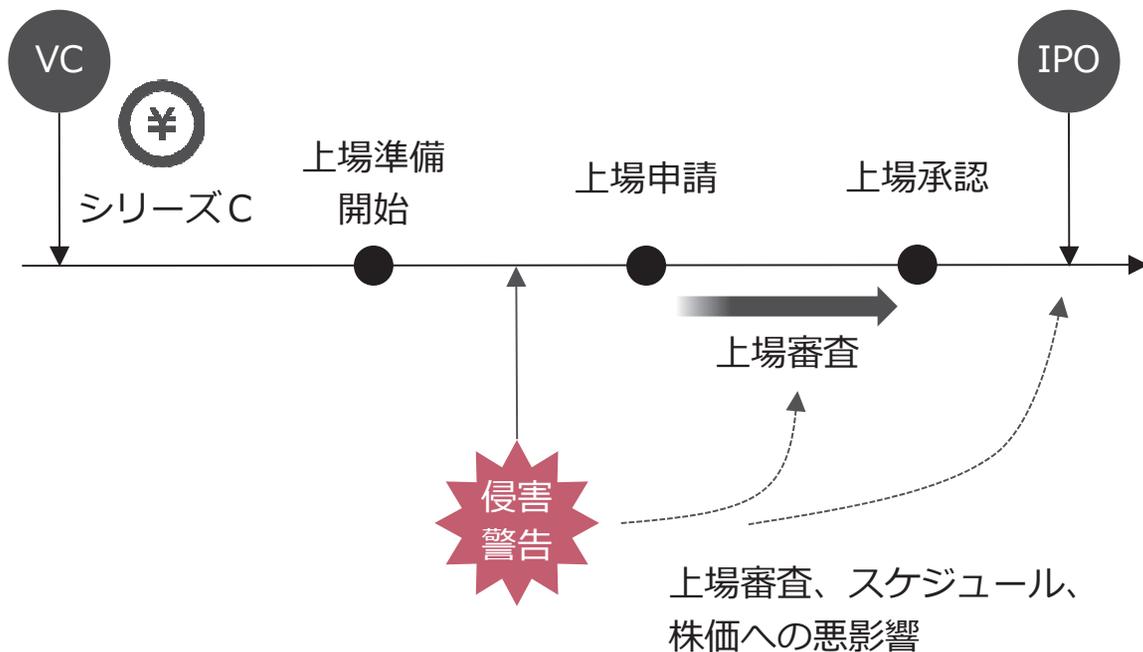
落とし穴 9

IPO 直前に競合他社から侵害警告・訴訟を受ける

よくあるケース

ベンチャー企業は証券会社とともに IPO の準備を行っていました。新聞でもこのことが報じられ、話題となっていました。

ところが IPO の直前になり、ある個人経営の会社から特許侵害の警告を受けました。この会社と交渉を行ったところ、**想定以上の高額な損害賠償と今後のロイヤルティ料率を要求されてしまいました**。この紛争が上場審査に影響を及ぼす可能性が出てきましたが、IPO のスケジュールを見直すことはできません。「要求を呑むしかないのか…」ベンチャー企業と証券会社は頭を抱えました。



! この落とし穴の類似パターン

○メディアへの露出が増えてきたころに、企業名や商品・サービス名が他社の商標権を侵害しているとして警告される。

○投資先が行った FT0 調査の検索式の設定に不備があったため、海外の競合企業の特許権を見逃してしまい、権利行使を受けた。さらに、原告側の国で起訴されたため、地理的に不利になって敗訴した。

対策

IPO の可能性がある場合は、定期的に知的財産調査を行い、侵害リスクを減らす

ポイント1 知的財産の侵害リスクは成長とともに高まる

売上高が数十億円、数百億円と大きくなってくると競合他社にとって脅威になり、知財訴訟のターゲットになるリスクが高まる。IPO 前になると係争の存在が上場審査の結果や上場タイミング、株価等に影響を及ぼすことから、ベンチャー企業の立場が弱くなってしまふ。

ポイント2 製品販売後も定期的に調査を行う。投資金額に調査費用を見積っておく

製品の販売後も、競合他社の特許出願がないか定期的に調査することが望ましい。とくに IPO 前はしっかりと他社特許調査を行う必要がある。シリーズB、Cラウンドの投資金額にはこうした知的財産の調査費用を含めることも有効だ。

ポイント3 権利行使に対抗する選択肢は数多い

他社から侵害警告や侵害訴訟を受けたとしても、ライセンス料を支払うことだけが選択肢ではない。自社で強い権利を持っていれば、クロスライセンスを要求することもできる。カウンターとなる特許を十分持っていない場合は、他社から反訴するための特許を買うというのも選択肢になる。

ポイント4 商標については初期に必ず確認

企業名や商品・サービス名を決定するときは、必ず他人の登録商標を確認することが重要である。後から他人の商標権を侵害していることが発覚した場合、せっかく知名度が上がり、思い入れもある名前を変更しなければならない。もしくは、他人から商標権を買い取るには多額の費用がかかる。商標の確認は、特許庁の無料データベースで比較的手軽にできるので、まずは自分で調べてみるのがよい。

J-PlatPat <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>

参考事例 いま使っている技術のライセンスの整理を行う

ある知財弁護士はアーリーステージの段階から他社権利の調査を行うとともに、他社技術のライセンス関係を整理している。ライセンスの整理とは、いま使っている技術やソースコードはどここの企業からもたらされたものなのかをたな卸しすることである。ライセンスの整理をした後、ライセンス交渉が難航しそうな場合は回避策を検討する。つまり、他社特許を使っていれば設計の変更、プログラムであれば開発環境を変える等の対応策を練る。

(国内弁護士事務所)

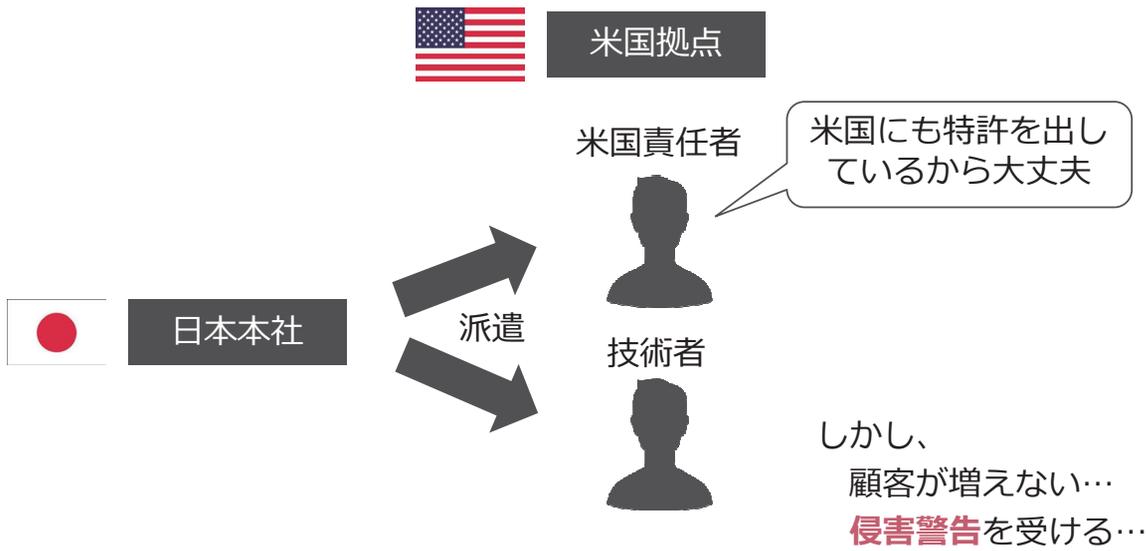
落とし穴 10

海外展開を目指しているが、知財・標準化戦略が国内市場向けに留まっている

よくあるケース

VC の投資先である大学発ベンチャー企業は、国内市場で一定の成果を出したため、米国や欧州への事業展開を行おうとしていました。「この事業は日本で成功したから、米国でもきっといけるだろう」と、チームの全員が確信していました。また、海外での事業展開に備えて基本特許を海外でも出願していました。

進出先国に現地の拠点を設けて、責任者と研究者を日本の本社から派遣し、現地向けの製品の開発を進めました。1年後、製品の発売に至りましたが、一向に顧客が増えません。**それどころか、海外の企業から知的財産を侵害しているという警告**がありました。



！ この落とし穴の類似パターン

- VC が現地の経営陣や技術者の採用を支援した。しかし、採用して間もなく競合他社に転職してしまい、機密データを含む営業秘密が漏洩してしまった。
- 基本特許を日本にしか出願しておらず、海外展開を断念せざるを得なかった。

対策

進出先国に合わせた知財戦略と採用戦略を推進する

ポイント1 進出先国向けの知財戦略の立案を支援する

海外では国内とは異なる知財戦略が求められる。海外の知的財産の調査を行い、現地向けの製品開発に伴う追加の基本特許、商標等の知的財産ポートフォリオの構築、営業秘密の漏洩防止等について議論し、海外の事情に通じた専門家に相談することが重要である。各国によって法律や基準が異なるため、必ずしも日本と同じ範囲の権利が取れるとは限らないことに注意する必要がある。

ポイント2 現地の経営者や技術者の採用を支援する

研究開発型ベンチャー企業では、技術者が大学の研究室の研究者等の日本人ばかりで構成されることがあるかもしれない。海外展開を見据える場合には、進出先国の外国人の経営者や技術者の採用を支援し、現地向けの製品開発やこれに伴う権利化や調査などの知的財産実務に対応していくことが望ましい。

参考事例 海外進出にあたって VC が知財のローカライズを支援する

あるベンチャーキャピタルでは、ビッグデータを取り扱う BtoB 向けソフトウェアを展開しているベンチャー企業に投資をしていた。コア技術はアルゴリズムであるため特許ではなくノウハウで秘匿されている。投資後、この投資先が米国進出を行うことになった。日本と違って米国のユーザーはシンプルなユーザーインターフェイス (UI) を好むことから、米国のデザイン会社とともに UI をこだわって徹底的に作り直した。このような国によるユーザーの価値観の違いは重要であった。

さらに、ベンチャー企業の会社名が米国の発音では呼びにくいことも懸念された。このため、複数の国の言葉でも通用する会社名を検討するとともに、先行する商標がないかどうかの調査を行った。米国が主な市場であるため、英語で良いイメージになるような企業名にリブランドを行うことができた。

(国内ベンチャーキャピタル)

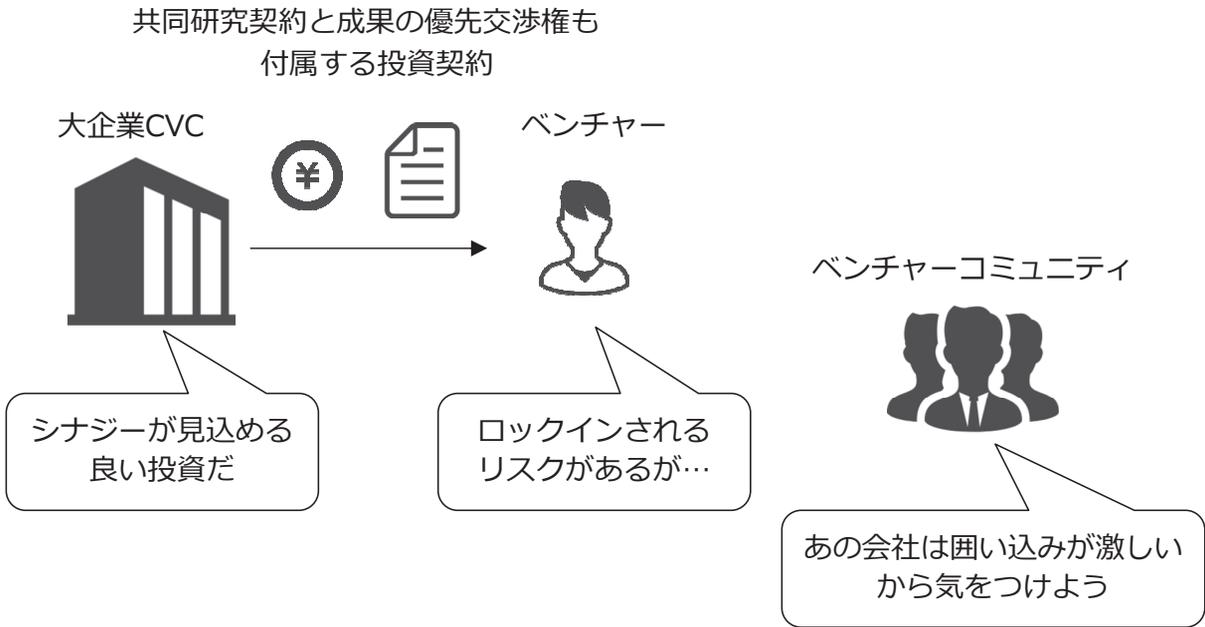
落とし穴 11

EXIT シナリオを自社との協業だけにフォーカスし過ぎてしまう

よくあるケース

コーポレートベンチャーキャピタル（以下、「CVC」）は、自社とシナジーのありそうなベンチャー企業に投資し、サイドレターで共同研究契約や、その成果に関する優先交渉権を同時に締結しました。

シナジーという観点からは自社にメリットがありましたが、投資先には自社との潜在的な競合他社との協業を過度に制限しており、ベンチャーコミュニティでの評判を落としてしまいました。



! この落とし穴の類似パターン

○競合他社への EXIT (M&A) の際に拒否権を発動してベンチャーコミュニティでの評判を落としてしまう

対策

“ベンチャーファースト”の姿勢で成長とEXITを支援しよう

ポイント1 投資をした場合、ベンチャー企業の成長を優先的に考える

投資をした場合には、投資先のベンチャー企業の成長を第一に考えるべきである。株主として投資先企業の成長を阻害するような契約は適切ではない。

ポイント2 ベンチャー企業とCVCとで多様なEXITシナリオを共に考える

ベンチャー企業のEXITはIPOや自社によるM&Aだけではなく、他社への売却なども想定できる。様々なEXITシナリオを検討し、投資先および自社にとって最適な手段を考えていくことが重要である。

ポイント3 ベンチャーエコシステムにおいてレピュテーションの失墜は致命的

継続的にベンチャー企業との連携をするためには、自社のレピュテーションを高める必要がある。投資先ベンチャー企業の成長を阻害しているとみなされるような行動を取ると、悪評が立ち、今後のオープンイノベーション活動に支障が出る。

参考事例 CVCだが自社との協業を前提としない

米国に拠点を置くCVCでは、投資基準に自社とのシナジーを考慮しているが、これを絶対視していない。協業や知財契約に関するサイドレターなどは締結せず、あくまで純投資として判断している。必要に応じて本社によるハンズオン支援が行われることがあるが、自社はあくまでも協業可能性のある企業の1つである。「ベンチャー企業を成長させないCVCやEXITを制限するCVCは米国のベンチャーコミュニティから外されてしまう」という認識を強く持っている。

(米国に拠点を構える日系企業のCVC)

※オープンイノベーションにおける事業会社としての知財の取扱いについては、「オープンイノベーションのための知財ベストプラクティス集“IP Open Innovation”」(2018年4月、特許庁)が参考になる。

URL : https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/2017_09_jirei.pdf

落とし穴 12

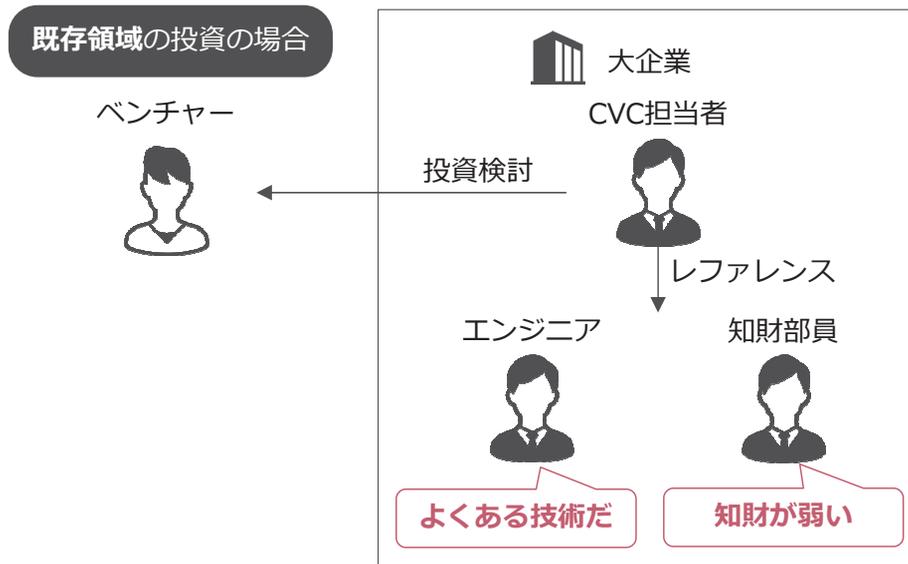
既存領域の投資では自前主義や大企業の知財管理の観点により、評価の客観性が不足する

よくあるケース

事業会社の CVC 担当者は、あるベンチャーキャピタルから紹介を受けたベンチャー企業の投資検討を行いました。CVC 担当者は自社の領域に近く、技術的な優位性がありそうなベンチャー企業について、本格的に投資検討を行いました。

技術デューデリジェンスでは、社内の研究所のエンジニアにレファレンスを求めましたが、「**技術内容は特段優れていない**」と酷評されてしまいました。社内の知財部の知財デューデリジェンスでは「**特許権が少なく、また事業が他社特許を侵害している可能性がある**」と言われ、投資を見送りました。

その後、競合他社が投資を実行し、CVC 担当者は投資を実行しなかった理由について経営層から説明を求められました。



→投資見送り。その後、**競合が投資**

！ この落とし穴の類似パターン

- 事業部によるデューデリジェンスに時間がかかりすぎ、タイミングを逃す。
- ベンチャー企業の技術的な優位性は少ないと判断し、ビジネスモデルの新規性を十分に評価できない。
- 投資をしても、社内の受け皿となる部門からのハンズオンの協力が得られない。

対策

既存事業に近い投資の評価はバイアスがかかることに留意しながら、社内リソースを活用しよう

ポイント1 受け皿部門と評価・ハンズオン支援・統合について合意しておく

シナジーを前提とした投資では、社内の連携部署と支援について予め合意することが望ましい。ベンチャー企業のリソースは限られているため、製品化までには多くのステップが必要となる。社内に必要なリソースを提供し、知財部門などハンズオンする部署と事前にベンチャー企業とどのような関係をつくるか、協議しておくといだろう。

ポイント2 知財部を初期段階から関与させ、客観的な知財情報を踏まえて検討する

特に、社内の知財部は知財情報から客観的に評価することが可能だ。投資先検討の初期段階から知財部門を関与させ、知財情報を踏まえて競合や代替技術について検討を加え、出資後のハンズオンにつなげることが重要である。

ポイント3 社外の投資家や専門家と連携して技術・知財の客観的な評価を行う

事業部門のデューデリジェンスは、既存事業と関連する場合に不当に低く評価をしたり、バイアスがかかるケースがある。また技術のみの評価に陥るケースもある。社外の投資家の意見を聴くなど、技術・知財のみならず、市場の観点から評価できる体制を構築することが望ましい。

参考事例 本社の法務部、知財部が評価・ハンズオンを積極的に支援する

ある CVC では投資のデューデリジェンス段階においては法務部が特許や論文をチェックするのはもちろんのこと、権利化されていない資産こそ価値があると考え、連携している VC の専門家とともにどのような基本技術なのか、バリューチェーンはどのように構築しているのかを細かくヒアリングしている。

さらに、出資後の支援では、本社の知財部門がベンチャー企業の要請にもとづいて知財戦略や特許出願の実務の支援などを無償で提供している。経営層がオープンイノベーションの取り組みを重視しているため、知財部もベンチャー支援に対して積極的である。

(国内コーポレートベンチャーキャピタル)

※知的財産デューデリジェンスの概要については、「知的財産デュー・デリジェンスの標準手順書“SKIPDD”」（2018年3月、特許庁）が参考になる。

URL : https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/2017_06_kaisetsu.pdf

CVC

落とし穴 13

新規領域への投資では事業部・知財部の評価能力、ハンズオン能力が不足する

よくあるケース

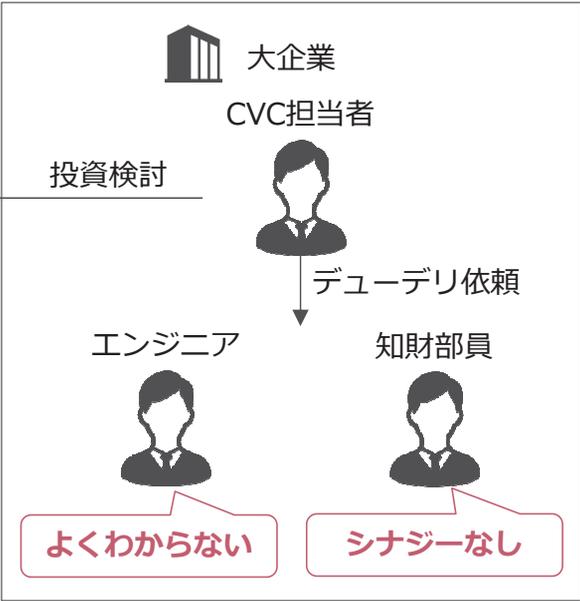
CVC を運営する事業会社は、ある研究開発型ベンチャーへの投資を検討しました。既存事業とは離れた領域で、数年先にシナジーがありそうな企業への投資を目指しており、投資担当者は不確実性が高いものの、成長する可能性のある市場をターゲットにするベンチャー企業の技術に興味を持ちました。

しかし、事業部および知財部のデューデリジェンスでは、技術の土地勘がないため評価ができない、という結論になり、投資を見送ることになりました。

その後、競合の事業会社はそのベンチャー企業に対して投資を行いました。

新規領域の投資の場合

ベンチャー



→投資見送り。その後、**競合が投資**

対策

飛び地への投資は自社の評価能力、ハンズオン能力が低い事に留意する

ポイント1 社外の投資家やメンターと連携して評価・ハンズオン支援を行う

社内の事業部や知財部は、既存事業とは全く異なる領域のベンチャー企業の評価が適切にできないケースがある。また、知財部はリスク観点から評価については慎重になりがちである。さらに、既存事業と将来的に競合しうるようなベンチャー企業の技術について評価する場合には、マイナスのバイアスがかかりがちである。社外の投資家、メンター、専門家等のネットワークを構築して、社外の視点から評価を行いつつ、知財部など社内リソースはハンズオンに重点を置くことも検討に値する。

ポイント2 シナジー基準だけでは、新規性の高い案件へ投資ができなくなることもある

新規性の高い技術やサービスは、短期的にはシナジーや投資資金の回収のロジックを作ることが困難なケースもある。将来的に市場や技術が融合し、新たな市場を作ったケースは枚挙にいとまがない。シナジー基準だけでは新規性の高い案件への投資ができなくなるケースがあることに留意が必要である。

参考事例 GP に新規領域を専門とするキャピタリストを採用する

米国にある日系企業の CVC では、本業と全く異なる領域への投資を行うため、当該新規領域を専門に米国のトップベンチャーキャピタルで経験を積んだ現地のキャピタリストを GP として採用した。

もともと当該分野の技術的なバックグラウンドがあるため、技術や知財の評価、ハンズオン支援は円滑に行うことができている。知財の評価では、業界にどのようなプレイヤーがいて、どのような知財を持っているかを、知財弁護士を活用して調査を行う。投資実行時に知財がなくても投資をすることはあるが、ハンズオン支援の際には知財ポートフォリオの構築のための助言を行っている。必要に応じて他社からライセンスインを行ったりしている。

(米国に拠点を構える日系企業の CVC)

4章

知財評価・支援のための体制

社内外で技術・知財の評価・支援ができる体制をつくる

ベンチャー企業の技術・知財を評価し支援をするため、社内外で評価・支援ができる体制をつくることが重要である。

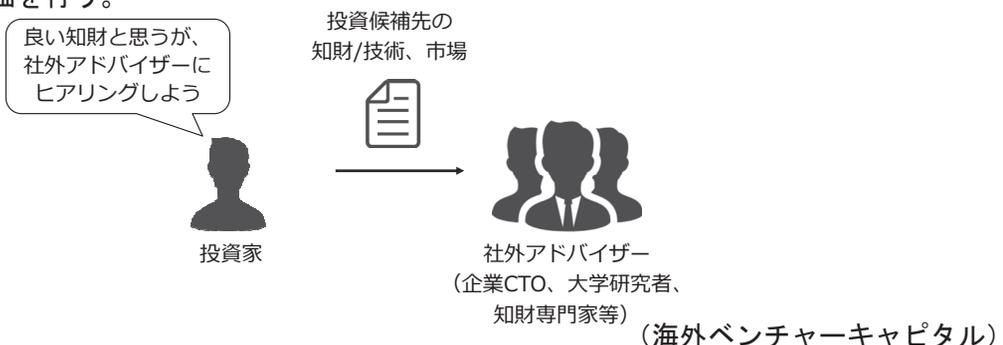
社内の評価プロセスを仕組み化しノウハウ共有しよう

技術、知財評価のプロセスについて仕組み化をしよう。とくにシード・アーリーステージでは技術や市場がピボットし、その都度必要な知財が変化する。また、ミドルステージ以降でも追加的な技術開発によって多くの知財が追加的に必要になるケースも存在する。

こういった環境の変化に対応できるように定期的な評価や支援ができる体制を構築することが重要である。知財の評価は投資時のみ行うものではなく、継続的な取組が求められる。また、社内知財担当者に一任するのではなく、組織として知財戦略に対応できるようノウハウ共有をすることが有用である。

参考事例 投資プロセスに社外アドバイザーによる知財評価を必ず入れる

米国のあるベンチャーキャピタルでは、投資プロセスのはじめの段階で知財のデューデリジェンスを行うことにしている。この際に、社内だけではなく、必ず社外の専門家であるアドバイザーから、技術や知財、市場についてのレファレンスを取るプロセスを入れている。アドバイザーには、市場の観点から評価してもらい、その後、知財をプロテクト用に使うのか、ライセンスを目的に使うのか、活用に踏み込んで評価を行う。



知財専門家と協働しよう

知財支援には弁護士や弁理士といった専門家と連携することが重要である。投資家は適切な知財専門家とのネットワークを構築しておくことで、必要なときに連携をすることができる。

また、投資家と知財専門家では視点が異なるため、知財専門家にすべてを委ねるのではなく、起業家を含めて3者で議論することで知財活用が実現される。

参考事例 VC 内部の知財弁護士が知財戦略を支援し、EXIT につなげる

米国のあるベンチャーキャピタルでは、マネージングディレクターとして知的財産を専門とする弁護士を雇用している。これにより、投資先の知財戦略の支援を効率的に行うことを狙っている。知財弁護士の支援内容は、投資先の知的財産の評価、知財戦略の策定や実行など広範囲にわたっている。とくに、特許権は保護期間が限られているため、追加の権利を取らなければ後発企業の参入を許すことから、基本特許だけでなく知財ポートフォリオを構築するための助言を行っている。

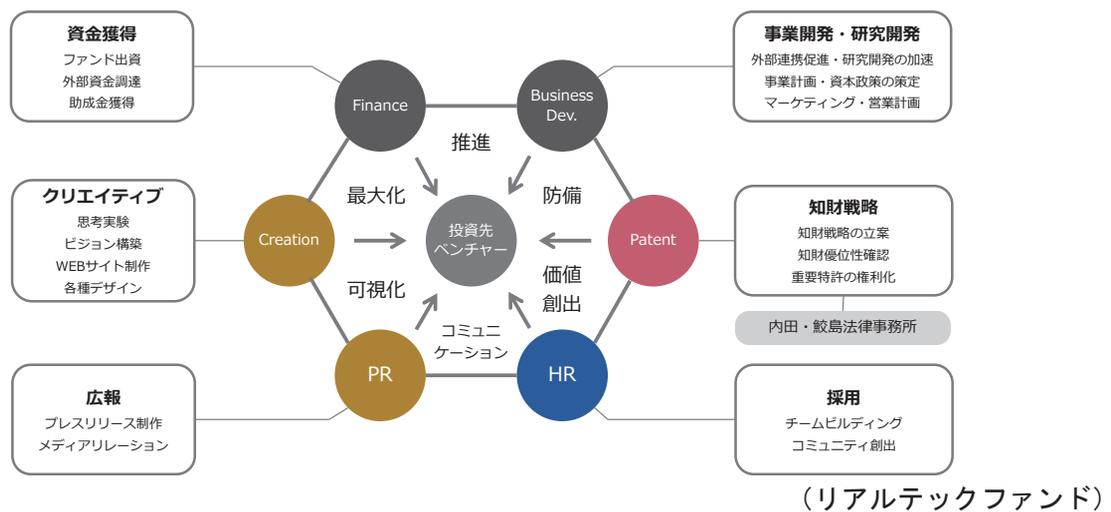
支援事例として、知財弁護士が投資先企業の国際出願の早期権利化を助言し、PCT 出願から2年で権利を成立させたことにより、大手企業が海外でも知財が保護できていることを高く評価した結果、2億ドルで買収につなげた事例がある。
(海外ベンチャーキャピタル)

参考事例 VC が法律事務所と提携し、知財のハンズオン支援を講じる

リアルテックファンドでは技術の社会実装に必要な様々な支援を行っており、この一環としてリアルテック領域に不可欠な知財ハンズオン支援“Patent Booster”を推進することとした。これにより、事業戦略と一体化した知財戦略を早期に立案・実行する。

具体的には法律事務所と提携し、投資委員会やハンズオン支援の段階、発明の創出段階や新規事業への進出などあらゆる段階で、ベンチャー向けの知財戦略を支援する弁護士が投資先に対して知財戦略の立案、知財優位性の確認、重要特許の権利化等の支援を講じる。

ベンチャー企業サイドが「知財戦略が必要である」と思ったタイミングで知財を支援するのでは遅いため、ベンチャー企業と常時寄り添い、専門的な情報へアクセスできるようにする。



おわりに

本書のキーメッセージ

本書のキーメッセージは以下の通りである。

1. 投資家がベンチャー企業の知財戦略構築を支援する意義が高まっている
2. 知財戦略は「いかに広い特許権を確保するか」という観点だけではなく、経営戦略全体を考
えていく中の各所で常に知財の要素を考慮すること
3. 投資家の役割は、知財戦略の視点を拓くこと
4. 知的財産の落とし穴に陥らないために、事業計画に知財戦略を落とし込む
5. 投資ラウンドごとに投資家・ベンチャー企業が陥る知的財産の落とし穴がある
6. 投資家がより早い段階で戦略面からの支援を講じることで、落とし穴に陥るのを回避できる
7. 知財専門家との協働を含めて社内外で知財の評価・支援ができる体制・仕組みを構築する

本書の作成過程では、多くの投資家や知財専門家からベンチャー企業が陥る落とし穴とその対応事例を収集し、取りまとめを行った。今後は本書を活用しながら、投資家と知財専門家がさらに交流を密にして議論を深め、新しい取り組みにつなげてほしい。また、「ベンチャー投資では、ほかにこんな落とし穴がある」ということがあれば、ぜひ特許庁にもシェアしてほしい。

最後に、本書が皆様の知的財産に対する評価・支援の高度化につながり、ベンチャー企業の事業拡大、エコシステムの構築の一助となることを祈念している。

ベンチャー企業が適切に評価されるための知財支援の在り方に関する調査研究委員会委員

〈委員長〉

長谷川 博和 早稲田大学ビジネススクール 教授
グローバルベンチャーキャピタル株式会社 マネージングパートナー

〈副委員長〉

鮫島 正洋 内田・鮫島法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士

〈委員（五十音順）〉

井出 啓介 株式会社東京大学エッジキャピタル パートナー
井上 智子 オムロンベンチャーズ株式会社 代表取締役社長
江戸川 泰路 EY 新日本有限責任監査法人 企業成長サポートセンター パートナー
大谷 寛 六本木通り特許事務所 代表弁理士
坂本 芳彦 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 投資部長
清水 一仁 KDDI 株式会社 ビジネスインキュベーション推進部 マネージャー
永田 暁彦 リアルテックファンド 代表
中畑 稔 特許業務法人 iPLAB Startups 代表社員 弁理士
野村 広之進 みずほ証券株式会社 エクイティ調査部 シニアアナリスト
山中 卓 日本ベンチャーキャピタル協会 理事
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 マネージング・ディレクター

〈手引書制作協力〉

元木 新 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 マネージング・ディレクター
和田 祐造 内田・鮫島法律事務所 パートナー 弁護士・弁理士
高橋 正憲 内田・鮫島法律事務所 パートナー 弁護士・弁理士

ベンチャー投資家のための知的財産に対する評価・支援の手引き
～よくある知財の落とし穴とその対策～
平成30年度産業財産権制度問題調査研究
「ベンチャー企業が適切に評価されるための
知財支援の在り方に関する調査研究」

請負先： みずほ情報総研株式会社

ベンチャー投資家のための
知的財産に対する
評価・支援の手引き
～よくある知財の落とし穴とその対策～



リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。