

# IPAS 2018

Intellectual Property Acceleration program for Startups

## 成果事例集



# 「知財アクセラレーションプログラム2018 成果事例集」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、ビジネスの立上げに注力するあまり、知財の取得を怠ったり、知財保護のノウハウを持たず、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。

特許庁では、このような背景を踏まえ、2018年度新たに、知財に特化したアクセラレーションプログラム、“IPAS”を実施しました。IPASでは、技術系スタートアップ10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、本年度行った技術系スタートアップへのメンタリングから得た課題とその解決方法について、事例を交えて紹介するものです。あくまで、実例に基づくものであるため、すべての課題と解決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。

2019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など、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、改善ポイントなど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け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。

# 目次

1	IPASとは	4
1	ビジネスに応じた知財戦略の策定	4
2	専門家チームの体制	4
2	プログラムを通じて把握した課題と対応策	5
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	5
	課題1：自社の製品/サービスの顧客への提供価値が不明瞭	6
	課題2：ビジネスモデルと権利範囲が合っていない	7
	Column1 知財の権利について	7
	Column2 知財取得までの手順と期間について	8
	課題3：秘匿又は権利化の見極めがうまくできない	9
	課題4：特許権による独占期間を最大化する戦略が不十分	9
	課題5：中長期的な事業計画・知財対応を検討できていない	10
	Column3 先行して発明を公表せざるを得ない場合の対応方法	10
	課題6：大学や共同研究の権利の帰属が問題になる	11
	課題7：契約や利用規約の文言の検討が不十分	12
	課題8：専門家に何を相談していいのかわからない	13
	課題9：社内で知財の情報共有ができていない	14
3	おわりに	15
4	問合せ先	15

# 1 IPASとは

## 1 ビジネスに応じた知財戦略の策定

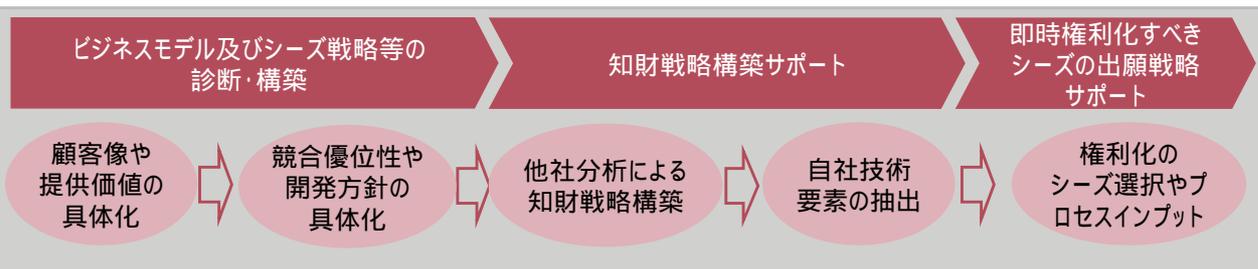
革新的な技術やアイデアを基に創業するスタートアップにおいては、その技術・アイデア自体が財産となるため、権利化・ノウハウ化やライセンス取得などの方針、体制を整備する「知財戦略」の構築が重要です。

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専門家チームを創設し、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事業です。

Point!

知財戦略策定  
ステップ



期待できる効果

顧客にとっての価値を反映した  
技術・製品・サービスの開発

技術面での信用力獲得で、  
資金調達や大企業との協業を有利にする

大企業との協業形式の  
選択肢（ライセンス等）を増やす

## 2 専門家チームの体制

IPASでは、ビジネス・知財のそれぞれの専門家からなる専門家チームを構成し、ビジネスと知財の連動を意識し、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。

スタートアップ



ビジネス・知財  
両面からメンタリング

ビジネスメンター

ビジネスメンターは、スタートアップに対し、ビジネスモデルの構築やシーズ戦略の構築について、メンタリングを行います。

専門家チーム



ビジネスメンター



知財メンター

知財メンター

知財メンターは、スタートアップに対し、知財戦略の構築や出願における各種サポートについて、メンタリングを行います。

## 2 プログラムを通じて把握した課題と対応策

### 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、技術系スタートアップが知財戦略を構築する際に直面しがちな下記の9つの課題が明確化されました。

そこで、以降のページでは、課題の詳細及び、IPASで行ったメンタリング事例をご紹介します。

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
課題1：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"><li>顧客のニーズと提供価値は、どのように把握するのか？</li><li>自社の技術の強みをいかに知るか？</li></ul>	 p 6
課題2：ビジネスモデルと権利範囲が合っていない	<ul style="list-style-type: none"><li>保有している権利は、どのように活用できるものなのだろうか？</li></ul>	 p 7
課題3：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"><li>ノウハウとして秘匿するか権利化するかどのように判断すればいいのか？</li></ul>	 p 9
課題4：特許権による独占期間を最大化する戦略が不十分	<ul style="list-style-type: none"><li>独占期間を可能な限り長く保有するには？</li></ul>	 p 9
課題5：中長期的な事業計画・知財対応を検討できていない	<ul style="list-style-type: none"><li>中長期的なプランを立てるには？</li></ul>	 p10
課題6：大学や共同研究の権利の帰属が問題になる	<ul style="list-style-type: none"><li>起業前の大学時代の発明を、起業後に活用するには？</li><li>共同研究の際に気を付けるべき点は？</li></ul>	 p11
課題7：契約や利用規約の文言の検討が不十分	<ul style="list-style-type: none"><li>契約交渉が、自社に不利な契約内容の提示から始まった場合の対処法は？</li><li>自社製品の配布や二次利用などで後々不利益を被らないためには？</li></ul>	 p12
課題8：専門家に何を相談していいのか分からない	<ul style="list-style-type: none"><li>権利化できる技術はないと思っている場合取るべき行動とは？</li><li>より広い権利範囲を取るためには？</li></ul>	 p13
課題9：社内で知財の情報提供が共有できていない	<ul style="list-style-type: none"><li>社内の知財の情報をより活用するためには？</li><li>知財戦略を自社で共有するためには？</li></ul>	 p14

## 課題1 自社の製品/サービスの顧客への提供価値が不明瞭

想定している製品/サービスの特性（バリューチェーンなど）、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

#### 顧客のニーズと提供価値はどのように把握するのか？

Key Factor

ビジネス専門家との会話

営業ツールの開発

顧客候補との接触

#### 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、顧客が誰なのか、その顧客は自社の製品に対してどん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。

これは、内部にビジネスの専門家がおらず、どうしても供給者目線での思考になってしまったためと考えられます。

#### 専門家チームの対応策

専門家チームは、技術の詳細と、想定される顧客と提供価値についてスタートアップと一緒に検討しました。その結果、特に顧客候補のニーズがわからないということが判明しました。

専門家チームでは、顧客候補のニーズを調査するため、ヒアリング資料の作成を補助しました。併せて、ヒアリングできそうな顧客候補を紹介しました。

#### Tips ヒアリング資料作成のポイント



- 自社の技術と他社の技術の差異を明確に！
- 今できること、今後できるようにすることをはっきりと！ など



ビジネスメンター

研究系スタートアップの中には、自社の技術に自信がありすぎる一方で、ビジネスモデルが弱い場合があります。特に、顧客とそのニーズ、提供する価値について、しっかりと検討しましょう。

### 事例

#### 自社の技術の強みをいかに知るか？

Key Factor

自社がどこまで行うかの線引き

ターゲット層の確定

#### 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はいたものの、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知財戦略について、現在の状態を明確に把握していませんでした。これは、自社のターゲット層の確定ができておらず、また製造から顧客に届くまでの流れの中で、自社がどこまで担うか、どこから自社でやらないと決断したかが整理されていなかったためと考えられます。

#### 専門家チームの対応策

専門家チームは、スタートアップが今進めている事業の中のどのプロジェクトを優先するかを整理しました。その中で優先順位の高い事業や根幹となる事業の核となる技術が特許権などで守られているか、または守られていないところはどこかをチェックし、現状を把握しました。

そのうえで、ビジネス面ではその事業内のどの部分までを自社で行うのかを線引きしました。また、知財面では自社の関連する部分を漫然と守るのではなく、自社の事業化する部分のみを特許で徹底的に守ることにしました。

#### Tips ホワイトボードにバリューチェーンを図示して、自社の製品の強み、顧客を明確にしましょう！



## 課題2 ビジネスモデルと権利範囲が合っていない

自社技術の権利化を図る場合、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ていない。

### 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。

### 事例

#### 保有している権利は、どのように活用できるものなのだろうか？

##### スタートアップの課題

スタートアップでは、現在の自社の事業の範囲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、自社の事業の中の優先順位を決定すると、優先的に保護すべき事業の全部は今持っている特許で保護されていないことがわかりました。

これは、今まで事業の優先順位付けがなされておらず、特許権は取得を主眼に考えていたため、事業と特許権がマッチしていなかったからと考えられます。

##### Tips 検討のポイント



- ・ 自社事業を守るためなのか、それとも他社にライセンスするためなのか
- ・ 権利行使したい相手はだれか など

##### Key Factor

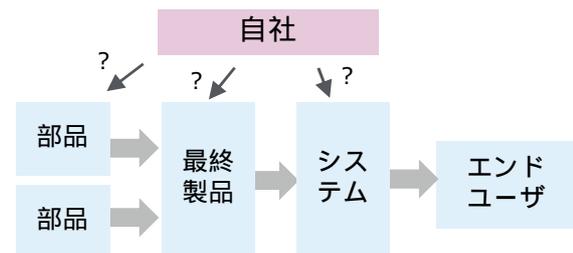
ビジネスと  
知財の連動

保有特許の  
マッピング

##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、まず、事業の5W1Hの検討と事業計画の落とし込みを行いました。

また、保護すべき事業のどの部分がどの特許で保護されているかを対応させ、実際に想定される権利活用の場面で使える特許になっているかどうかという観点で、特許請求の範囲の文言を確認しました。その結果、不十分な部分は追加出願しました。



### 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

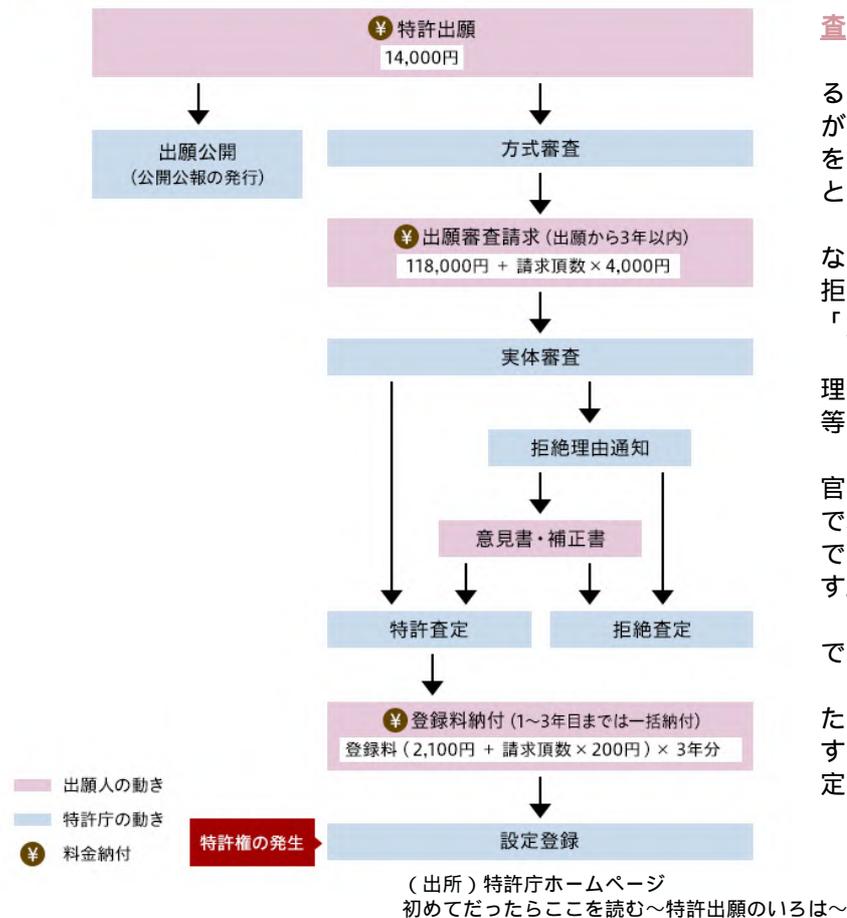
商標権は、製品やサービスに使用する名前やマークに関する権利です。マークは、自社の製品やサービスの顔となる非常に重要なものです。近年、日本国内で有名になった商標について、第三者が外国で商標権を取得する事例が多くなってきています。そのため、自社のビジネス展開を踏まえて、国内外の商標権取得を検討することが重要です。

##### 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。

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。

特許審査の流れ



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などして、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など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。

スーパー早期審査についてはこちら <https://ipbase.go.jp/public/startupxip.php>

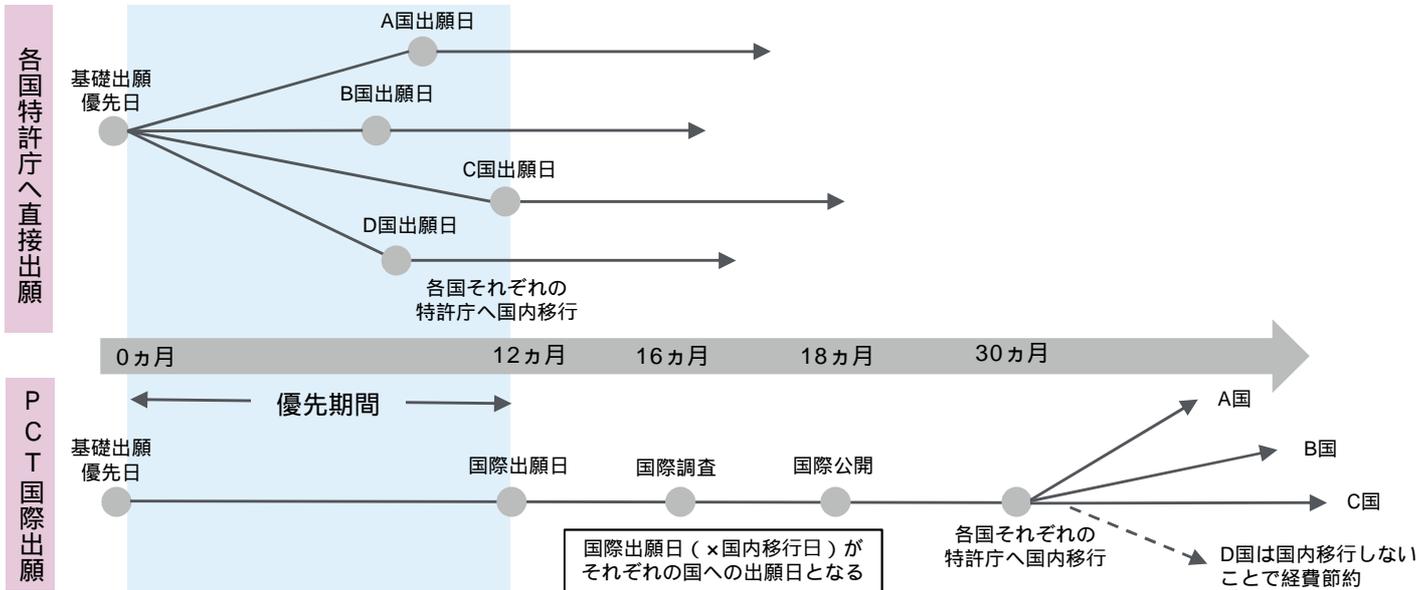
2. 国際出願から特許取得までの流れ

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など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。



### 課題3 秘匿又は権利化の見極めがうまくできない

製品/サービスに使用する技術を権利化して公にするべきか、ノウハウとして秘匿すべきかわからない。

#### 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

ノウハウとして秘匿するか権利化するかどのように判断すればいいのか？

##### スタートアップの課題

スタートアップは、製品の量産体制を図るため、製造の外部委託を考えていましたが、その際に、製品のどの部分を秘匿しどの部分を権利化すべきかの判断がつきませんでした。これは、秘匿と権利化の判断基準がわからなかったためと考えられます。



#### Tips 秘匿化か権利化か

UIなど、技術の内容がすぐに分かってしまうものや、リバースエンジニアリングされやすいものは権利化し、特定の技術者しかできないテクニックなどは秘匿化することが一般的です。

Key Factor

製造手順の  
一覧化

知財専門家の  
レビュー

##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、製品の製造工程の一覧表を見て製造工程を確認してポイントを整理しました。専門家チームは説明を基に、ノウハウで他社が真似できない部分を秘匿することにしました。



知財メンター

秘匿する場合にも、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です。詳しくは専門家に相談してください。

### 課題4 特許権による独占期間を最大化する戦略が不十分

医薬・バイオ系など、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最大限活用**するための出願戦略が重要です。

#### 事例

独占期間を可能な限り長く保有するには？

Key Factor

知財ポート  
フォリオ

段階的な  
特許出願

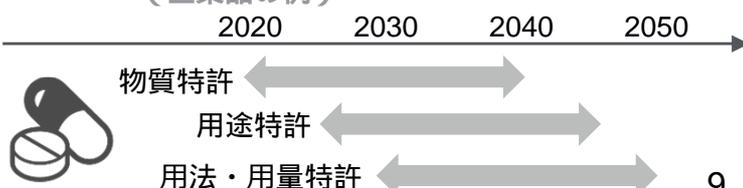
##### スタートアップの課題

スタートアップは、一つの特許取得で満足しており、製品独占期間の機会を逃していました。これは、独占期間を最大化する方法とその効果を知らなかったためと考えられます。

##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、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、製品の独占期間を延長できることを認識しました。そして、特許化の手順を描くことで、今後の知財化戦略を構築しました。

#### Tips 段階的な権利化による独占期間の延長 (医薬品の例)



医薬・バイオは一つの製品が少数の特許で押さえられるので、**クリティカルに独占販売期間に効いてきます。**



知財メンター

## 課題5 中長期的な事業計画・知財対応を検討できていない

事業計画の中に知財の観点が入っていない。

### Point

- ・ **まずは事業計画を立て、それに沿って、必要な知財対応を洗い出そう。**

### 事例

#### 中長期的なプランを立てるには？

##### スタートアップの課題

スタートアップは、コア技術をもとに、複数の事業を進めようとしていましたが、資金調達との関係で優先的に進めるべき事業の順位付けができていませんでした。

##### Key Factor

##### 中長期的な計画

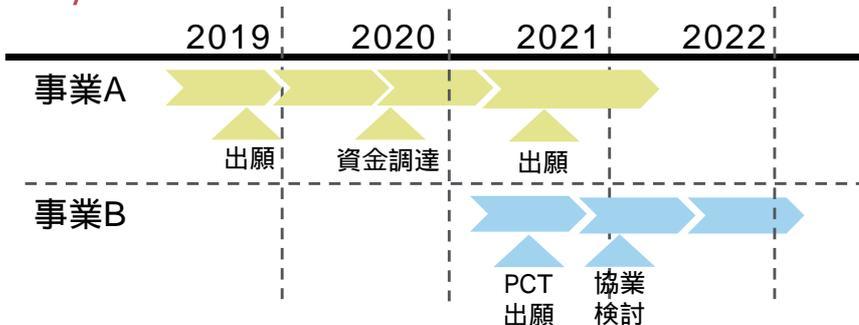
##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、スタートアップが進めようとしている事業とその進捗状況についてヒアリングをしました。

そのうえで、各事業の収益化の時期や、資金調達への影響などを考慮して、どこから優先的に進めていくべきかを整理しました。

今後数年間に渡っての各事業の計画を立て、それに沿って必要になる知財対応を洗い出しました。

#### Tips 中長期的な計画を立てよう



資金繰りも考えて、現実的なプランを立てることが重要です。



ビジネスメンター

### 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、顧客先など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6 大学や共同研究の権利の帰属が問題になる

大学や他社などとの共同研究の場合、権利者の設定や使用权の設定、その他の契約などにおいて争いになりうる。

### Point

- 大学や共同研究における**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

#### 起業前の大学時代の発明を、 起業後に活用するには？

Key Factor

権利購入/  
ライセンス許諾

交渉条件の  
設定

購入費用の  
調達方法検討

#### スタートアップの課題

スタートアップは、社長が起業前に大学で発明し特許化した技術を活用して事業を行うことを予定していたため、大学から特許の譲渡または、ライセンス許諾を受ける必要があり、大学との交渉が必要でした。



#### 専門家チームの対応策

専門家チームは、対策として**権利の購入とライセンス許諾**をあげ、**長所・短所**を整理しました。次に、理想とするゴールと、最低限死守すべき条件を設定しました。理想は権利の購入でしたが、本技術は自社のみが活用しうるものであったため、最低限「**ライセンス許諾**」を得る方針としました。

最後に、権利の購入の場合の費用の調達方法等の交渉条件を定めました。

#### Tips 権利の購入のメリット

スタートアップが大学の特許権を使ってビジネスを行う場合、通常実施権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る。

一方、特許権を購入したり、専用実施権を得ておくと、将来に不安がなくなる。



ビジネスメンター

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、権利の購入が専用実施権を設定するようにしましょう。

### 事例

#### 共同研究の際に気を付けるべき点 は？

Key Factor

共同研究先との  
契約交渉

既存特許の  
カバー範囲特定

#### スタートアップの課題

スタートアップは、共同研究先との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。

これは、社内に技術者が多く、契約で互いの権利の範囲などを明確化することの重要性を十分認識している人材が少なかったためと考えられます。



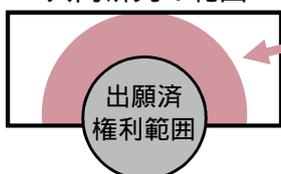
#### 専門家チームの対応策

専門家チームは、共同研究先との間の契約を検討するに当たり、まず、出願済の特許の評価を行い、特許のカバーの範囲と不十分な範囲を明確化しました。

そして、出願済の特許のカバー範囲を基に、**共同研究の中で自社が優位となる又は自社にとって有益な範囲**を検討することで、共同研究において押さえるべき権利範囲の方針を検討しました。

#### Tips 共同研究の際のおさえるべき権利範囲

共同研究の範囲



おさえておきたい権利範囲

- 今後自社が進む方向
- 自社の権利範囲で不十分な部分 など



知財メンター

共同研究においておさえるべき権利範囲は非常に重要です。専門家などの力を借りて、自社に有益な権利範囲を確保できるように努めましょう。

## 課題7 契約や利用規約の文言の検討が不十分

受注、請負、共同研究、共同開発などの場面での契約や、サービス提供時の利用規約などの文言の検討ができていない。

### Point

- 契約内容や利用規約のポイントをあらかじめ押さえましょう。
- 具体的な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

#### 契約交渉が、自社に不利な契約内容の提示から始まった場合の対処法は？

##### 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。

これは、スタートアップと相手先との間の、交渉経験の大きな差により、生じたと考えられます。

##### Tips 契約書でよくある不利な内容

- 成果の権利がすべて相手のものになっている。
- 研究成果を相手方が第三者に自由にライセンスできるようにしている。

##### Key Factor

死守すべき  
ラインの設定

契約交渉

##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、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アドバイスしました。そして契約書で提示されている条件を、受入れられる部分と受入れられない部分に分け、受入れられない部分の文言を譲歩できる文言に変更し、相手方に提示しました。

交渉の結果、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。



知財メンター

最初のドラフトでは、相手が契約内容を相手側に有利にしていくことが多いので、慎重に検討しましょう。後々争いになるポイントは専門家が多くのノウハウを持っているので相談してください。

### 事例

#### 自社製品の配布や二次利用などで後々不利益を被らないためには？

##### スタートアップの課題

スタートアップの製品は、webを介して提供することを想定していましたが、提供後の利用規約が不完全なものでした。

これは、スタートアップには専門的な知見が十分ではなく、競合他社の規約を基に作成したためだと考えられます。

##### Tips 利用規約のポイント

- 使用する文言の定義が不明確とならないように注意しましょう。
- サービス提供後の二次利用で生まれた製品について、自社でも使えるようにしましょう。

##### Key Factor

利用規約の  
工夫

##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、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、専門家チームは、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、修正点を指摘・助言していきました。

特に使用する単語の定義や、ユーザーの二次利用を通じて生まれた製品の帰属の整理などがポイントとなりました。



知財メンター

他社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。自社のサービスを再確認し、さまざまなユースケースを想定した利用規約を作成しましょう。

## 課題8 専門家に何を相談していいのかわからない

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な権利とするにはどうすればよいかなど、専門家に何をどのように相談していいのかわからない。

### Point

- 自社の技術の中にも**権利化できるものがある**ことを知ろう。
- 権利化する際の**権利範囲の作り方**を学ぼう。

### 事例

#### 権利化できる技術はないと思っ ている場合取るべき行動とは？

##### スタートアップの課題

スタートアップでは、優れた技術を保有していましたが、特許化できるとは思っていませんでした。

これは、技術力の高低と、特許の要件（新規性・進歩性など）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。

うちの技術に特許になるようなものないと思いますよ。

そういえば、この機能を加えるために、課題があったので、こういうことやったりしてますね。でも大したことじゃないですよ。



スタートアップ 知財メンター

##### Key Factor

専門家を交えた  
技術の棚卸

外部専門家の  
招聘

##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、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、専門家チームでは、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）に特許化の可能性があることを認識しました。

そこで、専門家チームのネットワークを活用し、適切な外部専門家を招聘し、特許を出願しました。

普通のやり方と変えてる部分とかありませんか？  
例えば、この機能を加えるためにあえてしていることとか。

なるほど、課題とそれに対する効果がはっきりしているの、特許性は十分ありますよ！

### 事例

#### より広い権利範囲を取るためには？

##### 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が、競合他社の参入を防ぐ、という観点がなかったため、とても権利範囲の狭い内容になっていました。

##### Key Factor

権利範囲  
の作り方

専門家との  
壁打ち

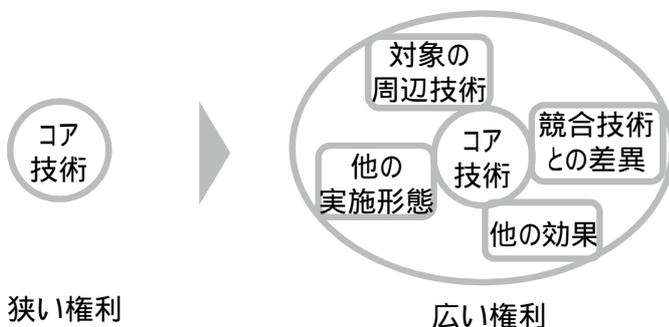
##### 専門家チームの対応策

専門家チームは、スタートアップの技術の説明を受け、壁打ちを行いました。

具体的には、「対象技術の周辺技術」、「競合技術との差異点」、「効果」などコア技術をより一般化するための要件について検討しました。

専門家チームは、アイデアを徐々に具体化し、妥当な権利範囲を設定し、特許出願に至りました。

#### Tips 権利範囲を広げるために



知財メンター

コアの技術から周辺技術や実施形態を踏まえて、権利範囲を検討します。特に、特許は用語の使い方などに非常に専門的な知識や経験を必要とします。実際に実施する態様にとどまらず、競合他社の追従を防ぐための権利範囲とするのが弁理士の腕の見せ所です。

## 課題9 社内で知財の情報共有ができていない

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

- ・ 社内での知財の棚卸をして**重要性を認識**し、ビジネスに活用しましょう。
- ・ 定期的な勉強会により**知財の情報を共有**しましょう。

### 事例

#### 社内の知財の情報をより活用するためには？

Key Factor

保有特許の重要性の整理

知財担当者間の意識共有

#### スタートアップの課題

スタートアップは、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。

#### 専門家チームの対応策

専門家チームは、特許の整理フォーマットをスタートアップに提供しました。

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。

専門家チームは一覧表をもとに、スタートアップと重要な特許について議論を行ない、今後の方針を設定し、スタートアップ内に共有しました。

#### Tips 整理フォーマットを作成しよう

特許	状況	技術内容	重要度	満了時期
A	特許	...	○	2030/5
B	出願中	...	○	2039/3
C	出願予定	...	○	-

出願中の特許は重要なので、これを社内で共有しましょう。



知財メンター



ビジネスメンター

特許の成立を目途に、投資家や大企業との連携を検討しましょう。

### 事例

#### 知財戦略を自社で共有するためには？

Key Factor

知財の検討ルールの確立

ケーススタディ

#### 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。

#### 専門家チームの対応策

専門家チームは、スタートアップが検討している事業のうちの1つを例に取り上げ、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などの手順の整理と、知財戦略を考える際に考えるべきポイントをまとめ、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、ほか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。

#### Tips 定期的な勉強会で情報共有しよう



- 毎月1回程度の勉強会を実施
- ・ 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

など

定期的な検討により、新たな出願の検討や、最新の知財トピックを共有することができます。



知財メンター

### 3 おわりに

#### IPAS2018を終えて(まとめ)

IPAS2018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  
IP

Point  
1

#### ビジネスに連動した知財戦略を構築しましょう

- ・ 自社製品の顧客とニーズ、バリューチェーンの中での強みを把握した上で、コア技術の権利化やライセンスなどの知財戦略を構築しましょう。
- ・ バリューチェーンの中で、どこまで自社で実施するのか、だれと協業するのか
- ・ 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 など

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など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。
- ・ 権利化や秘匿化などの対策ができており、公開しても問題ないことが確認できているか
- ・ 契約や利用規約などの知財条項をしっかりと検討しているか など

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メンターに相談する
- ・ 自社技術の権利化や、より適切な権利範囲の策定に知財メンターを活用する など

### 4 お問い合わせ先

知財アクセラレーションプログラム2018

成果  
事例集

平成31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 東京都千代田区電が関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