

# スタートアップの 知財を支援する 専門家向け手引き書



令和2年度

経済産業省 特許庁

# 作成にあたって

---

スタートアップの事業環境や組織は大手企業と異なる面が多いため、知財支援を適切に行うには弁理士等知財専門家がスタートアップの特性を知る必要があります。他方、スタートアップは知財や弁理士等知財専門家業務に関する知識が乏しいがために、知財専門家を上手く活用できていないという側面もあります。

そこで、知財専門家がスタートアップ知財支援を円滑に行うために必要な知識、スキル等を整理し、手引き書としてまとめました。

本手引き書を通じて、スタートアップ知財支援で活躍する知財専門家が増え、スタートアップによる知財専門家活用の円滑化、ひいてはスタートアップの知財戦略強化につながることを願います。

## 目次

---

はじめに .....	P3
~知財専門家としてのキャリアを考える、スタートアップ支援という選択肢~	
1.スタートアップを知ろう .....	P4
スタートアップの定義.....	P4
スタートアップの成長ビジネスフェーズ.....	P4
スタートアップにとっての知財ニーズ.....	P5
2.スタートアップにとっての「良い知財専門家」とは何か？ .....	P6
3.スタートアップ支援に必要なこと .....	P8
必要なスキルと実際の知財業務.....	P8
知財専門家とスタートアップとの新たな関わり方.....	P10
4.出合い方、コミュニティに入ろう .....	P16
5.この先の世界で知財専門家に期待されること .....	P18
COLUMN	
① スタートアップとのコミュニケーションについて.....	P7
② スタートアップと知財専門家での課金パターン.....	P7
③ 権利化に対する姿勢.....	P9
④ スタートアップと知財にまつわるトラブル事例.....	P9

# はじめに

## ～知財専門家としてのキャリアを考える、 スタートアップ支援という選択肢～

突然ですが皆様、知財専門家としての現在の仕事内容に満足していますか？ 日々の仕事にワクワク感を持って取り組んでいますか？

提示された発明提案書に基づいて明細書を作成して出願し、また、提示された商標を調査して出願し、特許庁から通知された拒絶理由通知に対して意見書を作成する、そんな日々の権利化業務に退屈さを覚える方もいるでしょう。そして、苦勞の末に登録査定を得て権利化したものの、その権利は役に立っているの？ 活用されているの？ という疑問を持つ方もいるでしょう。

特に多くの知財専門家にとって、知財権利化時点で仕事は終了ということが多く、ビジネスツールとしての知財権がどのように活用されているのか、を目の当たりにする機会は非常に少ないと思います。他方、スタートアップにとって、ビジネスアイデア・ビジネスモデルは、その「全て」ともいえる存在であり、スタートアップは知財により成り立っているといても過言ではありません。しかしながら、そんなスタートアップの「全て」である知財を適切に保護・活用し得る知財専門家の数が圧倒的に不足しているのです。

日本のスタートアップが諸外国と比較して成功していないといわれる原因の一つに、知財の適切な保護がなされていないことがあるかもしれません。

皆様、もうお気づきですね。

日々の仕事にワクワク感が欲しい知財専門家や、知財権の活用に興味がある知財専門家には、スタートアップ支援、という新たな道があるのです。

もちろん知財の権利化が、特に知財専門家にとって重要であることは言うまでもありません。一方で、スタートアップ支援を通じて、ビジネスの流れの中での「ワンカット」ではなく、ビジネスの流れ全体の中で知財がどのように活用されているかを把握。その上で活用できる知財権を創造し、活用していく。スタートアップでは、このような知財を中心としたビジネスのダイナミックな動きを、肌で体感することができます。

もちろんスタートアップは、収益構造は安定していませんし、仕事の流れは非常にスピーディーであり、大変な思いをすることも多々あるでしょう。しかしながらスタートアップ支援は、普段のルーチンでは体験できない、知財のダイナミズムを提供してくれる、大きな魅力が詰まった仕事なのです。

しかも、そんなに難しいことを求められているわけではありません。スタートアップの特性について理解し、スタートアップのビジネスアイデア・ビジネスモデルを把握し、必要に応じて権利化を行い、必要に応じて調査を行い、必要に応じて議論し、泣き、笑い、酒を飲み、苦樂を共にする。少し泥臭い関係になることもあるかもしれませんが、スタートアップが有する情熱に触れて、それを共有できれば、いつの日かあなたが支援するスタートアップが成長し、立派な企業としてはばたく姿を目の当たりにすることができるかもしれません。

# 1. スタートアップを知ろう

## スタートアップの定義

スタートアップとは何なのでしょう？ 中小企業とは違うのでしょうか？

スタートアップについての決まった定義はありませんが、例えば創業から5年以内の創立間もない企業であり、数年以内の圧倒的成長を前提にベンチャーキャピタルや個人投資家（エンジェル投資家）等から多額の資金を調達している、もしくは調達を目指している企業などが一般的にはスタートアップと呼ばれています。

なお、特許庁の費用減免措置の対象となる中小ベンチャー企業はこれよりも少し広く、設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であって、大企業に支配され

ていない法人とされています（不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年5月30日法律第33号））。

他社による買収（M&A）や上場（IPO）によるExit（イグジット）を目指す企業も多く、短期間での圧倒的な成長を前提としている点で、一般的な中小企業とは異なっています。

スタートアップの事業領域は金融、物流、人材、通信、ヘルスケア、製造、飲食、マーケティング・広告、農林水産等、多岐にわたりますが、イノベーションによる社会的課題の解決を目的とし、アプリやWebサービスを提供することで短期間に顧客を獲得するICTを駆使した企業が多い傾向があります。

## スタートアップの成長ビジネスフェーズ

日本には現在360万社の中小企業が存在しますが、そのうち、毎年新たに生まれる株式会社は約2.5万社と推定されます。※1

そこから、実証実験（PoC：Proof of Concept）を経て要素技術を商品化するところに「死の谷」と呼ばれる一つの大きな壁があり、無事商品又はサービスの提供開始ができるようになるのは約半数といわれています。

その後、損益分岐点を超えて事業がうまく拡大するまで顧客を獲得するところに「ダーウィンの海」と呼ばれるもう一つの壁があり、最終的に資金調達できる企業は約2,000社、上場できる企業は約100社しかありません。※2

スタートアップに対する投資額は年々増加しており、2018年には5年連続過去最高額を更新し2,055社に総額4,387億円の投資がなされました。金額も従来は数百万～数千円万の投資額が多かったですが、ここ数年数十億円を超える大型投資も増え、スタートアップにとっては良い商品・サービスがあり顧客を獲得できていれば、資金調達をしやすい流れになってきています。※2

従来はベンチャー・スタートアップと言えればお金がない、資金回収できるか不安、という声がありましたが、ここ数年で状況は大きく変わり、獲得した資金を知財も含めてダイナミックに投資して成長を目指すスタートアップが増えてきて

スタートアップ企業の成長ビジネスフェーズごとの知財および組織の現状（参考例）※3



います。2020年に入ってから新型コロナウイルス感染拡大の影響により、スタートアップのビジネスや資金調達環境が悪化していますが、ポストコロナ／ウィズコロナ時代に向

けて、スタートアップを起点に新たな成長産業が出現することが期待されています。

## スタートアップにとっての知財ニーズ

スタートアップは短期間で成長し続けているため、社内の組織が完全でない場合も多く、知財が重要だとは思っているものの、専任の知財担当者は不在で、弁理士等の知財専門家にも会ったことがない、という企業も多いです。

特に創業初期のシード・アーリーと言われる時期のスタートアップは、事業開始当初から知財を重要課題ととらえる一部のTech系企業を除いて、「知財は重要そうだ」との漠然とした認識はあるものの、具体的なアクションを起こしておらず、特許出願を行ったことがないという企業が大半です。

これら創業初期のスタートアップにとっては、まず事業の成長と安定化が第一目標であり、顧客獲得・資金調達・人材獲得など優先する課題が多く、知財にまで手を付けられない状況があります。このタイミングでフットワークの軽い知財専門家が現れると、即マッチングし、知財全体の相談から始まり、必要に応じて特許や商標の出願依頼が来ることとなります。

ただ一つのサービスやブランドしかない創業初期のスタートアップにとって、技術に係わる特許やブランドに係わる商標、意匠は非常に重要であり、1件の知財の重みが大企業のそれと比べて極めて大きいです。知財専門家が適切に方向付けをすることでスタートアップの成長の手助けとなります。

なお、資金調達前のスタートアップは、知財に投資できる資金が少なく、成長に直結しない先行投資や保険的な意味合いの強い特許出願への出費は敬遠される可能性があります。そのため、知財は投資家への説明材料や顧客獲得等において

マーケティング的な使い方ができることや、また将来のライセンスや事業提携のための資産であって、必要な知財を確実に押さえていくことが重要である点は、十分に説明をする必要があります。費用の支払いについては、比較的長めのサイクルでの支払い、資金調達後に支払う一部後払いや、ストックオプションによる支払い、等を検討してみてもいいかもしれません。

一方で、ベンチャーキャピタル等から比較的大きな資金調達を受けることができたミドル・レイター時期のスタートアップは、既にある程度の顧客数や事業規模を獲得しており、知財にかかる資金にも余裕が出てきます。スタートアップ間の人材交流や、ベンチャーキャピタル等からの紹介により弁理士等の知財専門家と出会っている状況で、企業によっては社内に専任の知財担当者を採用している場合もあります。

ただし、このような状況であっても、企業のオープンな性格から、新しい知財専門家のアプローチを拒みません。常に成長のために良い人材を探し続けており、複数の特許事務所を使い分けたり、乗り換えたりすることもありますので、積極的にアプローチをすることが重要です。

後半の第3章で詳しく説明しますが、スタートアップに求められる知財業務は「出願」に限られず、関連する様々なお悩み事を解決していくフットワークの軽さが重要です。「出願」に縛られず、柔軟に「このスタートアップが成長するためにはどうしたらよいか？」という問いにどう答えたらよいかを常に考えながらスタートアップと接してみましよう。

※1 2014年～2016年の2年間の開業企業数は20万であり、起業の形態は24.3%が株式会社等であるため、1年間で株式会社等での起業は約2.5万社と推定。出典「2019年版中小企業白書 図第1-2-5 企業数の変化の内訳; 2014年版中小企業白書 図第3-2-18 起業の形態」

※2 出典「entrepedia (現INITIAL) 国内スタートアップ資金調達動向2019」「月間資本市場 2019.3(No.403) 最近のIPOの動向と東証の上場支援活動について」

※3 以下の資料を基に作成。

「2019年版中小企業白書 図第1-2-5 企業数の変化の内訳」

「2014年版中小企業白書 図第3-2-18 起業の形態」

「entrepedia (現INITIAL) 国内スタートアップ資金調達動向2019」

「月間資本市場 2019.3(No.403) 最近のIPOの動向と東証の上場支援活動について」

## 2.スタートアップにとっての「良い知財専門家」とは何か？

「知財専門家」の仕事は、権利化業務はもちろんのこと、知財戦略の立案、他社特許対策、権利化後の知財の活用などさまざまです。

依頼先が大手企業の場合、知財戦略の立案、アイデア発掘などの権利化業務の一部、他社特許対策、権利化後の知財の活用などの仕事は、自社で行い、出願書類や中間処理の書類の作成などの権利化業務の一部だけを外部の特許事務所に依頼します。大手企業から特許出願が特許事務所に依頼された場合、発明者が提案書のある程度作成し、出願前の先行技術調査も行われ、特許になる可能性のある出願だけが特許事務所に依頼されてきます。

この場合、特許事務所にいる弁理士は、先行技術調査の結果を踏まえて発明者が作成した提案書に基づいて質の良い書類を作成するのが主な仕事になります。また、中間処理のときには大手企業側が方向性を決めてくれることもあります。その場合は、決めてくれた方向性に従って質の良い補正書や意見書を作成するだけでいいのです。大手企業にとっての「いい知財の専門家」は、依頼された仕事をきちんと処理してくれることが重要となります。

一方、スタートアップの場合、規模に違いはありますが、必要な知財の業務は、大手企業とほとんど変わりません。

しかし、スタートアップの特殊性として、発明者は、そのほとんどが社長や創業者かあるいはその周辺の個人であることが多く、スタートアップの代表者は会社を大きくするため非常に忙しく、知財の業務を行う余裕はほとんどありませんし、シード・アーリーといった調達段階では専任の知財担当者を雇うことも難しい場合がほとんどです。

このため、知財専門家はヒアリングや発明抽出から関わる必要があり、場合によっては発明提案書の作成という業務も行い、出願するかどうかの意思決定に際しても、「自分がこの会社の知財部長だったらどうするだろう」というようなスタンスで考え、提案をする必要があります。代表者やその周辺のキーマンから彼らの考えややりたいことを良く聞いて、知財戦略の立案・権利化業務・他社特許対策など知財業務の全体を可能な範囲で把握し、スタートアップ側が自覚していることだけでなく、スタートアップ側にとって本当に必要なことをアドバイスすることが求められるでしょう。忙しいスタートアップの代表者と知財の業務を上手に進めるには、フットワークの軽さ、レスポンスの速さもとても重要です。

そして、スタートアップと付き合う知財専門家は、自分ができることは自分で言い、できないものや他の人をお願いした方がよいことについては、他の専門家を紹介するなどして、スタートアップからの依頼について素早く適切に対応すべき

でしょう。このとき、自分にはできないことに対応してくれる各種専門家とのネットワークを作っておくことが大変重要になります。

また、スタートアップを担当する知財専門家には、大手企業では考えられない以下のようなことがあります。

打ち合わせに行ってみても、資料が全くないということがよくあります。ただ目の前にある製品そのもの、又はサービス説明書だけが用意されており、ホワイトボードを使って、出願する発明について説明をしてもらい、最後に図面のデータを用意してもらうようなこともあります。このような場合は、製品の説明資料、論文等入手できる情報はすべて入手して、何とかして出願書類の完成を目指しましょう。

発表や出展が迫っているものの、会社にとって重要なアイデアであるため、まだまだ検討が必要なケースもあります。このような場合には、まずは、いま用意できる内容で特許出願しておき、1年以内に国内優先権主張出願を行って、アイデアをより充実させて、会社の柱となる特許に育ててあげましょう。

さらに、特許出願を行おうとしたものの、実施事業に近い先願の特許出願が見つかる場合もあります。スタートアップにとってこれからやろうとしている事業に近い他社特許出願があって、特許で事業を守ることができないことになると、投資家等から、事業を評価してもらえず、資金調達も上手くいなくなってしまいます。このような場合は、代表者等とともに他社特許出願との違い等を考え、先願と差別化した出願とするようアドバイスを行って特許成立に導くこともあります。ただし、このときには、スタートアップが行う事業戦略とズレない形で特許化することがとても重要です。

また、先行技術調査を行ったところ、実施予定の事業に抵触する特許が見つかることもあります。このような場合も、情報を収集し、無効調査を行って、特許の存在が事業の妨げとならないようにします。どうしても無効にできない部分がある場合には、特許発明の技術的範囲に入らないような設計変更と一緒に考えて、実施の確保を目指しましょう。

さらに、スタートアップがせっかく取得した特許技術をライバル会社や大手企業が無断で使っていることもあります。このような場合には、相手企業に特許技術を使わないよう設計変更等を要請する、あるいは、ライセンス収入が得られるようライセンス交渉等を行うなど、権利によってスタートアップの事業を守り、企業の利益に結びつけることを知財専門家が手伝います。交渉のときには、余計な訴訟にならないように上手く進めることも重要です。訴訟費用やそこに費やす

時間は、スタートアップにとって大変な負担になります。

使用している又は使用予定の商標について商標調査を行った際に、他社がすでに商標権を取得していたケースもあると思います。このような場合に、商標を簡単に変えることができればいいのですが、会社のハウスマークのような場合、簡単に変更できません。このような場合、知財専門家の方からスタートアップに取り得る手段を提案するのがよいでしょう。例えば、商標権者がその商標を実際に使っているかをまず調べ、使っていることを確認できないのであれば不使用取消審判を検討します。不使用取消審判をしつつ、譲渡交渉を行ってもよいでしょう。商標権者が使っている場合は、商標のライセンス交渉や分割譲渡の交渉を行うことを考えます。ある

いは、商標権者に依頼して自社商標について商標登録出願、登録をしてもらったうえで、その商標権を譲り受けること(アサインバック)も選択肢になるでしょう。

以上のように、スタートアップにとっての「いい知財専門家」は、知財制度や法律をフルに活用し、何でも相談に乗って迅速に解決し、代表者と共に、そのスタートアップの事業を成功に導くことが重要です。

依頼された仕事をきちんと処理するだけでは、大手企業にとっての「いい知財専門家」と言えても、スタートアップにとっては「いい知財専門家」とは言えないのです。社外であっても、インハウスの知財担当者の気持ちでスタートアップを支援することが必要です。

## COLUMN 1

### スタートアップとのコミュニケーションについて

スタートアップとの知財専門家業務での最初の接点は、単発の出願依頼です。といっても出願内容が決まっていることは少なく、まずは「このアイデアで出せますか？」という相談から入ることがほとんどです。ここで出願に至らなかった場合、料金は発生しないのか、あるいは相談料をもらうのかは判断に悩むところです。

報酬体系が出願業務のみという事務所の場合、あまり価値のない発明であっても出願する方向に進みがちです。相手が出願を希望しているばおさらでしょう。

相談料による課金は、出願の可否に関わらず報酬が得られる反面、いい特許にするために時間をかけるほど費用がかかってしまい、スタ

ートアップにとっては想定していなかった負担になるのが難点です。

いずれにせよ、まずはスタートアップ側の事業内容や方向性をしっかりとヒアリングして、アドバイスをすることが大切です。

シード期のスタートアップは、あまり知財は生まれないので、しばらくは単発の相談が続くことになります。こちらから月に1回から四半期ごとなど定期的にコンタクトを取り、相談しやすい関係性を築いていくといいでしょう。メールではなく、SNS・Slack・チャットワークなどのメッセージツールなどでやりとりする方法もあります。

会社が成長して知財相談が増えてきたら、顧問契約、あるいは週1日のインハウス、CIPO に就任する、などの選択肢があります。

## COLUMN 2

### スタートアップと知財専門家での課金パターン

スタートアップにおける知財相談には一律の料金体系はありません。下記例を参考としつつ、クライアントの事業規模や調達ステージに合わせて、コストが発生する前に相談しておきましょう。

#### パターン1：タイムチャージ制

単発の相談にはタイムチャージ制が一般的。料金は1時間1～3万円程度。相手の予算や相談内容からあらかじめ時間を見積もり、上限額を設定しておくことで安心して相談できます。

#### パターン2：顧問契約

月3～5万円からスタートし、事業規模や相談頻度に応じて料金を上げていくケースが多いです。一定時間を超えるとタイムチャージで

課金する方法もあります。

#### パターン3：後払い、登録の成功報酬

資金がないスタートアップの場合、報酬を分割して一部を手付金として先に支払い、資金調達後や特許の登録完了後に残額を支払うケースも少なくありません。

また、ストックオプションの発行や、特許のライセンス収入が見込まれる場合は、ライセンス料の数パーセントを報酬とする契約形態もあります。ただし、これらは非常に稀です。都度の報酬でストックオプションというのは、時間も手間もかかるため現実的ではありません。

# 3.スタートアップ支援に必要なこと

## 必要なスキルと実際の知財業務



知財専門家がスタートアップ支援をするという、事業戦略や会計財務なども含めてさまざまな知識とスキルを有していなければいけないという、スーパーマンのような人材をイメージする人もいるかもしれませんが、実はそんなことはありません。

基本的に必要な土台はあくまで、専門家としての「知財の専門知識」であることに間違いありません。経営や会計のコンサルタントとして関わるのではなく、知財専門家としてスタートアップ支援をする以上、基本的に求められるのは知財業務の支援・遂行だからです。

しかし、知財専門知識だけを有していれば満足にスタートアップ支援ができるかというと、そうとも言い切れません。

スタートアップ支援をする際は、全体像を捉えて自主的に提案をする必要があるため、事業戦略の知識はあった方がよく、会計財務のある程度の知識もあった方がよりスムーズです。また、スタートアップ特有の文化や、円滑なコミュニケーションのためにITリテラシーもあると望ましいです。

つまり、スタートアップ支援に必要なことは、知財専門知識という土台がマストであり、その上に、あったほうが望ましい知識・スキルとしてさまざまなものが乗っているという構造と考えられます。ただし、上に乗るものは、当然全てが必要というわけではなく、やる気以外はやりながら身につくという類のものが多くでしょう。

知財戦略の立案	権利化	調査
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 権利化戦略 (どの分野・国にどのくらい出願するか)</li> <li>・ 知財予算策定</li> <li>・ 知財活動の目的設定 (事業戦略との関係で)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ヒアリング、発明抽出</li> <li>・ 発明提案書作成、出願意思決定</li> <li>・ 明細書作成・出願・中間対応等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ クリアランス調査</li> <li>・ IP ランドスケープ</li> <li>・ 先行技術調査</li> </ul>
組織構築	契約周り	その他 各種業務における 知財観点からの アドバイス
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 知財周りのインフラ構築</li> <li>・ 管理体制の構築</li> <li>・ エンジニア知財教育</li> <li>・ 知財担当者の設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ライセンス交渉</li> <li>・ 契約書チェック</li> <li>・ 職務発明規定</li> </ul>	

そのような知識・スキルが必要とされたうえで、実際どのような業務が求められるのか、上記に全体像を整理してみましよう。

いくつか漏れがあるかもしれませんが、知財専門家がスタートアップ支援をする場合の業務が概ね網羅されているかと思います。もちろんこの中には、弁理士資格を有する者にし

かできない事もあるれば、資格に関係なく企業知財部経験者が得意とするもの、事務所所属の専門家が得意とするものもあるでしょう。

この表を見て気づいてほしいのは、業務の全体像を捉えると、必ずしもスタートアップ特有の業務は多くないという事です。第2章でも述べましたが、知財業務全体としては、スタートアップも大企業も中小企業も、大きな違いはありません。では大企業とスタートアップとの決定的な違いは何かと

いうと、企業と(外部)知財専門家との役割分担です。

スタートアップは大企業と違い、社内に知財専属の社員は居ないことが多く、当然のことながら知財リテラシーは低いことが多いです。したがって、知財専門家が自主的に、やるべき業務を発見して提案して進める必要があります。

知財専門家がスタートアップ支援をする際は、全体像を捉え、業務を自分事と考えたうえで自主的に提案をして、手を動かして進める姿勢が肝要です。

## COLUMN 3

### 権利化に対する姿勢

スタートアップの知財活動の失敗例で多いのが、特許取得を優先させて、審査官の拒絶理由の通りに修正してしまうケースです。権利範囲がそもそものビジネスの目的に合致していないと、せっかく特許を取っても戦力にはなりません。

しかし、拒絶査定後に不服審判請求をすると、追加で費用がかかってしまいます。どこまで費用や時間をかけられるのか、特許の価値とのバランスをとりながら進めていくことも大事です。強い権利を取る

ためにあきらめずにがんばるのか、権利は狭くなくても早く取るほうを優先させるかは、事業戦略次第です。特許取得の目的が資金調達やブランディングであれば、とりあえず早く取ったほうがいい、という判断になることもあるでしょう。

特許の出口戦略として、権利化の目的を明確にし、スタートアップ側と専門家間で共有しておくことが大切です。

## COLUMN 4

### スタートアップと知財にまつわるトラブル事例

#### 何を出願したいのか分からない

スタートアップは、大企業とは異なり、具体的な出願内容がまとまっていない場合がほとんど。何を出願するのかさえ決まっていないこともあります。まずはスタートアップ側の話聞き、弁理士と一緒にアイデアを考える姿勢が求められます。

#### 両者の知財意識にギャップがある

スタートアップ側は「弁理士は言ったことしかやってくれない」、対して専門家は「何をやってほしいのかわからない」というジレンマがあります。

知財に不慣れな経営者は、専門家が何をしてくれるのか、それにはどのような情報が必要なのかを知りません。また、スタートアップ側が取ろうとしている特許の内容では、ビジネス戦略に合っていない場合もあります。

経営者と直接話をして、相手の希望を聞き出し、必要な情報を提示

してもらおうなど、専門家側から積極的にコミュニケーションをとることで解消できます。

#### 追加の費用負担が発生する場合

出願が拒絶査定を受け、不服審判の追加費用がかかってしまうケースです。もう少しでとれそうでも、スタートアップ側が時間や費用の負担からあきらめてしまうことも。説得が難しければ、専門家側で審判費用を引き受けて、登録後の成功報酬を提案するのも手です。

#### 回収不能のリスク

スタートアップの場合、特許権が成立するまでに倒産してしまうリスクは十分にあり得ます。

リスクを最小限に抑えるためには、手続きを始める前に着手金をもらう、特許庁へ支払う費用については見積もりを提示し、振り込み後に出願手続きを進める、などの未払いリスクへの対策を講じておくことも一案です。

## 知財専門家とスタートアップとの新たな関わり方

知財専門家とスタートアップとの関わり方には、さまざまなスタイルがあります。スタートアップとともに働く知財専門家へのインタビューをもとに、どのようなきっかけでスタ

ートアップとの仕事を始めたのか、仕事内容、必要な姿勢・スキル、これから同様の関わり方を考えている人へのアドバイスを紹介します。

### 外部の専門家として



特許業務法人秀和特許事務所 弁理士  
下田 俊明氏

#### スタートアップとの関わり方のきっかけ

「特許事務所では、権利を取るまでが仕事で、その先は企業任せになることがほとんど。もっと自分たちができることがあるのではないかと。それには、どういうスキルを積みばいいのかを意識するようになりました」

権利を守るためだけに知財を取得している企業では、社内の知財部門に知見が蓄積されず、知財活用の幅が広がりにくい。そこに、弁理士が活躍するフィールドがあり

そうだと睨んだ下田氏。自分たちでは技術に対してうまく価値を見出せないとき、大手シンクタンクに調査・コンサルを依頼するのは敷居が高いが、普段からコンタクトを取っている弁理士なら相談しやすい。そのようなコンサルティングの依頼をこなすうちに、次第にスタートアップから声がかかるようになった。

#### 仕事内容

長期的な視点で知財戦略を立てられるパートナーとして、スタートアップが成長するための将来のグローバル展開を見越した戦略づくりを支援。最初の技術シーズでの特許取得に留まらず、その後の開発によって生まれる

第2弾、第3弾、海外展開のタイミングなど、それぞれのステージに必要な知財面だけでなく、経営や会計なども含めたコンサルティングを実施している。

#### 必要な姿勢・スキル

第一にコミュニケーション能力。将来のEXITまで視野に入れたとき、たとえばIPOの時点で最大の企業価値に高めるためには、どの程度の知財を持てばいいのか。こうした視野をもち、戦略を立てていかななくてはならない。そのためは、まず、知財以外の経営やファイナンスの話

も引き出せるような信頼関係を築くことが大切だ。電話で済むことでもなるべくクライアント先へ足を運び、顔を合わせるようにしている。定期的に会い、雑談をしていくなかで特許のアイデアがでてくることもあるそうだ。

紹介した知財専門家のさらに詳しい話はウェブに掲載されています

<https://ipbase.go.jp/special/workstyle/>



One ip 特許業務法人(旧 iPLAB Startups) 代表パートナー 弁理士  
株式会社 DRONE iPLAB 代表取締役 社長  
株式会社エアロネクスト取締役CIPO  
中畑 稔氏

### スタートアップとの関わり方のきっかけ

知り合いの弁護士の紹介での株式会社コロブラへの企業訪問をきっかけに弁理士としての支援を始める。上場したばかりのコロブラで、社内での新規発明創出のための仕組みづくりなどを手掛ける。その後、転職したヘルスケアベンチャーのFiNCでも、同様にエンジニア以外の

社員からも特許のアイデアが生まれる仕組みづくりに取り組んでいった。

現在は、独自の機体制御技術で高い評価を得ているドローンメーカースタートアップのCIPO、DRONE iPLABならびにOne ip (iPLAB Startups)の代表として活動。

### 仕事内容

DRONE iPLABでは、投資先の知財戦略支援、ポートフォリオ構築を行っている。出資先であるドローンスタートアップの知財をひとつにまとめた「パテントアンブレラ」を構築して、知財の運用・管理・集団での防御を支援する役割を担っている。

また、iPLAB Startupsでは、特許管理業務を含め、知財に関するアドバイザー・コンサルティング・支援業務を中心にサービスを提供。特に、特定の先端分野業界を支えるための特許出願の手続きや戦略を立てるだけに留まらないCIPO人材の育成を急務としている。

### 必要な姿勢・スキル

「プロダクトや人が少ない初期のフェーズのスタートアップほど、社内ではなく外部から知財が重視される度合いが大きい。企業として無形資産のポートフォリオを見据え、きちんと戦略を説明できれば、投資家は資産価値として見てくれる。スタートアップの場合、売り上げがない、プロダクト未完成、人もいない、という時期ほど、アイデアという無形資産の経営に対する相対的重要性は高い。知財戦略は、資本政策と同様に、初期のころの活動が大事ですし後戻りできない活動だと思います」

「専門家」は、専門的な内容をわかりやすく伝えることに存在意義があるので、経営者が経営判断できるように伝

え、経営者が経営に専念できるようにサポートする必要があります。

また決してCEO 側のアイデアや発想を否定しないのがポリシー。「『できません』と言ってしまうと、そこで終わってしまう。どうすればできる、どこまでだったらできる、と実現させる方向でコミュニケーションを取ることが大切です。知財担当者側は、もしかしたら大化けするかもしれない可能性を潰してしまうかもしれません。経営の自由度を上げる、経営の選択肢を増やす、ということを大局的に考えるべきだと思います」

## 副業やプロボノとして



株式会社メルカリ 知的財産チーム  
有定 裕晶氏

### スタートアップとの関わり方のきっかけ

「現在所属する現在所属するメルカリグループでは副業が推奨されており、個人的な繋がりからスタートアップの知財サポートを始めました。

メルカリの自社メディア『メルカン』に紹介記事が掲載されて以降、FacebookやTwitter経由で面識の無い方からの依頼が増えました」

### 仕事内容

「副業は平日の業務終了後や休日を利用。クライアント先に出向くことは稀で、基本的にSlackでやり取りしています。

社内知財担当の位置づけでサポートすることがありますが、弁理士法遵守のために雇用形態を調整したり特許事務所や弁理士に依頼したりしています」

### 必要な姿勢・スキル

(スタートアップ・ベンチャー内の知財担当者として)「知財の知識は当然として、業界のサービス・ビジネスモデルの変遷、国内外の競合の動きを把握しておく必要があります。次に、色々な部署と連携するためのネットワークづくり。契約書は法務、報奨金の支給には財務や労務、出願には企画部門や開発部門、レポートには経営陣など、実はとても関連部署が多い。うまく回すには、まず各部署とスムーズに情報交換できるように接点を増やし、普段

からコミュニケーションを取っておくことも大事です。あと、レスは早くて当然という認識も必要だと思います」  
(副業として)「ベンチャー・スタートアップの文化を前提にした知財チームの基礎を作るようにサポートするのが大切だと思います。そのため、外部だからという姿勢で質問を待つのではなく、自分から質問していく・提案していくという積極的なインプットがより良いサポートになると思います」



NTT データ金融事業推進部 デジタル戦略推進部 課長代理 弁理士

西山 彰人氏

### スタートアップとの関わり方のきっかけ

社内での新規事業創出の関連の事業部への異動を機に、スタートアップとのオープンイノベーションや中小・ベンチャー支援サービスの企画を手掛ける傍ら、個人的にもスタートアップ支援のプロボノ活動を進めている。「NTTデータのオープンイノベーションの取組を通じて仲良く

なったスタートアップの経営者と話すうちに、スタートアップこそ知財が重要だとわかってきました。経営者の相談に乗っていたら、徐々に副業の活動に広がっていった形です」

### 仕事内容

最初から弁理士として知財の相談を受けるというよりも、経営者に会って話をするうちにビジョンや事業内容の話で盛り上がり、自然の流れで特許の話に繋がっていく。プロボノ活動では、スタートアップへのメンタリングだけでなく、知財の勉強会も開催している。弁理士としての活動はスタートアップが特許を出願する前段階で

の支援が中心で、実際に特許出願に進めるときは、連携している特許事務所を紹介する形をとっている。スタートアップからの相談料は無償の場合が多く、金銭的にはそれほど利益が得られるわけではないが、西山氏にとって、スタートアップの経営者から受ける刺激がプロボノ活動の醍醐味。

### 必要な姿勢・スキル

「スタートアップの事業に共感することが大事ですね。僕の場合は、プロボノ的な立場でやっていきたいと考えているので、一緒に社会課題を解決する仲間というスタンスです。スタートアップの方は、課題解決に対する意欲がとても強い。その課題解決に共感するところがあれば、話は盛り上がりますし、支援したい気持ちになります」  
「同じ目標をもつ仲間であることを理解してもらえるよう

に、共通言語で接することを心がけています。初めは異業種の方とは話の切り口がわからないかもしれませんが、話を始めないことには仲良くなれません。まずは相手を理解すること。相手のビジョンやモチベーションの拠り所を話の中から探っていくうちに、コミュニケーションが深まっていくように思います」

## インハウスでのスタートアップメンバーとして



アイリス株式会社 執行役員  
プロダクトマネージャー (PdM) (※取材時)  
弁護士  
崎地 康文氏

### スタートアップとの関わり方のきっかけ

アンダーソン・毛利・友常法律事務所での海外勤務、米国LLM 留学の経験を経て、2019年7月よりAI医療機器スタートアップのアイリス株式会社にジョイン。もともと2018年度の知財アクセラレーションプログラム (IPAS)

のメンターを担当するなど、外部専門家としてスタートアップを支援していたが、外部からの支援に限界を感じて、インハウスの専門家としてスタートアップに参加した。

### 仕事内容

インハウスの弁護士として、開発中の医療機器とAIデータの薬事法への対応を含む知財戦略業務に携わっていたが、法務や知財の職務に留まらず、エンジニアたちと一緒にさまざまな開発業務にも取り組んでいる。「ビジネス面もやりたいと思っていたので、全部に入り込める環境はすごくいいですね。一緒にやっていると、問題があれば自分でわかる。もし外にいたらこの情報は入ってこ

なかつただろうな、と思うことは多々あります」  
「発明の発掘は、想像以上に難しかったです。中に入れば、もっと簡単に発掘できると考えていたけれど、エンジニアに直接聞いてもなかなか出てこない。相手に尋ねるのではなく、自分で製品を理解して、新規性を探すしかない。これができる弁理士さんがいると、スタートアップとしては助かるでしょうね」

### 必要な姿勢・スキル

人間関係を築く力と、変化を恐れないこと。「スタートアップはチームで動くので、相手を理解することが大事。また、状況が変われば、求められる役割も変わってきます。役職によって業務が固定されておらず、僕の場合、品質

管理、薬事申請、統計処理、画像処理をしたりすることもあります。法務、知財だから、と殻に閉じこもっていたら厳しい。変化や挑戦を楽しめるかどうかだと思います」



株式会社Lily MedTech  
知的財産部 部長  
ガニング 麗奈氏

### スタートアップとの関わり方のきっかけ

特許事務所では外国特許事務に従事していましたが、企業での知財活動へ興味が広がり、研究開発中心のベンチャー企業へ転職。国内外での特許権利化、知財翻訳、ライセンス契約涉外、新規事業の立ち上げなどを経験。「研

究開発から事業化後まで一貫してより深く知財活動に携わる機会を探すなかで、縁があり、Lily MedTech社に入社しました」

### 仕事内容

「事業進捗に併せて仕事内容は多様化します。入社当初は、競合企業の特許調査、大学とのライセンス契約交渉、新規特許出願などを優先的に進めました。2年目には知財戦略・出願戦略の構築、商標権利化、知財規程整備、3年目は、侵害クリアランス調査、知財契約業務、社員への知財啓発と業務を広げてきました。

権利化に関しては、支援を受ける特許事務所の先生方とテーマ別に出願方針も含めて相談しています。

併せて、知財系の助成金や支援制度などには積極的に申請。国内外の特許等出願、知財調査、知財活動などに

対する公的支援は、専門家のアドバイスをいただける貴重な機会にもなり、資金・ヒト・スキルを補う強力な味方です。

一般的に、スタートアップでは知財には人材、コストをあまりかけられませんが、事業が軌道に乗り始めたころに知財事件が起これば、そのインパクトは非常に大きく、無策無対応でいる訳にはいきません。開発部や事業部、法務部と情報共有をしつつ、社内外の各分野の専門家も巻きこみ、自社の事業内容にあった知財チームづくりをして、将来に備えて今できることを粛々と進めています」

### 必要な姿勢・スキル

「スタートアップでは、事業フェーズ進行に伴い、必要となる知識やスキルの種類がどんどん増えていきます。どれも専門性の高い分野のため、各分野の専門家によるアドバイスが命綱であり、事業を理解し応援していただける専門家との密な連携が大切です。

また、知財戦略も、開発・事業進捗に合わせて柔軟に方向修正が必要となります。例えば、アーリーステージでのシーズ特許は時に資金調達の一助になり、また、開発が進めば事業を守る為に知財の一層の充実が必須になり

ます。事業進捗に合わせて知財業務を地道に積み上げるのがインハウス知財担当者の重要な役目であり、専門家の力も借りて、時間対効果を上げるよう心がけています。

扱う業務や出願技術の多様性はスタートアップならではの、とてもやりがいがあります。また、自社の技術や事業の方向性を経営層と共有でき、手段として知財をどう活用するかを検討する過程は、スタートアップ知財の醍醐味だと思っています。何よりも、Lily MedTechという場で、発明が生まれ育つ過程を楽しんでいきたいです」

## 4. 出会う方、コミュニティに入ろう

“スタートアップと働いてみたい” そんな気持ちはあるけれど、知財支援を必要とするスタートアップとどうやったら出会えるかがわからない、もっとスタートアップのことを知ってから業務としてスタートさせたい、このように考えている知財専門家も多いのではないのでしょうか。

このような知財専門家のニーズに応えるよう、スタートアップが「まず見るサイト」、知財専門家と「つながるサイト」として、知財コミュニティポータルサイト「IP BASE」が特許庁により運営されています。スタートアップやベンチャーキャピタル、アクセラレーターなどと、弁理士や弁護士などの知財専門家が共に参加するスタートアップ知財コミュニティの形成を目指したサイトです。「IP BASE」には、知財意識

の高いスタートアップCEO や投資家へのインタビュー記事、スタートアップ支援実績のある知財専門家へのインタビュー記事、スタートアップ向けの知財支援施策情報等が掲載され、スタートアップにおいてどのような知財支援が必要とされ、あるいは行われているのかを知ることができます。

また、「IP BASE」にはスタートアップと知財専門家が登録できるメンバーサイトが開設されています。ここでは登録メンバー向けに、①各専門分野の知財専門家をキーワードや専門分野別に検索でき、個別にコンタクトを取ることも可能な知財専門家検索機能、②スタートアップからの質問に知財専門家が回答するオンラインQA 機能、③スタートアップや知財専門家に向けた小規模勉強会、が提供されています。この



メンバーサイトに知財専門家として登録することで、知財支援を必要としているスタートアップ関係者と知り合い、またスタートアップ支援を行う知財専門家同士で学び合う機会が得られます。さらにTwitterやfacebookにもIP BASEのアカウントがあり、スタートアップと知財に関する情報を得ることができます。早速フォローしてみたいはいかがでしょうか。

以上のようなウェブ上での情報発信に加え、実際に当事者同士が交流する場として、スタートアップやベンチャーキャピタル、アクセラレーター、知財専門家等が集まるセミナー・イベントが通年でIP BASEにより企画・実施されています。2019年度は“スタートアップと弁理士”、“資金調達と知財”等をテーマにしたセミナーが行われました。このようなイベントに参加し、スタートアップ・エコシステム関係者とのコネクションを作ってみるのもよいのではないのでしょうか。

このほか、特許庁事業である「知財アクセラレーションプログラム」(IPAS: Intellectual Property Acceleration program for Startups)では、登録された専門家向けに「ナレッジシェアプログラム」が開催されています。スタートアップ支援の意志を持ち集まった専門家がお互いの知識や経験をシェアする場を設けることで、互いに学びつつ、ネットワークの機会とすることを目的としたものです。具体的には、年に3回程度、登録した専門家やスタートアップを集め、セミナー形式や専門家によるパネルディスカッションが企画・実行されています。

また、MeetUpと称したスポットメンタリングが実施されています。これは5～6社程度のスタートアップに対して、登録した複数の専門家が1回のみのスポットでメンタリングを行うもので、スタートアップは専門家からのアドバイスが得られ、専門家にとってはスタートアップの抱えている課題を知る機会となっています。

このナレッジシェアプログラムはスタートアップなどスタートアップ・エコシステム関係者と知財専門家の距離を縮める機会になっていますので、ぜひIPASの専門家に登録し参加してみてください。

もちろん上記した特許庁によるイベント以外にも、スタートアップや起業を志す人のためのコミュニティは全国に存在します。このようなコミュニティでの関係者向けのイベント・セミナーに加え、ベンチャーキャピタルやアクセラレーターによるスタートアップ向けイベントも数多く開催されています。これらは、各地のコワーキングスペース等のウェブサイトやイベント情報サイト※からその内容や開催日時の情報が得られます。このような機会に参加し、他の参加者と交流していくことで、スタートアップ関係者とのネットワークをさらに広げることができます。

東京のみならず、全国各地域にも、自治体や地元のIT企業が興す形でのコワーキングスペースやインキュベーター関連の施設、団体、イベントなどがあります。本冊子でも一例として記載しますが、掲載されているもの以外にも、大学関連や大手企業、投資家関連でのコミュニティが多数あります。

まずはこのようなところで開催されているイベントに参加してみて、実際の空気感や参加者が求める部分に、個人・専門家として負担のない範囲でギブできるものがあれば、そこから始めてみるのもです。

また、各種スタートアップ支援プログラムの中には、プロボノ活動としてサポーターを募集しているものもありますし、コワーキングスペースで知財を含めた法務面でのメンタリングを提供し、スタートアップとの関係を構築している事務所も存在します。

まずは、自分の興味・関心に合った形で、スタートアップの世界に一步踏み入れてみてはいかがでしょうか。

※ イベント情報サイトとして、例えば、Peatix (<https://peatix.com/>)やEventRegist (<https://eventregist.com/>)、TECH PLAY (<https://techplay.jp/>)などがあります。

## 5.この先の世界で知財専門家に期待されること

現在、AI、IoT、ビッグデータなどが急速に進展する「第四次産業革命」の中で、業種の垣根は崩れ、新しい技術やビジネスモデルを持つ新しいプレイヤーが、市場の景色を一変させてつあります。そのプレイヤーの代表的なものが、スタートアップです。このスタートアップを総合的に支援出来ることが、この変革の時代に知財専門家に求められる最も重要な要素の1つといえます。

他方で、知財専門家に求められることは、急速な時代変化の中で、今後、さらに多様化・高度化していくと考えられます。オープンイノベーションの文脈でいうと、これまで関連の薄かった分野同士やプレイヤー同士の連携が加速していく可能性があります。

例えば、ドローンによる農業散布技術の共同開発や海外のグローバル企業に対するスタートアップが持つ技術のライセンスなどがあります。これらを円滑に進めていくには、多分野・国内外に広い視野をもち、法的なスキルも兼ね備えた知財専門家の存在が必要不可欠となります。

さらに、知的財産の流動性が高まり、経済的価値評価の重要性が増していく可能性もあります。この分野においても、知的財産に関して優れた目利きの能力をもつ知財専門家の活躍が期待されます。加えて、ビッグデータの有用性が明らか

になりつつある中で、データというこれまで知的財産として積極的に扱われてこなかったものの価値が高まってきています。このような知的財産を適切に扱うことも知財専門家に求められることとなります。

知財専門家に求められることが変化していく一方で、知財専門家のおかれている状況自体にも変化があると考えられます。

AIなどの情報ツールの発達により基本的な書類作成作業や調査作業などにかかる時間は大幅に短縮され、人間でないとできない、イノベーションを促進させる技術のマッチングなどまさに創造的な側面での力を発揮しやすくなっていきます。

今後は、知財専門家の重要性がより一層増し、様々な分野で知財専門家が活躍しやすい時代に突入していく可能性が大いにあります。先に述べたいくつかのニーズ以外にも様々なニーズが出現してくる可能性もあります。何よりも重要なことは、知財専門家として、今後、多様化・高度化していくニーズを的確に捉えるとともに自身の得意領域を見定め、着実にスキルを磨いていくことです。知財をコアにスキルアップを積み重ね、大企業・中堅企業、事務所、スタートアップ、中小企業、アカデミア等の垣根を越えて、様々な業界・分野でキャリアを形成し、活躍の場を広げてください。

## スタートアップを知るサイト 「IP BASE」知財専門家登録受付中!



事業戦略に沿った知財を押さえられれば、将来の企業価値が変わってきます。IP BASEはスタートアップが「まず見るサイト」、知財専門家と「つながるサイト」です。この機会にぜひメンバー登録をお願いします。

### IP BASEメンバー向けコンテンツ



初歩から実務まで  
～小規模勉強会～



気軽に相談  
～QA機能～



相談相手が見つかる  
～知財専門家検索機能～

スタートアップ  
向けサイト  
「IP BASE」



<https://ibase.go.jp/>

知財アクセラレーション  
プログラム  
「IPAS」



<https://ibase.go.jp/public/startupxip.php>

スタートアップや  
専門家の声を  
集めています!



@IP\_BASE

知財関連の  
公募情報は  
こちら!



@IP\_BASE\_koubo

FBにて情報を  
取得したい方は  
こちら!



@IP BASE

執筆協力：

**下田 俊明**

特許業務法人 秀和特許事務所 シニアパートナー 弁理士  
日本弁理士会 知財経営センター 企業支援事業部担当副センター長

**坂本 智弘**

特許業務法人サカモト・アンド・パートナーズ 弁理士 坂本智弘  
(前)日本弁理士会 執行理事

**安高 史朗**

IPTech特許業務法人 代表弁理士・公認会計士  
日本弁理士会関東会 中小企業・ベンチャー支援委員会副委員長 ベンチャー支援部会部会長

**竹本 如洋**

瑛彩知的財産事務所 所長  
特許業務法人Smarca 代表 弁理士・米国弁護士  
日本弁理士会 スタートアップ知財価値評価標準WG委員  
(前)日本弁理士会関東会 中小企業・ベンチャー支援委員会委員

# スタートアップの 知財を支援する 専門家向け手引き書

委託先：株式会社角川アスキー総合研究所