

スタートアップ企業の 知財戦略

秋山国際特許商標事務所

弁理士 秋 山 敦



秋山 敦
ATSUSHI AKIYAMA

経歴

- 1981年 株式会社技術トランスファーサービス設立 代表取締役
- 1982年 秋山国際特許商標事務所創業 所長
- 2006年 特許庁登録調査機関設立

著書

- 2000年「ビジネスモデル特許 基礎と実践（実務編1～4、7～9）」（日経コンピュータ）
- 2008年-2021年「知的財産」（「I P O実務検定試験公式テキスト」：共著、中央経済社）

その他

- 2003年-2005年 産業構造審議会臨時委員
- 2004年-2005年 知財流通・流動化検討委員会委員長（日本弁理士会）
- 2005年-2006年, 2012年-2013年 工業所有権審議会臨時委員（弁理士試験委員）

プロフィールの詳細は HP をご確認ください（HPは事務所及び会社の2つがあります）

[秋山敦 | 秋山国際特許商標事務所 \(tectra.jp\)](http://tectra.jp)

[株式会社技術トランスファーサービス \(tectra.jp\)](http://tectra.jp)

ベンチャー支援歴

- ・ 概略20社程度（相談多数）
- ・ 1部上場1社、新興市場1社：成功率10%程度

A.成功に近い例

- ① A社（新興市場へラクレス：出資）
- ② B社（BOWLIX事業：出資、未上場）
- ③ C社（東証二部上場➡東証一部上場へ鞍替え）

現在支援中

- D社（浄耐：：出資・日本及び海外知財支援）

B. 残骸例

- ①化粧品製造販売（VC 紹介：美容整形：住友三角ビル：3 4 支店：出資、倒産）
- ②USB 輸入販売企業（VC 紹介：お茶の水：出資、倒産）
- ③バイオ系企業（VC 紹介：駒込：出資、倒産）
- ④映像伝送技術開発製造販売（知人紹介：丸の内、出資、減資を経て倒産）
- ⑤その他複数、成功率は10社に1社程度

IT 系については、多くの相談・支援例

●システム（プログラム）系の場合

代替技術の予測が十分にできず、開発技術の優位性が、代替技術によって、特に採用せずとも採用しない場合の不都合が乗り越えられ、開発技術の採用が意味をなさなくなる例が多い

●インフラ系の場合

多くの仲間や支持基盤（採用してくれる数など）が必要になるため、これらを巻き込めるかが成否のカギとなる。例えば、セキュリティに関する暗号化技術を開発した中小企業は、みずからの技術の優位性と収益を先に考え、普及するための戦略（これも収益を基準とした戦略に固執）が不足し、いたずらに時間が経過し、その間に他技術の開発により、技術の陳腐化が生じた

特許を取ることのメリットが知りたい

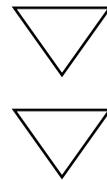
A.メリット

- ④知財戦略策定（特許取得、その他）により、ビジネスと知財（特許）との関係が明確になる
☞最重要（知財戦略はアイデアが生れたとき、実現し商品・役務販売後アフタサービス迄）
- ①一般的には特許を取ると、取った技術内容（クレーム記載内容）について独占権を得る
- ②他社（者）の模倣に対して法的手段がとれる
- ③入札（公的機関）等に対し、技術力、他社より優位にある点を主張できる
- ④資金調達について特許の存在で、資金導入（金融機関、VC）のインセンティブになる
- ⑤開発力のある企業（者）として、アピールできる（M&A、提携、取引関係）
- ⑥特許で守られる期間（出願から20年）に、ブランド化を意図した活動をするすることで特許が切れた後でも、顧客を惹き付けることができる
- ⑦因みに、特許庁HPでは、知財3大メリットとして「独占」「連携」「信用」を謳っている

B. デメリット

- ① **費用が生じる** ⇨ **事業費用との関係：事業に回した方が・・・**
出願時、中間手続時、査定時：権利獲得も活用目的に合わせる事が重要
(特許査定：登録料・成功報酬、拒絶査定：不服審判等を含め多額)

- ② **時間がかかる** ⇨ **権利獲得までの時間：制度を活用し最短を狙う**
特許を取得する目的など知財戦略策定、
経営・事業戦略の確認、知財戦略の整合・書類作成等



特許を取るメリットを充分理解しないと、上記①,②のデメリットを負担に感じる

特許を取らない事のデメリット

①独占的使用確保・他社(者)の無断使用の阻止（実施の観点）

折角、開発した技術内容(クレーム記載内容)であっても、特許を得ていないと、独占権を得ることができず、他社(者)が真似しても制限できない

②他社(者)から差止請求・損害賠償を受ける可能性がある（法的観点）

先(先願主義)に、他社(者)が特許権(新規性、進歩性等を備えた技術)を得た場合、自ら先に開発(発明)しても、実施できず、他社(者)から制限(差止、損害賠償)を受ける(上記メリット①~⑥の裏返し)

有名な逸話：1876年2月14日、アメリカのグラハム・ベル（後のAT&A）とエリシャ・グレイは同時に特許出願（但し2時間差）

③資金調達のとときに、利用できない（資金の観点）

その他

①特許は直ちに売り上げに繋がらない

スタートアップ期は資金を事業維持等に使用し、最低限必要な知財獲得に使用する。
また他人の権利侵害を防止することを常に検証する
⇒知財戦略では、技術の観点から、何を権利化（公表：オープン）し、
何をノウハウ（秘匿化：クローズ）とするか？
段階的開発スケジュールと知財戦略の対応を明確化することが大事

②時期に合わせた知財獲得・事業計画

スタートアップ（特にアーリーステージ：Early Stage）では、費用対効果を精査し、
数年後の事業継続・事業拡大に備えて特許を取得する必要がある
⇒・スタートアップ期に有効な特許
・継続期（ミドルステージ期）に有効な特許
・事業拡大期（レイターステージ期）に必要な特許を明確にして知財獲得を行う
（IPOやM&Aなど出口を具体的に検討）

③各ステージに合わせた知財戦略と資金調達との計画が必要

IT サービスに特許が取れるかどうか

①特許要件が必要

単なるITを活用したサービスではなく、IT を利用したプログラム、システム等が、独創的で、特許要件（新規性・進歩性等）を備えていれば、特許は取得できる

②権利獲得方針が必要

特許をとるときに、事業において特許が活用できるような権利獲得方針が必要。
侵害発見が容易な特許の獲得：例えば構成要件が一つの装置（一箇所）で発見できるようなクレームを作成する
☞活用できない特許は無いのと同義

③抜けのない特許

IT サービスを複眼的に俯瞰して、事業活用に有利な権利獲得ができるようにする
☞設計変更で対象外になるような特許としない

特許によってビジネスが伸びるかかどうか

① ビジネスが伸びるかかどうかは特許（知財）の活用次第

特許がコストや品質、作業時間や他のソフトと連携などにおいて、現在行われているものとの比較、他社との比較で、大きく上回る場合に特許の活用が生きてくる

② 特許網の形成（少なくとも 20 件の特許・出願）

ステージに合わせて、網の範囲拡大を考える。一の矢、二の矢、三の矢の考え方を入れ込む

❑一の矢が折れても、二の矢がある・・・

③ ステージに合わせた戦略（知財をどのように活用するのか）

👉**重要**：知財の活用目的の明確化（目的：宣伝、資金調達（権利化が重要）、ビジネス上の優位・他社牽制は広い権利且つ無効にならない権利）、特許を独占するか、実施権を設定するか、拡販の為の戦略をどのように考えるか

❑知財戦略の俯瞰と、具体的内容の設定（時系列を含めて）

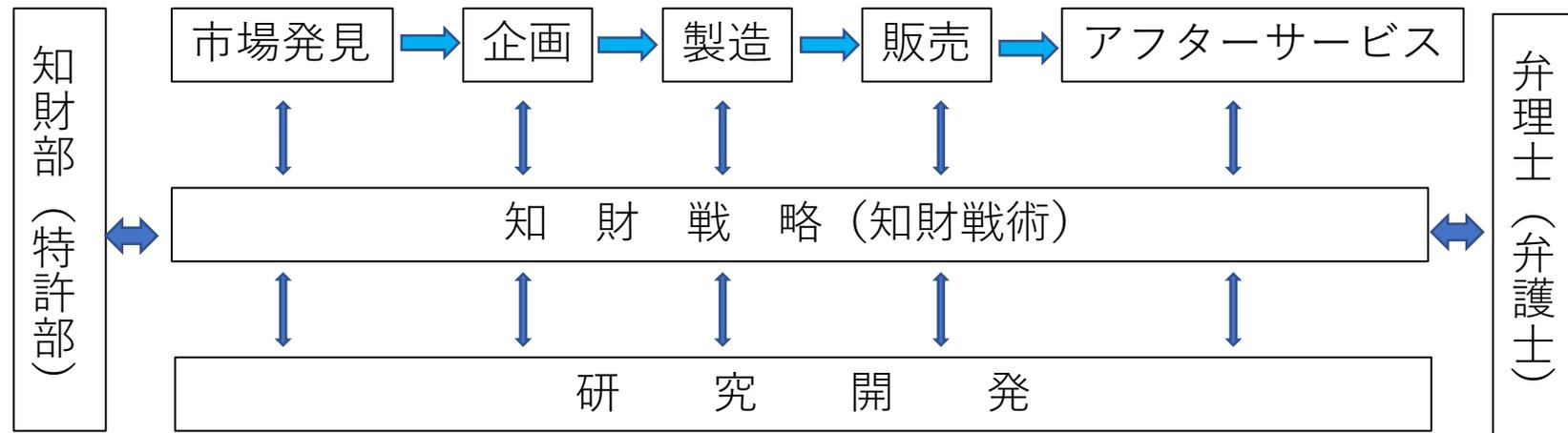
即ち、ステージに合わせた戦略が重要。実施面におけるオープン・クローズの考え

重視する点

- ・ 国内、海外に向けた進出予定（補助金利用等）と、知財戦略の整合性
- ・ ベンチャー企業の EXIT（IPO や M&A）に応じて、知財戦略を検討
- ・ 大企業との関係では、ベンチャーに不利にならないような契約・交渉
- ・ 唯一の技術を有しているか、が決め手（無い場合👉権利獲得戦略）
- ・ 経営者の熱量、社会性（社会問題）：成長ステージは問わない。
オーナーの志と、事業に対する情熱の高さ
- ・ 机上ではなく、資本政策、経営戦略、事業戦略、知財戦略等、
多方面にわたる実務的専門的知識の保持する人財を巻き込み、
支援するスキームを手軽に利用するようにする
- ・ 知財戦略を事業・経営と一致するように策定する

知財戦略のイメージ (2010頃作成)

👉 下記図は、公的な支援スキームを利用していない場合（過去、支援施策が不十分）であるが、知財戦略は、開発からアフターサービス（入口から出口）まで、知財専門家の関与が好ましいことを示している



現在：中小企業、ベンチャー、スタートアップなどステージを問わず、様々な支援施策が制度化されている。

👉 これらの制度を利用するののも一つの手段

支援制度：[スタートアップ向け情報 | 経済産業省 特許庁 \(jpo.go.jp\)](http://jpo.go.jp)