

スタートアップのための特許戦略と 落とし穴



ポール・トミタ⁽¹⁾ (翻訳：泉 卓也⁽²⁾)

要 約

本稿は、スタートアップ企業から寄せられる典型的な質問と、それらの質問に対する、サンフランシスコを拠点とする特許弁護士の見解からなっている。これらの質問は、特許に対するスタートアップの典型的な誤解、スタートアップと仕事をする特許弁護士の役割、基本的な特許戦略をはじめとするさまざまなトピックにまとめられる。残念ながら、多くのスタートアップ企業は、特許や特許化のプロセスをよく理解していない。後半に取り上げる一連の質問は、特許弁護士とスタートアップ、ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家との関係に向けられており、スタートアップとのビジネスに馴染みのない大学生や特許弁護士を读者に想定している。本稿では、これらの典型的な質問に対して、シリコンバレーとサンフランシスコのスタートアップ企業と20年以上にわたり仕事をしてきた専門家としての経験に基づき、特許に関する実際的な例を交えながら、筆者の見解を述べることとする。

【討論対象として提案する論点】

本稿における一連の質問とそれらに対する筆者の見解、および、討論のための追加的な考察を読み、以下の論点について検討してください。

1. 特にスタートアップ企業のクライアントとの仕事において、特許弁護士が仮出願を戦略的に活用することを検討するのはどのような場合か。
2. 特にスタートアップ企業のクライアントとの仕事において、先行技術調査を積極的に行うべきか。
3. 特にスタートアップ企業のクライアントとの仕事において、望ましい特許弁護士の役割はどうあるべきと考えるか。

目次

- I. はじめに
- II. スタートアップの特許に対する認識
- III. スタートアップの特許における特許弁護士の役割
- IV. スタートアップ、ベンチャーキャピタル、エンジェルとの関係構築
- V. おわりに
- VI. 討論のための追加的な考察

企業、スタートアップ企業、スタートアップ関連組織と仕事をする機会に恵まれた。本稿は、スタートアップ企業や学生からよく聞かれる一連の質問からなっている。それぞれの質問に対する見解は、スタートアップ企業と仕事をした際の特許実務と特許戦略に関する筆者の経験に基づくものである。

I. はじめに

シリコンバレーには多くのテクノロジー企業がひしめき合っており、それゆえ、シリコンバレーは特許における世界的なリーダーの1つに数えられている。このような状況から、多くの人がシリコンバレーの特許の状況についてもっと学ぼうと関心を寄せている。筆者は、この20年間、特許弁護士 (patent attorney) として、シリコンバレーを代表する多くのテクノロジー

II. スタートアップの特許に対する認識

Q 1. ほとんどのハイテクスタートアップはシードステージにおいて特許に関心が無い。それはなぜか。

A 1. ハイテクスタートアップが最初の段階で特許を求めない理由はさまざま。

1. ソフトウェアのスタートアップのなかには、すべてのソフトウェアはオープンソースであるべきで、特許の対象となるべきではないと信じているところもある。

2. 多くのスタートアップ企業においては、知財に費やす資金に限りがあり、このことはシードステージのスタートアップ企業に顕著である。
3. 最悪の場合、公への開示やオンセール・バーなどの法律上の新規性喪失事由があることを知らないため、将来出願できると信じているスタートアップ企業もあるかもしれない。

Q 2. スタートアップ企業が特許や知財の優先順位を変更するのはいつか。

A 2. スタートアップ企業のなかには、特許がとても大きな競争優位性につながりうることを理解しているところもある。投資家やアドバイザーが特許の必要性を説明したときに優先順位を変更するスタートアップ企業もあるだろう。

Ⅲ. スタートアップの特許における特許弁護士の役割

Q 3. 特許弁護士は、スタートアップ企業の技術に特許性があるか否かをどのように判断するのか。

A 3. いかなるクライアントであっても、特許化がそもそも可能なか否かを判断するところから始まる。特許出願が完了する前に発明を公表しないようにすることが常にベストである。もちろんそうであるが、図1に示すように、発明がすでに公表されてしまった場合、特許化は不可能かもしれないし、「グレースピリオド」がある国に限って特許化が可能かもしれない。6か月のグレースピリオドがある国の例に、中国、ユーラシア（EA）、日本、ロシアがある。1年のグレースピリオドがある国の例に、オーストラリア、ブラジル、カナダ、韓国、メキシコ、米国がある。1年のグレースピリオドを超えるとすべて国で新規性が認められなくなるため、発明が公に開示されてから1年を超えてしまった場合には特許を出願すべきではない。

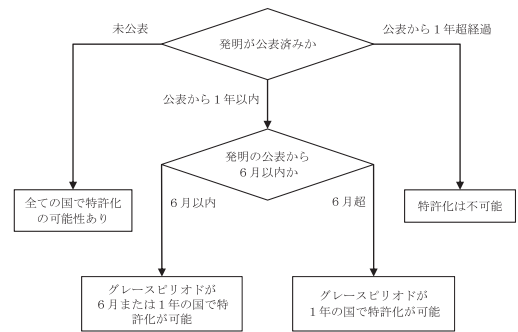


図1

米国には「オンセール・バー」があるため、ある発明の特許出願よりも1年以上前に販売の申出をした場合には、その発明について特許を受けることはできない。1年以上前に公への開示もなく、発明品の販売の申出も行っていない場合には、特許性判断のための先行技術調査を行った方がよいとアドバイスすることもある。この先行技術調査の結果、特許化を拒む先行技術が見つかることがある。図2に示されているように、特許化を拒む先行技術があれば、特許化は不可能であるから、そのような状況にあるスタートアップ企業は特許出願を行うべきではない。

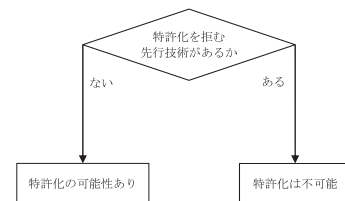


図2

Q 4. 特許弁護士は、スタートアップ企業の製品が侵害するかもしれない特許をどのように分析するのか。

A 4. 特許侵害の不安がある場合には、事業の自由を確保するための先行技術調査を勧める。この先行技術調査の結果、スタートアップ企業の製品が侵害するおそれのある特許を発見することもあるし、公開公報を見ることで、スタートアップ企業の製品が、特許化されうるクレームの範囲に包含される可能性があると感じることもある。図3は、米国特許を念頭に、事業の自由を確保するためのプロセスを説明している。特許侵害の問題が一切ない場合、スタートアップ企業は製品の生産を進めることができる。特許侵害の可能性はあるが、その特許が無効である場合にも、スタートアップ企業は製品の生産を進めることができる。発行された特許であっても、さま

さまざまな理由から、明らかに効力がない場合がある。たとえば、特許の維持費を払っていなければ、その特許は放棄されたと考えられる。スタートアップ企業の製品が特許クレームの1つ以上を侵害し、その特許が有効であれば、この製品の生産を停止したり、特許侵害を避けるために設計しなおしたり、その特許のライセンスを得たり、特許侵害を避けるために特許を購入したりする必要があるかもしれない。

場合によっては、特許侵害の問題があっても、特許の有効性に疑問があれば、再審査を申請することも可能である。具体的に言えば、審査官が審査時に発見できなかった先行技術を発見し、その先行技術によって特許クレームを無効にできるのであれば、対象製品を権利範囲に含む特許クレームを無効にするために再審査を活用することもできる。再審査はUSPTOに申請することができ、その結果、特許は無効になるかもしれないし、特許クレームが補正されるかもしれない。再審査における主張が認められて再発行特許のクレームの範囲が変更され、特許侵害を避けることができれば、そのスタートアップ企業は製品の生産を進めることができる。しかしながら、再審査が功を奏さず、その製品が依然として特許クレームの範囲に含まれるなら、そのスタートアップ企業は、製品の生産を停止したり、特許侵害を避けるために製品を設計しなおしたり、特許ライセンスを得たり、特許を購入したりする必要があるかもしれない。

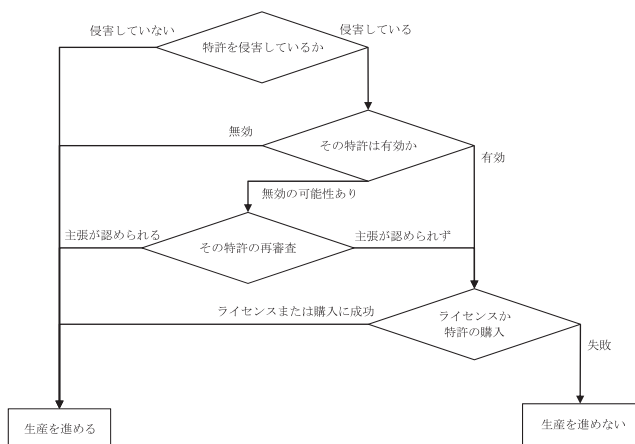


図3

Q 5. スタートアップ企業が特許出願しない場合や特許出願に関心のない場合であっても、事業の自由を確保するための先行技術調査は必要か。

A 5. スタートアップ企業の製品が有効な特許を侵害

している可能性があるのであれば、事業の自由を確保するための先行技術調査を行うことは良い考えである。スタートアップ企業のなかには、自社の製品が特許可能であれば他社の特許を侵害しないという誤った認識を持っているところがある。しかし、たとえ自社の製品が特許化されたとしても、その製品は有効な特許を侵害する可能性がある。スタートアップ企業の製品の特許侵害可能性とその製品の特許性は、別個の法的論点である。したがって、スタートアップ企業が特許出願しない、あるいは、特許出願に関心がないとしても、事業の自由を確保するための先行技術調査が必要であることは多い。

Q 6. 特許弁護士は特許出願の種類をどのように決めるのか。

A 6. スタートアップ企業のニーズに最も適合する特許出願の種類については、さまざまな要素を勘案して決めることになる。このさまざまな要素には、資金、設計の状況、外国への出願の必要性などが含まれる。どの種類の特許出願を勧めるべきかについては、図4に示したフローチャートを基本的な指針として用いることができる。スタートアップ企業が資金不足であったり、発明に対する市場の需要がはっきりしなかったりする場合は、仮出願 (provisional application) をするとよい。仮出願により、出願係属中の地位を確保しながら、資金を温存し、市場の需要を判断することができる。製品設計が発展途上にあるが、スタートアップ企業がそのなかのコア技術の特許で保護したい場合には、本出願 (non-provisional application) 前にコア技術の優先日を確保しながらその後の製品改良に対応した改良点を追加的に包摂できる仮出願を1件ないし複数件出願しておくのがよい。そうすれば、本出願におけるコア技術に対応するクレームは、その技術をサポートする最先の仮出願の優先日の利益を享受できる。そのほかにも、スタートアップ企業が活用できる特許出願の種類がある。外国に出願していなければ、非公開請求とともに本出願をすることで、特許が発行されるまで特許出願を秘密にすることができる。こうしておけば、特許が発行されなければ、米国の本出願が公開されることはない。速やかに特許を発行してもらいたいのであれば、米国の本出願に対して優先審査 (prioritized examination) を申請するとよい。

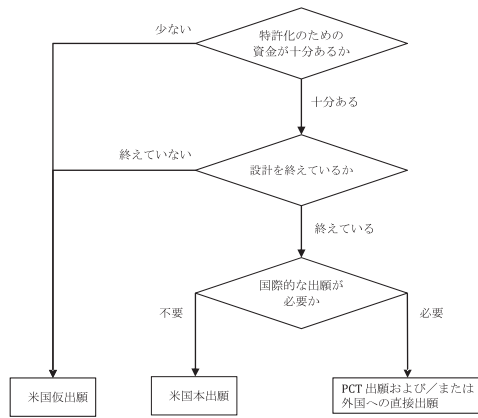


図 4

国際的な特許保護が必要であれば、外国へ出願してもよいだろう。外国への特許出願には、PCT 出願と外国への直接出願（PCT 加盟国および非加盟国・地域）がある。いくつかの外国への出願を必要とし、外国への出願のそれぞれに対して料金を支払う前に審査を受けたいスタートアップには、PCT 出願が有益だろう。PCT 出願が、かなり多くの要素を開示する先行技術によって新規性や進歩性がないと判断された場合、スタートアップ企業は、拒絶される可能性の高い国内段階出願に対する出願費用や手続費用を支払わなくて済む。外国への出願が2か国以下で十分ならば、PCT 出願するよりもこれらの国や地域に直接出願した方が効率的だろう。ほとんどの国は PCT の加盟国であるが、台湾などの非加盟国・地域もある。PCT 出願は非加盟国・地域への出願の選択肢とはならないので、これらの国・地域に対しては直接出願する必要がある。

Q 7. 特許弁護士は、それぞれのステージ（シード、アーリー、ミドル、レイター）ごとに、どのように特許・知財ポートフォリオの構築を支援しているか。

A 7. ほとんどの特許弁護士は、シードステージやアーリーステージにある企業は、資金調達中であって資金を温存する必要があることを知っているし、そのなかには技術を発展させている段階の企業があることも理解している。このような段階の場合、図 5 に示したように、本出願よりも出願準備費用や出願費用が安い仮出願によって、1 年間の出願係属中の地位を確保できる。さらに、技術が変化したり、技術が改善されたりした段階で、追加的な仮出願することもできる。シードステージやアーリース

テージにある企業が、その1年で、新たに資金調達をしていれば、米国への本出願や外国への特許出願の準備を行い、それらの出願を行ってもよい。国際的な出願は、PCT 出願でもよいし、台湾のような非加盟国・地域への直接出願でもよい。PCT 出願がされると、最先の優先日（仮出願の出願日となることもある）から2年6月以内に国内段階の出願をしなければならない。

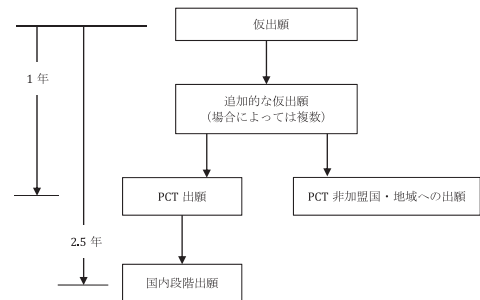


図 5

それに対して、ミドルステージとレイターステージのスタートアップ企業のほとんどは、十分な資金と市場に出せる製品を持っているだろう。これらの企業に対しては、仮出願ではなく、米国への本出願や PCT 出願だけを準備すればよいだろう。企業の特許ポートフォリオが大きくなるにしたがい、知財弁護士は、クライアントの技術をさらに広く守ることができる特許を取得すると同時に、発行特許のクレームが過度に重複しないようにすべきである。当然のことながら、特許戦略はクライアントのニーズに基づいて定められる。仮出願をするという成熟企業は多いし、シードステージのスタートアップ企業であっても、米国への本出願を選択し、優先審査を申請するところもある。

Q 8. スタートアップ企業が特許侵害訴訟を提起する必要があるか。

A 8. スタートアップ企業が米国特許を取得した後であっても、競合他社による類似の製品の製造を防ぐために特許侵害訴訟を提起することは、ほとんどのスタートアップ企業にとっては、相当な負担となりうる。スタートアップ企業は、特許侵害訴訟が適切なビジネス判断か否かについて訴訟弁護士と相談すべきである。侵害している企業に十分な資産がある場合、その企業は、特許訴訟の開始から終結まで、スタートアップよりも多くの資金を費やすことができる。米国では、通常、それぞれの当事者がそれぞ

れの法的サービス費用を支払う。そして、スタートアップ企業が特許侵害訴訟に勝訴したとしても、その判決は上訴されるのである。このような訴訟費用は、スタートアップ企業に悪影響があるかもしれない。シリコンバレーのベンチャーキャピタリストであるガイ・カワサキは、「The Top 10 Mistakes of Entrepreneurs」という講演で、「侵害させておいて、マイクロソフトを首尾よく訴えるというビジネスモデルは資金的に成立しえない」と述べている⁽³⁾。

Q 9. どのような製品が特許保護を必要とするか。

A 9. 特許は、スタートアップ企業の市場への競合企業の参入を阻止することで、企業に競争上の優位性をもたらす。特許保護の重要性は、技術の複雑さと市場の規模に関係するだろう。その企業の技術が、簡単な機械装置のようにとってもシンプルであれば、特許によってその企業の製品を完全に守れることもありうるし、かけがえのない大きな参入障壁となり、競合企業による類似の製品の製造を妨げるかもしれない。リバースエンジニアリングや模倣されやすい製品は、特許保護の恩恵を受けやすい。その製品の市場が小さい場合、大手の競合企業はその市場への参入に関心を示さないかもしれない。自社よりも資産の少ない小規模の競合企業は、市場に参入して模倣品を販売するようなことは控えるかもしれないし、特許侵害訴訟のリスクを冒してまで市場に参入する可能性は低いかもしれない。それに対して、その製品の市場が潜在的にとっても魅力的な場合は、大手の競合企業が特許侵害訴訟のリスクを覚悟の上で、類似の製品を生産するかもしれないし、再審査を請求し、その特許の有効性に対して先制攻撃をしかけるかもしれない。

成熟産業における複雑なシステムでは、特許はそれほど重要ではないかもしれない。成熟産業のコア技術はパブリックドメインであることが多く、そうであれば、すべての競合企業が基本的な製品を提供できる。たとえば、3Dプリンターのコア技術の特許は3Dシステムズが取得したが、この3Dシステムズのコア技術の特許が切れた後に、多くの競合企業が3Dプリンター市場に参入した。3Dプリンティングは、今では成熟産業である。3Dプリンター技術に新たな特許が付与されても、1つの技術

的特徴を保護するにすぎないかもしれないし、そのたった1つの特許化された特徴の実施を妨げるにすぎないかもしれない。広告やユーザーを通じて利益を上げるソーシャルネットワークやモバイルアプリなどの複雑なシステムでは、特許よりもユーザーの数の方が、企業価値の重要な要素となりうる。

Q 10. 特許弁護士は、特許保護の実際の効果をどのように分析するのか。

A 10. 特許保護の実際の効果は、特許クレームの範囲に比例するだろう。効果的な特許のクレームは、競合他社が製造する類似の製品をすべて含むように記載されている。他方で、効果的とは言えない特許のクレームは、スタートアップ企業が製造している製品そのものを包含しているかもしれないが、競合他社に、同じ機能を奏するものの特許侵害にはならない類似の製品を容易に作らせてしまうかもしれない。特許弁護士は、すべての競合製品を包含する十分に広い特許を取得するために、特許出願のクレームのドラフト作成や特許審査手続において、発明者と一緒に仕事をすべきである。推測になってしまうが、競合製品がないことは効果的な特許を保有している証かもしれない。

IV. スタートアップ、ベンチャーキャピタル、エンジェルとの関係構築

Q 11. 特許弁護士はスタートアップをどのように教育しているか。

A 11. 特許弁護士は、早い段階の会議の場で、スタートアップ企業に対して、特許に関するすべての選択肢を説明すべきである。すべてのスタートアップ企業に教えなければならないことが1つある。それは、特許化が可能な技術の特許出願前に絶対に公に開示してはならないということである。筆者は、カリフォルニア州とコロラド州のスタートアップ関連組織で定期的に講義を行っている。たとえば、筆者が客員教授を務めるサンフランシスコ大学ロースクール (University of San Francisco School of Law)、カリフォルニア・ポリテクニク州立大学のイノベーション・アントレプレナーセンター (Cal Poly Center for Innovation and Entrepreneurship)、テルライド・ベンチャー・アクセラレーター (Telluride Venture Accelerator) で講義を

行っている。

Q 12. 特許弁護士がスタートアップと仕事をする際のコツと落とし穴は何か。

A 12. スタートアップ企業のなかには、自社の技術の特許性、自社技術への需要、資金調達能力に過剰なまでに楽観的なところもある。このような企業は、自社の技術は簡単に特許になるだろうと信じ、自社製品はすぐに売れるかライセンスできるだろうと思いつく。特許弁護士にとって重要なことは、スタートアップ企業の期待にうまく対処することである。特許の取得には何年もかかる可能性があるし、特許が取れるという保証もない。成功するスタートアップもあるが、失敗するスタートアップはそれよりもずっと多い。スタートアップの技術が弱いと特許弁護士が思うなら、徹底的に先行技術調査をすることが重要である。特許性を否定する先行技術が見つければ、その先行技術が特許化を妨げることになる理由を説明しよう。しかし、先行技術の大海原には、特許だけではなく、ジャーナルに掲載された論文、業界紙、研究報告などもあり、多くの場所をくまなく探すには多額の費用が必要だろうし、それはとても困難な作業となるだろう。それでも、特許出願のための出費の前に、自社技術の特許化が不可能であることを知った方がよい。ただ、特許出願を目指すか否かの決定は、最終的には、ビジネス判断である。

Q 13. 特許化における大企業とスタートアップの違いは何か。

A 13. スタートアップはコア技術の特許を取得する。スタートアップの特許資産は、資金調達の際に自社の競争優位性を示す証拠として用いられる。他方で、大企業は多くの特許を保有できる。そのなかにはコア技術に対応するものもあるが、ほとんどは複雑な製品の細かな特徴を保護するものである。

Q 14. 特許弁護士はどのようにスタートアップのクライアントを見つけるのか。

A 14. 弁護士は、スタートアップ関連組織の会合を通じて、スタートアップのクライアントを見つけることができる。多くのコワーキングスペースでは、スタートアップ企業が自分たちのビジネスを議論するピッチ・ミーティングが開催されている。弁護士

は、このピッチ・ミーティングに参加することで、スタートアップ企業について知ることができる。ピッチ・ミーティングを定期的に開催する組織は、ミートアップ (www.meetup.com)、ナスダック・アントレプレナー・センター (www.thecenter.nasdaq.org) などのウェブサイトで見つけることができる。また、スタートアップ関連組織は大学にもあり、その数は多い。たとえば、カリフォルニア・ポリテクニック州立大学のイノベーション・アントレプレナーセンター (www.cie.calpoly.edu)、スタンフォードのスタート X (www.startx.com)、カリフォルニア大学バークレー校のフリーベンチャーズ (www.freeventures.org) を挙げることができる。

Q 15. ベンチャーキャピタル、エンジェル、特許弁護士が意見交換する非公開のコミュニティはあるか。

A 15. ほとんどのインキュベーターは、メンターやアドバイザーのグループを抱えており、ベンチャーキャピタル、エンジェル、特許弁護士などがそのグループに入っていることがある。インキュベーターは、ベンチャーキャピタル、エンジェル、特許弁護士が意見交換できる会議を開催している。しかし、ほとんどのスタートアップは、ベンチャーキャピタルやエンジェルと資金に関する会議を行い、それとは別に特許弁護士と知財に関する会議を行っている。ベンチャーキャピタルやエンジェルは、特許に関してさまざまな意見を持っているだろう。

Q 16. ベンチャーキャピタル、エンジェル、スタートアップを引きつけるために特許弁護士に求められる重要な資質は何か。

A 16. 透明性と顧客中心サービスが弁護士に求められる重要な資質である。多くのスタートアップは特許の知識も経験もない。そのため、スタートアップにとって、それぞれの特許戦略がなぜ適切であるか説明することが重要である。特許弁護士がベンチャーキャピタルやエンジェルと直接仕事することは稀であるが、そこには共生関係を見いだせる。特許弁護士は、革新的技術を持つスタートアップへの投資のために、スタートアップにベンチャーキャピタルやエンジェルを紹介する場合がある。逆に、ベンチャーキャピタルやエンジェルは、知財サービスを得るために、自分たちが投資している企業に特

許弁護士を紹介することがある。

Q 17. 特許弁護士は、ベンチャーキャピタル、エンジェル、スタートアップとの関係をどのように維持するか。

A 17. ほとんどのスタートアップ企業は、ピッチ・ミーティングやソーシャル・メディアで、とても積極的に自社製品のマーケティングを行っている。弁護士は、ピッチ・ミーティングに参加し、前向きのフィードバックを積極的に行うことで、クライアントであるスタートアップ企業を支援できる。弁護士は、クライアントがベンチャーキャピタルやエンジェルに対して資金調達のためのピッチを行いたいときに、ベンチャーキャピタルやエンジェルに彼らを紹介することで、ベンチャーキャピタルやエンジェルとの関係を維持することができる。

Q 18. 創業者とスタートアップ企業の関係で生じうる問題は何か。

A 18. 創業者とスタートアップ企業はさまざまである。できる限り最高の製品を作りたいと思う技術のエキスパートが創業者である場合もあれば、スタートアップ企業を早く成長させて売却することに主たる関心があるように思われる創業者もいる。ほとんどのスタートアップ企業には投資家がついている。彼らは、創業者のゴールに向かって一緒に進む投資家か、投資に対する収益を早期に上げるように創業者に圧力をかける投資家のいずれかであろう。もめごとが起こり、創業者が、自分が設立したスタートアップ企業を去ることもよくあることである。特許弁護士にとっては、相反するビジネス上のゴールやもめごとはわかりにくいかもしれない。しかし、特許弁護士にとって重要なことは、クライアントが誰かを理解することである。特許弁護士は、通常、特許出願の発明者たる創業者ではなく、スタートアップ企業を代理する。そのような場合、特許弁護士は、スタートアップ企業の CEO か、多数派の株主（発明者でも創業者でもないかもしれない）の指示にしたがわなければならない。権利帰属の問題が起きないようにするために、発明者でもあるすべての創業者に、すべての特許出願に関する特許を受ける権利をスタートアップ企業に譲渡する文書に署名してもらうこと、そして、スタートアップ企業で働い

ている間に開発したすべての発明に関する特許を受ける権利を譲渡する条項を含む雇用契約に署名してもらうことが重要である。

Q 19. 低価格サービスと高品質サービスは、トレードオフの関係にあるとよく言われるが、いずれが重要か。

A 19. 特許弁護士は、常に高品質のサービスを最優先すべきである。クライアントの成功にともなう特許サービスの継続的利用と新規クライアントの紹介がなければ、特許弁護士の仕事は増えない。スタートアップのなかには、驚くような技術を持っているところがあり、場合によっては、特許の取得を目指し、当初は低価格でサービスを提供することもありうる。そこで特許を取得できれば、その企業の成長に用いることができる。筆者は、このようなサービスは、スタートアップとの長期的なビジネス関係構築に向けた善意の投資 (good will investment) と考えている。

V. おわりに

シリコンバレーのスタートアップ企業による新しい技術の開発が続けば、特許弁護士に対するニーズも高まりつづける。米国の特許出願数は毎年増えている。USPTO のレポートに掲載されている米国特許出願の国別件数によれば、ここ 30 年超の間、日本からの出願数は、ほかのどの国の出願数よりも多い⁽⁴⁾。最近になって、多くの日本企業がシリコンバレーに進出し、スタートアップ企業へのアウトリーチ活動を開始している。これまで述べてきたように、ビジネス関係を成功に導く上で、発明者と特許弁護士が相互にしっかりと理解し合っていることが極めて重要である。それゆえ、意欲ある日本の特許弁護士・弁理士にとって、米国パテントエージェントや米国特許弁護士として日本企業の米国特許出願を支援すべくシリコンバレーに進出することは、新しいビジネスの機会となるかもしれない。動機は何であれ、重要なことは、特許サービスを提供する際に、発明の技術だけでなく、スタートアップ企業の製品やビジネスニーズも完全に理解することである。このようなさまざまな情報を活用することで、特許弁護士は特許戦略のすべての可能性を説明することができる。そうすることで、スタートアップのクライアントは、内容をよく理解した上で、自社の

発明の特許保護について意思決定ができるのである。

VI. 討論のための追加的な考察

論点 1

仮出願はアイデアを保護する好ましい方法であると考える人がいる一方で、本出願の特許クレームをサポートしていない質の低い仮出願では優先日の利益を享受できないため、仮出願は好ましくないと考える人もいる。私は、その後の本出願のすべての特許クレームを完全にサポートするような質の高い仮出願は、発明を保護する優れた方法となりうると考えている。また仮出願には、USPTO への出願費用や特許弁護士のサービス費用を低下させるという利点もあり、これらは、設立まもない段階において資金を温存しなければならない企業の助けとなりうる点である。仮出願の方式要件が比較的少ないため、緊急対応が必要な状況でも、とても迅速に準備でき、出願手続きを終えることができる。

私のクライアントが全国紙に記事を寄せたことがあった。この記事は、その企業の技術のいくつかを公表した、国際的な特許保護を妨げてしまう可能性の高い、公への開示であった。その日の朝にその記事を読んだ私は、クライアントに電話をかけ、今後の起こりうる問題を説明した。そして私たちは、その日のうちに、国際的な特許取得の可能性を残すために、仮出願を準備することにした。

できる限り早期の特許取得が必要な製品で勝負するスタートアップと仕事をしたこともある。新しい発明に基づく製品が単純な装置であったケースでは、特許保護が事業の成功の鍵を握っていた。このクライアントの場合、本出願をするとともに優先審査を申請し、出願日から1年以内に最初の特許を取得できた。このクライアントにとっては、審査の遅れにつながる仮出願は好ましい選択肢ではなかっただろう。スタートアップのクライアントが仮出願をしたいか否かに影響する理由にはさまざまなものがある。

仮出願について、コメントや意見があれば、お寄せいただきたい。

論点 2

本出願や仮出願を準備する前に先行技術調査をすべきであると考えられる人もいれば、費用を節約すべきであり、特許庁の先行技術調査を補助すべきではないと考

える人もいる。私は、先行技術が何を開示しているか、そして、出願人の発明のどのような特徴が先行技術と実質的に異なり、特許になる可能性が最も高いのかについて理解する上で、先行技術調査はとても役に立つと考えている。USPTO の規則によれば、発明者と出願人が知っているすべての関連する先行技術を情報開示陳述書 (IDS) により提出しなければならない。この IDS には、他国の特許庁のサーチレポートや引用された先行技術文献も含まれる。先行技術調査の結果、スタートアップ企業の製品が侵害している可能性のあるクレームを含む特許を発見する場合があることも重要な論点である。このような場合、その製品がその特許を侵害していない理由、または、その特許が無効である理由のいずれかを説明するための合理的な根拠を取得し、それによって故意侵害を避けることが重要となりうる。

次のような状況に直面したことがある。同じ特許権者が保有する2つの先行特許に、クライアントの製品を侵害するクレームがあることを発見したのだ。私たちは、それらのクレームを分析し、それらが他の先行技術に照らして無効である理由を説明した法的意見書を準備することにした。そして、これらの特許を含む IDS とともに出願した。数年後、これらの特許の保有者がクライアントに連絡を取り、特許が侵害されていると主張した。私たちは、侵害されていると主張する特許クレームは無効であることを説明した。相手は私たちの主張を受け入れなかったため、再審査を申請した。再審査の過程で、これらの特許クレームは、クライアントの製品が侵害しない程度まで補正された。それに対し、クライアントの製品は先行特許に改良を加えたものであったため、クライアントは特許を取得した。再審査には時間がかかったし、費用も高かったが、その結果、特許侵害や訴訟を恐れることなく、会社を始めることができた。

多くのスタートアップ企業は先行技術調査をしない。このような企業は、ソフトウェアを製品とし、投資家から特許出願をするように要請されているスタートアップかもしれない。これらのスタートアップ企業は、インターネットを使った事業が特許侵害によって差し止められる可能性が低いことを知っているのかもしれない。そのような特許出願は、事業のほんの一部のユニークな特徴しかとらえていない可能性がある。特許を取得するのはいいことだろうが、その特許は企

業の事業にとって決定的に重要なものではないかもしれない。

先行技術調査について、コメントや意見があれば、お寄せいただきたい。

論点 3

多くの特許弁護士は、外部弁護士として、スタートアップのクライアントが発明を開示し、特許弁護士が特許を取得するという、純粋な特許サービスを提供する役割を担っていると考えている。その一方で、特許弁護士のなかには、クライアントと一緒に仕事をしながら、彼らが特許化におけるすべての選択肢を理解し、しっかりと理解のもとで特許に関する決定ができるように教育する人もいる。私は、特許弁護士がスタートアップのクライアントを教育し、ニーズを理解することで、彼らの資金が最も効率よく配分されるようにすることは、きわめて重要であると思っている。クライアントの製品を最大限保護できるように適切に特許クレームを補正するため、関係を大いに深め、独創的な製品を完全に理解することはきわめて重要なことだろう。スタートアップ企業が「軸足をそのままに向きを変え (pivot)」, ビジネスモデルを変更することは、とてもよくあることである。仮出願がなされていれば、軸足をそのままに向きを変えた後の新しい技術をしっかりと記載しつつ、元の仮出願に記載の関連技術も含めた本出願を準備することができる。本出願がなされていれば、新しい技術を記載し、本出願に記載の関連技術を含めた一部継続出願を準備し、出願することができる。

スタートアップ企業と仕事をする特許弁護士の役割

について、コメントや意見があれば、お寄せいただきたい。

(注)

(1)筆者は、米国特許弁護士であり、サンフランシスコを拠点とする知財法律事務所、Staniford Tomita LLP の創設者である。当法律事務所は、Angel List, 3D Systems, AMD, Dell, Dolby, EMC などの多くのテクノロジー企業に加え、「Shark Tank (起業家が投資を得るために投資家にプレゼンテーションをする米国の人気テレビ番組)」で取り上げられた Guardian Bike Company をはじめとする多くのスタートアップの代理をしている。筆者は、Cal Poly State University Center for Innovation and Entrepreneurship, Telluride Venture Accelerator, University of San Francisco School of Law's Entrepreneurial Ventures Legal Services Clinic などのスタートアップ関連組織とも仕事をしている。

(2)NEDO シリコンバレー事務所次長。1999 年に特許庁に入庁。審査官・審判官として、複写機、レーザープリンタ、画像診断機器 (X 線検出器, CT スキャン, 超音波診断機器), 分析機器, 遊技機を担当。その他、技術調査課 (現企画調査課), 審判課, 経済産業省通商機構部 (TRIPS, TBT, EPA, ACTA 等を担当) を経験。2008 年にはジョージワシントン大学ロースクールで LLM を取得。2016 年 8 月から NEDO シリコンバレー事務所次長として、知的財産と産業技術分野の調査を担当。

(3)Guy Kawasaki, "The Top 10 Mistakes of Entrepreneurs," Addressed at the Haas School of Business of the UC Berkeley (Mar 11, 2013), avail. at <https://www.youtube.com/watch?v=HHjgK6p4nrw&t=3755s>.

(4)USPTO, "Number of Utility Patent Applications Filed in the United States, By Country of Origin, Calendar Years 1965 to Present," avail. at https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.htm.

(原稿受領 2018. 2. 23)