

「中小企業 ベンチャー スタートアップの知財担当者のための知財戦略ガイド」の紹介

令和 2 年度特許委員会第 4 部会

要 約

令和 2 年度特許委員会では、中小企業等の知財担当者向けのガイド「中小企業 ベンチャー スタートアップの知財担当者のための知財戦略ガイド」（以下、「知財戦略ガイド」という。）を作成した。中小企業等が社内で生まれたアイデアを知的財産と捉え弁理士に相談するには、ある程度の知識が必要である。しかし、中小企業等の知財担当者は十分な知識を有していない場合もあるように思われる。中小企業等を知的財産の側面から支援するには、まず、中小企業等の知財担当者に基本的な知識を得ていただく必要がある。知財戦略ガイドは、中小企業等の知財担当者が、知的財産に関する業務を行なうのに必要な基本的な知識を得ることを目的としている。

知財戦略ガイドは電子ファイルが日本弁理士会のウェブサイトに公開されており、誰でも無料で取得できる。

<https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/07/Intellectual-Property-Strategy-Guide.pdf>

目次

1. はじめに
2. 知財戦略ガイドの目的
3. 知財戦略ガイドの取得方法
4. 知財戦略ガイドの活用方法
5. 知財戦略ガイドの概要
6. 知財担当者の声

1. はじめに

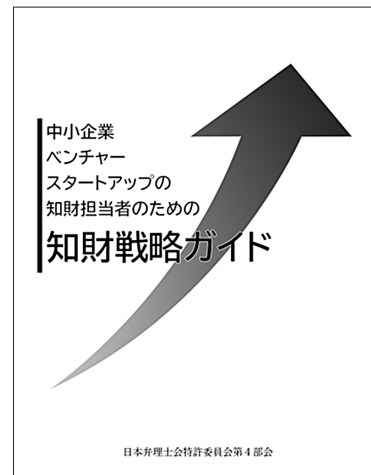
令和 2 年度の特許委員会第 4 部会では、中小企業、ベンチャー、スタートアップ（以下、「中小企業等」という。）の知財戦略に焦点をあて、検討をした。

中小企業等が社内で生まれたアイデアを知的財産と捉え弁理士に相談するには、ある程度の知識が必要である。しかし、中小企業等の知財担当者は十分な知識を有していない場合もあるように思われる。

中小企業等を知的財産の側面から支援するには、まず、中小企業等の知財担当者に基本的な知識を得ていただく必要がある。

そこで、中小企業等の知財担当者向けのガイド「中小企業 ベンチャー スタートアップの知財担当者のための知財戦略ガイド」（以下、「知財戦略ガイド」とい

う。）を作成した。



2. 知財戦略ガイドの目的

中小企業等は人、物、金といった経営資源が潤沢であるとはいえない場合が多く、知財担当者も一人が任命されるか、経営層が兼務していることが少なくない。中には、予備知識を十分に得ないまま、知的財産に関する業務を行なう必要に迫られている知財担当者もいると思われる。

知財戦略は事業戦略、研究開発戦略と連携した三位一体の戦略が必要であるといわれている。そのため、

知財担当者には自社の事業や技術の知識が必要であるほか、特許権などの知的財産権を取得するには特許法などの法律の知識も必要である。このように、知財担当者に求められる知識は多岐にわたるため、知的財産に関する業務は弁理士と相談しつつ行なうことが通常である。

しかしながら、社内で新たなアイデアが生まれたときに、それを知的財産と捉え弁理士に相談するには、ある程度の知識が必要である。社内で生まれたアイデアを事業に活かす手段として権利化に気付く必要があり、また、弁理士に対して何をどのタイミングで相談、依頼すべきかを知っておく必要がある。そうでなければ、知的財産を事業に活かすことが困難である。

「知財戦略ガイド」は、中小企業等の知財担当者が、知的財産に関する業務を行なうのに必要な基本的な知識を得ることを目的としている。

3. 知財戦略ガイドの取得方法

知財戦略ガイドは電子ファイルが日本弁理士会のウェブサイトにて公開されており、誰でも無料で取得できる。

日本弁理士会ウェブサイトのトップページにおいて「知的財産権とは」のリンクをクリックすると、知的財産権を解説するページ (<https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/>) が表示される。このページに知財戦略ガイドの紹介と本文（電子ファイル）へのリンクがある。

直接リンクは以下のとおり。

<https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/07/Intellectual-Property-Strategy-Guide.pdf>



4. 知財戦略ガイドの活用方法

中小企業等の知財担当者には知財戦略ガイドを一読いただきたい。また、日常の業務の中で疑問が生じた場合などに関連箇所を振り返って解決の糸口を見つけていただきたい。そのためには、中小企業等の知財担当者が知財戦略ガイドの存在を知っていなければなら

ない。中小企業等をクライアントに持つ会員には、その知財担当者に知財戦略ガイドを紹介いただきたい。

知財戦略ガイドは弁理士が中小企業等の知財担当者にアドバイスをする際の資料としても活用できる。例えば、知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）を取得するための手続きの流れや、いずれの権利が適しているかなどは、弁理士が中小企業等の知財担当者に説明する機会が多い。また、特にスタートアップの場合、ビジネスモデルを特許権で保護したい場合が多い。この際問題となるのが発明該当性である。そこで、どのようにすればビジネスモデルを特許権で保護できるかアドバイスが必要となる。知財戦略ガイドはそのような場面において説明資料として活用できる。知財戦略ガイドの付録 A では、中小企業等が特許権を取得した事例を事例集として挙げている。初めて特許権取得の手続きをするという知財担当者でもイメージが湧きやすい内容となっている。

5. 知財戦略ガイドの概要

5.1 概要

知財戦略ガイドは全7章および2つの付録で構成されている。

第1章、第2章では知的財産権の全体を概観している。第3章から第6章は特許に焦点をあてた内容である。技術的なアイデアについて、権利化と秘匿の選択を第3章で解説し、権利化のポイントや留意点を第4章および第5章で、秘匿の留意点について第6章で解説している。第7章では中小企業等の知財担当者に説明する機会が多い、先行技術調査および商標調査の方法を解説している。また、付録 A では中小企業等が取得した特許権を紹介している。各事例は本文とリンクした内容となっている。付録 B は知財系 IT ツールを紹介している。

知財戦略ガイドの目次は以下に示すとおり。

1	知的財産権の目的	1
2	知的財産権の概要	3
2.1	知的財産権の体系	3
2.2	出願手続きの流れ	6
2.3	出願手続きにかかる費用	8
2.4	知的財産権の選択	10
3	権利化／秘匿の選択	11
4	権利化のポイント	13
4.1	発明該当性	13

4.2	マネタイズポイント	14
4.3	特許の網	19
4.4	特許請求の範囲の確認	21
5	特許出願の留意点	26
5.1	特許を受ける権利	26
5.2	特許出願の時期	28
5.3	多様な出願	29
5.4	外国出願	33
5.5	補助金制度と減免制度	36
6	秘匿の留意点	38
6.1	営業秘密としての保護	38
6.2	先使用権	39
7	調査と分析	40
7.1	先行技術調査の方法	40
7.2	商標調査の方法	47
7.3	パテントマップ	52
付録A	特許権取得の事例集	56
付録B	知財系ITツール	65

5.2 抜粋

知財戦略ガイドのいくつかのトピックを抜粋して、大まかな内容を紹介します。

(1) 知的財産権の目的 (第1章)

知的財産とは知的創作活動の結果生まれた財産的な価値を有する情報です。新製品の技術的なアイデアやデザインなどがこれに該当します。知的財産を法律上保護される権利にしたものが知的財産権です。

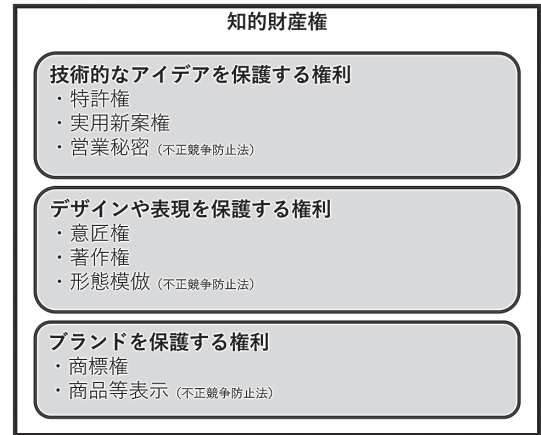
知的財産権の目的は「自社の事業を守り、拡大する」ことにあります。しかし、知的財産権を有しているだけでは、この目的を達成することはできません。いいかえると、知的財産権の取得自体は目的ではありません。知的財産権はそれを活用することにより初めてその目的を達成することができます。

知的財産権を活用すると以下に挙げる効果が得られます。

- ① 自社市場の保護
- ② 取引の獲得, 拡大
- ③ アライアンス, 市場規模の拡大
- ④ 譲渡, ライセンスによる収益
- ⑤ 紛争の予防, 解決
- ⑥ 資金調達
- ⑦ M&A

(2) 知的財産権の体系 (第2章 2.1)

知的財産権は種々の権利からなります。権利の種類によって保護対象や性質が異なります。知的財産権を大きく分類すると、①技術的なアイデアを保護する権利、②デザインや表現を保護する権利、③ブランドを保護する権利があります。

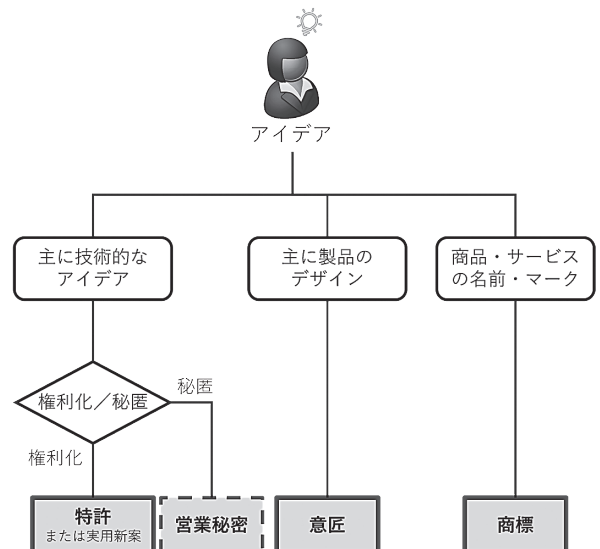


(3) 知的財産権の選択 (第2章 2.4)

知的財産権はその種類によって保護対象が異なります。そのため、社内で生まれたアイデアを適切に保護するためには、いずれの権利を取得するか選択する必要があります。

以下の図に示すように、アイデアが主に技術的なものである場合には、特許権（または実用新案権）で保護できます。主に製品のデザインに関するアイデアは意匠権で保護できます。また、商品・サービスの名前やマークは商標権で保護できます。

技術的なアイデアには、特許権（または実用新案権）として権利化すべきものと、秘匿した方がよいものがあります。



(4) 権利化／秘匿の選択 (第3章)

特許には、出願日から1年6ヶ月後に出願内容が公開される出願公開制度があります。つまり、特許出願をすればその内容が公開されます。そのため、特許出願をせずに、ノウハウとして秘匿したほうが適切な場合もあります。また、中小企業等はコスト面から特許出願できる件数が限られることがあります。この場合には、特許出願する技術を選別する必要があります。

それでは、権利化と秘匿はどのように選択すればよいのでしょうか。以下の5つの観点を総合的に考慮して判断することになります。

- ① 模倣の容易性
- ② 技術の解析の容易性・秘密保持の可能性
- ③ 技術の価値の長さ
- ④ 競合他社による出願の可能性
- ⑤ コア技術か否か

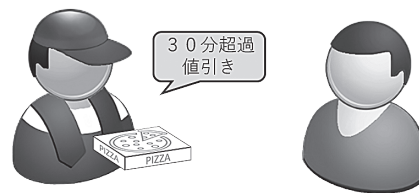
(5) 発明該当性 (第4章 4.1)

特許権の保護対象は特許法上の「発明」です。社内で生まれたアイデアについて特許権を得るには、そのアイデアが特許法上の「発明」に該当することが必要です。これを、「発明該当性」といいます。

特許法上の「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。この「発明」に該当しないものとして、自然法則自体、単なる発見であって創作でないもの、自然法則に反するもの、自然法則を利用していないもの、技術的思想でないものなどが挙げられます。

一般的に、物の発明については発明該当性が問題になることは少ないです。一方、新たな販売方法、サービスの提供方法または営業方法などのビジネスに関する方法（ビジネスモデル）そのものについては、自然法則を利用していないとして、特許法上の発明に該当しない可能性があります。

例えば、ピザの配達を行なうビジネスにおいて、ピザが注文から30分以内に届かない場合に代金を値引きするというビジネスモデルを提案したとします。このようなビジネスモデルを他人に真似されないように特許権で保護することは可能でしょうか。結論から言うと、ビジネスモデルそのものについては、自然法則を利用していないため、特許法上の発明に該当せず、特許権を得ることができません。



しかし、ビジネスモデルについて特許権を取得する余地がないかというと、そうではありません。ビジネスモデルを実現するためのコンピュータシステムなどであれば特許権を取得できる可能性があります。例えば、コンピュータシステムが、インターネット経由でピザの注文を受け付けて注文時刻を記録し、ピザの配達員のGPSの位置情報に基づいてピザが注文者に届いた到着時刻を記録し、その間の所要時間によって自動的に値引きの有無を決定するという処理を実行するとします。このようなコンピュータシステムは特許法上の発明に該当し、特許権を取得できる可能性があります。



このように、ビジネスモデルそのものは特許権で保護できないものの、コンピュータシステムを利用してビジネスモデルを実現する方法やそのコンピュータシステムについて特許権を取得できる可能性があります。このような特許権を取得できれば、他社がビジネスモデルを実施する際に、特許権の対象である方法やコンピュータシステムを利用することを阻止することが可能です。そのため、あるビジネスモデルを実施するためにコンピュータシステムで最低限実行せざるを得ない処理について特許権を取得できれば、実質的にビジネスモデルを保護することが可能です。

新たに提案したビジネスモデルに基づく事業を行なう場合には、そのビジネスモデル自体が発明該当性を有さない可能性が高い場合であっても、そのビジネスモデルを実現するのに欠かせないシステムなどについて特許権を取得できないか検討するとよいでしょう。

(6) マネタイズポイント (第4章 4.2)

特許出願をする際には、発明を用いた事業がどのような価値を顧客に提供し、対価としての金銭をどのように得ているのかという点（以下、「マネタイズポイント」といいます。）を考慮するとよいでしょう。

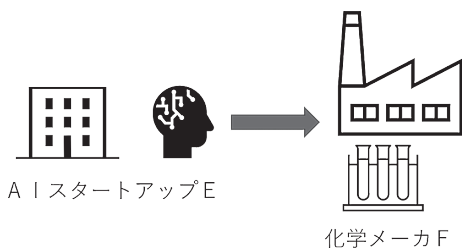
マネタイズポイントが競合他社に模倣されれば自社の収益が減ることになります。特許権は発明を保護するものですが、発明を保護したからといって事業が直ちに保護されるわけではありません。発明が特許権により保護されたとしても事業が保護されないのでは意味がありません。収益は事業によってもたらされるため、発明そのものを保護するというよりも、事業のマネタイズポイントは何なのかという点を明確にし、そのマネタイズポイントを守るために特許出願をするという意識が重要です。

マネタイズポイントは商流によって異なります。具体的には、他の事業を実施している会社向けの事業（いわゆる BtoB）であるのか、一般消費者向けの事業（いわゆる BtoC）であるのかを考慮してマネタイズポイントを見極める必要があります。

○ BtoB ビジネスの場合（AI スタートアップの例）

AI スタートアップ E が、化学メーカー F から提供されたデータに基づいて学習済み AI を生成し、その学習済み AI を化学メーカー F に提供するという事業を実施しているとします。この化学メーカー F は、工場内で製造される化合物の検査に AI を利用しています。この場合、AI スタートアップ E が実施する事業は BtoB ビジネスであり、その顧客は化学メーカー F となります。

また、AI スタートアップ E は、工場内で生成された新たなデータを化学メーカー F から受け取り、その新たなデータを用いて納品した学習済み AI を再学習させ化学メーカー F へ再度納品し、その対価として金銭を受け取るという事業も行なっています。



このような場合、AI スタートアップ E のマネタイズポイントは、「学習済み AI」となります。そのた

め、まずは提供対象の学習済みモデル全体を保護するような特許出願ができないか検討し、可能であれば特許出願をします。

さらに、AI スタートアップ E のマネタイズポイントは、「学習済み AI のメンテナンス」によるサブスクリプションビジネスにもあり、この点を考慮した特許出願ができないかを検討します。例えば、学習済み AI の学習方法（または再学習方法）を特許化できないか検討します。

仮に化学メーカー F が再学習サービスの価格が高いと感じた場合には、化学メーカー F はその後の再学習は自社内で実施しようとするかもしれません。あるいは、化学メーカー F は再学習を他の AI スタートアップに依頼するかもしれません。

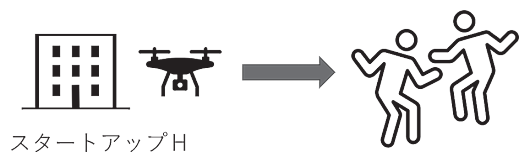
学習済み AI の学習方法（または再学習方法）を特許化できれば、他社によるその方法の使用は特許権侵害となりますので、そのような行為を制限できます。

○ BtoC ビジネスの場合（ドローンを製造販売しているスタートアップの例）

ドローンを製造し、そのドローンを一般ユーザに販売する事業を展開しているスタートアップ H がいたとします。この場合、スタートアップ H が実施する事業は BtoC ビジネスであり、その顧客は一般ユーザとなります。

スタートアップ H のドローンは、ある特殊な飛行制御技術を搭載しており、この飛行制御技術のおかげで墜落しにくいという特徴を有しています。この場合、一般ユーザを獲得している要因は飛行制御技術であるといえます。

そのため、スタートアップ H の事業のマネタイズポイントは「特殊な飛行制御技術を搭載したドローンの製造販売」となります。まずはユーザを引き付ける要因となっている飛行制御技術、およびそれを搭載したドローンを保護するような特許出願ができないか検討し、可能であれば特許出願をします。



(7) 多様な出願 (第5章 5.3)

○国内優先権主張出願

スタートアップの場合、サービスのローンチ後に、

新たな知見が発見されたり、新たな技術が創出されることがよくあります。また、スタートアップはスピードが重視されるため、開発が終了するまでサービスのローンチを遅らせることが難しいこともよくあります。

そこで、基本発明を先に出願しておき、その後生まれた改良発明を取り込んで包括的、網羅的な出願へと発展させて権利化することが必要になります。このような場合に国内優先権主張出願が利用できます。

例えば、サービスをローンチする前に先の出願をしておきます。ローンチ後にサービスの課題や問題点が発見され、それを踏まえた改良を行いません。この改良発明を追加して先の出願日から1年以内に再度出願を行いません。これにより、改良発明を権利範囲に包含した特許権を取得できます。

○分割出願

特許出願をして特許権を取得したとしても、その権利範囲に他社の製品またはサービスが含まれないと権利行使できません。そのため、他社も、権利範囲を迂回するよう製品またはサービスを設計することが考えられます。

特許権の権利範囲は原則として変更できません（訂正による権利範囲の減縮しかできません。）。つまり、他社の迂回策が含まれるように特許権の権利範囲を変更することはできません。

分割出願をすれば、親出願について特許権が設定登録されたとしても、子出願は出願状態にありますので特許請求の範囲の記載を変更（補正）できます。そのため、親出願の権利範囲の迂回策が出現した場合に、子出願の特許請求の範囲の記載を迂回策が含まれるように変更して、権利化することができます。つまり、他社の迂回策を捉えた特許権を取得できます。ただし、補正の範囲には限界があるため、万能ではない点には注意が必要です。

○変更出願

特許出願をした後、その特許出願を实用新型登録出願または意匠登録出願に変更できます。特に、物の発明においてその物の外観の形状により機能が確保できる場合は、意匠登録出願に変更して外観の形状について意匠権の取得を図れます。例えば、特許出願に対して拒絶理由が通知され、技術としての保護が難しいと考えられる場合、意匠登録出願に変更して形状として

の保護を狙うことができます。

(6) 株式会社タイミー（付録A事例3）

株式会社タイミーはアルバイトの求人サービス「Timee」を提供しています。求職者はスマートフォンアプリを通じてアルバイトに応募でき、企業とのマッチングが成功すれば、面接を経ることなく働くことができます。特に、半日や1日など空いた時間にだけ、単発のアルバイトができることを特徴としています。

短期かつ単発のアルバイトの求人サービス自体は、特許法上の発明には該当しないため、特許権で保護できません。そこで、同社は、短期かつ単発のアルバイトを実現するにあたり問題となる雇用契約について、それを容易に行なえるシステムを開発し、特許権で保護しています。

短期かつ単発のアルバイトの場合、アルバイトのたびに雇用契約を締結しなければならず、手続きが煩雑です。また、空き時間を利用した単発のアルバイトであるため、求職者が予定を忘れてしまうことがあり、就業日時に出勤した者に対してのみ雇用契約を締結したいという雇用者側のニーズがあります。そこで、労働開始時に求職者のスマートフォンに表示されたQRコードを雇用者が読み取ることで、その時点で雇用契約を締結できるシステムを構築し、これを特許権（特許第6667918号）で保護しています。

このように、ビジネスモデル自体を特許権で保護できなくても、そのビジネスモデルに欠かせない業務を行なうシステムを特許権で保護すれば、間接的にビジネスモデルを守ることができます。

(7) 株式会社 One Tap BUY（付録A事例4）

株式会社 One Tap BUY は1,000円で大企業の株主になれると謳うネット証券会社です。スマートフォンアプリ「One Tap BUY」で簡単に株取引ができることが特徴です。

一般的なオンライン株取引システムでは、売買する銘柄、株数、売買価格などをユーザが指定する必要があります。煩わしい操作が必要です。One Tap BUYはユーザーインターフェースを工夫することにより、わずか3タップで株の売買ができるようになっています。直感的な操作による株取引が可能であることから、株取引の敷居を下げ、初心者需要を取り込んでいます。

One Tap BUYのユーザーインターフェースは、初

心者でも容易に株取引ができるという価値を提供しており、顧客から対価を得るマネタイズポイントであるといえます。

マネタイズポイントであるユーザーインターフェースを特許権（特許第 5946982 号）で保護することにより、競合他社との差別化ができています。

6. 知財担当者の声

知財戦略ガイドを読んだ知財担当者の声を紹介する。なお、匿名化のため一部の表現を改変している。また、知財戦略ガイドの感想を口頭でヒアリングした内容を文書化したものも含まれる。

(1) 中小企業 A 社（製造メーカー、従業員数約 1400 名、知財部無し、国内出願年間 15 件程度）－ベテラン知財担当者（開発業務と兼務）

弊職拝見して、知財業務全般に渡って構成されている点で重要となる部分には事例がリンクとして置かれているのが分かり易く感じました。中々事業戦略と知財業務をマッチさせることは難しいと言うかそこまで考えていない場合が多い中で重要な要素として知的財産権の目的から始まる点が弊社の上層部にも見て読んでもらいたいものだと思います。マネタイズポイントと言う概念（言葉）ですが弊職の勉強不足なためか初めてその言葉を知りました。機会があれば社の中で使って行きたいと思います。

(2) 中小企業 A 社（製造メーカー、従業員数約 1400 名、知財部無し、国内出願年間 15 件程度）－新人知財担当者（開発業務と兼務）

全体としましては、単に説明で終わらずイメージが沸くよう例を交えてあるので大変読みやすいと感じました。また、特許網という観点で立体的に特許を考えていけないといけないのだなと改めて感じました。特に良いと感じましたのは、実務ではどう考え判断すればいいかという進め方をされているところです。知財に関する書籍は何冊か読んできましたが、知識としては分かったけれど実務を行う際にはどうしたらいいのだろう？と思うことが私としては多かったのですが、例えば特許出願の留意点の章では、出願国の選び方など、実務でどう判断すればよいかなど参考になる書き方を

されているなと感じました。

(3) 中小企業 B 社（製造メーカー、従業員数約 1400 名、知財部無し、国内出願年間 5 件程度）－ベテラン知財担当者（開発業務と兼務）

全体的にはタイトル通りの内容となっていて、会社で知財活動に取り組むときにはじめに知っておきたいことが一通り書かれていると思いました。特に特許網や外国出願の説明の部分は観点が具体的に書かれていて、私も改めて勉強になりました。今まで知財を勉強したことはないが知財業務に関わることになる人／なった人には特に読ませたい（知財部が無い会社だと知財を勉強したことがない人が知財担当者の上司になり判断を仰がれることも多々ありますので）ものだと思います。

(4) 中小企業 C 社－知財担当者

基本的に理解しやすいように考えられているなと感じます。具体的に言いますと、それぞれの項目に事例が書かれています。費用はどうしても気になるところですが、細かく記載されています。権利化を薦めるだけでなく、秘匿という選択肢もあることの説明があります。これは今まであまり見たり聞いたりしたことがないような気がします。権利化のポイントもわかりやすいです。先行技術調査もわかりやすいです。

(5) ベンチャー企業 D 社－社長

新しいビジネスモデルで事業を起こすにあたり、特許の側面では何かの手当ができないか考えていました。知財戦略ガイドで紹介されているピザのビジネスモデルやタイミーの実例からビジネスモデル特許がどのようなものが理解でき、新事業を特許で守るヒントが得られました。

(6) 大企業 E 社－知財担当者（実務経験約 10 年）

知財の基礎的な内容が一通りまとまっており、事例もあるので理解しやすいと思います。新人の知財部員が最初に勉強するテキストとして適しているのではないかと思います。

以上
(原稿受領 2021.11.1)