

スタートアップの特許出願を巡る諸問題

—現実とベストプラクティス—

会員 大谷 寛



要約

ベンチャー企業（スタートアップ）がもたらす新しい発想、新しい着眼点、新しい解決策は、特許制度と非常に親和性が高く、本来的に、その恩恵を受けることができるものである。しかし、これまで日本では、ベンチャー企業によるイノベーションを特許制度がしっかりと下支えしてきたとは言い難い。その大きな要因の一つは、出願戦略を論じる際に、急速な成長速度、というベンチャー企業固有の事情に十分な光が当てられてこなかったことにある。成長の段階に応じて、各ステージに適した資金調達戦略、マーケティング戦略等が採られているように、特許出願についても当然、ステージごとに採るべき戦略は異なるはずである。本論考では、ベンチャー企業を取り巻く環境を、シード、アーリー、アドバンス、エグジットといったステージごとに認識した上で、限られたリソースの中でなされる特許出願の価値を大きく向上させるためのベストプラクティスを提示する。

目次

1. はじめに
2. シード：特許出願が先か、特許調査が先か
 - (1) 特許調査の必要性
 - (2) 特許出願のタイミング
 - (3) 小 括
3. アーリー：特許出願の次は何を？
 - (1) 二件目の特許出願
 - (2) アーリー・ステージにおける検討項目
 - (3) 小 括
4. アーリー～アドバンス：マーケティング支援
 - (1) 攻撃としての特許
 - (2) 交渉材料としての特許
5. エグジット：リスク評価
6. 結 語

1. はじめに

ベンチャー企業は、創業者によって設立された後、数人のチームで急速に成長していくことを目指す。企業ごとに当然強みは異なるが、どのベンチャー企業も、創業者のこれまでにない新しい発想で製品・サービスを提供し、ときには、既存の業界秩序にパラダイムシフトをもたらす。

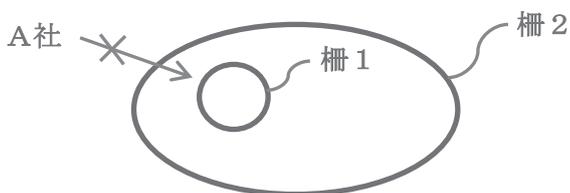
新しい発想、新しい着眼点、新しい解決策。こうしたものは、特許制度と非常に親和性が高く、本来的に、その恩恵を受けることができるものである。より具体

的には、特許制度は、新しい技術的な思想を社会に公開する代償として、一定期間、それに対する法的保護を与える制度である（特1条）。製品・サービスがテクノロジーを用いるものに限られはするが、ベンチャー企業を支える核となる、創業者の新たな発想は、まさに特許制度による保護に適している。法的な保護を与えることによって、他社による安易な模倣を防ぎ、社会全体としてのイノベーションが促進される⁽¹⁾。

一方で、ベンチャー企業の方々と接していると、自社の製品・サービスの模倣は出来れば防ぎたい、しかし、特許を取れるようなものなのか、あるいは、技術的には既存のものを組み合わせただけとも言え、特許は無理ではないか、という声を聞く。特許制度は、テクノロジーだけをみて新たなものか否かを判断するのではなく、問われるのは、新たな発想か否かである。このことが十分に理解されていない。もちろん、まったく新しいテクノロジーは保護されるが、それにとどまらず、新たな着眼点のもとで組み合わせられた既存のテクノロジーも保護される⁽²⁾。

また、特許を取得できれば、自社の製品・サービスは他社に模倣されることがない、自社が独占的に提供することができるという誤解も根深い。特許権は、独占権ではなく排他権であり、「柵」をイメージしてもらうと分かりやすい。特許権を取得すると、ある範囲に

柵をつくることことができる。他社はライセンスを受けなければ、その柵の中に入ることができない。特許権とは、このような性質の権利であるため、A社が柵1をもっている、B社がその柵1の外側でさらに大きな柵2をもっていれば、A社はB社の柵2の中に無断で入ることができないから、自社の製品・サービスについて特許権を取得することができても、B社のライセンスなくして事業を行うことは許されないこととなる。つまり、自社の製品・サービスを特許で保護すると言ったとき、自社が特許を取ることと同時に、他社が特許を取っていないか、つまり特許から保護することも忘れてはいけない。



【排他権としての特許権の概念図】

以上は、ベンチャー企業について、よく指摘される事柄である。しかし、特許出願に値するかを判断すること、それから他社特許の調査をすることは、ベンチャー企業に限らず、どのような企業についても当てはまり、ベンチャー企業固有の問題ではない。本論考では、より踏み込んで、ベンチャー企業固有の事情を考慮した上で、ベンチャー企業にとってのベストプラクティスを検討してみたい。なお、創業後急速に成長していくというベンチャー企業の性質を的確に表すものとして「スタートアップ」という言葉があるため、以下ではスタートアップに統一する⁽³⁾。

スタートアップ固有の事情として、外すことのできない重要な視点は、その成長速度である。スタートアップは、成長の段階に応じて「シード・ステージ」、「アーリー・ステージ」、「アドバンス・ステージ」、「エグジット・ステージ」等のように区分され、一般に、各ステージに適した資金調達戦略、マーケティング戦略等が採られている⁽⁴⁾。これは、ステージごとにスタートアップを取り巻く状況が大きく変化していくからである。特許出願についても当然、ステージごとに採るべき戦略は異なるはずであるものの、これまで、スタートアップに対し、この点に光を当てた的確なアドバイスが十分になされてこなかった。スタートアップの現実に合ったベストプラクティスをステージごと

に提示し、我が国におけるスタートアップによるイノベーションの下支えをしたい。

2. シード：特許出願が先か、特許調査が先か

(1) 特許調査の必要性

特許戦略は、自社が特許を取ることと、他社の特許から保護することの2つが柱となる。なぜならば、特許を取ること、他社による模倣から守ることができ、逆に他社特許から保護することで、事業上の自由度が得られるからである。主観的に模倣をしていなくても、他社特許を踏んでいれば無断で事業を継続できないこととなり、この点は著作権と大きく異なる。

そこで、一般論として、これから自社が始めようとしている事業が他社特許を侵害していないか、侵害するおそれがないかを事前に調査することが大切であると言われる（この調査は「クリアランス」とも呼ばれる）。そして、調査の結果大きな問題が見つからなければ、事業を進めるとともに特許出願を行い、自社での特許取得を図る。何らかの問題が見つければ、事業計画の見直しが必要となる。

スタートアップを考えた場合、大企業に当てはまる一般論とは事情が異なる。スタートアップが初めての特許出願をするとき、特許調査は不要といってよい。

重要な点は、スタートアップの創業者が事業を始めるか否かという判断や、ベンチャーキャピタル（VC）等の投資家が行う資金投下の判断において、知財リスクは1つのファクターにすぎないということである。自社または投資先の事業に近い特許・特許出願がクリアランスの結果出てきたとしても、その事実のみで上記判断が左右されることは、まずない。

第1に、他社特許が問題となるのは、他社がそれを行行使するに値する競合企業と見られるまで順調にビジネスが成長した後である。他社が、立ち上がったばかりのシード・ステージ（創業期）のスタートアップに対し、膨大な費用と労力を要する特許訴訟を始める可能性はほぼゼロである。

第2に、特許訴訟を仮に提起されたとしても、損害賠償請求や製品・サービスの差止請求が認められるためには、裁判所の高度の判断を経なければならず、白黒のはっきりとしないケースが多い。

第3に、スタートアップがその定義どおりに、新しい発想、新しい着眼点、新しい解決策を社会にもたらす新規な事業であるならば、他社特許の網が既に張り

巡らされていて、参入しようとしても身動きが取れないという状況も想定できない。製品・サービスが、既存のものとは異なる切り口の新たなものであり、高成長の期待が持てるビジネスモデルであれば、事業は立ち上げられ、そこに資金投下がなされる。

第4に、費用の問題がある。クリアランスには、数十万円、ときには百万円を超えるコストが発生する。さらに、成立している特許権はすべて公開されているので調査が可能であるが、特許出願中のものは、出願日から1年6月を経過した後に公開される制度となっているため(特64条)、その間の他社動向を知ることができない。したがって、相当のコストをかけてクリアランスを行っても、あくまで暫定的な結果しか得られず、良い結果であったとしても、他社特許の侵害リスクが事後的に発生する可能性は否定できない。

以上をまとめると、ときには百万円を超えるコストを要するクリアランスを行っても行わなくても、知財リスクとは別のところで事業の魅力は評価されるのが現実であり、スタートアップのシード・ステージを対象とする限り、他社特許の調査は不要である⁽⁵⁾。

(2) 特許出願のタイミング

逆に、自社特許の特許出願は、必ずシード・ステージに行わなければならないこと、この時期にしかできない特許出願があることが十分に強調されていない。

第1に、特許は、簡単に言えば、特許出願日の時点において知られている技術と近いか否かという判断基準で付与される。したがって、必然的に、自社の製品・サービスをリリースしてしまった後では、その後にいくら急いで特許出願をしても、特許出願日の時点における新しさが失われている⁽⁶⁾(新規性の喪失の例外規定という救済制度もあるが、ここでは詳細に触れない)。自社特許の最初の特許出願は、つまり事業の核となる新たな発想を他社の模倣から守るための特許出願は、製品・サービスの開発期であるシード・ステージ終盤までには行わなければならない。

第2に、特許などの知財はコストでしかなく、ビジネスにつながらないという話を聞くことも多々ある。確かに、シード・ステージのスタートアップにとって、特許出願費用はコスト以外の何物でもない。また、特許出願の準備に要する時間・労力も、スタートアップにとってはリターンが見えないコストとを感じるのも不思議ではない。出願準備としては、効率的に進めて

も、多くの場合、事業の核となる着眼点の新しさを既存の製品との関係で説明し、議論をすることができる人、つまりCEO等の創業者と、製品を支えるテクノロジーを理解した技術責任者に、それぞれ3~5時間程度は割いてもらうこととなり、負担に感じられるケースもある⁽⁷⁾。しかし、特許は、自社ビジネスが順調に成長して他社の追従が始まった後に威力を発揮する。あるいは、他社が追従を検討する段階になって意味が出てくる。つまり、上述のとおり、特許権は排他権であるから、他社に市場参入したいと思わせる製品・サービスを世に出すことができ初めて意味を持ち、言わば、成功した場合に備えた保険とみることができる。

第3に、シード・ステージにおいては、特許権を成立させる必要はなく、特許出願のみを済ませておけば足りるため、コストを抑えることができる。特許出願をしてから特許が認められるまでには、何段階かのステップがあり、各ステップで費用が発生するが、出願時点においては、数十万円であり、一般に、弁理士・弁護士によるクリアランスより低額である。特許出願は、出願をしたのみでは権利として成立しておらず、特許庁の審査を受けて認められることを要するものの、将来的に権利を取得できる可能性を維持すること自体に意味がある。このことは、たとえば、次のラウンドの投資を受けるにあたり、VC等の投資家に対して評価材料になる。

第4に、特許出願の副次的効果として、社内組織が整っていないスタートアップに、情報管理体制の重要性を認識してもらう機会となる。スタートアップが、後のステージで他社とパートナーシップを結ぶにあたり、営業秘密の漏洩という問題がつかまとう。その際には、秘密保持契約(NDA)の締結等、慎重に検討すべきであるが、対応が後手後手になるケースも少なくない。特許出願の内容も、公開公報によって公開されるまでは重要な営業秘密であり、出願準備を進める上でその取扱いに注意を払うことによって、知的財産権への意識を社内に醸成する契機となる。同時に、特許出願の存在は、社外に対してもその意識の高さを伝えることになるため、与しにくい相手という印象を与えることができる。

(3) 小 括

特許出願はアーリー・ステージ、アドバンス・ス

テージで自社事業を競合他社から守るための保険であり、シード・ステージにしか手立てを講じることができない保険である。製品・サービス自体で、あるいはマーケティングによって競合他社を引き離すことが出来るのであれば、特許戦略の巧拙は大きな意味を持たない。したがって、この場合には、「保険」をかける必要はない。他方、競争が激化し拮抗するような状況も想定されるのであれば、特許権の取得は、先行者利益に形を与えることができ、事業競争力の優位性をもたらす道具になり得る。「保険」をかけるか否かは、ビジネス判断の問題であるが、後で後悔しても打つことのできる手立てはないことの認識が十分に広まる必要があると思われる。

3. アーリー：特許出願の次は何を？

(1) 二件目の特許出願

特許出願はしたものの、一件出願したのみで、その後の知財への取り組みは皆無という例も少なくない。スタートアップは、人員も限られており、法務担当者や、ましてや知的財産担当者は望むべくもない。製品・サービスのリリース後は、その改善やマーケティングにリソースが注がれるのは当然であり、特許の話は一旦横に置いておく状況となる。

この状況自体は止むを得ず、大きな問題ではない。問題なのは、「最初の出願後1年間」という期間がどれほど特許戦略において重大な期間であるかが認識されていない点である⁽⁸⁾。ここでは話を簡単にするため、製品・サービスのリリース日の前日に最初の特許出願を行ったものとして話を進める。

リリース日以降、事業が順調であれば、顧客が増え、メディアへのエクスポージャーが増え、業務提携等が実現していく。こうした成長を遂げていく中で、製品・サービスにも技術的な改善・変更や、方向性の調整が行われる。

また、こうした順調な成長は、他社による市場参入も招く。スタートアップが始めた事業を大企業が追従して、体力勝負で負けてしまうことは、多々ある。

このような動向は、製品・サービスのリリース時点では予測不可能なものであり、最初の特許出願において基本的な部分は抑えられていても、細部では捉えきれていない部分がどうしても出てくる。特許制度は、まさにこのような状況に対処する方策として、最初の特許出願に十分に記載し切れなかった技術を補足して

包括的な発明とするための期間として「最初の出願後1年間」を設けている(特41条)。つまり、製品・サービスのリリースから1年間の出来事を反映させて、事業を的確に保護するための特許出願を作り上げることが出来るのである。

(2) アーリー・ステージにおける検討項目

この際に、行うべき作業は多く、大枠としては以下に挙げるものと言える。何を優先するか、どこまでやるかは、リリース後の財務状況に応じて、としか言えないが、いずれにしても、ここでどこまで深く検討をすることができるかが特許の強さにつながる。

【アーリー・ステージにおける検討項目の例】

(a)	自社製品・サービスの改善・変更が最初の特許出願で保護されているかの検証
(b)	市場参入の可能性のある他社の製品・サービス・特許の調査
(c)	先行技術文献の調査
(d)	業務提携の可能性のある他社の製品・サービス・特許の調査

まず、(a)については、実際の自社製品・サービスにおいて重要な改善・変更があったとしたら、改善・変更後の状態が、最初の特許出願で保護されるものか、検証が必要である。スタートアップが姿を変えながら急成長していくのに合わせて特許出願の内容も軌道修正をしなければ、結果として、自社事業を保護できないものになるおそれがある。また、最初の特許出願においては強調していなかったが、リリース後にその重要性がはっきりとしてくる場合もあり、言葉が足りなかったところを補う必要もある。

次に、(b)については、競合他社が出てきたら、その製品・サービスの動向をウォッチングする必要がある。もちろん、上述したように、製品・サービス自体で、あるいはマーケティングによって競合他社を引き離すことが出来ていれば、特許戦略の巧拙は大きな意味を持たないが、競争が激化し拮抗するような状況になってしまった際には、特許出願の存在は、他社に対する牽制効果を発揮する。しかし、そのためには、他社事業を自社の特許出願がきちんと捉えている必要があり、最初の特許出願で、競合他社が投入し得る製品・サービスを捉えられるかの分析が求められる。

また、競合他社も以前からその分野への参入を検討しており、特許出願を行っている可能性もある。自社

出願よりも先に特許出願がされていたり、特許権が取得されていたりすると、成長の障害となりうるため、この段階では、クリアランスの意味が大きい。場合によっては、デザイン・アラウンドが必要となる。また、自社に影響のある特許出願がなされている場合には、その審査経過のウォッチング等が必要となる。

余力があれば、(c)として挙げた、先行技術文献の調査を広く行うことが望ましい。これは、念頭にある競合他社に絞らずに自社の特許出願の内容に近いテクノロジーが出願の時点で既に知られていなかったかを確認する作業である。専門の調査会社に依頼すると、自社では認識していなかった他社が実は自社事業分野に関心を持ち特許出願をしていたことが分かることもある。

最後に、(d)として挙げた、業務提携の可能性を検討することができる。スタートアップは、自社内で対応できることには限界があり、他社とのアライアンスをいかに構築していくかが成否の分かれ道となる。他社とのアライアンス契約を一つ一つ積み上げていくことで、その企業の競争力は急速に高まっていく。最初の特許出願の時点で、すなわち、シード・ステージの時点で、アライアンスまで意識した特許出願が出来るのが望ましいが、製品・サービスのリリース後に、顧客の反応等を受けて、初めて気付く用途も十分に想定される。そのような可能性のある用途の観点から、特許出願の内容に不足はないか、分析したい。

(3) 小 括

このように、シード・ステージで蒔かれた特許の種は、アーリー・ステージで、事業とともに、大きく成長させることができる。シード・ステージでは自社に眼を向け、その1年後を目途に他社を含む自社の事業環境に眼を向けることで、初めて十分な手を尽くしたと言える。シード・ステージで特許出願を折角していても、アーリー・ステージでの環境変化に応じた軌道修正がなければ、特許権を大きな武器とするためには、心許ない。

シード・ステージにおける特許出願での労力面及び資金面での負担を軽くし、製品・サービスが世に出て会社が動き出した後に、状況に応じて、必要な手立てを講じるという切り分けは、スタートアップの実情に合致する。つまり、1年間で急成長して、当初は資金的な余裕がなくとも翌年には状況が変わっている可能

性が十分にあり、より戦略的な手続を取る余地を残しておくことは、スタートアップのビジネスをサポートする上で大切な視点である。

4. アーリー～アドバンス：マーケティング支援

(1) 攻撃としての特許

スタートアップが成功するためには、先行者利益を活かして、スピーディーにマーケットリーダーのポジションを確保する必要がある。そのために、アーリー・ステージ及びビジネスの拡大期であるアドバンス・ステージでは、マーケティングに大きなリソースが割かれる。

特許は、既に述べたように、成功した場合に備えた「保険」であり、他社による模倣、追従に対して牽制効果がある。これは、他社に対する「防御」とも理解できるが、見方を変えれば、競合他社にリスクを与え、事業スピードを落とさせることも理解でき、自社と競合他社の距離を広げるための一種のマーケティングであって、「攻撃」としての意味もある。「最初の出願後1年間」を戦略的に活かした特許出願をして初めて、こうした積極的な意味が生まれてくるケースが多い。裏返していえば、特許出願における戦略の欠如が「役に立たない」特許を生んでいる背景といえる。

特許出願による他社への牽制効果が真に働くためには、特許権の行使による損害賠償請求又は製品・サービスの差止請求のリスクを発生させることが必要であるから、特許出願がなされているのみではならず、特許が認められて、特許権が成立していることが求められる。特許権が成立していれば、場合によっては、被疑侵害者である競合他社に、警告状を送ることも選択肢である⁽⁹⁾。特許庁は、審査請求(特48条の3)を待って、特許出願の審査を行うこととなっているため、どのタイミングで審査請求を行うかを、特許に求める牽制効果の強さと、それに要するコストを天秤にかけて判断することになる⁽¹⁰⁾。

しかしながら、VCにおいても、少なくとも日本では、特許出願済みであれば権利が成立しているか否かが投資判断において大きく評価されることは多くない。また、権利が成立していることの最大のインパクトは、特許権侵害訴訟を提起できる点にある。提訴を前提として、警告状の送付や和解交渉が実のあるものとなるが、スタートアップにとってはハードルが高い。このように、スタートアップが積極的に特許取得

に取り組む環境が整っていないと言わざるを得ず、今後の課題である。

(2) 交渉材料としての特許

他社に対する牽制効果のほか、特許権により可能なマーケティング支援が他にもある。たとえば、業務提携の際、提携先企業は概してスタートアップの製品・サービスを独占的に使いたいと考える。この際に特許権が成立していれば、業務提携契約の中にライセンスも入れることなどが考えられ、交渉のプラス材料となる。

また、ライセンス契約は、特許権がキャッシュと結びつき実体を与えるから、その後のラウンドの投資を受ける際や、他社による合併・買収 (M&A)、新規株式公開 (IPO) 等のエグジットの際に、企業価値の評価においてプラス材料となる。その観点からも、業務提携時にライセンス契約の可能性も検討したいところである。

5. エグジット：リスク評価

スタートアップがM&A、IPO等を目指すエグジット・ステージにおいては、特許出願に関してなすべきことは終わっているのが理想である。これまで論じてきた特許戦略を採ることができていれば、アーリー・ステージまでで二以上の特許出願が済んでいて、必要に応じて、アドバンス・ステージで特許が成立している状況である。エグジット・ステージでは、一般に、M&Aであればバイサイドから、IPOであれば主幹事証券会社からデューデリジェンス⁽¹¹⁾ (DD) を受けることになり、スタートアップとして、たとえば自社の特許ポートフォリオ、他社特許の調査結果等を提示することが求められる可能性があるが、上述の特許戦略を経ていれば、特許については、このステージでなすべきことは多くはない。エグジット・ステージで初めて他社特許を意識するようでは、知財リスクは大きいおそれがあり、エグジットの大きな障害となり得る。

新たに検討すべき事項としては、特許の帰属の問題が挙げられる。制度上、特許を受ける権利は、まず発明者に帰属することになっている。したがって、スタートアップが特許出願をするためには、発明者から特許を受ける権利を承継していなければならない。特許の価値が大きければ大きいほど基本的なところに瑕疵がないか、精査を受けることになるため、社内体制の整備が求められる。

6. 結語

スタートアップが特許出願をすることのビジネス上の意義は、何も最終的な権利行使に限られず、情報管理体制の強化、他社への牽制効果によるマーケティング支援、業務提携・エグジットの際の交渉材料など、少なくない⁽¹²⁾。

ビジネスと密接な関係にあるスタートアップの特許出願は、一件の特許出願をどこかのタイミングですればいいというものではなく、適切な時期に、適切な検討を加えて戦略的に行うことが必須である。そのようにして構築された特許ポートフォリオは、あくまでも保険としての位置付けが基本ではあるものの、様々な局面でスタートアップの順調な成長に資するはずである。大企業であれば、大量の特許出願を行い、将来何らかの必要性が生じた際に自社ポートフォリオを洗い出して「使える」特許を探し出すというアプローチもあり得るが、体力のないスタートアップには不可能なアプローチであり、許されたりリソースの中で「使える」特許を生み出すためには、上述してきたような積極的な取り組みが必要となろう。

スタートアップの成功に特許は不要であるという立場もあり、実際に特許への取り組みをせずに成功をした例も多く存在する。しかしながら、スタートアップにアドバイスを行う投資家・弁理士・弁護士が、スタートアップのための特許戦略を理解し、ビジネス展開のスピードと歩調を合わせていく時間感覚を持ち、コスト及び労力の両面で無駄のない支援をすることができれば、特許への取り組みがマイナスとなることはない。

確かに、シード・ステージの創業者に、数年後の知財リスクに備えて対策をとることも求めるのは酷かもしれない。しかし、順調に事業が成長すれば、必ずと言ってよいほど何かしらの知財紛争に遭遇すると考えた方がよく、誰しも創業者は成功をイメージしているのであるから、本来、知財は避けて通れない問題である。是非、スタートアップには、当然のこととして特許出願に意識を向けてもらいたい。

本論考では、シード・ステージに適切に最初の特許出願を行うことをスタート地点としているが、現実問題として、特許対策をせずにアーリー・ステージ、アドバンス・ステージに来てしまっているスタートアップもある。このような状況でスタートアップはいかに立ち振る舞うべきかについても、別途具体例を含め、検討を深めたい。

注

- (1) 特許制度は、本来的には invention を奨励するものであり、invention が実際の製品・サービスに具現化されて初めて innovation が起きると言えるが、ベンチャー企業を考える際には、invention と製品・サービスが隣り合わせの関係にあり、invention を特許制度によって保護し、促進することは、innovation の促進に直接的につながる。
- (2) 新たな着眼点の下での組み合わせには、組み合わせるために、技術的な工夫がなされている場合が多く、特許出願手続では、このような技術的な工夫を説明しておくことが有益である。
- (3) スタートアップを、新たな発想のもとで急速に成長していくことと捉えると、大企業における新規事業もスタートアップ事業とみることができ、本論考の議論が少なからず当てはまるものと思われる。
- (4) アニス・ウツザマン『スタートアップ・バイブル シリコンバレー流・ベンチャー企業のつくりかた』（講談社、2013年）
- (5) スタートアップに限らず中小企業全般を対象とした調査ではあるが、我が国において、中小企業は、特許出願を最小限にとどめ、できるだけ営業秘密として保護していること、その理由はコスト負担が主な理由であることを示すものがある（中小企業庁『2009年版 中小企業白書』第2章第3節）。また、ここでは、特許出願をしたものの審査請求を行わなかった企業も多く、その理由もコストであるという結果が出ているように、コスト負担を抑制することは、スタートアップを含む中小企業が特許出願に積極的に取り組む上で欠かせない条件である。
- (6) 近年のIT系のスタートアップには、製品・サービスをリリースして、顧客からのフィードバックを受けてプロダクトを改善していくものも少なくない。このような場合、リリース前には事業の骨格が出来ていないことも考えられる。本論

考では、事業の核となる新たな発想や着眼点を創業時に創業者が持っていることを前提とする。これは必ずしも、発想・着眼点を具現化するためのコア技術が確立していることを求めるものではない。特許制度は、コンセプトを保護対象としているからである。

- (7) 大企業の場合には、知的財産担当者に発明説明資料を用意してもらえるケースが多いが、スタートアップについては、基本的に口頭で議論をし、後は弁理士がドラフトを作成して、担当者に求めるドキュメンテーションを必要最低限に留めるのが理想だろう。
- (8) 戦略的な特許出願時期の問題に言及するものとして、鮫島正洋編著『知財立国への挑戦 新・特許戦略ハンドブック』（商事法務、2006年）579-581頁がある。
- (9) 権利化前の出願段階においても補償金請求権（特65条）の警告が可能であるが、詳細には触れない。
- (10) スタートアップ事業は、本来的にこれまでにない新しいものであるから、一般に、特許が成立する蓋然性が相当程度あることは、強調されてよいと思われる。ただし、どのような新しい製品・サービスも、既存技術を何らかの形で用いることは避けられず、その既存技術について他社特許が存在する可能性は否定できない。
- (11) デューデリジェンスとは、対象会社の実態・リスクを把握するための調査をいい、ビジネス・財務・法務等の観点から行われ、その結果は、M&A等の意志決定の判断材料とされる。
- (12) 土生哲也「知的財産の力で中小企業を活性化－中小企業のための知的財産戦略－」（知財管理、2013年7号）は、中小企業にとって、特許は、模倣対策、参入障壁といった役割のほか、販売先との交渉、販路開拓、他社との提携、広報活動といった様々な場面で有効であると指摘する。

(原稿受領 2013. 12. 18)



ヒット商品は こうして 生まれた!

平成25年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」の平成25年度改訂版が完成いたしました。

従来手帳サイズだった本誌をA5サイズにリニューアルし、より見やすさをアップ!

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。

