スタートアップの知財戦略

～事業成長のための知財の活用と戦略法務～

中村合同特許法律事務所
弁護士・弁理士　山本　飛翔

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

本日の内容

1. スタートアップにとっての知財とは
2. 会社設立前後に行うべきこと
3. 大学発ベンチャー
4. オープンクローズ戦略とスタートアップ
5. スタートアップが活用できる各種サポート

本日の内容

1. スタートアップにとっての知財とは
2. 会社設立前後に行うべきこと
3. 大学発ベンチャー
4. オープンクローズ戦略とスタートアップ
5. スタートアップが活用できる各種サポート

1. スタートアップにとっての知財とは

i. 経営×開発×知財（三位一体）

- 自社の事業を強くするべく知財を活用するには、「経営×開発×知財」のいずれが欠けても難しいが、これら三部門の距離が遠い企業も

スタートアップは、「知財」のピースを埋めれば、
三位一体で良い知財戦略を構築できる可能性
e.g., CEO・CTO・CIPO（外部弁理士・弁護士も可）

1. スタートアップにとっての知財とは

i. オフェンス面

➢ 資金調達時における活用

✓（現存する／潜在的な）競合と比較した際の自社の優位性の裏付け資料として

✓ 競合に対する参入障壁の裏付けとして

✓ プレイヤーを増やしてマーケットサイズを拡大しつつ自社の優位性を保つことの裏付けとして　e.g., オープンクローズ戦略

1. スタートアップにとっての知財とは

i. オフェンス面

➢ 資金調達時における活用

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事（モバイル・インターネットキャピタル社長）の山中卓氏の発言

✓ ベンチャー企業の知的財産についてはデューデリジェンス（企業価値査定）時点から着目している

✓ 曖昧なままでは知財戦略は成功しない。高い意識で専門家とコミュニケーションしながら取り組んでほしい。

1. スタートアップにとっての知財とは

i. オフェンス面

➢ M&Aにおける活用

- GoogleによるMotorola Mobilityの125億ドルでの買収（2012年）⇒自社の特許ポートフォリオを固めるための買収（Apple等との特許紛争対策）

▼

- 自社が必要な技術や特許を取得するべく、大企業がM&Aを実行することも
- 特許の出願・登録状況をウォッチングし、M&A対象企業を見定めている場合も

1. スタートアップにとっての知財とは

i. オフェンス面

➢ M&Aにおける活用

- 事業戦略において**効果的な知財を保有**していることは、M&Aにおける**知財デューデリジェンス**においても**プラスに評価**されよう。

- 他方、**有すべき知財を保有していない**ことが**マイナスに評価**されることも。

1. スタートアップにとっての知財とは

ii. ディフェンス面

➢ Yahoo v. Facebook

- 2012年3月、Facebookの**上場直前に**、yahooに**特許侵害訴訟**を提起された
- Facebookは、提訴直後に**IBMから数百件の特許を購入**し、その特許の一部を活用して**カウンターで特許侵害訴訟を提起**（その後**Microsoftからも5億5000万ドルでの特許の購入及びライセンス**を受けた）

▼

なんとか和解へ（**有事に備えた知財の補強**）

1. スタートアップにとっての知財とは

I. 知財戦略とは　II. メリット　III. 知財とは

知的創作物に関するもの		営業上の標識に関するもの	
特許権（特許法）	発明を保護 原則、出願から20年	商標権（商標法）	● 商品・サービスに使用するマークを保護 ● 登録から10年（更新可能）
実用新案権 （実用新案法） ※今回は割愛	● 物品の形状等の考案を保護 ● 出願から10年	商号（商法、会社法）	● 商号を保護
意匠権（意匠法）	● デザインを保護 ● 登録から20年 （令和元年改正法施行後は出願日から25年）	商品等表示 （不正競争防止法）	● 周知又は著名な商標等の不正使用を規制
著作権（著作権法）	● 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護 ● 死後70年（法人は公表後70年、映画は公表後70年）	地理的表示（GI） （特定農林水産物の名称の保護に関する法律） （酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律） ※本書では割愛	● 品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結びついている産地の名称を保護
回路配置利用権 （半導体集積回路の回路配置に関する法律） ※今回は割愛	● 半導体集積回路の回路配置の利用を保護 ● 登録から10年		
育成者権 （種苗法） ※今回は割愛	● 物品の新品種を保護 ● 登録から25年（樹木30年）		
営業秘密 （不正競争防止法）	● ノウハウや顧客リストの登用など不正競争行為を規制		

1. スタートアップにとっての知財とは

1. 特許権（登録必要）

- 発明（独創性があり、技術を利用した新しいアイディア）を保護
- 例：amazonのワンクリック特許、「いきなり！ステーキ」のビジネスの特徴であるステーキ量り売りシステム等
- ビジネスモデル特許とは？

2. 商標権（登録必要）

- 商品・サービス名やロゴ等のブランドを保護
- 例：「メルカリ」

3. 意匠権（登録必要）

- 物品の形状（デザイン）や画像（UI等）を保護
- デザインの重要性の向上→意匠権も重要！

1. スタートアップにとっての知財とは

4. 著作権（登録不要）

- 動画・音楽・写真等の**各種コンテンツ**や**プログラム**等の創作性のある**具体的な表現物**を保護
- **権利の発生に登録手続不要（＝当然に発生）**

cf.特許権・商標権・意匠権を取得するには特許庁への出願手続が必要

5. 不正競争防止法

- **営業秘密**や**一定のデータ**(「限定提供データ」)等を保護
- 保護を受けるにあたって登録手続は不要

1. スタートアップにとっての知財とは

➢ スタートアップの**特許出願**によるメリット

① 投資家・取引先・アライアンス相手への**説明のしやすさ（過度な秘匿化の必要性減）**

② **他社が同様の内容で特許を取得することを防止**しうる

③ 自社保有の**アイディア・技術の価値の可視化**

④ （出願公開後）**M&A／アライアンス**の対象企業として**ウォッチング対象に**なりうること

⑤ 特許庁による**市場調査**

1. スタートアップにとっての知財とは

➢ スタートアップの**特許権取得**によるメリット

① 他社プロダクト／サービスが特許権を侵害している場合の**差止請求・損害賠償請求**

② **ディフェンス材料**（クロスライセンスの弾や侵害訴訟等を起こされた場合のカウンター材料）

③ 他社との**アライアンスにおける活用**

本日の内容

1. スタートアップにとっての知財とは
2. **会社設立前後に行うべきこと**
3. 大学発ベンチャー
4. オープンクローズ戦略とスタートアップ
5. スタートアップが活用できる各種サポート

2. 会社設立前後に行うべきこと

1. 設立前後における成果物の権利の帰属

- 明確にしておかないと、各種DDでマイナス評価

- 退職した役員・従業員と紛争になるリスク

- **成果物の権利帰属についての合意書**

- **前職**との関係で**競業避止義務や守秘義務違反**が起きていないか

2. 会社設立前後に行うべきこと

2. 会社名・プロダクト／サービス名・ロゴ・ドメイン

➢ 会社名（商号）をめぐる権利関係

- 「何人も、**不正の目的**をもって、**他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号**を使用してはならない」（会社法8条1項）
- 会社名についての**商標出願**

これらの問題も考慮した上でドメインを選定する

2. 会社設立前後に行うべきこと

2. 会社名・プロダクト／サービス名・ロゴ・ドメイン

➢ プロダクト／サービス名をめぐる権利関係

● できる限り商標として強い名称を

①造語等、独創的な商標	例：SONY
②使用する商品・サービスと関係のない一般用語を使用する	例：Apple（PC、スマートフォン等への使用）
③使用する商品・サービスの性質との間に間接的に関連性がある場合	例：Microsoft
④使用する商品・サービスとの間に直接的な関連性がある場合	例：清酒に「吟醸」
⑤使用する商品・サービスにとって一般名称である又は事後的に一般名称化したもの	例：エレベーター

2. 会社設立前後に行うべきこと

2. 会社名・プロダクト／サービス名・ロゴ・ドメイン

➢ ロゴをめぐる権利関係

①作成にあたっての権利処理

⇒第三者に作成を委託した場合の著作権及び商標出願についての合意書

②第三者の権利侵害の回避

⇒制作者へ表明保証の要求＋画像検索等でのチェック

③商標出願

⇒長く使用するものについては商標出願を検討

2. 会社設立前後に行うべきこと

3. 創業者メンバー間でのトラブル対策

➢ 創業者株主間契約

①会社の役員または従業員ではなくなった場合の株式の処理

②競業避止義務の要否及び内容

③上場時の契約終了

本日の内容

1. スタートアップにとっての知財とは
2. 会社設立前後に行うべきこと
3. **大学発ベンチャー**
4. オープンクローズ戦略とスタートアップ
5. スタートアップが活用できる各種サポート

3. 大学発ベンチャー

- 研究成果ベンチャー：大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する目的で新規に設立されたベンチャー
- 共同研究ベンチャー：創業者の持つ技術やノウハウを事業化するために、設立5年以内に大学と共同研究等を行ったベンチャー
- 技術移転ベンチャー：既存事業を維持・発展させるため、設立5年以内に大学から技術移転等を受けたベンチャー
- 学生ベンチャー：大学と深い関連のある学生ベンチャー
- 関連ベンチャー：大学からの出資がある等、その他大学と深い関連のあるベンチャー

3. 大学発ベンチャー

- TLO：大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人
- 内部型TLO：大学の1部門として設立したTLO
- 外部型TLO：大学から独立した組織として設立されるTLOで、株式会社などの法人形態をとるもの

✓ 外部一体型：1つの大学のみを対象とした外部型TLO

✓ 広域型：複数の大学を対象とした外部型TLO

3. 大学発ベンチャー

① 研究の方向性

- 大学の技術は、あくまで主として学術的な価値の追求のために行われるもの

⇒必ずしも大学発ベンチャーが目指す「プロダクト／サービスのユーザーの課題に対する解決策」と直結しているとは限らない

3. 大学発ベンチャー

② 技術者が「研究者」であること

- 大学から退職して起業しているケースでなければ、あくまで本業は研究・教育活動

⇒ストックオプション制度や職務発明規程で発明者にインセンティブを与えられるように工夫すべき

3. 大学発ベンチャー

② 技術者が「研究者」であること

- 発明者にとっては、「研究成果の発表＞事業に役立つ特許の創り込み」となってしまう場合が多い＋論文発表のスケジュールを優先

⇒**スケジューリング**や関係者との打合せを行い、**「プロダクト／サービスのユーザーの課題に対する解決策」として役立つ特許権の創り込み**を意識する必要

3. 大学発ベンチャー

③長期の研究開発期間と多額の研究開発費

- 研究開発が長期にわたり、研究開発費用も多額にわたる場合が多い　e.g.,創薬

基礎研究等→前臨床→臨床研究・治験→申請→承認審査→承認→保険適用→製造販売

- 国内優先権の期間内では間に合わないことも

⇒**分割出願の重要性が相対的に高い**

3. 大学発ベンチャー

③長期の研究開発期間と多額の研究開発費

- 日本はギャップファンドがほとんどない

- プロダクトの製造販売に認証・認可等が不要なプロダクトをまずローンチし、マネタイズを図り、最終的なプロダクトの開発資金とする

3. 大学発ベンチャー

① 成果物に関する権利の帰属

- 現状の産学連携における共同研究契約の多くは、共同研究の成果に関する権利の帰属を**原則共有**とする規定を使用
- しかし、共有はスタートアップにとって不都合

3. 大学発ベンチャー

① 成果物に関する権利の帰属

- 文部科学省の「さくらツール」において公開されている、産学連携共同研究の研究成果の帰属を複数のパターンで明確に規定した種々の契約書のひな型のうち、企業側に成果物の権利が単独で帰属する類型のひな型（類型４～６）を積極的に活用し、自社への成果物の単独帰属を主張

3. 大学発ベンチャー

② 成果物に関する利用権

- **大学においては研究活動等の成果物を利用・公表する必要**がある

⇒成果物に関する権利を大学発ベンチャーに単独帰属させた場合においても、成果物の利用権や公表権を大学に認める必要

3. 大学発ベンチャー

② 成果物に関する利用権

- もっとも、無制限に第三者にオープンにされてしまうと、大学発ベンチャーが事業を行うにあたって、**参入障壁等**を適切に設けることができなくなるおそれ

⇒成果物を利用・公表する際には、**秘密保持義務を課す等の一定の対応**が必要

3. 大学発ベンチャー

③ ライセンスフィー

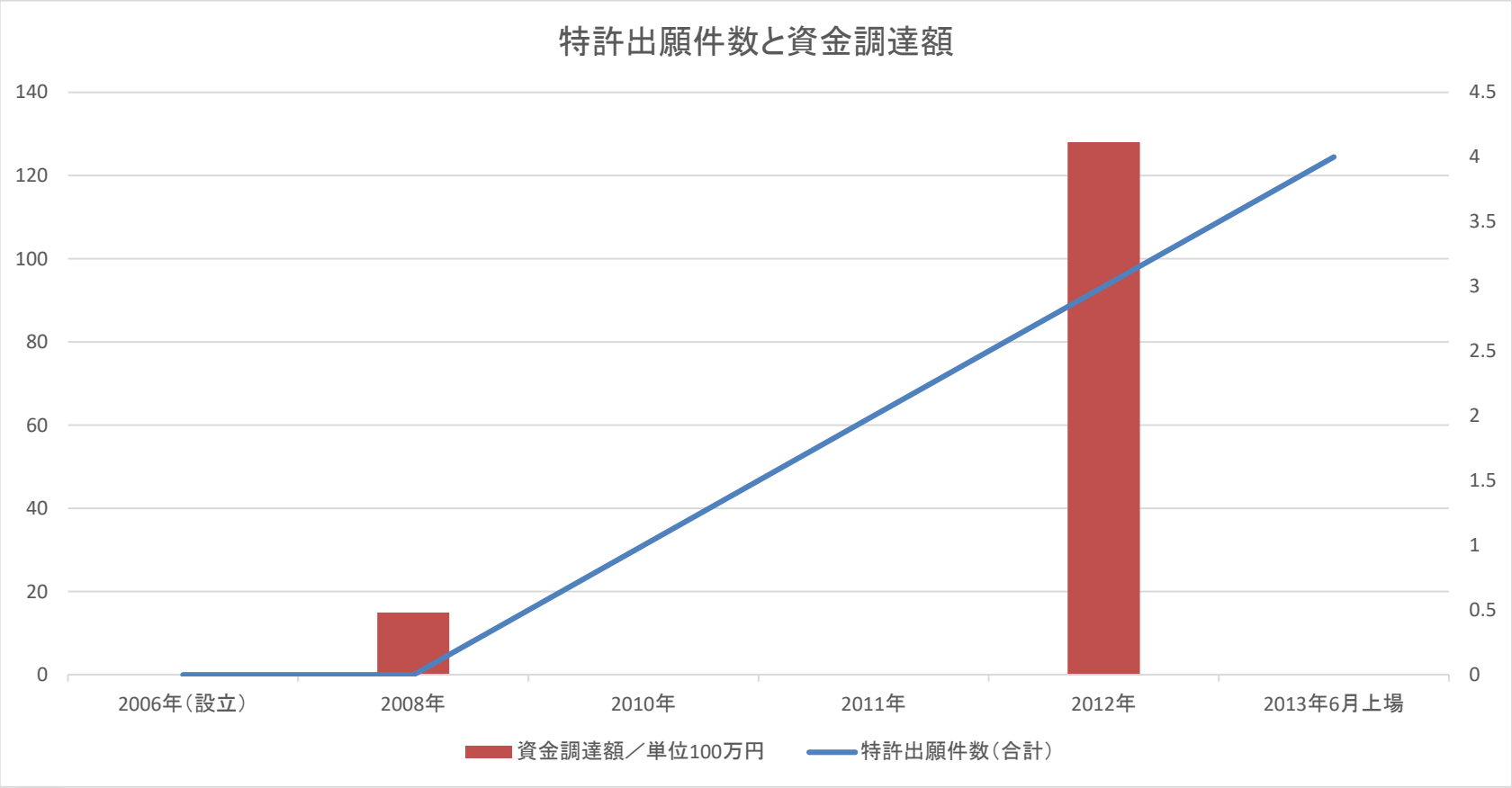
- 大学発ベンチャーが、プロダクト／サービスのリリース前に大学からライセンスを受ける場合、その時点で資金に余裕がある場合はほとんどない

- 料率やイニシャルフィーを下げる交渉
- 株式又はストックオプションによってライセンス料を支払う

e.g., 東京大学とペプチドリーム

3. 大学発ベンチャー

➢ ペプチドリーム



3. 大学発ベンチャー

➢ペプチドリーム

- 東京大学から11件、ニューヨーク州立大学から2件の特許のライセンスを受けていた

- 新株予約権又は株式にてライセンスフィー

3. 大学発ベンチャー

➢ ペプチドリーム

● 創薬共同研究開発というビジネスモデルで海外の大手製薬企業と契約

⇒契約段階から「契約一時金」等を受領することで、創薬開発の初期から売上を生み出し、また、順調に研究が進むと「創薬開発権利金」や「目標達成報奨金」が入り、最終的に薬が上市されればその売上金額の一定料率を「売上ロイヤルティ」として受け取るという、創薬開発の各段階に応じて収益を順次計上できるビジネスモデルを構築

3. 大学発ベンチャー

➢ ペプチドリーム

- 東京大学TLOと密接に連携し、特許出願・管理などのコストは負担するものの、業務はすべて大学側に任せている

- 特許出願前には連絡をもらい、出願する特許事務所と密にコンタクトをとって確認をするなどして、事業戦略を踏まえて特許を戦略的に取得

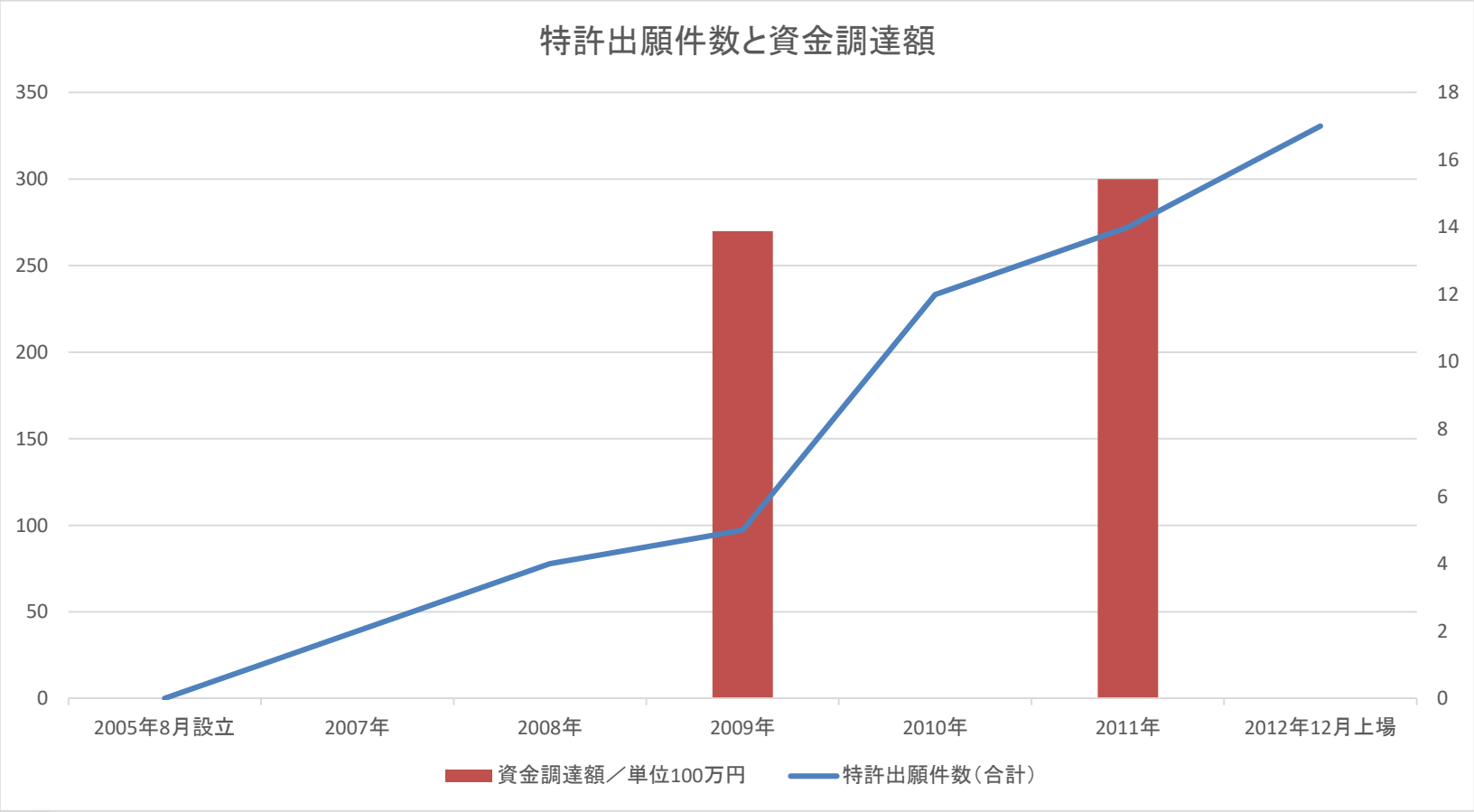
3. 大学発ベンチャー

➢ ペプチドリーム

（ペプチドリーム株式会社第12期有価証券報告書14頁より引用）

3. 大学発ベンチャー

➢ ユーグレナ



3. 大学発ベンチャー

➢ ユーグレナ

- 共同研究先である民間企業との共願が多い
- 東大と共同研究はするものの、ライセンスはなし
- 研究資金を捻出するために、比較的短期でマネタイズが可能となるミドリムシの健康食品事業を並行して進める
- 社員が10名くらいのフェーズから社内弁理士をジョインさせる等、知財戦略に積極的に取り組んでいた

3. 大学発ベンチャー

➢ ユーグレナ

● 特許の出願戦略

製法：リバースエンジニアリングを防止するため秘匿化

設備：物によって権利かすべきか否かを検討

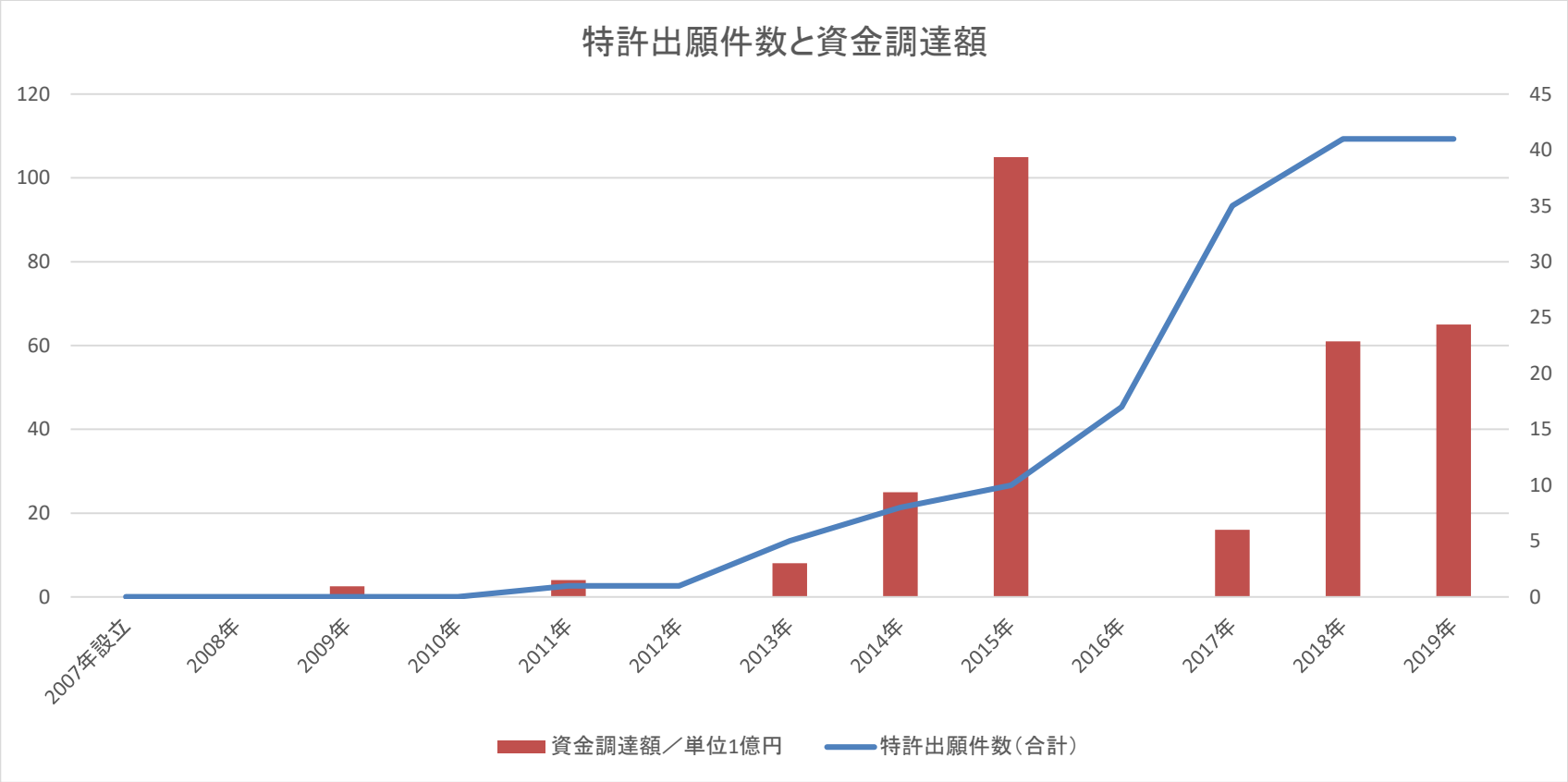
用途：全て特許権を取りにいく

● 製法の秘匿化戦略

製造工程を複数に分けて、それに携わる人を全て分離する等して、秘匿化に取り組んでいる。

3. 大学発ベンチャー

➢ Spiber



3. 大学発ベンチャー

➢ Spiber

- 当初特許出願に対して消極的であり、また、資金面の問題も考慮していたのか、2011年の資金調達時まで特許出願を行っていなかった
- 2011年以降、**ペースを上げて特許出願件数を順調に増やしている**
- 多数の大学（国内36校、海外10校）と協力体制 を構築しているにもかかわらず、共願は1件のみ

3. 大学発ベンチャー

➢ Spiber

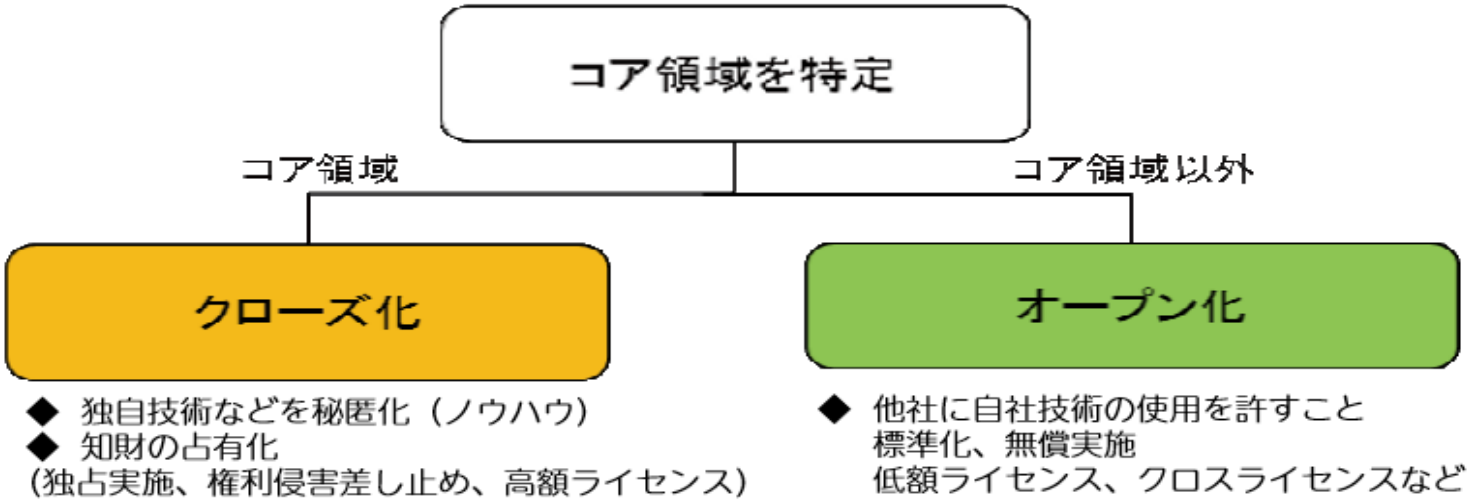
- 製法に関する特許が多く、共同研究等のパートナー企業へのノウハウ開示前の防衛的な出願を行っている可能性
- 初期フェーズでは積極的に補助金等を活用
- 素材分野におけるリーディングカンパニーとしての位置を確立するためには、まず必要十分な出願件数を確保することが重要と考え、量を重視した知財戦略を展開
- 知財化の段階から製造方法の標準必須特許化を意識して活動

本日の内容

1. スタートアップにとっての知財とは
2. 会社設立前後に行うべきこと
3. 大学発ベンチャー
4. **オープンクローズ戦略とスタートアップ**
5. スタートアップが活用できる各種サポート

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ

- 「特許」=「独占」?
- しかし、知財戦略においては、特許権を始めとした各種知的財産権を独占のためだけに用いるわけではない

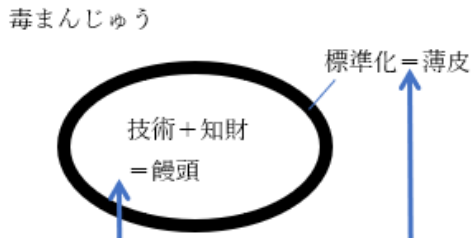


（引用：
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2013/pdf/honbun01_03_03.pdf）

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ

- オープンクローズ戦略：**市場拡大のためのオープンな領域**と、**自社の利益を確保するためのクローズな領域**を構築する戦略
- クローズ化領域：自社の強み（独自技術等）を**秘匿化**したり（ブラックブックス化）、情報そのものは特許出願等により公開するものの、**特許権等の知的財産権に基づき自社の独占権を確保**することとなる
- オープン化領域：**自社技術を標準化、規格化等し、他社に自社技術の使用を積極的に許していく**ものの、**自社の影響力を残しつつ使用させるべく、特許権等の知的財産権を無償又は安価であるものの、一定の条件下でライセンス**する場合が多い

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ



	クローズ領域： ブラックボックス化	オープン領域： オープン標準化
自社が強い技術を持つ	**コア領域** **収益の源泉** 激しい特許訴訟も辞さない	使わせる **普及のアクセル** **コア領域の周りだけ公開** 知財権・改版権を保持して技術の進化を常に主導
エコシステムのパートナーが強い技術を持つ	ここには手を出さず、相手を危険のないパートナーにする	**自社のコア領域以外** **内部までオープン化してパートナーから付加価値を奪う** 技術蓄積の少ない新興国企業を使って市場を拡大

小川紘一『オープン＆クローズ戦略（増補改訂版）』（翔泳社、2015年）360頁

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ

- 毒まんじゅうモデルは、フロントランナー型事業で有効に活用されるとされており、スタートアップも参考にすべき点は多い
- 市場を大きくしていくには、プロダクトの供給量を増やすことはもちろん、プロダクト／サービスの周辺領域におけるプロダクト（ソフト系のプロダクト／サービスの連携先サービスの拡充や、ハードウェア製品のアクセサリー製品等）の充実化も図る必要がある。

- リソースが足りないスタートアップとしては、**他のプレイヤーに市場拡大に協力してもらう必要**がある

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ

- 無条件で市場へプレイヤーを招き入れると、後発企業に市場をとられ、自社が淘汰されるおそれ

① 自社の強みを**ブラックボックス化と権利化を組み合わせて**コア領域として保護し、

② オープン化領域を作って**プレイヤーを増やし市場を拡大**し、

③ オープン化領域とクローズ領域の**境界領域を各種知財で固め、オープン化領域におけるプレイヤーの動きに対する一定のけん制力を保つ**（オープン化領域において自社の方式を採用させること（デファクトスタンダード）を狙う）

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ

➢ Apple

- iPhone、iPad、Mac(PC)等のハードウェア販売を主な収益源の1つとしているといえるところ、かかるハードウェア販売による収益の増大化を目的の1つとして、次のようなオープンクローズ戦略を採っている。

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ

➢ Apple

● オープン領域

✓ iPhoneやiPadを魅力的な製品とすべく、iPodの頃からのiTunesに加え、App storeを(有料コンテンツを除き)無償で開放し、iOSに対応したアプリ等の開発のための環境を整えるべく、Swift(オープンソース言語)等を広く無償で提供

⇒ユーザーにとって魅力的なコンテンツやアプリが増え、多くのユーザーがiPhoneやiPad等の購入者が増え、これに伴いiOSアプリを開発する事業者が増えるという好循環が起き、市場拡大

4. オープンクローズ戦略とスタートアップ

➢ Apple

● クローズ領域

✓ Appleは、iOSを他社に公開せず、自社で独占し、Appleのみがi0Sに対応したハードウェアを製造できるという状態を確保している。

✓ これらオープン領域とクローズ領域を掛け合わせることで、Appleは、iOS対応のハードウェアの販売を独占し、大きな収益をあげているのである

本日の内容

1. スタートアップにとっての知財とは
2. 会社設立前後に行うべきこと
3. 大学発ベンチャー
4. オープンクローズ戦略とスタートアップ
5. スタートアップが活用できる各種サポート

5. スタートアップが活用できる各種サポート

① 審査請求料・特許料の軽減（特許）

➢ 要件（法人の場合）（以下の条件をすべて満たす場合）

i. 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ること

ii. 大企業（資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人）に支配されていないこと

➢ メリット

- 審査請求料：1/3に軽減
- 特許料（第1年分から第10年分）：1/3に軽減

5. スタートアップが活用できる各種サポート

② 面接活用早期審査・スーパー早期審査（特許）

- 要件（法人の場合）（**いずれか1つの要件を充足すれば良い**）

i. 常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人）以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人

ii. 資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人

5. スタートアップが活用できる各種サポート

② 面接活用早期審査・スーパー早期審査（特許）

➢ メリット

- 面接活用早期審査：審査前に特許庁の担当審査官と面接により技術的特徴の説明等が可能に（その後のスムーズな審査が期待される）

- スーパー早期審査：約2.5か月で最終処分まで到達

5. スタートアップが活用できる各種サポート

1. 特許調査費用助成事業（東京都）

➢ 要件

- 東京都内に主たる事務所を持つ中小企業者、または中小企業を主たる会員とする団体等であること

➢ メリット

- 助成率：1/2以内
- 助成限度額：100万円
- 助成対象費用：開発戦略策定のための他社特許調査、特許出願戦略策定のための他社特許調査、継続的なウォッチングのための他社特許調査、侵害予防のための先行技術調査

5. スタートアップが活用できる各種サポート

① 特許情報の分析活用支援等

- INPIT(工業所有権情報・研修館)は、中小企業等特許情報分析活用支援事業として、特許情報の分析活用支援を、**研究開発段階、出願段階、審査請求段階と段階別に**行っている。
- 幅広い補助が**無料または極めて安価**で受けられるため、積極的に活用すべき
- 事業戦略に活かすべく、**どのような分析を依頼すべきかについては、弁護士や弁理士と相談する**ことも考えられる。

5. スタートアップが活用できる各種サポート

② 知財保険

➢ 海外訴訟（特許庁：**海外知財訴訟費用保険の補助**）

● 要件

✓ 対象企業：日本商工会議所の会員企業、全国商工会連合会の会員企業、中小企業組合に加盟している企業であって、中小企業基本法で定める中小企業

✓ 引受保険会社：損害保険ジャパン日本興亜（株）、東京海上日動火災保険（株）、三井住友海上火災保険（株）

✓ 補助率：保険加入時の掛金の1/2（2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3）

✓ 対象費用：保険加入時の掛金

5. スタートアップが活用できる各種サポート

1. 愛知県による海外出願サポート

➢ 対象となる出願：特許・実用新案・意匠・商標

● 特許出願の場合

✓ 要件：県内に本社を有する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループであること

✓ 助成率：1/2以内

✓ 助成限度額：300万円（複数案件の場合）

✓ 助成対象費用：外国特許庁への出願料、外国出願に要する代理人費用（現地・国内）、翻訳費用など

5. スタートアップが活用できる各種サポート

2. JETROによる海外出願サポート

➢ 対象となる出願：特許・実用新案・意匠・商標

● 特許出願の場合（要件）

✓ 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者、又はそれらの中小企業者で構成されるグループであること。

✓ 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等（選任弁理士）の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者

✓ 本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者

✓ 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと

5. スタートアップが活用できる各種サポート

2. JETROによる海外出願サポート

➢ 対象となる出願：特許・実用新案・意匠・商標

● 特許出願の場合（効果）

✓ 補助率：助成対象経費の2分の1以内（千円未満の端数は切り捨て）

✓ 補助上限：1中小企業者あたり300万円以内（ジェトロと地域実施機関にて採択した助成金合計）

✓ 1申請案件に対する補助金の上限額：特許：150万円、実用新案、意匠、商標：60万円、冒認対策商標：30万円

✓ 助成対象費用：外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等

5. スタートアップが活用できる各種サポート

3. 日本発知的財産活用ビジネス化支援事業（JETRO）

➢ 要件

- 海外展開を検討する日本登記の中堅・中小・スタートアップ企業であること。
- 本事業の対象となる技術またはビジネスモデルに関連する日本国内特許・実用新案・意匠・商標を登録済みであること。

➢ 対象地域

- サンフランシスコ・シリコンバレー
- 中国（深セン・上海）
- タイ（バンコク）

5. スタートアップが活用できる各種サポート

4. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 要件（次のいずれかの係争に該当していること）

- 冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。
- 係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、現地企業との間で並存しているため係争となっている。
- 係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。

5. スタートアップが活用できる各種サポート

4. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 次のすべての条件を満たしていること。

- 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」（構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの）
- 係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、もしくはその実施権を得ていること
- 係争対象国で警告状又は訴状等の係争が始まったことを示す証拠があること

5. スタートアップが活用できる各種サポート

4. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 次のすべての条件を満たしていること。

- ジェトロ以外の機関から、同様の補助（海外知財訴訟保険の支払い対象となる案件を含む。）を受けていないこと。
- 本事業終了後3年の間に係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
- 原則、申請者又は弁護士等の代理人と、ジェトロ本部（東京）にて面談の機会を設けること

5. スタートアップが活用できる各種サポート

4. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 補助内容

- 対抗措置にかかる費用（補助金の交付決定日から2020年1月15日までに発生した費用）の2/3（上限額：500万円）を助成（2019年度のもの。）

5. スタートアップが活用できる各種サポート

5. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 要件（次のすべての条件を満たしていること）

- 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」（構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの）
- 対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。
- ジェトロ以外の機関から、同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。

5. スタートアップが活用できる各種サポート

5. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 要件（次のすべての条件を満たしていること）

- 本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
- 原則、申請者又は弁護士等の代理人と、ジェトロ本部（東京）にて面談の機会を設けることができること。
- 冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。
- 冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。
- 冒認商標への対応策が十分に検討されていること。

5. スタートアップが活用できる各種サポート

5. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

- 助成対象経費：冒認商標を取り消すための、異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用、これらに要する弁護士、弁理士等の代理人費用（和解金・損害賠償金は含まず）
- 補助率：2/3
- 上限額：500万円

5. スタートアップが活用できる各種サポート

6. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 要件（次のすべての条件を満たしていること）

- 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」（構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの）
- 調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
- 対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること
- ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。

5. スタートアップが活用できる各種サポート

6. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

➢ 要件（次のすべての条件を満たしていること）

- 調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
- 原則、ジェトロ本部（東京）にて面談の機会を設けること。
- 本事業において、1社につき過去3回補助を受けていないこと。

5. スタートアップが活用できる各種サポート

6. 中小企業等海外侵害対策支援事業（JETRO）

- 補助内容：主に以下の項目にかかる現地代理人費用（調査会社）が対象（ただし国・地域によっては実施できない場合も）
  - 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
  - 調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
  - 調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請
- 補助率：2/3
- 上限額：400万円

5. スタートアップが活用できる各種サポート

1. 発明の実施化に係る研究開発費用の補助制度（日本発明振興協会）

➢ 要件

- 対象発明：発明考案の試験研究であって、次の事項に該当し、その発明考案の実施化もしくは展開に必要と認められるもの

✓ 特許権として登録済みのもの。

✓ 特許を出願し、既に公開され、かつ審査請求済みのもの。但し、係争中のものは除く。

✓ 実用新案は、登録済みで実用新案技術評価書入手済みのもの。

5. スタートアップが活用できる各種サポート

1. 発明の実施化に係る研究開発費用の補助制度（日本発明振興協会）

- 申請人の要件（以下のいずれか。ただし、成年被後見人及び被保佐人を除く。）
  - 中小企業又は個人。
  - 個人の共同発明の場合は、その代表者。
  - 企業内発明の場合は、企業代表者の承認を得たもの。
- 奨励金は**原則として試作や試験研究に要する直接経費**で、1件当たり100万円を限度

活動歴等

【主な著書・論文】

- 「**スタートアップの知財戦略－事業成長のための知財の活用と戦略法務**」（単著）（勁草書房、2020年）
- 「スタートアップ企業との協業における契約交渉」（レクシスネクシス・ジャパン、2018年）
- 「オープンデータの活用と知財戦略」（パテント2019 Vol 72 NO. 9）
- 『商標法律相談の基本－商品名検討からプロモーションまで－』（共著）（第一法規、2019年）

活動歴等

最近の活動

- 特許庁／経産省　スタートアップとのOI契約ガイドライン検討会：事務局弁護士
- 特許庁主催IPBASE AWARD：知財専門家部門（奨励賞）
- NEXs　TOKYO：知財戦略の講師
- 千葉大学ベンチャービジネスラボラトリー：メンター
- 神奈川県アクセラレーションプログラム（KSAP）メンター
- 大阪府アクセラレーションプログラム（OSAP）メンター
- 日本ベンチャー知財協会：事務局
- 日本ベンチャー学会：制度委員
- シェアリングエコノミー協会：事務局

スタートアップの知財戦略
～事業成長のための知財の活用と戦略法務～

ご清聴有難うございました。

ご質問やご相談はこちらまで
弁護士・弁理士　山本　飛翔
E-mail:
t_yamamoto@lawyamamoto.com
Twitter:
https://twitter.com/TsubasaYamamot3
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009250999626
note: https://note.com/ip_startup