

中小・スタートアップ企業のビジネス に、なぜ知的財産権が必要なのか？

～ビジネスの**成功確率**を上げる方法論～

2023.11.30

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所

弁護士・弁理士

柳下 彰彦(やぎした あきひこ)

講師紹介

弁護士・弁理士 柳下 彰彦

やぎした あきひこ

email : yagishita@uslf.jp

1992年	慶應義塾大学 工学部 計測工学科卒業
1994年	慶應義塾大学院 工学研究科 物質科学専攻修了
1994年～2006年	三菱化学株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) エンジニア(6年) 社内弁理士(7年)2000年弁理士試験合格／2001年登録
2006年～2009年	万緑国際特許事務所(弁理士として稼働)
2009年	司法試験合格
2010年	弁理士登録
2011年～現在	弁理士法人 内田・鮫島法律事務所(2013年 弁理士再登録)
2016年～現在	同事務所パートナー
2018年	文科省 大学における産学連携機能の充実強化に関する検討会 委員
2018年～2022年	特許庁工業所有権審議会試験委員(弁理士審査分科会試験委員)
2018年～現在	文科省 オープンイノベーション機構の設置事業ガバニングボード 委員 JST 産学共創プラットフォーム推進委員会 委員

好きな言葉 「意思あるところに道は開ける」

モットー(motto) 「技術移転におけるフェアトレード(正当対価)の実現」

(著書)

「中小企業 海外展開支援 法務アドバイス」(共著)(経済法令研究会・2013)

「技術法務のススメ」(共著)(日本加除出版・2014)

「第2版・技術法務のススメ」(共著)(日本加除出版・2022)

「弁護士のための医療法務実践編」(共著)(第一法規・2022)

今日お話ししたいこと

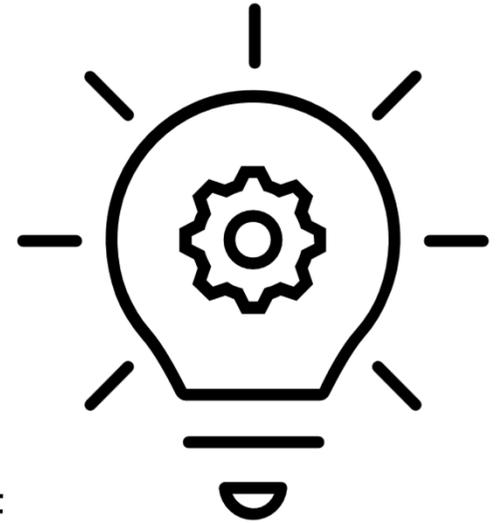
1. まずは基礎知識・・・

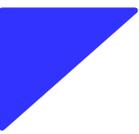
- 契約とは(契約についての基礎知識)
- 特許とは(特許についての基礎知識)

2. 成功確率を上げる方法論

契約と、知財(特許)を相互補完させた事業戦略の有用性

知財戦略って・・・何したらいいの？

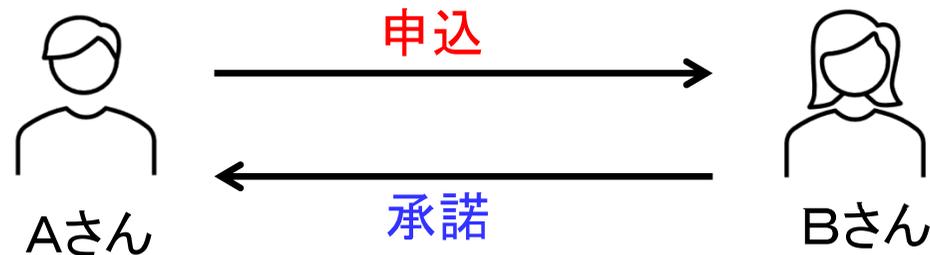




1. まずは基礎知識・・・

契約についての基礎知識 その1 ～そもそも契約って何？～

契約(けいやく)は、一定の当事者間において締結される法律上の拘束力を持つ合意をいう(Wikipedia)。……???



ざっくりと言えば……

Aさんが申し込んだ内容(※)について、Bさんが承諾すると、Aさん・Bさんとの間でその申し込んだ内容につき拘束力が生じること。

※……どのような内容でもOKというわけではありません。

売買、業務委託等の法的にふさわしい内容である必要があります。

契約についての基礎知識 その1 ～そもそも契約って何？～

「申込」についてのクイズ

コンビニでお菓子を買おうとする場合、お客さんの“申込”にあたるのはどちら？

- A 陳列棚にお菓子が並べてある状態
- B お客さんが、レジにお菓子を持って行った時

「承諾」についてのクイズ

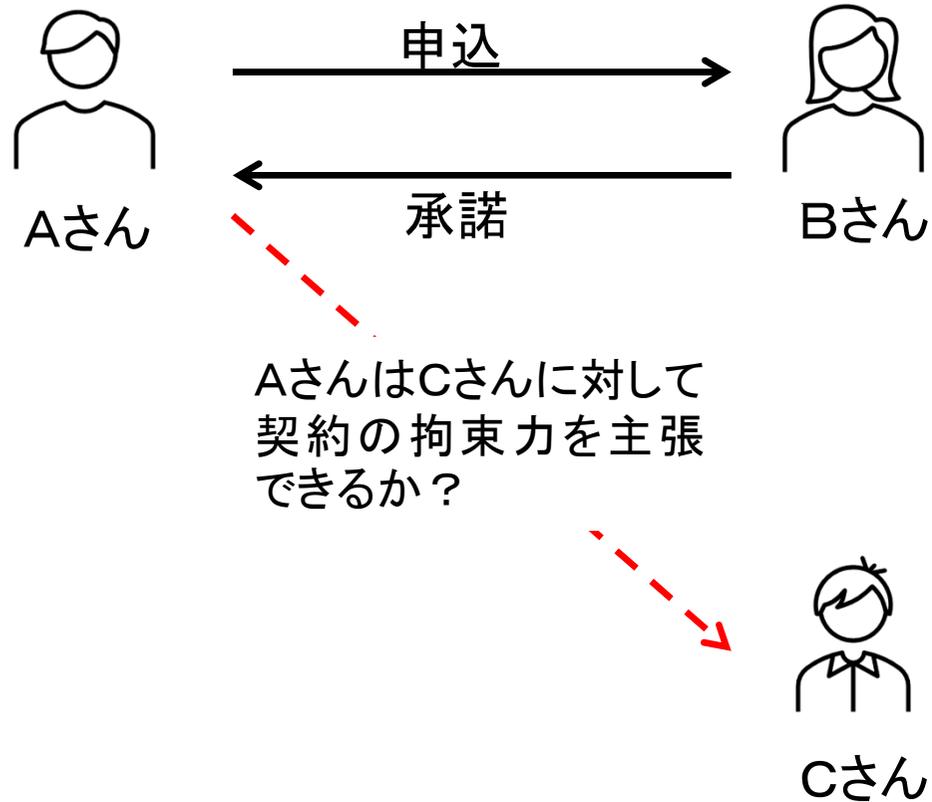
コンビニでお菓子を買おうとする場合、お店の“承諾”にあたるのはどちら？

- A 陳列棚にお菓子が並べてある状態
- B 店員がレジに出されたお菓子をレジ打ちしようとした時



契約についての基礎知識 その2 ～契約の効力は～

誰と誰との間で契約の拘束力が生じるのか？

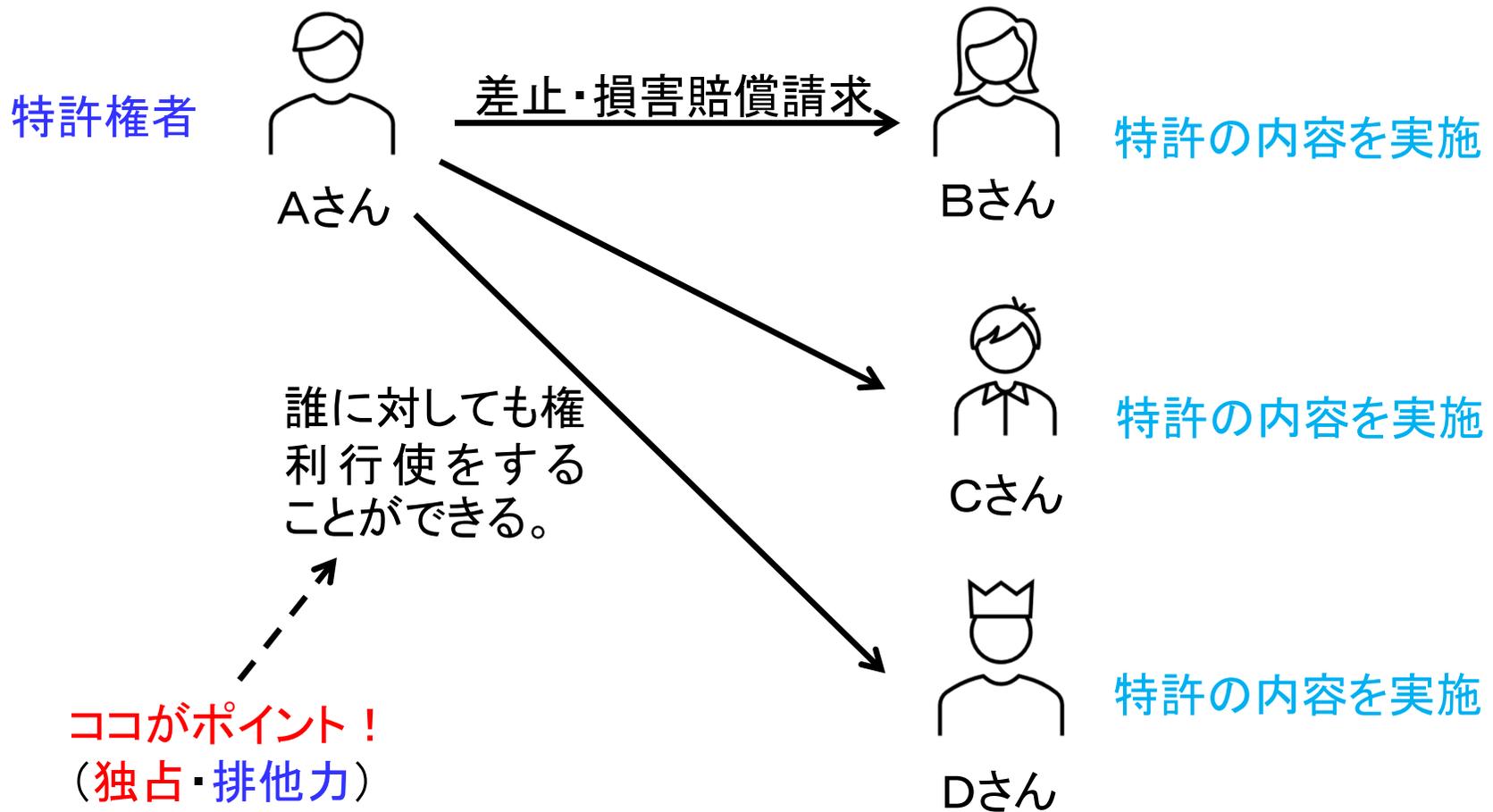


ポイント: 契約の効力は、原則として、契約をした当事者の間でしか生じない

特許についての基礎知識 その1 ～そもそも特許って何？～

特許権の機能とは？

原則として、特許の内容について自分だけが**独占して実施できる**こと
⇒自分以外の何人も特許の内容を実施することができない(排他力)



特許についての基礎知識 その2 ～もし特許が取れていたら～

特許出願の一例(特表2007-533044号)

【請求項1】

透明な容量感知媒体を有するタッチ・パネルであって、前記タッチ・パネルの平面内の別々の位置で同時に生じる複数の接触または接触に近い状態を検知し、かつ前記複数の接触のそれぞれに関して前記タッチ・パネルの平面上における前記接触の位置を表す別々の信号を生成するように構成されている**タッチ・パネル**。

もし特許が取れていたら・・・

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2007-533044

(P2007-533044A)

(43) 公表日 平成19年11月15日(2007. 11. 15)

(51) Int. Cl.

G06F 3/041 (2006.01)

F I

G06F 3/041 330A

G06F 3/041 350A

G06F 3/041 380H

テーマコード(参考)

5B068

5B087

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 35 頁)

(21) 出願番号 特願2007-508653 (P2007-508653)
 (86) (22) 出願日 平成17年4月26日(2005. 4. 26)
 (85) 翻訳文提出日 平成18年9月22日(2006. 9. 22)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2005/014364
 (87) 国際公開番号 W02005/114369
 (87) 国際公開日 平成17年12月1日(2005. 12. 1)
 (31) 優先権主張番号 10/840, 862
 (32) 優先日 平成16年5月6日(2004. 5. 6)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 500027770
 アプル・コンピュータ・インコーポレーテ
 ッド
 アメリカ合衆国・95014・カリフォル
 ニア州・カップチャーノ・インファナット
 ループ・1
 (74) 代理人 T00054621
 弁理士 山川 政樹
 (74) 代理人 100098394
 弁理士 山川 茂樹
 (72) 発明者 ホテリング、スティーブ
 アメリカ合衆国・95120・カリフォル
 ニア州・サンノゼ・ヒデン マイン ロー
 ド・1351

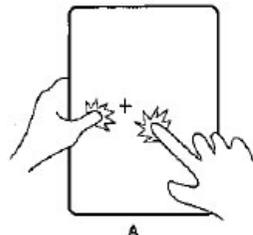
最終頁に続く

出願人は、
アップル・コンピュータ

(54) 【発明の名称】 マルチポイント・タッチスクリーン

(57) 【要約】

透明な容量感知媒体を有するタッチ・パネルであって、そのタッチ・パネルの平面内の別々の位置で同時に生じる複数の接触または接触に近い状態を検知するように、およびそれらの複数の接触のそれぞれに関してタッチ・パネルの平面上におけるそれらの接触の位置を表す別々の信号を生成するように構成されているタッチ・パネルについて開示する。



もし特許が取れていたら・・・

明細書の内容の紹介

【0018】

複数の接触事象を別々に、あるいは共に使用して、ホスト・デバイス内において単一の、あるいは複数のアクションを実行することができる。別々に使用する場合には、第1のアクションを実行するために第1の接触事象を使用することができ、その一方で、第1のアクションとは異なる第2のアクションを実行するために第2の接触事象を使用することができる。これらのアクションとしては、例えばカーソルまたはポインタなどの物体を動かすこと、スクロールまたはパンを行うこと・・・などを含む。・・・

→iPhone、iPadのタッチパネルをイメージ

→結局特許は認められなかったが、取れていたらどうなったか・・・。

特許権の機能とは？

特許の内容について、原則として、**独占できること**

⇒自分以外の何人も特許の内容を実施することができない(**排他力**)

【図2】

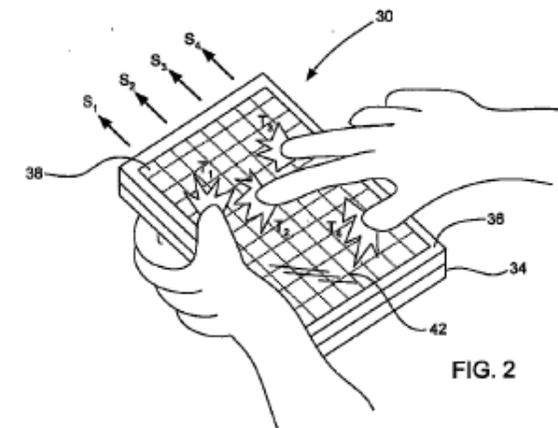


FIG. 2



2. 成功確率を上げる方法論1

契約と、知財(特許)を相互補完させたビジネス戦略の有用性

知財戦略って・・・何したらいいの？

契約と、知財(特許)を相互補完させた事業戦略の有用性 (両者の相互補完的役割)

契約と特許って一見無関係に見えるけど・・・



皆さんが中小企業の社長の立場に立ち

大企業と協業の交渉⇒共同開発⇒商品化・サービスイン
を目指す・・・というケースで考えてみましょう。

ケーススタディ

～契約と、知財(特許)を相互補完させた事業戦略の有用性(両者の相互補完的役割)～

ピッチ大会、学会、展示会、地元のコーディネーター、ウェブサイト、SNS等で自社の情報入手した大企業の事業企画部の担当者から、



貴社の技術、製品、サービスに興味を持っており、自社商品への採用を考えたい。ついでに一度話を聞きたい。内容によっては貴社とwin-winの関係での協業(オープンイノベーション)を検討したい。

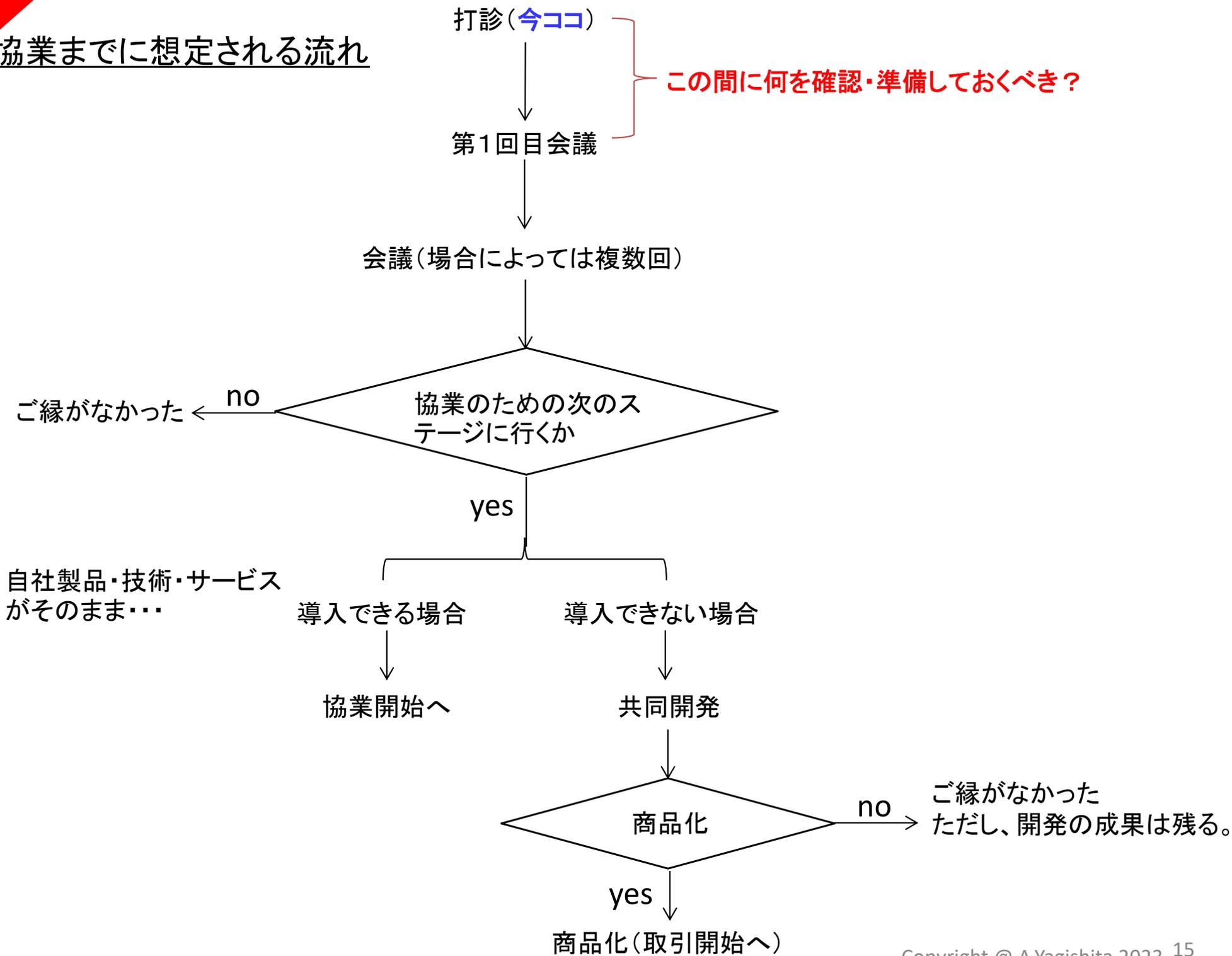
との話をいただいた。

先方の担当者とスケジュールを調整してとりあえず会議を設定

【質問】

第1回目の会議までに自社内で検討(確認)しておくべき事項は？

協業までに想定される流れ



第1回目の会議までに自社内で検討(確認)しておくべき事項は？

【確認事項】

- ✓ どのような(技術)情報を開示するか(技術情報の特定)
- ✓ その(技術)情報に関連した特許出願が済んでいるか？
- ✓ 特許出願をしていない場合はその理由を確認
 - 特許出願になじまない情報(ノウハウ)だからか？
要注意 : ノウハウを協業決定の前段階で開示することは避けるべき！
 - それとも単に失念していただけか？



【交渉前に特許出願を済ませておくメリット】

1. 情報のコンタミを想定して、自社オリジナル情報を明確にする
2. アイデアの盗用等の無用な紛争の防止
3. 契約相手がこちらとしか組めなくなる仕掛けを作る

注 : 「契約相手がこちらとしか組めなくなる」とは、自社が、取引上拘束されて、他社に自社製品を売れなくなる、ことを意図しているわけではない。契約相手が、他社から同一の製品を購入する又は自社で同一の製品を製造する(自製する)ことができないようにすることを意図している。

第1回目の会議までに特許出願を済ませておく必要性・有用性

1. 情報のコンタミを想定して、自社オリジナル情報を明確にする

情報は目に見えない

⇒ コンタミ(汚染)が起きた場合、何が誰の情報かということが見えにくくなる...

第1回目の会議でのワンシーン



中小
社業

こちらがわが社の技術です(情報 α)

なるほど。素晴らしい技術ですね。ただ、わが社のこの設計の工夫(情報 β)を取り入れれば、さらなる改良が可能になるかもしれません。



大企業
担当者

中小
社長

さすがですね。その発想はありませんでした。その設計の工夫を取り入れると...の実現も可能かもしれませんね。この場合、さらに...のような応用例も考えられます(情報 $\alpha\beta'$)。

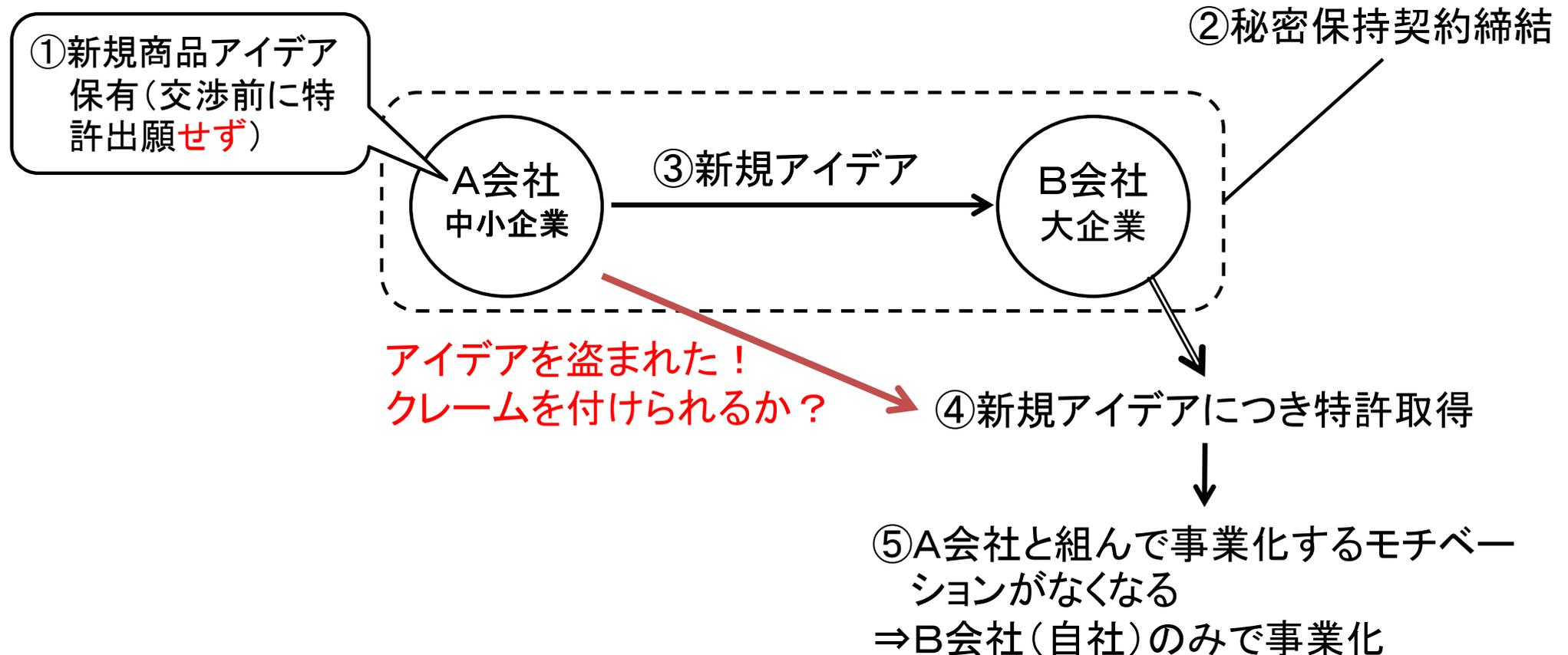
中小企業サイドは、情報 α は元々自社の情報であったと証明できる？

⇒特許出願の書類が証拠に(明細書には情報 α が記載)。

第1回目の会議までに特許出願を済ませておく必要性・有用性

2. アイデアの盗用等の無用な紛争の防止

事例1: A会社(中小企業)はB会社に対してクレームをつけられるか(アイデア盗取事例)?



第1回目の会議までに特許出願を済ませておく必要性・有用性

事例1:A会社(中小企業)はB会社(大企業)に対してクレームをつけられるか
(アイデア盗取事例)?

答え:クレームを付けられます。[が...](#)

(1) 契約違反に基づく損害賠償請求

秘密保持契約に、秘密情報の目的外使用の禁止規定がある

⇒ 開示したアイデア(秘密情報)を無断で特許出願して特許取得するB会社の行為が、上記目的外使用の禁止規定に違反するとして、秘密保持契約違反に基づく損害賠償の請求が可能となる場合あり。

【問題点】

海のものとも山のものとも分からないアイデアを盗まれた損害額っていくら?

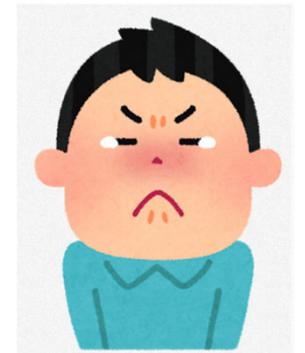
裁判には長い時間と費用がかかる...

(2) 特許(特許出願)を取り返す

アイデアの創出者(発明者)でない者の特許は取り返せる(特許法)

【問題点】

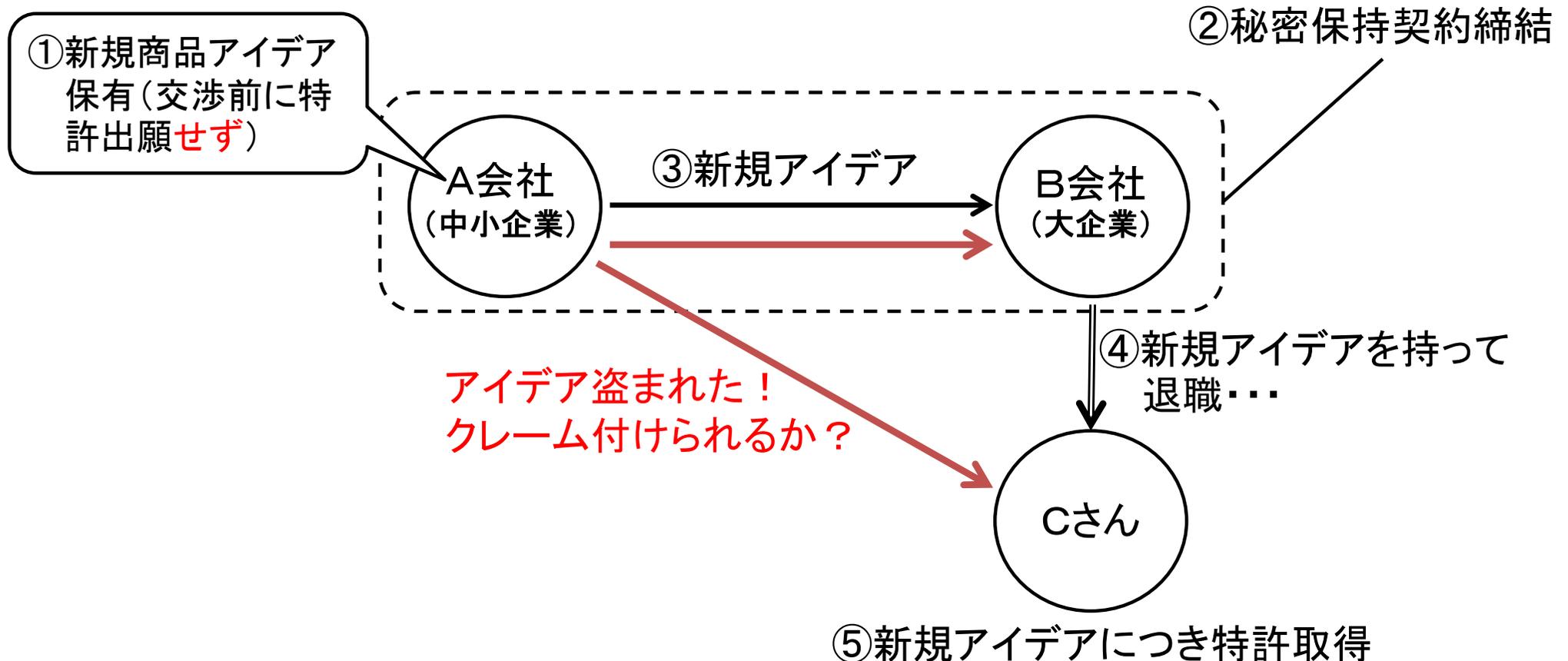
裁判には長い時間と費用がかかる...



第1回目の会議までに特許出願を済ませておく必要性・有用性

2. アイデアを盗用等の無用な紛争の防止

事例2: A会社(中小企業)はB会社又はB会社の元従業員のCさんに対してクレームつけられるか(アイデア盗取事例)?



第1回目の会議までに特許出願を済ませておく必要性・有用性

事例2: A会社(中小企業)はB会社又はB会社の元従業員のCさんに対してクレームつけられるか(アイデア盗取事例)?

答え: クレームを付けられます。が...

(1) 契約違反に基づく損害賠償請求

秘密保持契約に、秘密情報にアクセスした従業員についても秘密保持義務を負わせる旨の規定がある

⇒ 元従業員のCの行為についてB会社が責任を負うか(負うと考えることは可能)

【問題点】

海のものとも山のものとも分からないアイデアを盗まれた損害額っていくら?

裁判(海外)には長い時間と費用がかかる...

(2) 特許(特許出願)を取り返す

【問題点1】

そもそもCさんを発見することができるか(退職から長期間が経過した場合は?)...

アイデアの創出者(発明者)でない者の特許は取り返すことができる(特許法に基づき)

【問題点2】

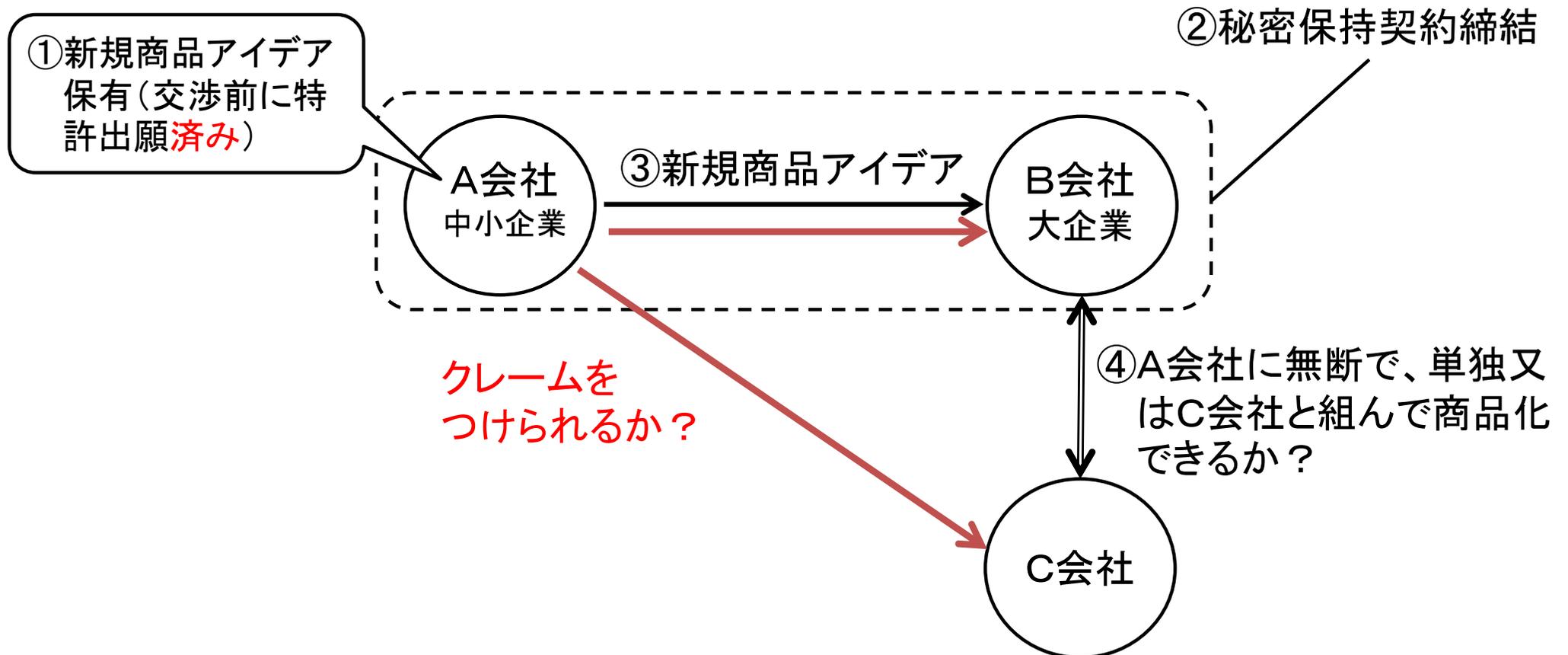
裁判には長い時間と費用がかかる(Cさんが自分のアイデアと言い張ったら?)...

第1回目の会議までに特許出願を済ませておく必要性・有用性

3. 契約相手がこちらとしか組めなくなる仕掛けを作る

事例3: 新規アイデアが魅力的で、B会社としてはどうしても商品化したい。

A会社(中小企業)がアイデアについて特許出願済みだが、B会社はC会社と組んで商品化をした。A会社は、B会社、C会社に対し、クレームをつけられるか？
(契約相手はこちらとしか組めなくなる事例)



第1回目の会議までに特許出願を済ませておく必要性・有用性

事例3: 新規アイデアが魅力的で、B会社としてはどうしても商品化したい。

A会社(中小企業)がアイデアについて特許出願済みだが、B会社はC会社と組んで商品化をした。A会社はB会社、C会社に対してクレームをつけられるか？
(契約相手はこちらとしか組めなくなる事例)

答え: クレームを付けられます。

(1) B会社に対して

➤ 契約違反に基づく損害賠償請求

秘密保持契約に、秘密情報の目的外使用の禁止規定がある

⇒ 開示したアイデア(秘密情報)を無断で商品化するB会社の行為が、上記目的外使用の禁止規定に違反するとして、秘密保持契約違反に基づく損害賠償の請求を行う。

【問題点】

海のものとも山のものとも分からないアイデアを盗まれた損害額っていくら？
裁判には長い時間と費用がかかる・・・

➤ 特許権侵害に基づく差止請求、損害賠償請求

特許権が成立した後は、B会社に対し、新商品の製造・販売につき特許権に基づく差止請求・損害賠償請求が可能(特許出願成立前についても出願公開後の実施につき補償金を請求できる場合もあり)

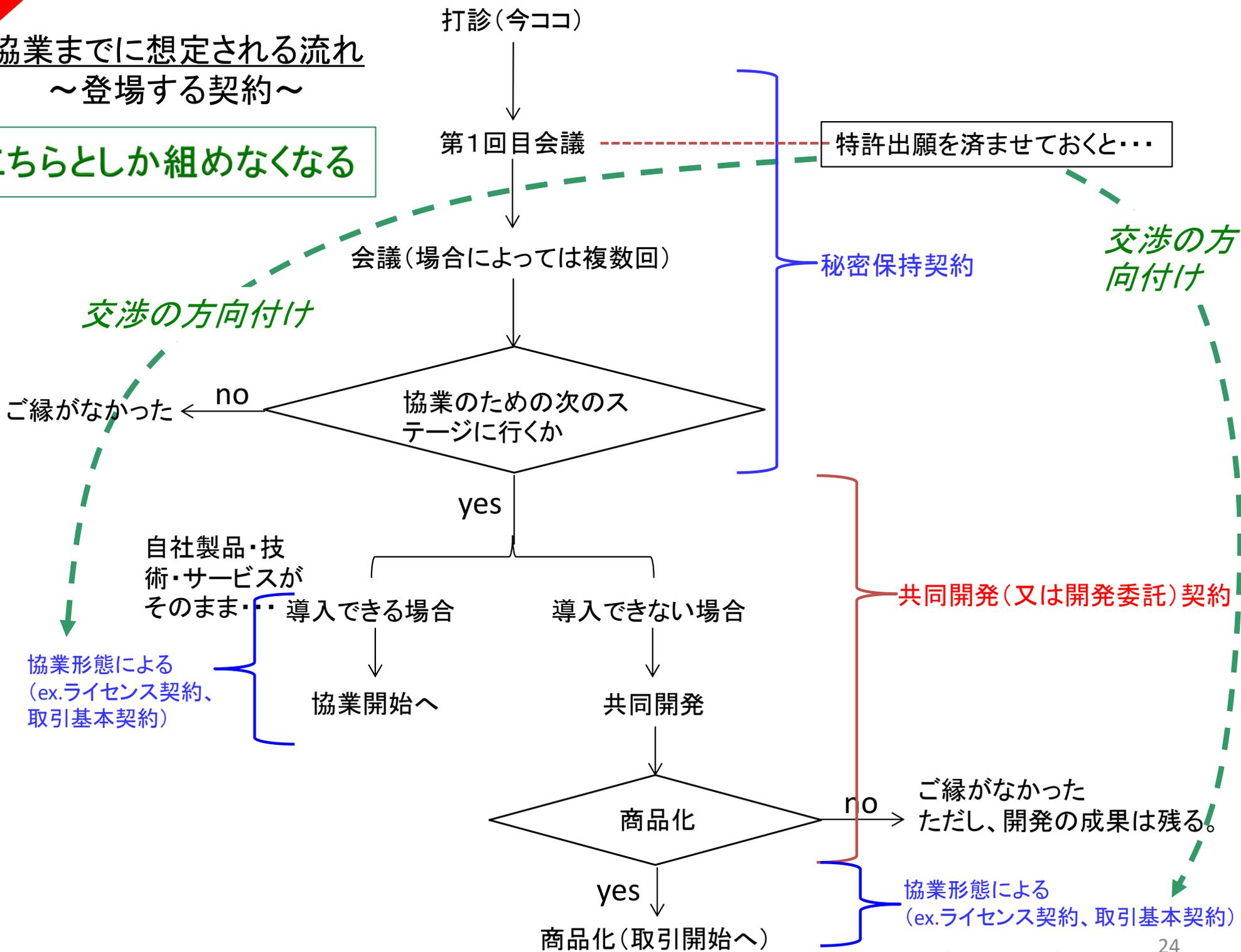
(2) C会社に対して

➤ 特許権侵害に基づく差止請求、損害賠償請求(B会社と同様)

⇒ 特許出願をしておくことで、B会社(C会社)はA会社と組んでしか商品化ができない！
契約で補完(カバー)しきれない部分を特許でカバーする(これが相互補完的役割)

協業までに想定される流れ
～登場する契約～

こちらとしか組めなくなる



第1回目の会議までに特許出願を完了しておく・・・

- ⇒ 追って**特許権**を取得されるであろうことは協業予定先(大企業)も予測できる。
- ⇒ 協業予定先は、他のパートナーと組んで商品化した場合、上記特許権の侵害となる。
- ⇒ 協業予定先は、こちらとしか組めなくなる。
- ⇒ 上市予定の商品・サービスが魅力的であればあるほど、協業予定先はこちらと組みたいとのインセンティブが働く。
- ⇒ 協業(共同開発、部品取引、ソフトウェアライセンス等)を進める過程で締結する**契約**の条件を当方有利に設定できる。
- ⇒ 協業の“成功”の可能性が高まる

契約と、**知財(特許)**を相互補完させた事業戦略を練る

⇒ **成功確率**が上がっていく



ケーススタディ まとめ

なぜ、第1回目の会議までに、開示する技術についての特許出願を済ませておく必要があるのか。

- 会議で技術的な内容を議論した際に、起こるであろう情報のコンタミを想定して自社オリジナル情報を明確にする。
- 開示する技術についてのアイデア盗用等の無用な紛争を防止する。
- 相手方(大企業)がこちらとしか組めなくなる仕掛けを作る。
 - ✓ 自社の新技術に係る特許を使う製品を大企業側に開発させる(西遊記でお釈迦様の手の上を飛び回る孫悟空のイメージ)。
 - ✓ 将来の契約交渉を有利に進める仕掛け作り。

でも・・・次に、こんな疑問が出てきませんか？

「“どんな”特許を出願していったらいいの？」



知財戦略って・・・何したらいいの？

「いい実験データ(成果)が得られたから特許出願をする」
・・・でいいのでしょうか？

大学、国研、大企業ではいいの“かも”しれ
ません・・・

でも、中小・スタートアップ企業では・・・？





ヒト・モノ・カネ（経営資源）が十分でない中小企業やスタートアップ
⇒“虎の子のビジネス”を成功に導く確率を上げる必要！

目標：「虎の子のビジネス」のローンチ

- ⇒ このビジネスをワークさせるためのビジネスモデルが重要
- ⇒ 特許（知財）もこのビジネスモデルをワークさせるために取得していくべきでは・・・？



自社のビジネスモデルをワークさせるために

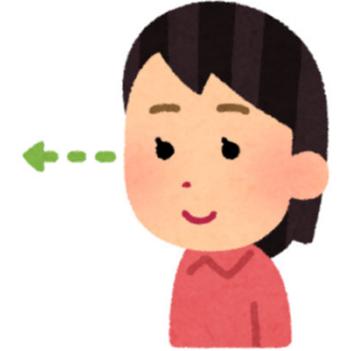
- 必要な特許であれば特許出願する
- 必要でなければ特許出願しない

⇒ これが“知財戦略”の基本的考え方

中小・スタートアップ企業ごとに採用するビジネスモデルが異なる

⇒ 自社に最適な知財戦略を検討・見出していく必要

“自社のビジネスモデルをワークさせる”ための視点



➤ 特許権が有する**独占力**をビジネス上機能させる

- 自社しかそのビジネスができない
- 自社と組んでしかそのビジネスをできない※

※…先程のケーススタディはこの類型

➤ 特許権が有する**排他力**をビジネス上機能させる

- 自社の製品・サービスだけをカバーする特許はNG。同一又は類似のビジネスを行う他社が避けて通れない特許とする。
- 他社が特許権を侵害していることを“発見できる”特許にする(侵害発見可能な内容)。

特許権の**独占力**、**排他力**をビジネスに機能させるための知財戦略

～具体例～

- 中小・スタートアップ企業が単独でビジネス化を目指す場合 

“人・物・金”がそれほど必要とならないビジネス(例:SaaS型ビジネス)

⇒他社参入(同一・類似ビジネスへの参入)の排除が目的

⇒自社ビジネスの実施に必要な特許だけでなく、後発参入の他社が実施しそうなモデルも予想し、そのモデルも盛り込んだ特許とする必要あり

例:SaaS型のビジネスであれば、

- 同一又は類似のサービス提供の際、画面に必ず表示する必要があるパラメータに関するUI特許の特許出願や意匠登録出願
- 同一又は類似のサービス提供をするために、“必須となるソフトウェアの処理”＋“侵害発見可能な内容”について特許出願

ex. AIを利用する発明で「学習データ」、「訓練方法」の特許出願は控えるべきでは。

• 中小スタートアップが他の企業とコラボしてビジネス立ち上げ

➤ 自社は部品を製造(又は外注製造)し、他の企業に納品するビジネス

例1 スタートアップが開発した独自の半導体回路設計技術を用いた半導体回路基板を、自動車会社の新規車種での採用を目指す場合

➤ 自社はソフトウェアを提供し、このソフトウェアを動かすハードウェアを他の企業に製造してもらい、この企業のサービスとしてローンチを目指す場合

例2 スタートアップが開発したAIプログラム(カメラで撮影した農作物の状態からその育成度合い・収穫時期等をAIが判断する)を、農薬散布用ドローン(カメラ搭載)を製造・販売している企業の新製品での採用を試みる場合



⇒ コラボ相手企業(自動車会社、ドローンメーカー)が自社としか組めないようにすることが目的

⇒ 自社の製品・サービスをカバーするような特許では不十分。コラボ相手企業(そのサプライチェーンに存在する部品メーカー等の企業も)が実施する内容についても特許取得が必要。

➤ 例1のケースでは、半導体回路基板だけではなく、この半導体回路基板を使用した中間部品(サプライチェーンに存在する部品メーカーの実施品)、この半導体回路基板を使用した自動車(自動車会社の実施品)の請求項を作成する。

- スタートアップは、ライセンサー及び技術指導的役割を担い、他の企業に事業化を目指してもらう場合（研究開発型のスタートアップ）

典型例：創薬ベンチャー



⇒コラボ相手企業からライセンス料長く支払ってもらう（特許権の延命）が重要

1. 効能効果の基礎となる化合物等の特許（基本）

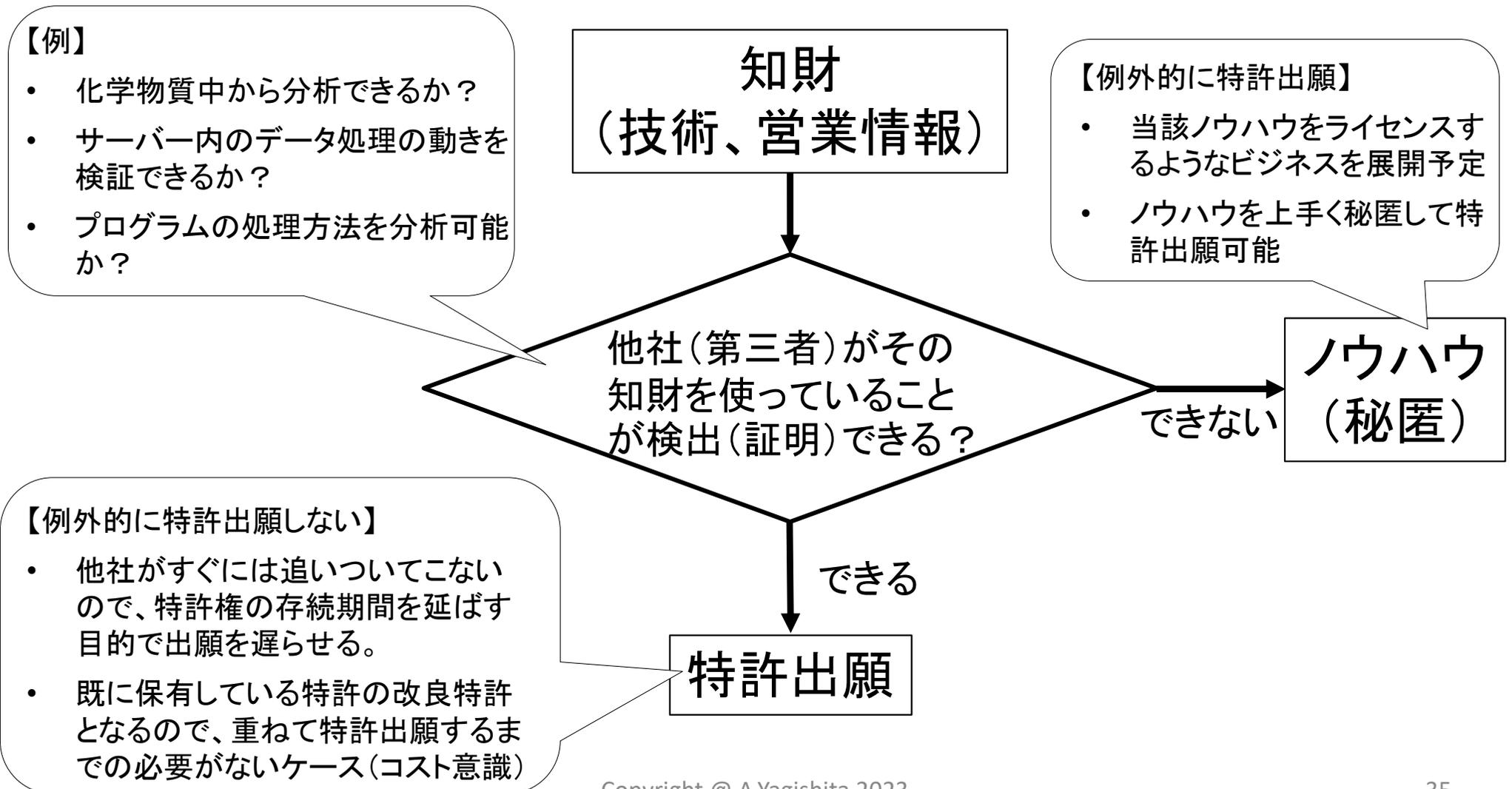
⇒これがないとコラボという話にもならない。

2. 上記化合物の製造方法、中間体、光学異性体、製剤等の特許について、出願時期をずらしながら特許出願をしていく（延命）。

ただ、経験上、2はコラボ相手企業（製薬メーカー）と共同して特許出願していくことが多い。

でも・・・ビジネスモデルに必要な知財(発明)は、 全て特許出願しなければならないのか？

ビジネスモデルに必要な知財(発明)であっても、ノウハウは特許出願してはならない。





自社のビジネスモデルをワークさせるために

- 必要な特許であれば特許出願する
- 必要でなければ特許出願しない

⇒ これが“知財戦略”の基本的考え方

一般的な考え方はあるものの、最終的には自社のビジネスモデルに応じた最適な知財戦略を検討し、この戦略に従って、“必要な特許出願”を行っていくことになる。

ご清聴ありがとうございました。

- ビジネスの成功に挑戦する皆さんを応援しています！
- 知財、契約、交渉のことでお悩みのときは、お気軽にお声がけください。



弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 柳下 彰彦

やぎした あきひこ

email : yagishita@uslf.jp