

ゼロからの知財戦略

——スタートアップの考え方から学ぶ——

大 谷 寛*

抄 録 新型コロナウイルスの影響で世界が大きく変わりつつある中、多くの企業では経営戦略を抜本的に見直す必要に迫られている。これに伴い、知財戦略についても考え直す必要が生じる。しかしながら、大企業では既存の組織で細分化された仕事をしているケースが多いこともあり、何から手をつけるべきか判断に困ってしまうことも少なくないと聞く。本論説は、大企業の知財において、何を優先し、何を捨てるかという戦略立案のヒントを提供することを目的として、リソースの限られたスタートアップがいかに知財機能を充実させていくかを今後の課題を含め、体系的に示す。

目 次

1. はじめに
2. リスクテイクの視点
3. ステージごとの知財機能
 3. 1 シードステージ
 3. 2 アーリーステージ
 3. 3 ミドルステージ
 3. 4 レイターステージ
 3. 5 小 括
4. 今後の課題
5. おわりに

1. はじめに

スタートアップは、急成長を目指す企業と定義でき、多くの場合エクイティによる資金調達によって急成長を可能にする¹⁾。顕在化しつつある大きな流れに乗ったもの、今後来るはずである大きな変化を見込んで長期目線で戦うもの、気づかれていない課題を解決することで社会に変化をもたらすものなどがある。スタートアップは、それまでの常識に囚われた暗黙の前提を置くことなく、クラウド、モバイル、SNS、AI/ML、ブロックチェーンなどの新しいテク

ノロジーがもたらす可能性を引き出す。

どのような変化に着目するか、そしてB向けかC向けかによって急成長の時間軸は異なるものの、いずれにおいても「なぜ今その事業なのか」という問いに答えられる必要がある。エクイティファイナンスの担い手であるベンチャーキャピタルには一般に10年の償還期限があり、それまでにリターンを出さなければならないからである。

まだ10年には満たないが、2013年から数多くのスタートアップに対する知財支援に従事してきた経験をもとにスタートアップがその成長過程でいかに知財に取り組み、知財機能を充実させていくかを体系的に示す。

2. リスクテイクの視点

スタートアップの知財において最も大切な視点は、リスクテイクである。スタートアップは、急成長を目指す中で、何をするか、いつ起業するか、誰と起業するか、誰を採用するか、いつ

* 弁理士 Kan OTANI

調達をするか、調達した資金を何に投資するか、いつ次の調達をするかといった相次ぐ判断を迫られる。これらの判断を、これから生まれる市場の不完全な複雑さの中で行わなければならない。リスクテイクの連続である。知財は、法務の一分野としてリスクをいかに回避するかという方向に傾きやすいところ、スタートアップにおいてはリスクを完全になくすことまでは必要とされておらず、企業としてのその性質から、合理的なリスクテイクが許容される。

リスクテイクには、その結果として失敗を伴う。スタートアップは、失敗から学び、軌道修正をして成長を遂げていく。知財は、それ単体のライセンスアウトによって収益を上げる事業を除いて、製品の販売又はサービスの提供を収益源とする事業の成長を促すものであるから、事業の成長に寄与すべく形成された知財であっても、事業に軌道修正が生じれば、不可避的に事業と知財に不整合が生じる。事業が失敗していれば、知財も失敗することが避けられない。スタートアップにおいては合理的なリスクテイクの結果としての失敗は許容され、知財についても同様に失敗が許容される。

将来性のある市場で無限にリスクテイクができれば、成功は約束されている。しかしながら、現実的には限られたリソースの下で打席に立てる回数は限られており、その中で顧客に求められる製品又はサービスの概念検証（POC）を成功させ、そして収益を急速に拡大していかなければならない。スタートアップは、製品又はサービス（以下「プロダクト」ともいう。）を生み出すシードステージ、プロダクトを顧客に届けるためのビジネスモデルを確立するアーリーステージ、顧客獲得を急速に拡大するミドルステージ、持続的な事業運営を可能にする組織化を行うレイターステージに区分され²⁾、特にシードステージではリソースが乏しく、知財に取り組む上で優先順位をつけることが強く望ま

れる。ゼロから会社を立ち上げる中で知財についてもゼロから戦略を立てていくこととなる。

社内で担われる場合と社外の法律事務所又は特許事務所を活用する場合があるが、企業の知財機能は、大別して成長促進機能とリスク回避機能に分けられる。成長促進機能は、他社に対して相対的に成長を促進する機能であり、その企業が既に生み出した優位性を知財化して優位性を持続させる優位性持続機能と、知財を通じて新たな優位性を創出する優位性創出機能が挙げられる。リスク回避機能は、事業上の障害となり得る知財の侵害を回避する機能である。

以下では、スタートアップが知財機能をステージごとにいかに充実させていくかについて、実態に沿って概説する³⁾。何を優先し、何を捨てるかという判断の蓄積が戦略を形成する。なお、スタートアップをステージの他にその事業内容によって類型化し、類型ごとに求められる対応を整理することが実務的にはスタートアップにおける知財戦略の実践を高度化するものと考えられるが、本論考では、紙幅の関係から、類型にかかわらず妥当する概括的な考察とする。

3. ステージごとの知財機能

3.1 シードステージ

シードステージのスタートアップにとって、最優先は顧客に求められるプロダクトを生み出すことであり、一般にプロダクト・マーケット・フィット（PMF）と呼ばれる。PMF前のスタートアップにとって、たとえば他社特許が事業の障害となるか否かの検証の優先順位は低く、また、自社商標を商標登録できるか否かの調査の優先順位も低い。いずれもPMFに向けた試行錯誤の中で自社のプロダクトが変わり、そもそも問題とならない可能性が十分にあるからである。もちろん、狙う市場において明らかにクリティカルな他社特許が存在するような場

合には、ライセンスインが可能か、回避できないかといったリスク回避の検討があらかじめ求められるが、大半のスタートアップのシードステージにおいて、そうした状況は起きず、そこまでクリティカルであれば早晩その存在を知ることとなり、検討がなされる。

PMF前のスタートアップが知財に取り組むとすれば、それはPMFの仮説があり⁴⁾、その仮説に沿ったプロダクトをカバーする発明又は意匠の権利化が挙げられる。結果としてPMFに至らず、軌道修正が発生するリスクはあるものの、原則として権利化のための出願時に新規性が求められる特許制度又は意匠制度を活用するとすれば、先行投資としてリスクを取って早期に出願しなければならない。

ここで、意匠については秘匿という選択肢はないが、発明については特許化ではなく秘匿化することも考えられる。一般に特許出願するか否かの判断基準として、他社による当該発明の実施行為の発見可能性に言及されることが多いが、多様で複雑なスタートアップのビジネスモデルにおいて、各社に適した判断基準を決定することが肝要である。この判断基準の決定は、各社の優位性は何かという問いに関連し、その検討自体に意義があるため、結果として出願するか否かとは別に、PMF前のスタートアップが限られたリソースを割くに値する。

PMFの仮説が正しくないことが検証されることも当然ある。そうした場合には、特許出願又は意匠出願を取り下げて、不必要な情報開示等をしないということも考えられる。失敗は失敗として受け入れていくことが妥当である。この場合においても、特許出願又は意匠出願に向けてプロダクトの優位性についての議論を経ていることは次の出願に必要な検討を大きく軽減する意義がある。

シードステージのスタートアップは売上があるわけではなく、売上の数%という計算で知財

予算を定めることができない。たとえば、企業価値5億円の評価で5,000万円を調達したスタートアップが調達した資金の2%を年間の知財予算とすれば100万円、5%とすれば250万円となる。5,000万円をいかに効果的に投資していくかが問われるところ、たとえばこの特許出願をすることで次の調達時の企業価値にどの程度の影響を与え得るか、知財以外の可能な打ち手を含めて俯瞰して考えたとき、意義ある選択肢として残れば、スタートアップとしては特許化に取り組む意思決定ができる。特許化に取り組む意思決定がなされた場合においても、リソースの限られたスタートアップは数で勝負しにくく、一発で打ち抜ける玉を込められるかという意識をもって自社他社の事業をカバーする特許出願をすることが望まれる。各社取り組みの強弱はあるものの、重視している出願について、国内優先権主張等の各種制度を用いて可能な限り高い精度で発明を捉えることに取り組む例もあり、このような例では一般的な特許出願費用を大きく上回る費用をスタートアップは投じている。

ある程度の数があることで実質的な議論すらせずに議論に勝つことができるということも正しい場合がある。しかしながら、対象となる特許権の数が数百件、数千件となり、個別の価値を問うことが現実的に不可能となる標準必須特許(SEP)のような性質のものと同列に論ずることはできない。

プロダクト名の商標登録について、他社が登録してしまい、リブランディングが必要となった際のコストを考えれば、商標登録コストの方が低いことも多々考えられるわけであるが、PMF前のスタートアップにおいては、必要となればネーミングは変更すればよいということもあり、優先順位は極めて低く判断されている。

3. 2 アーリーステージ

この点、PMF後のアーリーステージに入ると露出も増え、ネーミングにブランド価値が蓄積してくることから、リブランディングのリスク回避の意義が認識され、商標登録に取り組む意思決定がされやすい。

また、事業によっては、著作権の権利処理等をビジネスモデルの適法性の観点の中で行う必要がある。

シードステージに生まれる発明又は意匠に加えて、収支が成り立つビジネスモデルを確立する過程で、プロダクトの価値を高める発明又は意匠が生まれることがある。こうした新たな成果も各社の権利化の判断基準に合致する場合には出願に進むこととなるが、少なくともこのステージのスタートアップにおいて出願件数をKPIとすることはなく、知財を含む全社予算の中で出願費用を定めることが現実解である。

アーリーステージ以降に生じる難しさとして、発明者からのヒアリングが挙げられる。シードステージでは、発明者は創業者であり、事業面と技術面をすべて把握しており、また将来の展開についても把握している。各社その時期は異なるものの、アーリーステージ以降、発明者が創業者から従業員に移っていたり、発明者は創業者だが特許出願に向けた準備は従業員に委ねられたりするようになる。アーリーステージになれば、PMF後であり、プロダクトが完全に変わってしまうということはないとしても、ビジネスモデルの確立に向けて日々変化があり、また、競合の動向を含めた市場環境も変化していく。こうした変化を必ずしも把握できていない可能性を念頭において慎重なヒアリングをしなければ、容易に的を射ない特許出願となる。

PMFの一つの現れとして、他社による類似事業の開始が挙げられる。顧客に求められる新たなプロダクトの拡がりを見て、他社が類似事

業を始めることは頻繁に起きることであり、こうした他社参入をスタートアップが前向きに受け止めるとすれば、模倣に値するほどの新たな価値を生んでいるということであるから、模倣されることはPMFの遅行指標であると言える。模倣はPMFに遅れてやってくるということを想定すれば、模倣が始まった際に牽制可能な権利を準備しておくために、アーリーステージでは、シードステージ及びアーリーステージで行った特許出願又は意匠出願の権利化を早期に進めることが好ましい。

特許出願又は意匠出願には、その企業が生み出した優位性を維持することのほかに、優位性を可視化してステークホルダーとのコミュニケーションを円滑にする役割もある。資金調達はその代表例であるが、資金に限らず、いかにリソースを効率的に獲得していくかはスタートアップの成長にとってクリティカルな問題であり、資金調達のため、協業のため、採用のために事業の可能性を説得力をもって伝えることが求められる。その際に事業と密接に結びついた権利を有していることは説明コストを低減してくれる。

事業上競合しない者との友好的な知財契約は、他社にはない優位性を二者間で生み出すものであり、優位性創出機能に位置付けられる。たとえば、研究開発型のスタートアップが他社、大学等から特定の技術について独占的なライセンスを得るような状況である。ライセンシーは顧客に他社よりも優位性のあるプロダクトを提供することができ、ライセンサーは収益を上げることができる。オープンイノベーションのための共同開発契約では、ライセンスインよりも利害の調整が複雑化するものの、役割分担が異なるから協業するのであり、それぞれの役割に沿った切り分けができれば、二者で生み出した成果物の知財をそれぞれの優位性として獲得することができる。頻繁に生じる問題として、そ

それぞれの事業上の役割についての認識が揃う前に知財条項の細かな協議に入ってしまう、互いに過度のリスク回避に傾いてしまうことが挙げられる。協業により目指す事業の目線を合わせることで、交渉が前進することは少なくない。

また、事業上は競合しないが、商標法上は競合してしまうことが多々ある。このような場合に断念するのではなく、商標権者との併存交渉又はライセンス交渉に臨むことで、スタートアップはPMFに至る過程で顧客認知を獲得しつつあるネーミングを使用し続けることができ、商標権者は事業上競合しない範囲での使用を許容して一定の対価を得ることができる。

3.3 ミドルステージ

ミドルステージに入るとプロダクトの顧客基盤拡大に向けてアクセルを踏み込むことから、この時期までには、一般にクリアランスと呼ばれる事業の障害となる他社特許の有無について調査を行うことが必要である。ただし、特許調査には、人を惹きつける力があることに注意が必要である。調査を実施すれば調査結果が得られる。特許文献を読み込めば、自社技術と既存技術との相違点を論ずることができる。着実に進捗が得られるため、取り組みやすい。しかしながら、特許調査に着手する前に、スタートアップの成長という観点からは、上述してきたようにより重要なことがある。

エコノミクスの合うマネタイズモデルが確立できると将来の収益性についての見通しをより高い精度で立てることができるため、資金調達可能な額も大きくなっていく。数千万円、数億円を要するTVCMにより顧客獲得を急加速することも、事業によってはスタートアップの選択肢となる。このようにリソースが充実してくれば、特許権等の知財権を模倣企業に対して行使することも、スタートアップの選択肢となる。また、リソースがあれば、障害となり得る競合

企業の特許権が見出された場合にプロダクトの設計変更によってリスクを回避することのほか、その無効化を図ることが選択肢となる。あるいは、クロスライセンスによって問題を解決する交渉が選択肢になる。このステージになると、知財機能としては、優位性を維持し、あるいは他社にない優位性を創出するために他社に対して取り得る積極的なアクションがあることをそのコスト及びリスクとともに説明することが期待される⁵⁾。

権利行使等のこうした敵対的なアクションは、リーガルリスクを超えたビジネスリスクを発生させることがある。適法であっても倫理的な評価が分かれるような場合が該当する。知財紛争は、社会の耳目を集めやすい傾向にあり、注目を集めている市場であれば一層その傾向にあることから、発生し得るビジネスリスクにも配慮することが知財機能の十全な発揮には必要となる。

権利行使について、スタートアップで顕著になる難しさは、その主たる目的が損害賠償請求ではなく差止請求であることは指摘したい。もちろん、過去分の損害賠償金によって財務的な圧力をかけ、将来分の実施料の支払いにより利益率を低下させることは有効な攻撃であるものの、事業を止めること、あるいは模倣された特徴をプロダクトから取り除かせることと比較すればインパクトは小さい。特に相手方もスタートアップである場合、当然のことながら、スタートアップとして急速な成長を遂げなければならず、権利者の要求に従って簡単に模倣を止めることは期待できず、激しい抵抗にあうことを予期しておく必要がある。

3.4 レイターステージ

レイターステージの2つ目の新規事業になるとイグジットが近づき、リスクの許容度が低下することに加えて、組織が充実し、リスクに対

して対処する力が向上していることから、より慎重にリスク回避機能が発揮される。具体的には、新規事業のプロダクト名の決定前に先行商標調査を行った上で商標出願まで完了させたり、特許化の取り組みが一定程度継続的に生じる状況となっていれば、職務発明規程等の知財に関する社内規程を整備したりすることが進む。また、既存事業についての発明又は意匠の出願、権利化及び権利行使という機能を発揮しつつ、新規事業について、早い段階からの権利化の検討がなされるようになる。加えて、新規事業を計画する段階から他社との知財契約について、検討がなされるようになる。

特許調査には、障害となり得る他社特許の調査及びそれに対する対処であるクリアランスのほかに、既存事業を伸ばし、あるいは新規事業を立ち上げるために有益な市場についての情報分析という役割もある。自社プロダクトが解決する課題について特許出願を過去にしている他社は顧客候補又は協業候補になる。また、過去に一定量の特許出願がなされているものの、依然としてその解決がなされていない課題があり、それを自社の計画する新規事業で解決可能

であれば、その課題が解決されるべき正しい課題であることの裏付けとなる。こうした情報分析は、ミドルステージ、アーリーステージ、さらにはシードステージでも余力があるのであれば取り組みたいものであるが、現実的には組織が充実してくるレイターステージまで難しいことが多い。

3.5 小 括

以上を一覧表にまとめると表1のようになる。なお、これは冒頭に述べたようにスタートアップ全般についての概括的なものであり、スタートアップの類型ごとに必要な機能の強弱は別の機会に論じたい。

4. 今後の課題

我が国のスタートアップエコシステムにおいて知財に対する意識が向上してきた今、上述してきた知財機能をより多くのスタートアップがどのように実現していくかが問われる。スタートアップと密にコミュニケーションを取っている投資家がいる場合には、投資家が知財リテラシーを高めることによって、スタートアップと

表1 ステージごとの知財機能

リスク回避		(商)出願 (著)権利処理	(特)調査-クリアランス	(商)出願-新規事業 (特意)社内規程
優位性創出		(特商)知財契約-友好的 (特意商)可視化	(全)知財契約-敵対的 (特商)知財契約-友好的 (特意商)可視化	(特)調査-市場分析 (特商)知財契約-友好的 (特意商)可視化
優位性維持	(特意)出願	(特意)権利化 (特意)出願	(全)権利行使 (特意)権利化 (特意)出願	(特意)出願-新規事業 (全)権利行使-既存事業 (特意)権利化-既存事業 (特意)出願-既存事業
	シード	アーリー	ミドル	レイター

弁護士・弁理士といった外部専門家を適宜連携させ、所要の知財機能を担わせることができる。ただし、投資家も多数の投資先を抱え、各社の状況を子細に把握しているというわけでは必ずしもないことから、スタートアップ自身が知財リテラシーを高めるか、外部専門家がスタートアップと密なコミュニケーションを取ることも併せて必要となる。

専門家がスタートアップとのコミュニケーションの密度を高めるためには、純粋な外部専門家ではなく、株主となり、投資家と同様に密なコミュニケーションが可能な立場に自らを置くことが一案である。あるいは、従業員又は取締役として、外部ではなく内部の専門家となることも一案である。より緩やかなかたちとしては顧問契約を締結してコミュニケーション頻度を高めることが考えられる。いずれにしても、不十分な知財リテラシーの下でスタートアップが切り出した知財の依頼に外部専門家として誠実に対応しているのみでは、変化が大きく複雑な状況にあるスタートアップの事業に合致した知財機能を担うことは容易ではなく、必要なときに適切なコストで知財機能を社内外で実現するための実践が今後の課題である。

グローバルに目を向ければ、知財コストが飛躍的に増大し、パリ条約その他の条約に基づく国際的な制度を活用しても海外展開の具体的な目途の立たない時期に権利化要否の判断を迫られ、権利化を断念することも少なくなく、制度的な困難がある。

5. おわりに

大企業は、スタートアップにはない組織としての力が強みである一方で、組織としての合意形成のための説明責任が都度発生し、失敗を許容しにくい傾向にあると聞く。しかしながら、スタートアップが失敗を内包していることと同様に、大企業も、変化する世界の中で試行錯誤

が必要であることから、失敗を内包している。失敗を想定したリスクテイクをする以上、知財機能としても合理的なリスクテイクをし、与えられたリソースの中で可能な限り数多くの試行錯誤を可能とすることが求められる。失敗に伴い必要な計画の変更を一貫性をもって説明できるよう、当初の社内説明に留意することも求められるだろう。

大企業には既存事業があり、新規事業でリスクを取ることで既存事業に悪影響が生じることは避けたいという声も聞く。リスク回避の一環として知財リスクも完全に回避しようとするれば、試行錯誤のスピードが落ち、世界の変化に対する適応可能性を下げてしまう。スタートアップでは組織としての力の弱さが優先順位の高い知財機能への注力を必然的に強いられているが、大企業ではその充実した知財機能を適応すべき変化の性質に応じて意識的に取捨選択することが求められるのではないか。

注 記

- 1) 一例として、ベンチャーキャピタルは、10億円を1億円ずつ10社に投資する場合に9社が失敗、1社が数十倍のリターンを生むようなリスクを取る。
- 2) スタートアップのステージについてはさまざまな定義が挙げられる。高宮慎一、起業から企業へ：4つのステージの乗り越え方、DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー、Vol.41, No.8, pp.40-55 (2016) は、スタートアップが「起業」から永続する「企業」に成長するプロセスをシード、アーリー、ミドル、レイターの4つのステージに分類し、そのステージでスタートアップがクリアすべきマイルストーンによって各ステージを定義している。高宮氏の定義では、シードステージは、価値訴求をマイルストーンとして、スタートアップが開発したプロダクトがマーケットのニーズと適合するPMFに達していることが求められ、アーリーステージは、エコノミクスをマイルストーンとして、プロダクトのエコノミクスが見合うか、利益が出るマネタイズ

モデルを確立できるかが問われ、ミドルステージは、規模化をマイルストーンとして、マネタイズが証明されたモデルをスケールアップするオペレーションの効率化が必要となり、レイターステージは、持続化をマイルストーンとして、既存事業を肅々と伸ばすためのルーチン固めに加えて、新しい事業を生み出すための柔軟性を融合させた企業体になっていく。同氏は、新規事業を立ち上げる際は単一の組織の箱の中ではなく、別組織として分離することの利点も指摘する。本論考では、スタートアップの各ステージについて、高宮氏の定義に従う。

- 3) スタートアップの特許出願に焦点を当てた我が国で最初の論考としては、大谷寛，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－，*パテント*，Vol.67, No.6, pp.3-9 (2014)を参照のこと。高宮氏によるステージの定義に従い、ステージごとに行うべきことの再整理が望まれるものの、ファイナンス戦略、マーケティング戦略等と同様に各ステージに適した特許出願戦略があるというコンセプトの意義は変わらない。
- 4) どの段階でPMFの仮説が得られたと判断するかは難題であるが、プロダクトの本質的な解決課題を見出すこと、そして正しい課題の解決に向けて試行錯誤することがPMFのために必須であり、解決すべき正しい課題を見出していることは仮説の前提となるだろう。
- 5) 盛田昭夫，*経営者のみた法務戦略*，*ジュリスト*，No.857, p.37 (1986)において、盛田昭夫氏はア

メリカに会社を設立した初期から依頼していた米国弁護士が「どこまでが安全でどこからが危険であるかを詳細に私に説明してくれ、そしてグレーエリアは正にビジネスジャッジメントの領域で、トップマネジメントが決めることだと教えてくれたこと」が有益であり、「ビジネスのリスクを的確に分析し、説明し、トップに決断を求めるこの機能こそが、企業法務の基本だと思う。だから私は最後の決断は必ず自分で下すが、法務の人のいうことをいつも良く聴くことにしている」と述べる。スタートアップはリスクテイクの連続であり、知財機能もそうした性質を有する企業の一機能として同様の役割が求められる。

参考文献

- ・ベン・W・ハイネマン Jr.，*企業法務革命—ジェネラル・カウンセルの挑戦—*，*商事法務* (2018)
- ・久慈直登，*経営戦略としての知財*，CCCメディアハウス (2019)
- ・経済産業省特許庁，*ベンチャー投資家のための知的財産に対する評価・支援の手引き* (2019)
- ・経済産業省，*国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書* (2019)
- ・明司雅宏，*希望の法務—法的三段論法を超えて—*，*商事法務* (2020)

(原稿受領日 2020年12月14日)