

スタートアップとのオープンイノベーションに おける知財戦略・知財契約のポイント

法律事務所 amaneku
代表弁護士・弁理士 山本 飛翔

活動歴等

I. 略歴

2012年3月 早稲田大学法学部卒業

2014年3月 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了

2014年9月 司法試験合格(68期)

2016年1月 中村合同特許法律事務所入所

2018年8月 一般社団法人日本ストリートサッカー協会理事

2019年～ 特許庁・経済産業省「オープンイノベーションを促進するための支援人材育成及び契約ガイドラインに関する調査研究」事務局

2019年～ 神奈川県アクセラレーションプログラム「KSAP」メンター

2020年2月 東京都アクセラレーションプログラム「NEXs Tokyo」知財戦略講師

2020年3月 特許庁主催「第1回IP BASE AWARD」知財専門家部門奨励賞受賞

II. 執筆系

2020年10月 経済産業省「大学等とベンチャー企業の連携促進策」アドバイザー

2021年5月 スtockマーク株式会社社外監査役就任

2022年2月 株式会社オンリーストーリー社外監査役就任

2022年3月 株式会社AVILEN社外監査役就任

2022年9月 特許庁「イノベーションの事業化促進において知財人材に求められるスキルに関する調査研究」委員

2022年10月 内閣府「大学知財ガバナンスガイドライン」委員

2022年10月 東洋経済「法務部員が選ぶ弁護士ランキング」知的財産部門1位受賞

2023年4月 大阪工業大学客員教授就任

2023年8月 東京都令和5年度GX関連外国企業進出支援事業審査委員就任

2023年8月 九州経済産業局「中小企業とスタートアップのOI推進検討会」委員就任

活動歴等

I. 略歴

II. 執筆系

- 『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年)
- 『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)
- 「オープンイノベーション契約の実務ポイント」(中央経済社、2020年)
- 「スタートアップとの事業連携における各種契約上の留意点」(中央経済社、2021年)
- 『オープンイノベーションにまつわる法務・知財』(単著)(勁草書房、2021年)
- 「海外拠点での発明、権利化の際のポイントと留意点」(技術情報協会、2022年)
- 「スタートアップとのオープンイノベーションにおける留意点」(パテント、2022年)

- 『スタートアップの法律相談』(編著)(青林書院、2023年)
- 『上場準備の知財・法務戦略(予定)』(単著)(中央経済社)



本日の内容

1. スタートアップとは
2. 知財戦略と事業の関係
3. 知財契約のポイント

本日の内容

1. スタートアップとは
2. 知財戦略と事業の関係
3. 知財契約のポイント

1. スタートアップとは

I. 大企業のパートナー

II. 中小企業との比較

i. 戦略的リターン

ii. 経済的リターン

◆ 自社の既存事業の拡大のため

例：VISAとSquareの関係

VISAは、米国において、モバイル決済
サービスを開発する**スタートアップの**
Squareに出資

Squareが浸透すれば、**自社のカード**
利用がより増えるという関係



1. スタートアップとは

I. 大企業のパートナー

II. 中小企業との比較

i. 戦略的リターン

ii. 経済的リターン

◆CVC又は事業会社からスタートアップに出資し、
EXITまで至った場合

例：三越伊勢丹イノベーションズの Moneyforward への出資



その後 Moneyforward 上場(上場時**時価総額約540億円**)

例：ドコモ・インキュベーションファンドのソラコムへの出資



その後KDDIが**約200億円**で買収

1. スタートアップとは

I. 大企業のパートナー

II. 中小企業との比較

i. 狙う市場

ii. エクイティファイナンスによる大型資金調達

iii. タイムリミットの有無

中小企業

既に成立している市場の中で、確立したビジネスモデルの一部分を担う

大企業も参加している市場の中での役割の一部を担うことも多い

スタートアップ

新しい市場を創出し、自らビジネスモデルを構築していく

- 大企業として狙いづら
い市場を補完してくれる可能性
- 自社企業をDisrupt
しかねない企業との
リレーション作り

1. スタートアップとは

I. 大企業のパートナー

II. 中小企業との比較

i. 狙う市場

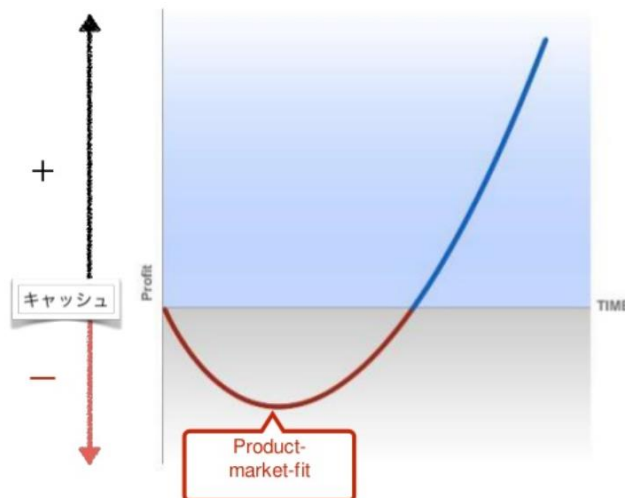
ii. エクイティファイナンスによる大型資金調達

iii. タイムリミットの有無

中小企業

売上と融資を原資に事業
を回していく

Start-upはJカーブを描く



スタートアップ

VC等の投資家から多額
の資金調達を繰り返す

次回調達につなげるため
の**実績が必要**
(概ね1~2年の間に)

(<https://www.slideshare.net/masatadokoro/ss-65079079>)

1. スタートアップとは

I. 大企業のパートナー

II. 中小企業との比較

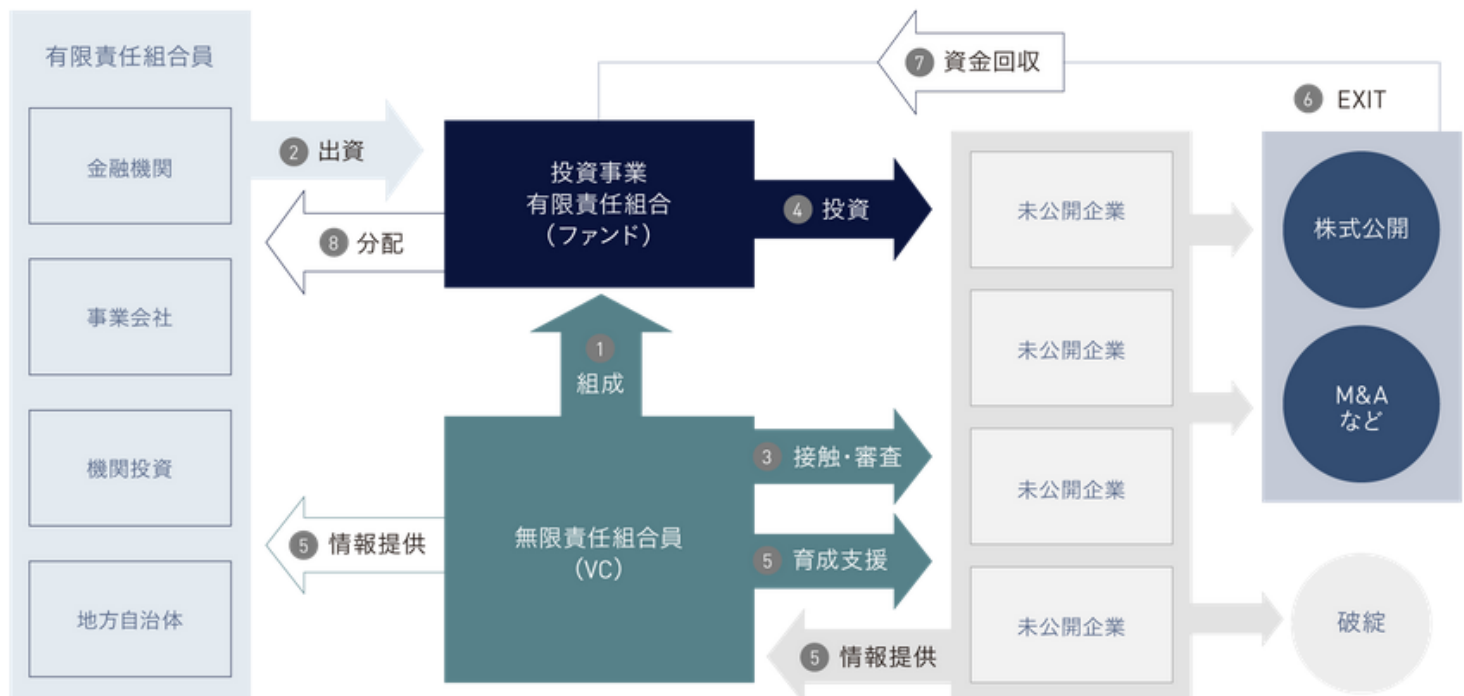
i. 狙う市場

ii. エクイティファイナンスによる大型資金調達

iii. タイムリミットの有無

**VCのファンドの期限との関係で、概ね10年前後以内での
IPO又はM & Aを求められる**

スピーディーに案件を進めていく必要性が高い！



本日の内容

1. スタートアップとは
2. **知財戦略と事業の関係**
3. 知財契約のポイント

2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

◆ 知財戦略

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**」の密接な連携が不可欠

知財「だけ」では事業を強くできない

知財戦略 = **事業と研究開発を
より良く活かすため
の戦略**

事業戦略

知財
戦略

研究開発
戦略

2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

1. 資金調達における活用

- ✓ (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

2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

1. 資金調達における活用

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。**

2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

2. 競合他社を含む市場におけるプレイヤーへの支配力の獲得

- 自社の特許権・意匠権・商標権等の侵害行為に対する**差止・損害賠償請求**による他社への牽制により、他社のProduct / Price / Promotion / Place等に影響を与えることができる
- **標準化・規格化**に係る活動を推進するため(e.g., 慶應発ベンチャーのSpiber)
- 他社との**交渉時のカード**の1つとして(e.g., 特許庁・経産省のモデル契約書)
- **模倣品対応**のため

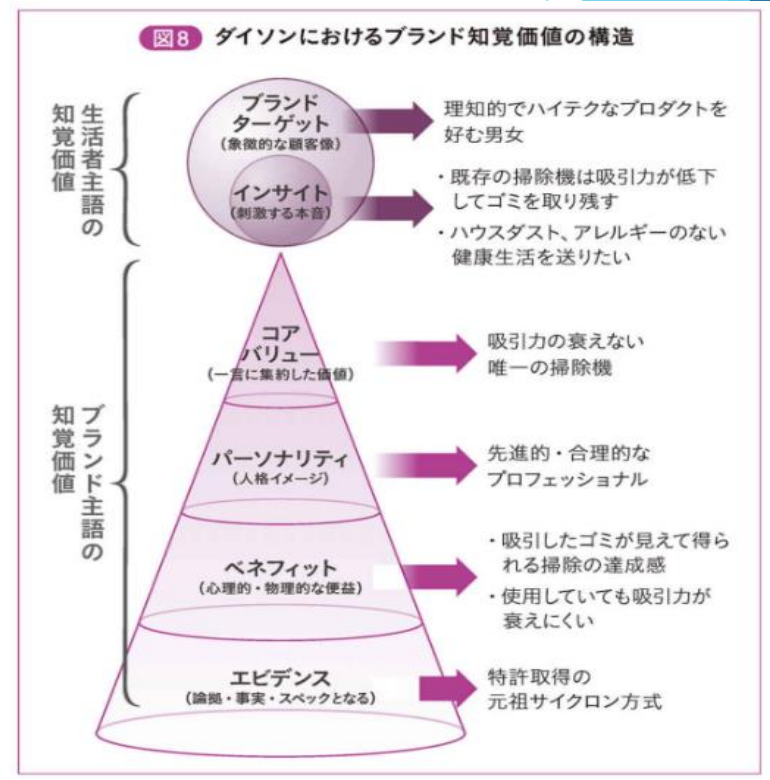
2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

3. ブランディングにおける活用

- **ブランド＝商標権ではない**
- **特許権のブランド戦略への活用**
- **意匠権によるデザイン保護**
- **4P施策(Product / Price / Promotion / Place)と各種知的財産権**



(引用: 山口義宏『デジタル時代の基礎知識「ブランディング」「顧客体験」で差がつく時代の新しいルール』(翔泳社、2018年))

2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

4. M&Aにおける活用

- 知財情報を活用した自社の欲しい権利・技術・ブランド等の特定
- ▶ **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**

→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)

2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

4. M&Aにおける活用

- 上記特定を踏まえたM & Aの実行及び先立つDDの実施
- ▶ 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。

2. 知財戦略と事業の関係

I. 知財戦略とは

II. 知財戦略に取り組むメリット

5. ディフェンス面における活用

- ▶ 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**）

本日の内容

1. スタートアップとは
2. 知財戦略と事業の関係
3. **知財契約のポイント**

3. 知財契約のポイント

1. 交渉が難航する原因と考えられること

2. 解決の方向性

(1) スタートアップとのOI用のひな形の不存在

- **下請用のひな形**がスタートアップとのOIに流用されるケースも
- **下請とスタートアップとの相違点が無視され、意図せず問題事例につながる場合も**
- (例) 成果物の知的財産権の帰属・競合との取引制限
- 下請企業は、特定の企業から安定的に受注できることが重要な目的の1つ⇒究極的には他の企業と取引できずとも致命傷にならない
- スタートアップは、短期間に大きく成長するべく、多数の企業と取引をしていく必要⇒**特定の企業に紐づけられることは致命傷になりかねない**

3. 知財契約のポイント

1. 交渉が難航する原因と考えられること

2. 解決の方向性

(2) 法務部が求められてきた機能

- 法務部の大きな役割の1つは、**法務・知財リスクを最小化し、リスクを顕在化させないこと**であった
 - 法務部員の人事評価は、**法務部が関わったプロジェクトの事業上の成功に基づくものではなく、法務・知財リスクを最小化し、リスクを顕在化させなかったかどうか、**という点になっていた企業も少なくはなかった
- 
- 法務部にとっては、**事業上のメリットは大きいものの、法務リスクが大きい取引を積極的に進めるインセンティブが小さい**
 - スタートアップとのOI用の契約はこれまでの下請用等の契約に比して**不利に見えるため、抵抗感が強くなる**

3. 知財契約のポイント

1. 交渉が難航する原因と考えられること

2. 解決の方向性

➤ 基本的な視点

- 「スタートアップと連携事業者の連携を通じ、**知財等から生み出される事業価値の総和を最大化すること**」という観点から合理性があると言えるか
- **単に契約条項を検討するのみならず、相手方のビジネスモデル、当該協業の目的等を、ヒアリング等を通じて具体的に理解し、いかなる条件が相手方のビジネスの致命傷になってしまうのか、いかなる条件であれば相手方にもメリットを提供できるのかを理解することが重要**

スタートアップとのオープンイノベーションにおける 知財戦略・知財契約のポイント

ご清聴ありがとうございました。



ご質問やご相談はこちらまで

法律事務所amaneku

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

