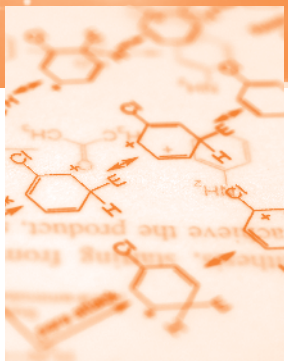
アイデアを事業にする

スタートアップ企業のための知的財産ガイド



ビジネスのための
知的財産シリーズ第6巻

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

「ビジネスのための知的財産」シリーズの出版物

1. **Making a Mark:**
   An Introduction to Trademarks and Brands for Small and Medium-sized Enterprises.
   WIPO出版番号900.1

2. **Looking Good:**
   An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises.
   WIPO出版番号498.1

3. **Inventing the Future:**
   An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises.
   WIPO出版番号917.1

4. **Creative Expression:**
   An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises.
   WIPO出版番号918

5. **In Good Company:**
   Managing Intellectual Property Issues in Franchising.
   (フランチャイズにおける知的財産問題の管理)
   WIPO出版番号1035

6. **アイデアを事業にする:**
   スタートアップ企業のための知的財産ガイド
   WIPO出版番号961

すべての出版物は以下のサイトから無料でダウンロードできます。
www.wipo.int/publications

アイデアを事業にする

スタートアップ企業のための知的財産ガイド

ビジネスのための知的財産
シリーズ第6巻

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

本出版物の利用者は、商業目的での利用を含め、その内容を明示の許可なく複製、配布、改作、翻訳及び公開実施することができます。ただし、出所がWIPOであることの確認をその内容に書き添え、また原文内容を変更した場合はその旨を明記してください。

推奨引用方法: WIPO (2021年)、アイデアを事業にする: スタートアップ企業のための知的財産ガイド。ジュネーブ: 世界知的所有権機関

WIPOの同意及び認証なしに、いかなる正式標章又はロゴを改作、翻訳、派生物に付すことはできません。許可が必要な場合はWIPOのウェブサイトを通じてご連絡ください。

すべての二次的創作物については、以下の免責文言を付記してください。「WIPO事務局は、原文内容に対する変換又は翻訳に関して、いかなる義務又は責任も負いません。」

画像、図形、商標又はロゴなどWIPOが公表したコンテンツが第三者に帰属する場合、そのコンテンツの権利者との権利関係の明確化に関しては、その利用者に全責任があります。

このライセンスの写しを見るには、「https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/」にアクセスしてください。

本出版物全体において使用される名称及び資料の説明は、いかなる国、地域若しくは場所又はその支配者の法的地位、又はその国境若しくは境界の設定に関する、WIPO側のいかなる意見の表明を示唆するものではありません。

この出版物は、締約国又はWIPO事務局の見解を反映することを意図するものではありません。

特定の企業又はメーカーの製品への言及は、類似した性格を持つ言及されていない他製品に優先して、WIPOが言及した製品を支持又は推奨することを示唆するものではありません。

© WIPO、2021

2021年初版

世界知的所有権機関
34, Chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneve 20
Switzerland

ISBN (国際標準図書番号):
978-92-805-3340-8

デジタルオブジェクト識別子 (DOI):
10.34667/tind.43200

表示 4.0 国際
(CC BY 4.0)

表紙: Getty Images/metamorworks、
Taste Nawarat, Teekid

スイスで印刷

目　次

謝辞 4
略語 5

序説 7
このガイドの範囲 8
「知的財産」とは何か 8
知的財産を生み出すスタートアップ企業と
知的財産を購入するスタートアップ企業 11
技術成熟度レベル (TRL) の理解 11
ビジネス・モデルとビジネス・プラン 14

イノベーションの保護 16
特許権の取得 17
営業秘密を確実に保護する 20
著作権保護 20

市場における製品の差別化 22
商標権の取得 23
ドメイン名 25
意匠権の取得 26

国際化 28
他国での特許権出願 29
他国での工業意匠権出願 35
他国での著作権保護の獲得 37

知的財産を活用するための
その他の戦略的手段 38
ライセンス供与 39
譲渡 43
資金調達 43
スタートアップ企業の価値向上 46
パートナー及び協力者への働きかけ 49

リスク管理 51
所有権及び使用権を明確化する 52
訴訟を防ぐ 53
時間及びリソースを無駄にしない 56

知的財産データベースの利用 58
特許データベース 59
商標及び意匠データベース 62
著作権 63
ドメイン名 63

知的財産監査 64

付属文書1: サービス・プロバイダー 68

付属文書2: リソース 71

謝辞

このガイドの原案は、トルコのイスタンブールにあるTLS.IP社のマネージング・パートナーであるOmer Hiziroglu氏によって作成されました。以下のWIPOスタッフが原案の確認又は寄稿を行いました。マドリッド法務部のシニア・リーガル・オフィサーであるTetyana Badoud氏、WIPO調停仲裁センターのインターネット紛争解決セクションの責任者であるBrian Beckham氏、PCT Legal and International Affairs Department (PCT法務及び国際業務部門) のPCT Legal and User Relations Division (PCT法務及びユーザー・リレーション部) のディレクターであるMatthew Bryan氏、技術及びイノベーション・サポート部のディレクターであるAndrew Czajkowski氏、技術及びイノベーション・サポート部の工業所有権情報オフィサーであるIrene Kitsara氏、IP for Business Division (ビジネスのための知的財産部) の知的財産商品化セクションの責任者であるAllison Mages氏、ハーグ・レジストリのハーグ法務セクションの責任者であるオクトミ ヒロシ氏、商標、工業意匠及び地理的表示部門のPolicy and Legislative Advice Section (政策助言セクション) の責任者であるMarie Paule Rizo氏、並びに著作権法務部のディレクターであるMichele Woods氏。

この原稿は以下の方々による査読済みです。カナダ及び米国のOsler Business Law Firm (www.osler.com) のSydney Young氏及びNathaniel Lipkus氏、イタリア、ミラノのMITO Technology社の最高技術責任者であるAndrea Basso氏、及び欧州及びスイス弁理士であるAlix Dubes氏、スイスのIntellectual Property Solutions社のADIPSE Sàrl氏。

IP for Business Division (ビジネスのための知的財産部) の参事官であるTamara Nanayakkara氏がこのガイドを概念化し、情報の調整及び見直しを行い、寄稿し、そしてその完成までを管理しました。

このガイドは、WIPOの開発と知的財産に関する委員会に端を発しています。この委員会は2018年5月に、「イノベーション及び起業における女性の役割強化、発展途上国の女性による知的財産システムの利用促進」に関する開発アジェンダ・プロジェクトを承認しました。このスタートアップ企業のためのガイドを編集するに当たって、我々は、世界中の多くの成功を収めた女性起業家の豊富な実例をこのプロジェクトから得ました。それらは、事業の構築を成功させるために、女性起業家たちが知的財産システムをいかに活用しているかを示す良い例となっています。

略語

API	アプリケーション・プログラム・インターフェース
ASPI	Access to Specialized Patent Information (専門分野別特許情報へのアクセス)
ARIPO	アフリカ広域知的財産機関
B2B	企業間取引
BOIP	ベネルクス知的財産庁
ccTLD	国別コード・トップレベル・ドメイン
CPC	Cooperative Patent Classification (共通特許分類)
CRM	customer relations management (顧客関係管理)
EUIPO	欧州連合知的財産庁
FFF	friends, family and fools (友人、家族そして愚か者)
FTO	freedom to operate (フリーダム・トゥ・オペレート)
gTLD	分野別トップレベル・ドメイン
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (インターネットのドメイン名とIPアドレスなどの管理を行う非営利国際組織)
IP	知的財産
IPC	国際特許分類
LP	有限責任社員
NASA	米国航空宇宙局
OAPI	アフリカ知的財産機関
OEM	original equipment manufacturer (相手先商標製造会社)
PCT	特許協力条約
R&D	研究開発
RUL	残存耐用年数
SDK	ソフトウェア開発キット
SHA	shareholder agreement (株主間契約)
TISC	Technology and Innovation Support Centers (技術及びイノベーション・サポート・センター)
TLD	トップレベル・ドメイン
TRL	技術成熟度レベル
TTO	technology transfer office (技術移転オフィス)
UDRP	統一ドメイン名紛争処理方針
VC	ベンチャー・キャピタル
WIPO	世界知的所有権機関

序説

このガイドの範囲

成功している企業の立ち上げを遡ると、多くは1つの優れた発想に行き着きます。その発想は恐らく研究室から市場までの長く複雑な過程を経て、類似した製品が既に存在する、市場への訴求力に欠ける、又は市場が受け入れられないほどの費用がかかるという理由で他の優れた発想が切り捨てられる中で生き残ったのでしょう。知的財産 (IP) システム1は、この過程を通じて重要な役割を果たします。このため企業の知的財産は、その企業のビジネス戦略と完全に一体化し、それをサポートしなければなりません。

知的財産システムによって、イノベーションを起こす人々が自身のイノベーションの運命をコントロールすることが可能になります。知的財産権は、企業が模倣者を防ぎ、市場プレゼンスを強化するための明確な独自性を創出することを可能にします。優れた知的財産管理方法は、企業の設立、拡大、投資家の受け入れ、パートナー及び協力者との契約、並びに従業員の採用という、企業の全ライフ・サイクルにおいて重要であり続けます。知的財産は、スタートアップ企業が他の企業により買収される場合、又は不幸にも破産した場合にも重要です。知的財産はまた、企業がその全ビジネス・サイクルにおいて十分な情報に基づいた決定を行うために非常に有益で不可欠な技術及びビジネス情報を生み出します。

スタートアップ企業は、その競争力を強化することに加えて、知的財産システムがリスク管理に役立つことも同様に認識すべきです。知的財産を無視するスタートアップ企業は、他者の知的財産権を侵害し、他者が既に占有している分野に参入することを阻まれ、又は保護を最初に出願した他の企業に重要な資産を奪われる可能性があります。このような過ちは致命傷となる場合があります。

このガイドは、スタートアップ企業が競争力を維持するため、及び知的財産を無視した場合に生まれる可能性のあるリスクを理解するために、知的財産システムを利用する方法に関する助言を提供します。ここでは、技術を基盤とした革新的なソリューションを市場に投入しようとしているスタートアップ企業に焦点を合わせていますが、技術を基盤とはしていないものの、斬新なマーケティング・アイデアを持っている、ニッチ市場をターゲットとしている、又は革新的な役務を提供しているスタートアップ企業にとっても、その原理は同様に役立つでしょう。知的財産システムは、その多少に差はあるとしても、すべてのスタートアップ企業に影響を及ぼします。

「知的財産」とは何か

おおまかに言えば、知的財産は知性が創り出したものを言います。そのような創作物は、法律に定められた要件を満たすことを条件に、創作者が所有できる財産と法律で見なされてきました。何をこの要件とするかについては国際条約によって国家間で概ね合意されていますが、これらの権利の解釈及び適用方法については違いがあります。

知性が創り出したものを考えるとき、我々は新しい製品の発想、新しいやり方、魅力的なデザイン、独特の企業シンボル並びに音楽、歌、絵画及び彫刻などの創作物を引き合いに出します。その性質からして、その発想には触れたり、持ったり、見たりすることができないという点においてこれらは無形ですが、それが表現されたものには触れたり、持ったり、見たりすることができます。そのような財産の無形性によって、独特の不利益及び利益が生まれます。発想は無形なため、他人がそれらを私物化したり複製したりすることを防ぐのは困難です。その一方で、発想

は多くの人が同時に使え、それらがなくなることも、その品質が低下することもありません。歌について考えてみましょう。私が作曲した歌を他人が模倣することを防ぐのは難しいと思うかもしれませんが、その一方で多くの人が私の歌を楽しむことができます。知的財産法は、法的基準が満たされることを条件に、創作者が自身の革新的な発想及び創作物を所有することを可能にすることによって、発想に有形性を与えます。

ある発想が商業的可能性を持つ製品又は役務の基盤となると期待される段階に達したときは、できるだけ速やかに、その市場化への過程が知的財産によってどの程度促進される可能性があるかを検討することが重要です。それに関連する知的財産ツールの概要を以下で説明します。

特許

特許は、新規性があり、進歩性を持ち、そして工業的応用が可能な発明に対して政府により与えられる排他的権利です。それによってその権利者は、特許権を有する発明に基づいて、他者が製品を生産、使用、譲渡の申出又は譲渡若しくは輸入、又は加工することを排除し若しくは防ぐための法的権利を得ることができます。

特許は、国の特許庁又はいくつかの国を代表する広域特許庁によって付与されます。特許は、通常出願日から最大20年間までの限られた期間有効です。その条件として、特許権者は特許を維持するために定められた手数料を速やかに支払う必要があります。特許は、当該国又は広域地域の地理的境界によって限定された地域的権利です。特許権を付与されることと引き換えに、特許出願人は、発明の詳細、正確かつ完全な書面による明細書を提出する必要があります2。特許文書 (特許出願及び/又は付与された特許) は世界中の特許庁によって公表され、特許情報の主要な出所となります。その結果、関連発明の多くは科学文献で公表されないため、公開された特許コレクション及び商用特許データベースは、技術情報の必要不可欠かつ、多くの場合唯一の情報源となっています。

営業秘密

営業秘密とは、秘密が守られている限りにおいて、企業にとって商業的価値のあるすべての情報です。おおまかに言えば、技術的ノウハウ及び顧客名簿から財務情報及びマーケティング戦略等まで、すべての情報が営業秘密と見なされる可能性があります。営業秘密は、しばしば特許をその目に見える一角とする氷山に例えられます。スタートアップ企業は大量の秘密情報の蓄積を持つ場合がありますが、その一部は特許を取得できる可能性があり、秘密が守られればそのすべてが営業秘密と見なされ、保護対象となる可能性があります。スタートアップ企業は、戦略的理由からその特許取得可能な情報を秘密にすると決断する場合があります。それは特許を出願するためにはその情報を公表する必要があるためです。特許出願の過程又は他の理由で開示された情報は、もはや営業秘密とは見なされません。

著作権

著作権法は、作家、作曲家、コンピューター・プログラマー、ウェブサイト設計者及びその他の創作者に、その文学、美術、演劇又はその他の形式の (通常「著作物」と呼ばれる) 創作物に対する法的保護を付与します。著作権法は、本、雑誌、新聞、音楽、絵画、写真、彫刻、建築物、映画、コンピューター・プログラム、ビデオゲーム及びオリジナル・データベースなど幅広い種類のオリジナル作品を保護します。しかし、それが保護するのは発想の表現だけで、内在する発想又はコンセプトは保護されません。これは重要な区別です。ある発想が異なる方法で表現さ

れた場合、それが作者の著作権を侵害する可能性は低くなります。著作権法は、著作物の作者又は創作者に、国内法令で定義された期間において、その作品に関する排他的な権利を与えます。ほとんどの国では著作権は作者の没後50年まで存続しますが、米国及び欧州など一部の国ではより長期間存続します。これらの権利によって作者は、自身の著作物の経済的使用を様々な形でコントロールして支払いを受け取ることができます。また、著作権法は、特に作者の評判及び品位を保護する、「著作者人格権」を規定しています。一般に作者はこれらの権利を譲渡することはできません[3]。

商標

商品又は役務を区別することができるすべての標章 (単語、名称、文字、数字、図面、画像、形、色、標識又はこれらの組合せのすべてを含む) は、商標として使用することができます。ほとんどの国では、キャッチフレーズ、広告スローガン及び表題も商標と見なされます。商標の法的保護は、登録及び、一部の国では、使用によって得ることができます。商標を登録するためにはまず、国内又は広域商標庁に適切な出願書類を提出します。そこで現地の適用法令に従って出願書類が審査され、商標登録が付与又は拒絶されます。保護期間は異なることがありますが、多くの国では登録された商標は10年間保護されます。登録は何度でも更新できます (通常10年間の連続した期間) が、そのためには登録が失効する前の指定された期間内に更新登録料を支払う必要があります[4]。

工業意匠

「工業意匠」という言葉は、製品の装飾的又は美的側面を指します。一定の条件が満たされた場合、製品は工業意匠として保護される可能性があります。保護は製品の技術又は機能的側面には及びません。工業意匠を登録するためには、申請人は関連する国内又は広域知財庁で、国内出願書類又は広域出願書類を提出しなければなりません。工業意匠の保護は国ごとに異なりますが、少なくとも10年間存続します[5]。

その他の知的財産権[6]

- 実用新案は、「短期特許」、「小特許」又は「イノベーション特許」としても知られています。多くの国では、既存の製品の小規模の改作を含む一部の種類の発明が実用新案として保護の対象となっています。
- 植物の新品種。多くの国では、新品種植物の育種家が「育成者権」による保護を取得できる場合があります。
- 集積回路の回路配置 (又はトポグラフィー)。集積回路の独自の回路配置又はデザインは、模倣に対して保護される場合があります。

本ガイドでは複数の知的財産権を別々の権利として紹介していますが、実際には製品を全体として保護し市場で販売するために、これらの権利は集合的に利用されます。例えばスマートフォンについて見てみます。特許は、処理からカメラ技術まで、その機能を保護します。商標はそのロゴと独自性を保護します。工業意匠はその形と全体の外観を保護します。著作権はデバイスを動かすソフトウェアのソース・コードを保護します。そして営業秘密は、このデバイスを世界中で商品化するために採用されるマーケティング戦略を保護します。

知的財産を生み出すスタートアップ企業と知的財産を購入するスタートアップ企業

このガイドの文脈において、知的財産を生み出すスタートアップ企業とそれを購入するスタートアップ企業とを区別することは有益かもしれません。「知的財産を購入するスタートアップ企業」は、そのビジネス・アイデアを存続させるために技術を必要とするスタートアップ企業です。「知的財産を生み出すスタートアップ企業」は、それを成長させるためにビジネス・アイデアを必要とする中核的な知的財産に集中するスタートアップ企業です。

知的財産を購入するスタートアップ企業は、通常、研究開発が非常に少ないか又は全く行っておらず、独自のコンテンツ又はソフトウェアを生み出すことが少ないか若しくは全くありません。そのような企業の多くは、インターネットのスタートアップ企業、アプリケーション開発企業又はインターネット市場です。例としてはエアビーアンドビーやウーバーが挙げられるでしょう。反対に、知的財産を生み出すスタートアップ企業は、知的財産権によって保護された技術ソリューションを中心にビジネス・アイデアを構築します。代表例は、自社で開発したか、大学又は研究機関からライセンス供与された特許により保護されていることが多い初期段階の技術でしょう。

実際には、革新的なスタートアップ企業を整然と分類することはできません。ほとんどの革新的なスタートアップ企業はその分類に明確な区別はありません。つまり知的財産を購入するスタートアップ企業もいくつかの知的財産を生み出し、知的財産を生み出すスタートアップ企業もいくつかの知的財産を購入します。ビジネス・アイデアを事業化するために、ほとんどの知的財産購入スタートアップ企業は、知的財産で保護され第三者が保有する技術のライセンス供与を受けるか、それを購入します。ほとんどがまた、それぞれのビジネス・モデルのためのソリューションを開発するために第三者と下請け契約を結ぶ可能性があります。いったんある程度の牽引力を得れば、理想的にはソリューションの開発と潜在的な知的財産権の創出が本格的に開始されます。これらの知的財産権の多くは、商標と、場合によりいくつかのアルゴリズム及びユーザーインターフェースに関する基本的な著作権などです。成長するにつれて、これら企業がライセンス供与を受けたソフトウェアの改良、自身のソフトウェアの開発、又は自らが提供するものへ新たな機能追加を行う過程で、新しい知的財産を創作する可能性があります。時間を経るにつれて、これらの企業はまた、対外秘のビジネス情報を生み出します。エアビーアンドビー、ウーバー及びアリババなどの最も成功した知的財産購入スタートアップ企業は、その競争優位性を維持あるいは強化するため、ますます多くの知的財産を生み出し、その多くは第三者の知的財産を取得し、大規模な知的財産ポートフォリオを構築し始めます。

知的財産を生み出すスタートアップ企業は、創業後、適切な資金提供を受けられれば、研究開発への投資を継続し、新しい知的財産を創作し続けます。

技術成熟度レベル (TRL) の理解

技術成熟度レベルは、技術又は製品が商品化にどれだけ近づいているかを評価するための技術です (図1参照)。それは宇宙技術の成熟度を評価するために米国航空宇宙局 (NASA) が開発した方法に基づいており、現在様々な産業分野で広く利用されています。ただし一部の専門家は、このツールはすべての種類の技術に適しているわけで

はないと主張しています。欧州委員会及び英国の公共セクターも、このTRLモデルを採用したいくつかの組織に含まれています。それぞれの技術プロジェクトは一定のパラメーターで評価され、TRL格付を付与されます。9つのレベルの等級において、TRL 1と格付された製品の成熟度は最も未熟であり、一方TRL 9格付の製品は完全にスケールアップされています[7]。

Arçelik A. Ş.社の物語

トルコに拠点を置くArçelik A. Ş.社は、1955年にKoç Holding社の子会社として設立されました。この会社は家電製品と消費者向けエレクトロニクス製品を製造しており、100を超える国に進出しています。

2004年にArçelik社はトルコ・コーヒーメーカーであるTelve®を市場に投入しました。トルコ・コーヒーはその強い風味で知られており、その伝統的な淹れ方はユネスコ (国連教育科学文化機関) に認められ、無形文化遺産リストに登録されています[8]。

トルコではコーヒーの淹れ方には長い伝統があり、消費者は新しい淹れ方を拒否する可能性がありました。このため伝統的なトルコ・コーヒーを再現できる機械を作ることは、技術とマーケティングの挑戦でした。

Telve®を支える発想は2001年に初めて生まれました。2002年1月までに、Arçelik社の研究開発エンジニアは、トルコ・コーヒーに独特の個性を与える物を特定するために伝統的な淹れ方の技術を研究していました。研究者は調査を実施し、この飲み物の主な要素を特定するために伝統的なトルコ・コーヒーハウスを訪問しました。研究者らが発見したことのいくつかは驚くほど単純でした。それは、冷たい水を使い、コーヒーはゆっくり加熱し、泡を保つためにかき混ぜることはせず、そして沸騰する前にコーヒーを火からおろすというものでした。自動化にはこれらの各課題を技術的に解決することが必要でした。2002年9月までには、この機械の初期の構想がArçelikの研究室で開発されていました。Arçelik社のチームは社内での実験

の後、2003年に最終的な試作品を選定しました。

この革新的技術を保護するために特許が必要であることに気づいていたArçelik社のチームは、特許のデータベースを検索し当時市場で手に入ったコーヒーメーカーを研究しました。これらの検索により直接競合する製品はないことが確認されました。しかし、いくつかの関連する特許が競争環境に関する重要な情報を与えてくれたため、Arçelik社はリスクを軽減することができました。同社は最終的にその技術と製品を保護する8件の国際特許出願と、3件の商標出願及び3件の意匠出願を提出しました。

製品は、強力なマーケティングと広報キャンペーンの支援の下、2004年8月に発売されました。Telve®は、市場における唯一の自動トルコ・コーヒーメーカーとしての地位を確立しました。その商業的成功には研究開発（R&D）チームさえ驚きました。

必然的に第三者の模倣者が現れました。しかし、強固な知的財産戦略により、Arçelik社は競争優位性を維持しました。同社は、最初の競合製品が市場に参入するまで少なくとも10年間、競争相手に対して自らを守って高い評価と信頼を築き上げました。

競合他社が参入する以前から、Telve®はいくつかの主要な改良を行うことで市場のリーダーとしての地位を明確に確立していました。新たな製品には第2世代のTelve®である9杯分の容量を持つPro Telve®と、さらに22件の特許といくつかの国際デザイン賞を誇るカプセル式コーヒーメーカーが含まれました。

2019

2017

2016

2016

2015

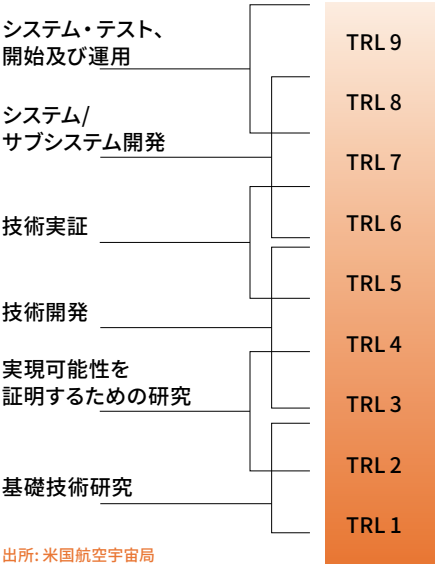
2006

2004

現在このTelve®製品ラインアップには、75のパテントファミリーに分類された300件超の出願中又は登録済み特許、3件の登録済み商標、8件の工業意匠、及び12件の工業意匠出願が含まれています。

技術又はプロジェクトにTRL格付を付与することによって、企業はイノベーション連鎖における自らの位置を確認することが可能になります。低いTRL格付を付与されたプロジェクトには、一般的に、商品化までにかなりの開発が必要となります。これによって起業家は開発のための将来の投資を計算に入れることが可能になります。資金調達の選択肢及び技術を他社にライセンス供与する機会もまたTRLに依存します。基本的にはTRLの等級は指標に過ぎません。それは企業が資金調達やその他の決定を行うための助けとなり得ますが、技術を商品化するまでに必要な時間は様々な要因の影響を受けます。

図1. 技術成熟度レベル



出所: 米国航空宇宙局

ビジネス・モデルとビジネス・プラン

成功を収めている企業は、顧客が高く評価する製品又は役務を顧客に提供しています。そのビジネス・モデルにおいて、スタートアップ企業は価値を特定、創出及び提供するための枠組み、収益を生み出すための提案、並びに現在及び将来の競争相手、目標市場などの説明を提示します[9]。運営及び財務要素を考慮し、ビジネス・プランは企業によるビジネス・モデルの実行方法の詳細を提示します。ビジネス・プランは新しいビジネスの将来を予測する重要な戦略的文書であるため、包括的なビジネス・プランにおいて起業家は詳細な予測を立てる必要があります。しかし初期段階のほとんどの起業家にとって、ビジネス・プランが対処する必要のある決定的要素を正確に予測するためのデータは不足しているでしょう。

スタートアップ企業設立の非常に早い段階においては、スタートアップ企業が (設立された段階で) 立証しようと試みる価値提案を特定するために、より柔軟なビジネス・モデルを使用することが推奨されます。それでも、そのビジネス・モデルの中核的な要素の正当性が立証され、合理的な予測ができるだけの十分な市場情報及びデータをスタートアップ企業が収集した時点で、起業家は時間をかけてビジネス・プランを策定するべきです。

企業の知的財産戦略はビジネス・プランと一体化されなければならず、そのビジネス・プランは、知的財産がビジネス・モデルの円滑な実行をどうサポートするかを明示しなければなりません。

注記

1 WIPO (2018年)、Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 3 (ビジネスのための知的財産シリーズ第3巻) (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf) 参照。

2 WIPO (2018年)、Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 3 (ビジネスのための知的財産シリーズ第3巻) (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf) 参照。

3 WIPO (2006年)。Creative Expression: An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 4 (ビジネスのための知的財産シリーズ第4巻) (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/918/wipo_pub_918.pdf) 参照。

4 WIPO (2017年)。Making a Mark: An Introduction to Trademarks and Brands for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 1 (ビジネスのための知的財産シリーズ第1巻) (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf) 参照。

5 WIPO (2019年)。Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 2. (ビジネスのための知的財産シリーズ第2巻) (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf) 参照。

6 WIPO (2018年)。Inventing the Future、12ページ (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf) 参照。

7 「https://web.archive.org/web/20051206035043/」、「http://as.nasa.gov/aboutus/trl-Intro-duction.html」参照。

8 「https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_coffee」参照。

9 ビジネス・モデルはビジネス・モデル・キャンバスを使用して作ることができます。これらは、製品又は企業の価値提案を特定するために必要な要素を視覚的に表します。例として、「www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas」参照。

イノベーションの保護

スタートアップ企業が創作した革新的な製品若しくはプロセスは、それまで市場になかったものであるか、既存の製品若しくは役務の性能を改善するものであるか、又は製造時間若しくは費用を削減するものである場合があります。どの場合も、スタートアップ企業はできるだけ速やかに、そのビジネス・プランに合致し、それをサポートする適切な知的財産戦略を構築しなければなりません。適切な知的財産ポートフォリオを持つことによって、スタートアップ企業はその競争空間を保護し、それによって競争相手の参入を遅らせて自身の市場での地位を確立することができます。

特許権の取得

ある課題に対する技術的ソリューションを開発したスタートアップ企業は、そのソリューションの特許権の取得を検討する場合があります。特許の要件を満たすためには、ソリューションは新しいものであり、独創的であり、かつ有用である必要があります。他者が同じ又は類似したソリューションに対して特許保護のために既に出願していた場合は、スタートアップ企業の発想又は製品は新しいものとは見なされず特許保護は認められません。このため、既存の特許データベースを検索し、類似したソリューションが既に開発されていないことを見極めることが重要です。

さらに、自身の行動によってスタートアップ企業が特許を確保することが難しくなる可能性があります。特許出願を行う前に開示された発明は新しいとは見なされず、出願は新規性の要件を満たすことができなくなります。不注意による開示は、例えば展示会、業界誌の記事、又は第三者との非機密の話し合いにおいて起きる可能性があります。このため、特許出願が提出されるまでは発明を秘密にすることが極めて重要です。例えば供給業者や潜在的顧客と取引を行うために開示が必要な場合は、秘密保持契約の保護の下で行わなければなりません。

特許出願を検討しているスタートアップ企業は、できるだけ早い機会にそれを行わなければなりません。その時期は、スタートアップ企業がある技術的課題に対する技術的ソリューションを得た可能性があると認識したときに生じます。言い換えれば、企業が発明を行い、それが有効であることを示す十分なデータを得たときです。その様々なイノベーション及び機能のすべてを適切に保護するため、提案された製品には多くの特許出願が必要となる可能性があります。

企業には製品に対する保護を確保する前にその製品を市場に出す義務がないため、一部のスタートアップ企業は、製品の最終版ができて初めて特許出願を行っています。これはリスクが高い戦略です。それどころか、商品化の最終段階まで待つと重要な保護の選択肢を失う場合があります。競争相手や他の第三者が、同じ又は類似した技術的ソリューションをまさに開発しかけている可能性があります。

特許出願が適切に作成されており、(保護の範囲を決定する) クレームが発明の重要な要素を網羅していることを確認することが重要です。出願を準備する際に、スタートアップ企業はその技術を事業化する方法と、潜在的競争相手がそれをどう利用する可能性があるかを検討しなければなりません。特許出願を提出するとき、スタートアップ企業はまた、発明を製造又は展開する様々な方法を検討すべきです。特許出願において幅広く開示することによって、市場の成長にうまく対応する余地が生まれます。特許出願の係属中に、製品の改良を行うことや、当初の開示に基づいて追加資産を出願することが可能です。しかし、当初の出

願で開示する情報の範囲は、情報を秘密にしておくことの価値と釣り合いを保たなければなりません。両方のアプローチに商業的利益があり得ます。

特許出願は関連する国内又は広域特許庁に提出しなければなりません。技術的課題にうまく対応し効果的な知的財産戦略を策定するために、スタートアップ企業は、出願書類の作成及び特許付与プロセスの通過対処する特許代理人を選任することを検討すべきです。

特許出願書類にはいくつかの構成要素があります。これらには発明の説明、図面、及び要約として知られるサマリーが含まれます。しかし、保護の範囲を決めるのは出願のクレームです。以下は出願プロセスの包括的な概説1です。このプロセスの管理方法は国によって異なることに留意してください。

1. 方式審査。特許庁は、出願が管理要件又は形式に適合していることを確認するために審査をします。(例えば、すべての関連書類が揃っているか。手数料は支払済みか。)

2. 検索。多くの国では、特許庁は発明の新規性を判断するため検索を行います。実体審査 (下記参照) の際に、特許庁は検索によって見つかった特許公報、公開特許公報及び他の公開情報2を利用します。

3. 実体審査。特許庁は出願が特許要件を満たしているかを判断します。すべての特許庁が実体審査を行うわけではなく、規定の期間内に請求を受けた場合にのみ実体審査を行う特許庁もあります。請求をしなければ出願を放棄したことになる可能性があります。審査の結果は出願人又は出願人の代理人に文書で送付されます。多くの国では、出願人には審査において提起されたすべての異議に応答する、又は出願を補正する機会が与えられます。これによって特許請求の範囲が狭められることになりがちです。

4. 出願公開。多くの国では、特許出願は最初の出願日から18カ月後に公開されます。

5. 付与。審査の結果が肯定的であれば、特許庁は特許を付与し付与証明書を発行します。特許庁は通常この時点で特許を公開します。

6. 異議申立。特許庁の多くは第三者が特許の付与に (例えば主張された発明には新規性がないという理由で) 異議申立ができる期間を設けます。法域によって、異議申立手続は特許付与の前又は後に行われます。異議申立のための期間が終了した後でも、第三者が特許の取消しを申請することは可能です。

Griyum by PASMX S.A.C.V.社、メキシコ

起業家
Cristina Clocchiatti氏
Alejandro de la Brena Meléndez氏
Francisco Pérez Nardoni氏

中核的知的財産
係属中の実用新案出願
2件の商標
ノウハウ
営業秘密

ウェブサイト: www.griyum.com.mx

製品
Griyum社はコオロギを原料とした高タンパク質の粉末を製造しています。コオロギを原料とした粉末は、従来の小麦粉よりも健康的でより環境に優しく、従来の小麦粉を作るために使用される原料に比べて、タンパク質を多く含んでいます。

牛肉は主なタンパク質源ですが、牛の飼育は熱とメタンガスの両方を発生させ、環境に悪影響を与えます。昆虫は低コストで有望なタンパク質の代替源です。Griyum社はコオロギを繁殖させることを選択しました。なぜなら、コオロギは国内で大量に生産できるからです。

知的財産、製品及びビジネス・デザイン
Griyum社は、既存の昆虫養殖技術の見直しと解析を行い、知的財産に関する専門家の助言を得た後に、そのビジネス・アイデアを開発しました。同社は早期に2件の商標出願を提出し確保しました。そのポートフォリオには営業秘密も含まれます。現在同社は実用新案保護のための出願に取り組んでいます。

予備的な知的財産戦略と並行して、Griyum社は、農村地域の小規模な生産者への技術移転を対象とする、戦略的パートナーとの商業協定を締結しました。同社は、コオロギの養殖及びそれらによる粉末の生産から生み出したノウハウを活用するため、企業間取引 (B2B) モデルを導入しました。この知識が現在同社の競争優位性の基盤となっています。

1キロの粉末を作るために1万～1万2,000匹のコオロギが必要で、コオロギの生産を農工業のレベルまで引き上げることがGriyum社の最大の課題でした。5カ所の実験農場における生産者及びパートナーのネットワークのおかげで、Griyum社は現在毎月80～100キロの粉末を生産する能力を保有しています。同社の短期の目標は毎月10～20トンの生産能力に達することです。製品は国内市場で順調に認められてきました。このスタートアップ企業は現在、世界的に拡大する製品の需要に対応するための準備を進めています。

共同所有権につながり得る知的財産保護の出願を行う場合は、特に注意が必要です。そのような場合、関係者は、知的財産は通常等分して共有するものと誤って考えがちです。実際には、共同所有権は関係者それぞれに知的財産保有の完全な権利を付与します3。共同出願は、知的財産を誰が保有するか関係者の間で合意できない場合の明快な解決策となり得ます。現実には、共同保有された知的財産の管理及び活用は、特に特許との関連で困難になる可能性があり、各関係者の権利は個別の共同所有契約で対応する必要があります。共同所有者が正当な所有契約を作成できなければ、両者の利益が対立することになり、契約違反の主張につながる可能性があります。知的財産の保護を共同で出願することに合意する前に、知的財産権を専門とする経験豊富な弁護士の助言を求めるべきです。

営業秘密を確実に保護する

市場戦略、製造方法及び顧客名簿を含む機密情報は、スタートアップ企業が特にその初期に持つ最も貴重な資産となる可能性があります。したがって、これらの資産を営業秘密として保護すること4は成功のために不可欠です。スタートアップ企業は、できるだけ速やかに、自らの営業秘密を特定し保護する方法を決定しなければなりません。

営業秘密の保護には公的な登録プロセスはありません。しかし、保護の条件を満たすための合理的な手段を整備しなければなりません。それらの手段には以下が含まれ得るでしょう。

- 情報へのアクセスを、「知る必要のある」人に限定する。
- 情報への第三者のアクセスを物理的に制限する。例えば、企業の敷地及び研究所のような機密区域へのアクセスを規制する。
- 情報がデジタル処理されて容易に運ばれ得ることから、機密情報が職場から流出することを防ぐための手続を確立する。
- パスワード保護及びファイアウォールを利用してコンピューター・ファイル及びサーバーへのアクセスを規制する。
- 従業員、供給業者及びパートナーとの守秘義務契約を締結する。
- 機密情報を受け取る人々がそれを開示又は許可なく使用することを禁止する。
- 従業員に対し営業秘密方針に関する教育を行い、企業の営業秘密を保護するための具体的な対策を実施する。

保護対象と営業秘密の権利行使方法の双方に関して、営業秘密の保護は国ごとに大きく異なることに留意してください。

著作権保護

商標、意匠権及び特許とは異なり、創作者は著作権を取得するための登録は求められません。また保護を要求するための正式な著作権の通知は必要ありません。著作権は、保護されるべき著作物が創作された瞬間から存在すると見なされます。それでも、著作権保護の対象となる主な要素を、そのような便宜を提供する国 (例えば米国) の国内の著作権官庁で登録することは良い対応です。登録することで著作権の推定創作日及び所有者が確定されるため、創作者は著作権を権利行使し、著作権侵害の申立てから自らを守ることができます。スタートアップ企業は、すべての創作物及び文書に著作権表示 (©) 又は類似した情報

を示し、著作権が主張されていることを第三者に意識させ、該当する場合は支払いを促すよう努力すべきです。デジタル創作物については、ロイヤリティー及びその他の形の支払いを容易にするため、著作権 (及び著作隣接権) に関する情報をメタデータに入れ、利用できる場合は業界標準のフォーマットと識別子を使うことが合理的です。

注記

1 WIPO (2018年)。Inventing the Future、25〜26ページ (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf) 参照。
2 発明の潜在的特許性の問題に関連する「先行技術」。
3 Kim, S.、 V. Lipton氏著 (2012年) 「Joint Ownership of IP Around the World」 (Les Nouvelles誌 (Licensing Executives Society International社) 所載) 参照。
4 「ノウハウ」は、営業秘密となる場合もならない場合もあります。この用語は通常社内のビジネス知識及びスキルのより広い集合体を指し、営業秘密の対象となるための条件が満たされた場合、営業秘密となる場合があります。

市場における製品の差別化

問題を解決する若しくは既存のソリューションを改善する製品又は役務を開発して、それを知的財産権によって保護するだけでは十分ではありません。スタートアップ企業はさらに、消費者を引き付け、市場で効果的に競争しなければなりません。消費者は求める製品が容易に見つけられること、及びそれらに対する信頼を求めています。消費者が製品を見つけそれを気に入った場合、その製品に愛着を感じ、それらを再び購入するでしょう。

このためスタートアップ企業は、その製品に関し際立つ独自性を作り上げる方法をできるだけ速やかに検討しなければなりません。したがって、消費者が製品を特定し容易に覚えられるような、適切な名称、ロゴ又はその他のシンボルに関して決定する必要があります。また製品を消費者にとって魅力的にするために、製品の外見を固有の形状又は構造に設計することを検討してもよいでしょう。これらの要素は、商標、意匠権及び著作権で保護することができ、効果的なマーケティングの重要な構成要素です。

キャッチーな名称を決定し、魅力的なデザインを作り出す前に、スタートアップ企業は、他者が同一又は類似した名称を類似した製品のために登録していないこと、及び他者が同一又は類似した意匠を出願していないことを確認しなければなりません。無料でアクセスできる商標及び意匠のデータベースによって、スタートアップ企業は、同一若しくは類似した商標又は同一若しくは類似した意匠が既に登録されていないことを判断することができます。確認することで、スタートアップ企業は、自らが使用できない名称及びデザインに関してマーケティング戦略を策定する時間のロスを確実に避けることができます。さらにそれは、第三者が自身の名称又はデザインが模倣されたと考えた場合、スタートアップ企業に対してその名称又はデザインを使用させないための手段を講じる可能性があるというリスクからスタートアップ企業を保護します。過ちは大きな損害につながる可能性があります。スタートアップ企業は、商標又は意匠が登録されておらず単に市場で使われているだけの場合であっても、製品の再設計又は新たなマーケティング戦略の策定を強いられる可能性があります。このため、初期段階においては、オンラインで慎重に検索することが強く推奨されます。検索は、国内だけではなく、スタートアップ企業が目標としようとしている海外市場も対象とすべきです。最初の検索は国内のデータベース及びWIPOのデータベース1を使って行うことができます。より詳しい情報は民間のサービス・プロバイダーから取得することができます (59ページの知的財産データベースの利用に関するセクション参照)。

商標権の取得

商標権は、登録商標権の出願によって取得できます。一部の国では、商業目的で使用されていれば非登録商標も保護することが可能です。しかし登録商標を持つことによって最も強力な保護を得ることができ、登録は、ブランドイメージを構築し、消費者の信頼及び信用を得るための最も安全な方法です。

スタートアップ企業は通常、製品の発売前に商標出願をその国内 (又は広域) 知財庁に提出することを検討すべきです。これは、商標出願が認められなかった場合の再ブランディング費用の可能性を避けるためです。以下は出願プロセスの基本的な概説ですが、これは国ごとに異なります2。スタートアップ企業は、その出願及び登録プロセスを扱う商標代理人を選任することができます。

1. 商標登録願。出願人は、最初に必要事項がすべて記入された商標登録願を提出しなければなりません。これには、企業の連絡先の詳細、商標の図解 (特定の書式が求められる場合あり) 及び当該商標出願の対象となる商品及び役務の表示も記載します。 (製品は通常、商品及び役務の国際分類に従って分類されます。) 定められた手数料も支払わなければなりません。願書は特許庁又はオンラインで取得できます。多くの国では出願全体をオンラインで行えます。一部の特許庁では、使用の証明又はその企業がその商標を使用する意思があることの申告を求められる場合もあります。

2. 方式審査。特許庁は、出願が管理要件に適合していることを確認するために審査を行います。 (例えば、出願願書はすべて正確に記入されているか。手数料は支払済みか。)

3. 実体審査。一部の国では、商標庁は、提案された商標が絶対的拒絶理由に基づき拒絶されるべきかを検証するための、部分的な実体審査のみ行います。(「絶対的拒絶理由」という用語は、当該国の商標法の条件の下では登録できない商標の分類区分を示します。) 完全な実体審査は、相対的拒絶理由も検討します。それは提案された商標が関連分類で登録された既存の商標と両立しないかどうかを確認するものです。

4. 公表及び異議申立。多くの国では、候補商標が定期刊行物で公表され、異議申立人は許可に反対するための一定の期間を与えられます。他の国では、新たな商標は登録後に公表され、異議申立人は登録取消の申立てを行う時間を与えられます。

5. 登録。拒絶の理由がなければ商標は登録されます。出願人は、通常10年間有効の登録証を受け取ります。

6. 更新。商標は、定められた更新手数料を支払うことにより何度でも更新できます。しかし、商標が (関連商標法で規定された) 一定期間使用されない場合、登録はその全体又は特定の商品若しくは役務について取り消されます。

商標保護のために早期に出願することが推奨されますが、スタートアップ企業は、ほとんどの法域で「商用利用」要件が適用されることを認識すべきです。これは企業に、出願日後の所定の期間以内に、申請した所定の分野において商標を商業目的のために使用し始めることを義務付けるものです。企業が定められた期間内に商標を「使用しない」、又は使用をやめた場合は、商標は放棄されたと見なされるため、企業は商標保護を失う可能性があります。「商用利用」要件は、商標権者が海外進出を見込んでいる場合は特に問題となります。それは、国際出願が早過ぎた場合、当該海外市場への参入が「商用利用」の期限に間に合わず、その特定の市場における商標保護が失われる可能性があるためです。

商標の適切な利用のために、以下の「やるべきこととやってはならないこと」を覚えておいてください[3]。

やるべきこと

- 登録商標であることを示すために®記号を使用する。
- 大文字、太字若しくはイタリック体を使用するか、又は商標を引用符で囲って、商標を周囲の文字と区別する。
- 商標は整合的に使用する。商標が特定の綴り、デザイン、色又はフォントで登録され

ている場合、それが常に登録されたとおり正確に使われていることを確認する。
- 商標の利用のための明確で適切なベストプラクティス及びガイドラインを制定する。実施権被許諾者、従業員、供給業者、販売業者及び消費者にそれらの使用方法を教える。すべての関連当事者が常にこの方針及びガイドラインに従うよう確認する。

やってはならないこと

- 商標を変更してはならない。ハイフンでつなぐこと、組み合わせること又は省略は避ける (例えば、「MONTBLANC® 万年筆」は「Mont Blanc」と表示してはならない)。
- 商標は名詞として使ってはならない。形容詞としてのみ使う (例えば、「Legos」ではなく「LEGO®ブロック」とする)。
- 商標は動詞として使ってはならない (例えば、「photoshopped」ではなく「modified by ADOBE® PHOTOSHOP® software」とする)。
- 商標は複数形として使ってはならない。(例えば、「tic tacs」ではなく「TIC TAC® candies」とする。)

ドメイン名

現代の相互に接続した世界では、企業は多かれ少なかれオンラインの世界に存在することを強いられます。取引しているものが形のある商品かデジタル商品かは問いません。企業のウェブサイトのアドレスを特定するドメイン名は、顧客がそれを使ってインターネット上で企業及び製品を見つけて評価するため、それ自体が企業の重要な識別子になりました。このためスタートアップ企業は、自らのオンライン上の存在及びドメイン名に細心の注意を払うべきです。

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) は、ドメイン名システムの技術管理の責任を負っています。ドメイン名の登録に関する情報はそのウェブサイトにあります[4]。

商標は企業の識別子としてのドメイン名よりも何百年も前に生まれました。これまで見たように、商標は、国内法令及び国際条約によって保護された重要な知的財産権を提供します。これに対してドメイン名は比較的新しい事象であり、インターネット上の識別子へのニーズに対応して作られたもので、それらの利用を規制する登録のための比較可能な法律制度はありません。悪意のあるドメイン名の登録及び使用に対応するためWIPOが設計した統一ドメイン名紛争処理方針 (UDRP) については以下で説明します。商標は登録した国又は広域で有効であるのに対して、ドメイン名には国境又は広域の境界がありません。インターネットにそれらがないためです。その結果、商標権者がインターネット上で、自ら保有する商標に似ている又は同一のドメイン名を発見する場合があります。さらに問題なのは、これらのドメイン名を使っている企業が、同一又は類似した商品若しくは模造品を販売している場合があることです。ドメイン名が使用されていない場合でも、商標権者はそのドメイン名を使うことができません。

このためスタートアップ企業は、できるだけ速やかにドメイン名を登録すべきです。そのための第一歩として、トップレベル・ドメイン (TLD) を選択します。TLDは、ドメイン名の最後のドットの後の文字を指します (例えば、www.wipo.intの「.int」)。分野別トップレベル・ドメイン (gTLD) は「.com」、「.org」及び「.net」などです。最新のgTLDには「.online」、「.life」及び「.app」などがあります。国別コード・トップレベル・ドメイン (ccTLD) は国を示します。例を挙げれば、「.ch」はスイス、「.us」は米国です。

このドットの前の名前の部分はセカンドレベル・ドメインと呼ばれます。この部分はその企業を識別するため、目立つようにすることで消費者にそのウェブサイトをすぐに覚えてもらう必要があります。企業がドメイン名として最優先したいのはその商標でしょう。しかし、これは既にほかの誰かに取られている可能性があり、その場合は希望するドメイン名を修正する必要があります。 (例として、Deltaと呼ばれる水栓製造会社を考えてみましょう。同社は「delta.com」が既に登録されていることを知ります。同社は代わりに「deltafaucet.com」として登録するか、又は、TLDの関連基準を満たすのであれば、「delta.ch」若しくは「delta.online」として登録することができます[5]。)

スタートアップ企業が商標をまだ登録していなかった場合は、ドメイン名 (全く同じ形又は許容できる範囲で変えた) としても使用可能な商標を選んで両方を登録するのが合理的です。

「サイバースクワッティング」は、登録商標と同じ又はそれを含むドメイン名を登録する行為です。その目的は、商標権者がそのドメイン名を使うことを妨害し、商標権者からお金をゆすり取る、又はブランドを傷つけることです。このような方法の標的とされたスタートアップ企業は、UDRPの下で不服を申し立てることができます。ドメイン名が悪意で登録されたことが判明すれば、そのドメイン名を取り消すか移転する命令が行われる場合があります。WIPOは世界の主要なサービス・プロバイダーであり、ICANNによってドメイン名紛争を解決する権限を与えられています[6]。

意匠権の取得

前述のとおり、魅力的なデザインの製品及び包装は、市場でより訴求力があり、またより目立つものでもあります。今日では機能が似通った製品の多くが視覚的な魅力で競っており、商標と意匠の組合せがブランド信仰の多くを支えています。スタートアップ企業が製品を市場に出すときは、独自の魅力的な意匠を獲得しそれを保護することを目的とすべきです。

保護の対象となるには、一般的に意匠には新規性と独自性がなければなりません。登録出願を提出する前に意匠が開示されないことを確保することが重要です。事前に開示すると、もはや新規性がないとの理由で意匠が保護の対象とならなくなる場合があります。一部の国では出願前の猶予期間があり、その間は出願人が意匠を開示しても保護を失うことはありません。しかし、出願提出前の開示は避けたほうが常により安全です。通常スタートアップ企業は、工業意匠権を取得するために以下の手続を取る必要があります[7]。

1. 出願書式。出願書式は国内又は広域知財庁で取得できます。出願には名称及び連絡先の詳細並びに法定代理人 (該当する場合) を記載する必要があります。ほとんどの国では、出願人は出願に意匠の複製を含めることが求められます。通常はフォーマットと寸法が指定されます。他の要件は法域によって異なります。例えば、書面による意匠の詳細が要件となっている国もあれば、その提出が選択制となっている国もあります。また創作者が出願の正確性について正式に宣言することが求められる国もあります。

2. 手数料の支払い。

3. 代理。スタートアップ企業は、登録プロセスの提出から完了までを代理又は補助してもらうために、知的財産代理人を選任することができます。一部の国では、出願人は代理人を選任することが求められます。この場合、選任を行うための「委任状」を提出する必要があります。

4. 審査。通常、知財庁は、出願の方式要件 (例えば、意匠の複製の品質は十分か、手数料は支払済みか) が満たされていることを確認します。知財庁の多くは、意匠が保護の要件を満たしているかどうかを判断するために実体審査を行います。

5. 保護の登録又は付与。一般的に保護の対象となるために工業意匠は以下の要件を満たさなければなりません。実体審査ではこれらの要件を検討します。関連法令の下での意匠の定義に適合していることに加え、意匠には新規性及び独自性がなければなりません。

6. 更新。工業意匠の保護の期間は国によって異なりますが、最低10年存続します。多くの国では、後続の更新期間における保護期間が異なっています。

注記

1 「https://ipportal.wipo.int」参照。
2 WIPO(2017年)。MakingaMark、44〜45ページ(www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf)参照。
3 同上、60〜61ページ
4 「www.icann.org」参照。概要については「www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf」参照。
5 「Delta」は、台所用水栓を製造する会社と航空会社の双方の商標です。理論上は両社とも合法的にドメイン名「delta.com」に対する権利を主張できました。このドメイン名をたまたま航空会社が保有していたため、もう一方の商標権者は「deltafaucet.com」で商売をしています。
6 詳細については、「www.wipo.int/amc/en/domains/index.html」参照。
7 WIPO (2019年)。Looking Good、15〜16ページ (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf) 参照。

国際化

世界での真の成功は、世界市場に対応できるスタートアップ企業によってもたらされます。一部の国内市場は、地元市場のみに取り組むスタートアップ企業をサポートするだけの十分な大きさを持っています。しかし、地元市場が企業の成長をサポートするには小さ過ぎる場合は、企業はできるだけ早期に海外進出を考えなければなりません。

よくある過ちは、国内で成功したビジネス・モデルは海外でも同様に通用すると考えることです。特定のビジネス・モデル、製品又は役務は、一部の市場には魅力があっても他の市場ではそうではありません。スタートアップ企業は、そもそもその市場に参入するかどうか、又は目標とする市場により適合するために、提供するものを変更することが実行可能かどうかを検討しなければなりません。また、世界的な成長戦略を追求するための十分な資金があることも確かめる必要があります。

基本的には、新たな市場に参入することはスタートアップ企業を立ち上げることと似ています。企業はその能力を評価し、明確なビジネス・モデルを構築し、健全な財務予測を立てる必要があります。新たな市場に進出し始めれば、現地の企業に立ち向かい、現地のイノベーションや模倣行為に拍車をかける可能性があります。このため目標としている市場において自社の知的財産を保護することは、成功の重要な条件となる可能性があります。

企業は知的財産権が地域的なものであることに留意しなければなりません。それらは権利が付与された地域 (国又は広域) に限定されます。その結果として、スタートアップ企業が1つの国又は広域で取得した知的財産権は、進出を希望している法域では有効ではない可能性があることになります。

目標としている国における知的財産法が、スタートアップ企業の本国の法律と異なる可能性もあります。企業はできるだけ早期に、営業、輸出又は調達を希望する国を慎重に検討し、保護を申請する法域を決定しなければなりません[1]。

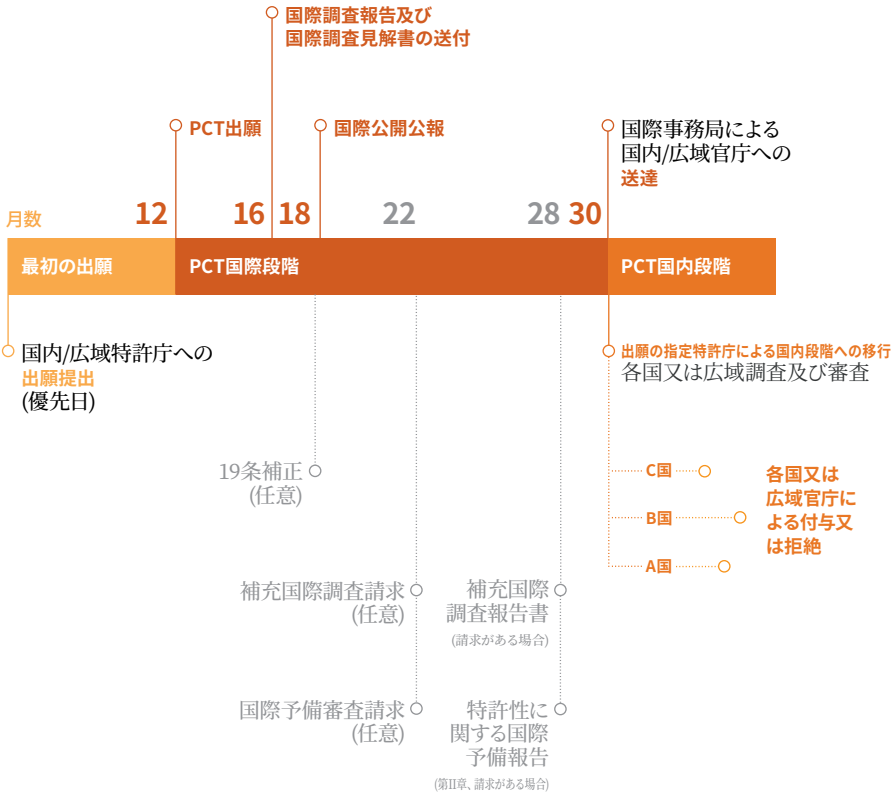
パリ条約は、いくつかの国における特許、商標及び意匠出願の提出に関する重要なメカニズムを創出しました[2]。このメカニズムの下では、1つの国又は広域で最初に出願が提出された日を優先日と呼びます。その他の国で、その後の規定された期間 (優先期間) 内に同一の申請人により同一の発明に関して提出されたすべての後続出願は、先行技術の目的のために、優先日に提出されたと見なされます。優先期間は特許の場合は12カ月、商標及び意匠の場合は6カ月継続します。

他国での特許権出願

通常スタートアップ企業は本国で国内の特許出願を提出します。海外で営業することを希望するスタートアップ企業は、パリ条約規則の恩恵を受けるため、目標とする他国においてその後12カ月以内 (優先期間) に出願を提出しなければなりません。

WIPOによって管理される特許協力条約 (PCT) は、いくつかの国で特許保護を取得するための、効率的で、費用効率が高く、かつ実用的な方法を企業に提供します[3]。PCTによって、各国の法域又は各広域において個別の出願を提出するのではなく、1回の「国際」特許出願を提出することにより発明に対する特許保護を多くの国で同時に求めることが可能になります。国内及び広域特許庁は、「国内段階」と呼ばれる期間に特許を付与する責任を引き続き負います。

図2. 特許協力条約の手続



メリット

- 1回のPCT出願がPCT締約国すべてにおいて法的効力を持つ
- 方式要件の統一
- 戦略的意思決定を支援する特許性情報の受領
- 国内手続の費用の大部分の18カ月間までの支払猶予

PCT出願は、初めから国際出願として提出するか、又は当初の国内での特許出願後でも12カ月以内であれば提出することができます。

PCT手続 (図2参照)

1. 最初に国際出願を提出します。あるいは企業は、国内又は広域出願の提出後でも、12カ月以内であれば国際出願を提出することができます。

2. 出願は、出願人がより早い公開を要請しない限り、優先日の18カ月後に公開されます。公開によって発明の情報が公表されるため、このスケジュールは出願の秘密が優先日から18カ月保たれることを意味します。

3. 優先日から30カ月以内に[4]、出願人はPCT締結国のうちどの国で特許保護を求めるかを決めなければなりません。それによって、出願はそれらの国において「国内段階」に移行します。スタートアップ企業は、その事業にとって重要な国を慎重に選定し、それらの国において保護を取得するための措置を講じなければなりません。それは企業の商業的成功が、同社の発明をそれらの国で保護できるかどうかにかかっている可能性があるからです。一方で、この段階ではスタートアップ企業が相当な投資をすることを求められることがよくあります。それは特許保護のために選定された国の数に比例して費用が上昇するためです。各所在地において、企業は特許庁の手数料に加え、翻訳料、現地の弁護士費用などを支払う義務があります。

4. PCT制度は、特許出願の提出及び処理のための制度です。世界特許又はPCT特許が存在するわけではありません。各国又は広域における特許は、個別に要求して取得しなければなりません。特許の付与については各法域がその国内法令に基づいて決定します。

5. PCT制度は、特許出願の提出及び処理のための制度です。世界特許又はPCT特許が存在するわけではありません。各国又は広域における特許は、個別に要求して取得しなければなりません。特許の付与については各法域がその国内法令に基づいて決定します。

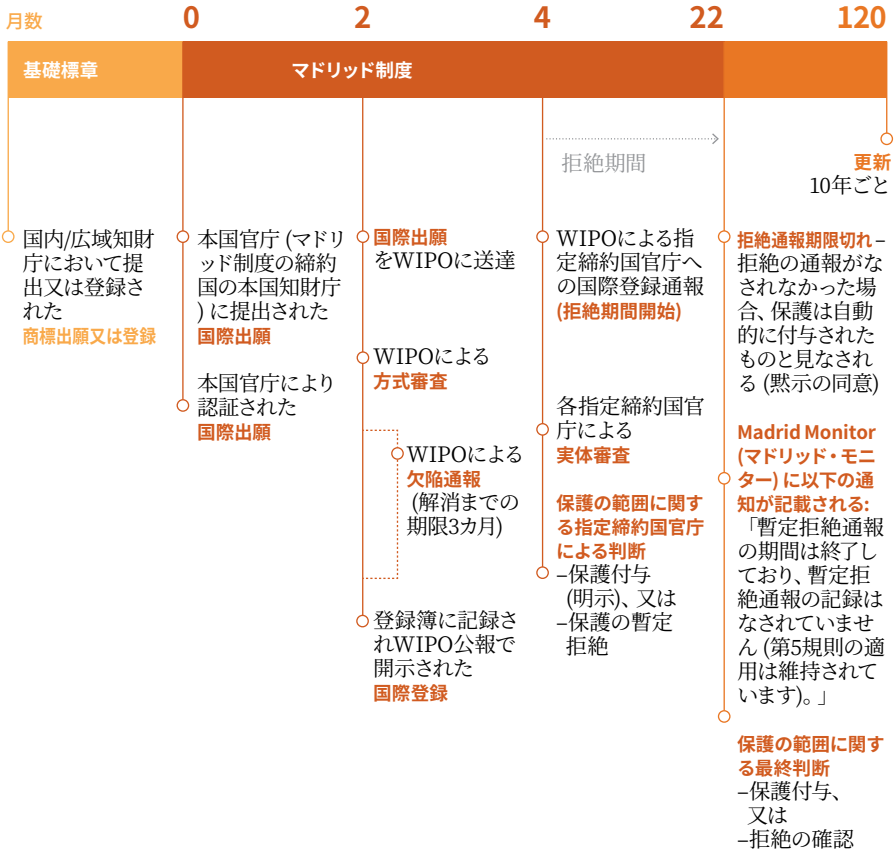
パリ条約の手続では、スタートアップ企業はその本国で出願を提出し、その後 (優先期間内に) 他国で出願を提出することができます。

PCTの下では、スタートアップ企業は活動を希望するそれぞれの国に出願を提出する代わりに、1件のPCT国際出願を提出します。スタートアップ企業は国際調査報告を受領し、国際予備審査及び補充国際調査を請求する選択肢を与えられます。

PCT制度では企業は国内又は広域手続及び関連費用の支払いを最大30カ月先延ばしできます[5]。

スタートアップ企業が国際市場においてその技術的イノベーションを保護するために国際特許出願を提出する場合、当該市場における商標及び工業意匠権の保護も検討すべきです。

図3. マドリッド制度の手続



メリット

- 最大116カ国における登録に関し1カ国語による1度の出願
- 手数料は一括して単一通貨で支払い
- 単一中央管理システムを通じて更新及び変更を管理
- 事後指定により商標登録に別の国を追加

他国での商標権出願

海外で商標を保護するために、スタートアップ企業は、その世界における目標及び予算に従って3つの異なる出願戦略から選択することができます。

- 国家ルート。企業は、保護を求める各国の国内商標庁に個別に出願を提出します。
- 広域ルート。企業は、その加盟国すべてにおける法的効力を持つ広域登録制度を利用して保護を申請します。関連制度には、アフリカ知的所有権機構(OAPI)、アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)、ベネルクス知的財産庁 (BOIP)、及び欧州連合知的財産庁 (EUIPO)などがあります。
- 国際ルート。企業はマドリッド制度を利用して出願します。

WIPOが運営するマドリッド制度は、世界規模で商標を登録及び管理するための便利で費用効率が高いソリューションです(図3参照)。1カ国語で1度の出願を行い、手数料を一括して払うことで、商標保有者は複数の市場における保護を出願できます。

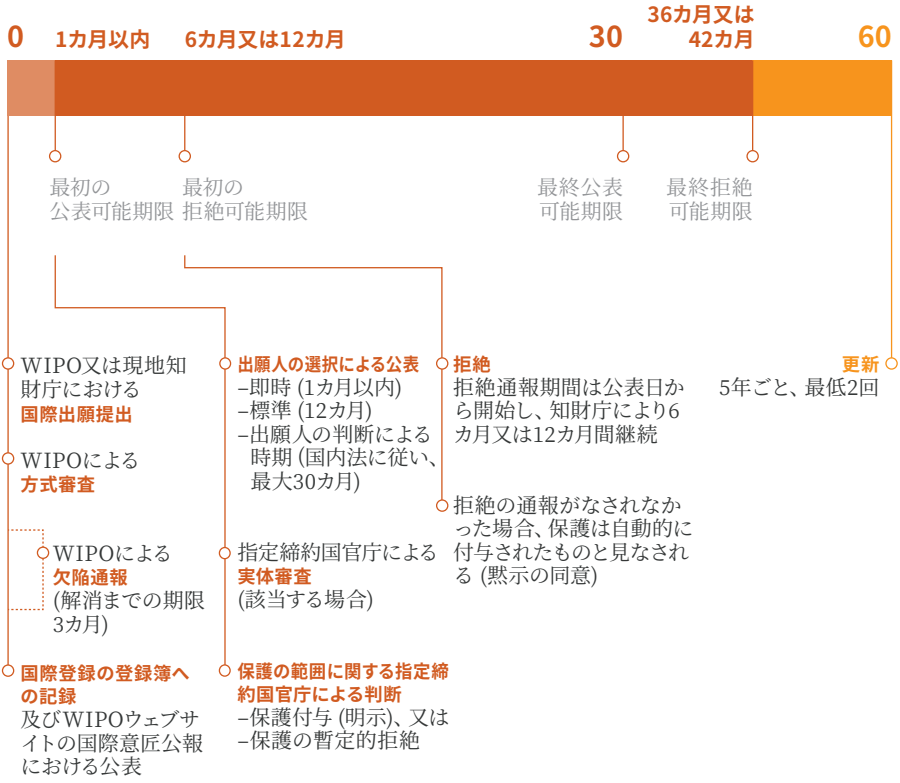
マドリッド制度ではまた、1つの中央集中システムを通じて、世界の商標ポートフォリオの修正、更新及び拡大が可能です。

マドリッド制度の下では、国際出願は国内若しくは広域出願又は登録に基づかなければならず、それは基礎商標として知られています。基礎商標は、出願人が営業所、居所又は国籍を持つ、マドリッド制度の締約国の地域において登録又は出願されなければなりません。

国際出願は、最初に本国官庁 (基礎商標が登録又は出願された商標庁) に提出しなければなりません。その出願を認証した後、当該官庁はそれをWIPOに送達します。出願が方式要件に適合していることをWIPOが審査した時点で、それは国際登録簿に記録されWIPO公報で開示されます。そして商標の保護が求められている地域に通知されます。移行先の各官庁は商標を認めるか拒絶するかをそれぞれ判断します。

マドリッド制度の下では、スタートアップ企業が国内又は広域商標庁に商標出願を提出してから6カ月以内に国際出願を提出した場合は、企業は最初の出願日が優先日であると主張することができます。これは、スタートアップ企業が関心を持つ市場において、競争相手が優先日の後に同一又は類似した商標の出願を提出した場合に、スタートアップ企業は最初の提出日に依拠することで、自社の出願が競争相手の出願に先行していると主張することができることを意味します。

図4. ハーグ制度



メリット

- **90か国以上における同じ分類に属する製品に関する、最大100件の意匠の登録に関し1カ国語による1度の国際出願**
- **手数料は一括して単一通貨で支払い（スイスフラン）**
- **ビジネス戦略に合わせて国際登録の公表時期を決定**
- **WIPOを通じて直接登録を更新・管理**

しかし、スタートアップ企業が6カ月以内に出願しなかった場合は国際出願における優先権を主張できず、その国際出願の日付に依拠しなければならなくなります。この場合には、スタートアップ企業の国際出願日より前 (ただしスタートアップ企業の最初の国内又は広域出願日より後) に出願した競争相手が最初に出願したと見なされ、その結果スタートアップ企業は権利を取得できない可能性があります。

他国での工業意匠権出願

海外で工業意匠権を保護するために、スタートアップ企業は、その世界における目標及び予算に従って3つの異なる出願戦略から選択することができます。

- 国家ルート。企業は、保護を求める各国の国内知財庁に個別に工業意匠出願を提出します。
- 広域ルート。企業は、その加盟国すべてにおける法的効力を持つ広域意匠登録制度を利用して保護を申請します。これは現在、アフリカ知的所有権機構 (OAPI)、ベネルクス知的財産庁 (BOIP)、及び欧州連合知的財産庁 (EUIPO) において可能です。
- 国際ルート。企業はハーグ制度を利用して国際出願を提出します。

WIPOが運営するハーグ制度によって、スタートアップ企業は、1つの言語で1件の国際出願をWIPOに提出し、手数用を一括して支払うことにより、世界中の複数の市場で意匠権を取得、維持及び管理することができます。また中央集中システムを保有していることにより、ハーグ制度は国際登録の後続管理を大幅に簡素化しています (図4参照)。

出願の提出が認められるためには、出願人は締約国 (ハーグ同盟のメンバーである国又は政府間機関) の国民であるか、又は締約国の地域に居所、営業所又は常居所地を持っていなければなりません。マドリッド制度とは異なり、事前の国内若しくは広域出願又は登録は必要ありません。

国際出願はWIPOに直接提出します。受領後WIPOは方式要件との適合を確認します。要件を満たしていれば、出願を国際登録簿に記録し、公表します。出願で指定された締約国は与えられた期間内に、自国の法律の実体要件に従い、その意匠を認めるか拒絶するかを判断します。

前述のとおり、意匠権の優先期間は6カ月です。スタートアップ企業が1つの国又は広域で出願を提出し、その保護を他の国又は広域に広げることを希望した場合、それはハーグ制度の下で、最初の出願から6カ月以内に国際出願を提出することで可能であり、最初の出願の提出日に基づいて優先権を主張することができます。優先期間において出願人は、出願人の優先日以降に同一若又は類似した意匠を出願するすべての他者に対して優先権を持ちます。特許の場合と同様に、この期間が過ぎ最初の出願が公表された時点で、その意匠はもはや「新規性がある」とは見なされず、他の地域では保護の対象にならない可能性があります。

LYS Technologies社、英国

創業者
Christina Petersen氏
Hugo Strassjo氏

中核的知的財産
係属中の米国及び欧州特許出願
1件の商標
ソフトウェア及びアルゴリズムに関する著作権
営業秘密 (データ) 及びノウハウ

ウェブサイト: https://lystechnologies.io

製品
空気、食糧及び水のように、光は自然で極めて重要な健康の源です。今日我々は1日の90%超を屋内で過ごしており、ほとんどの人は光との健康な関係を保っていません。最近の科学的研究によれば、光を浴びることが少ないと、睡眠問題、覚醒問題から慢性疾患まで様々な健康問題が起きることがわかりました。

科学的研究、職場の健康及び個人の健康への応用により、LYS社はウェアラブル技術、モバイルアプリ及びデータ分析を利用して、光によるより健康な生活を可能にします。

LYS社のアプローチには3つの重要な段階があります。それは、個人の健康に対する光の影響への認識を促すこと、行動変容を奨励すること、そして屋内の光を改善することです。ウェアラブル光センサーであるLYSボタンは、光への露出を正確に測定します。LYS社のアプリはこの情報を統合し、毎日の環境における光の影響に対するユーザーの理解を可能にします。LYSボタンは、Light Diet®と呼ばれるアプリ内の2週間健康プログラムと連携します。アプリ内の個人別の助言及び詳細なレポートが、ユーザーに毎日の光を浴びる習慣を少し変更するよう注意喚起します。LYS社のアプリはまた、自動的にスマート・ライトを感知し、機械学習を利用して色温度及び明るさを調整します。

知的財産、製品及びビジネス・デザイン
当初知的財産は優先事項ではありませんでしたが、共同創業者たちは、データがLYS社の最も価値のある知的資産の1つになるであろうと常に認識していました。同社は、係属中の米国及び欧州特許出願を含む、機械学習アルゴリズムからハードウェア・デザインに及ぶ独自の知的資産の強力なポートフォリオを開発しました。

集約され、匿名化され、そして分析されたデータは高い価値を生むことがわかりました。このデータによって建築家や建設会社に設計判断を伝えることができ、またデータは職場の照明や従業員

の健康の改善に利用されました。LYS社は、人体に与える光の影響に関する初めての大規模なデータ・セットを創作し、これは重要な価値提案となりました。

スタートアップ企業はその製品及び手法を保護するためにPCT出願に依存しますが、LYS社のデータ及びアルゴリズムは、その最も重要な競争優位性を象徴しています。それらの重要性に気づき、同社は国内及び国際データ・プライバシー法を順守するための対策を実施しました。同社は現在、同社の技術を照明器具会社にライセンス供与するためのモデルに取り組んでいます。LYS社は、学生向け起業支援団体のImperial Enterprise Labの、女子学生が初期段階のビジネス・アイデアを開発することを支援するWE Innovateプログラムから生まれました。

他国での著作権保護の獲得

著作権はベルヌ条約のすべての加盟国において自動的に発生します[7]。ベルヌ条約は一定の共通要件を課しますが、多くの問題は各加盟国の判断に委ねられています。そのため、保護の詳細は法域によってわずかに異なる場合があります。著作権は本来地域的なものであるため、各所在地で与えられる保護は当該国の法律を反映します。

注記

1 各国の知財庁の詳細な連絡先については、「www.wipo.int/directory/en/urls.jsp」から入手できます。
2 WIPOによって運営されている1883年に成立したパリ条約は、特許を含む工業財産権の保護に関する初めての主要な国際的合意でした。
3 PCTは150カ国超の加盟国を持つ国際条約です。
4 例外が存在します。中でも欧州特許庁及び韓国特許庁は31カ月まで許容します。
5 多くの費用減額が得られます。「www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html」のFAQ「PCTに基づく手数料の減額措置はありますか?」参照。
6 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(www.wipo.int/treaties/en/ip/berne)参照。

知的財産を活用するためのその他の戦略的手段

スタートアップ企業は1つ以上の知的財産権を取得することで、その事業において戦略的利用ができる資産を手に入れます。その企業は、知的財産をその製品及び役務の生産又はマーケティングに直接融合することでこれを行うことができ、それによって、既に述べたように、競争力を強化することができます。また知的財産を使って追加的な収益源を創出し、資金を確保し、パートナー、協力者及び従業員を引き寄せ、そして企業価値を高めることができます。これらの機会を以下で検討します。

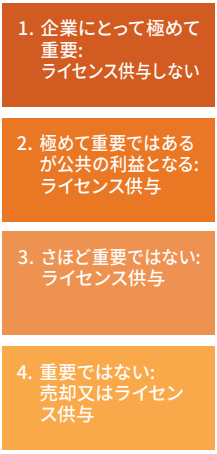
ライセンス供与

知的財産をその中核事業で利用するのと同様に、又はその代わりに、スタートアップ企業は、他社に使用許諾することによって知的財産資産を活用することができます。有形又は物理的資産とは異なり、知的財産は無形資産であり、拡張性があるという強みを持っています。それはその性質又は品質を変えることなく、多くのユーザーが同時に活用できる資産です。

基礎となる権利の所有権を維持しながら、他の誰かに知的財産の使用を許可することをライセンス供与と呼びます。それは、片方の当事者 (ライセンサー) がもう一方の当事者 (ライセンシー) に、通常経常的な支払い (ロイヤリティー) など価値ある何かを代償として、ライセンサーが所有する知的財産の使用を許可することに同意するという契約上の合意 (約束の交換) です1。

このメカニズムによって、知的財産を持つスタートアップ企業は、その知的財産資産の一部を第三者にライセンス供与することにより、追加的な収益源を創出することができます (図5参照)。スタートアップ企業は、事業を行う同じ地理的地域、又は知的財産の利用権の提供が同社の競争能力を損なわないような他の地理的地域において、使用被許諾者を募ることができます。その利用分野を制限するか、又は、スタートアップ企業も同様に競争相手の知的財産ポートフォリオを利用できるクロスライセンス・スキームを用いることによって、その技術を直接の競争相手にライセンス供与することがスタートアップ企業にとって利益になる可能性さえもあり

図5. 簡略化した知的財産ポートフォリオ分類



この簡略化した企業の知的財産資産ポートフォリオの表示において、

ボックス1には、企業が中核的又は戦略的技術と見なしているため、販売業者及び供給業者のようなパートナー以外にはライセンス供与しない知的財産資産が入ります。

ボックス2、3、4はライセンス供与の対象となります。

ボックス2には、企業が中核的又は戦略的と見なす技術ではあるものの、公益の観点から (例えばそれらによって人命が救われる) ライセンス供与すると決定した技術が入ります。

ボックス3には、極めて重要なものではないためライセンス供与を検討する可能性のある知的財産資産が入ります。

ボックス4には、企業にとって価値のない知的財産が入ります。このカテゴリーに入る知的財産資産を維持することは費用と解釈されます。そのため企業はこれらの資産をライセンス供与又は売却することを目指します。それら資産を一定の期間内に利益化できなければ、それらに付随する知的財産権は消滅するに任せられます。

ます。知的財産集約型企業のほとんどは、ライセンス供与する用意のある知的財産資産を、戦略的にライセンス供与できないと見なす知的財産資産とは分けて特定できるように知的財産ポートフォリオを構築します。

知的財産のライセンスは多くの異なる方法で構築できます。例えば、知的財産は単一の相手にライセンス供与することができ、それは専用実施権と呼ばれます。多くの専用実施権の下では、知的財産権者はその知的財産を自らが提供するものに組み込むことができるなどの権利を留保します。

別の方法として、同じ知的財産権を複数の相手にライセンス供与することや、通常実施権としてライセンス供与することができます。その権利を他の相手と共有する権利を実施権被許諾者に対し与えられるように契約を構築することもできます。これはサブライセンスとして知られています。またライセンスを特定の地域又は活動に限定することも一般的です。

ライセンス契約は柔軟性のある文書であり、関係者のニーズに合わせることができます。それでもなお、関係者の目的及び対象事象次第で、正当な契約を作成することが困難になることがよくあります。そのような場合は専門家の助言を求めるべきです。ライセンス契約はそれぞれ大きく異なる場合がありますが、共通の論点は以下のように特定できます。

- ほとんどの法域でライセンス契約は書面であることが求められます。
- 多くの国で、ライセンス契約は特許庁などの国内官庁に登録しなければなりません。
- 許諾及びロイヤリティー条項はライセンス契約の中心に置かれています[2]。許諾条項では、許諾される知的財産権の内容、及び適用される可能性のあるすべての制限が取り扱われます。ロイヤリティー条項では、ライセンス供与の代償として実施権許諾者が何を価値として受け取るかが取り扱われます。
- 知的財産権をライセンス供与する契約の期限は、許諾される知的財産の有効期限を超えることはできません[3]。
- ライセンス契約が複数の法域を対象とする場合は、許諾条項においてこれらの法域は別個に取り扱われなければならず、そうでなければ、必要に応じて個別の契約書を作成しなければなりません。当然のことですが、ライセンス契約の対象となる知的財産権は、すべての当該国において既に取得されていなければなりません。
- 商標がライセンス付与される場合は、その商標が付いた製品に対する消費者の期待に確実に応えるために、ライセンサーは、ライセンス供与された商標の正しい使用、及びライセンス供与された商標が付いた製品の品質を監督するための明確な規則を制定しなければなりません。
- ライセンシーがライセンサーの知的財産権の利用を第三者に認める必要がある場合は、ライセンシーはライセンス契約においてサブライセンスの権利を獲得する必要があります。この場合、ライセンシーはサブライセンシーに対してライセンサーとなります。

契約当事者の互いに対する義務の一部は、契約の終了後も残ることに留意しなければなりません。残る権利はライセンス供与された主題や契約の内容次第で変わります。しかし、適切に作成された契約書には以下の条項が含まれます。それは、ライセンサーが支払期限の来ているロイヤリティーを徴収する権利、ライセンシーが在庫となっている許諾製品を売却する権利、相互の機密保持及び非公開義務、及び契約終了後に限定的な監

査を行う権利条項などです。知的財産が共同所有されている場合は、ライセンス供与ができるかどうかは法域及び当事者間の合意次第となる場合があります。一方のライセンサーが他者に単独で権利をライセンス供与できるかどうか判断する際には注意が必要です。多くの場合、共同所有者は他の共有者に通知するか、その承諾を得るかしなければなりません。共同所有者の競争相手へのライセンス供与が契約によって制限されることはよくあります。

Arçelik社のライセンス供与戦略

Arçelik A. Ş.社は、家電製品と消費者向けエレクトロニクス製品の分野で独自の技術を創作し、同社の長期戦略目標に沿った知的財産ポートフォリオを確立しました。

同社は、ライセンス供与活動のためにその中核的技術と非中核的技術とを区別し、非中核的技術をライセンシーが効率的に商品化できるかどうかを考慮しながら、その技術のライセンス供与の機会に関する協議を進んで受け入れようとしています。

Arçelik A. Ş.社はまた、その特許を取得した技術に関し、他社とのクロスライセンスの機会を探っています。これは特許のクロスライセンスが双方の利益となることが前提です。これらの協議において同社は、不十分な戦略若しくは実行が製品の成功を台無しにする、又は品質管理の失敗がそのブランド若しくは製品の評判を損なうかもしれないリスクを考慮します。

またArçelik A. Ş.社は特許ポートフォリオ・プログラムに参加することに意欲的です。同社は、同社が積極的に活動している分野における技術にコンソーシアムが関心を持つ場合に、自社の技術特許を特許プールに加えることに前向きです。

ライセンス供与がスタートアップ企業の中心的ビジネス・モデルであり、ライセンシーを得ることがその主な収益源となっている場合、その企業は製品又は役務を販売せずに、ライセンス契約による技術の利用を提供しているかもしれません。ブルートゥース社やドルビー社は、ライセンス供与を基盤としたビジネス・モデルの例です。ドルビー社はその技術を消費者向け娯楽製品に組み込むため、相手先商標による製品製造会社 (OEM) にライセンス供与しています。

ソフトウェアを第三者にライセンス供与することで、著作権を収益化しているスタートアップ企業の多くも同様です。ライセンス供与を基盤とするスタートアップ企業は、そのビジネス・モデル、知的財産及びセクターに応じて、大量 (1日に数件の比較的低価格のライセンスを供与) である場合か、少量 (年間に1件の高価格ライセンスを供与) である場合があり、その性格に従って、事業開発のための適切なライセンス供与前手続、交渉及びキャッシュフロー管理、並びに適切なライセンス供与戦略及び標準契約書を制定する必要があります。

このスタートアップ企業は、プロジェクト・ベースで活用するかなりのノウハウを持ち続けています。さらに、Demalixに関する戦略的パートナーとの共同研究の継続により3件の新たな科学論文が生まれ、この製品の科学的検証にさらに貢献しました。

Dermis Pharma Saglik ve Kozmetik Anonim Şirketi社、トルコ

創業者
Ozgen Ozer教授
Evren Homan Gokce博士
Sakine Tuncay Tanriverdi博士

中核的知的財産
- 2件の特許 (トルコにて登録済み)
- 1件の欧州特許
- オーストラリア、ブラジル、中国、日本、ロシア連邦、米国で付与された特許
- 係属中のPCT出願 (カナダにおける国内段階)
- 1件の商標
- 営業秘密及びノウハウ

ウェブサイト: www.dermispharma.com

製品
臨床研究により実証されたDermalix™創傷ケア用マトリックスパッチは、糖尿病、褥瘡又は火傷に起因する慢性的な皮膚の創傷を治療します。トルコのEge大学における研究で、このチームは、特に糖尿病に起因する、慢性的な皮膚の創傷が治癒するのに必要な時間を著しく短縮する、皮膚微小粒子をベースとした抗酸化物質を含むマトリックスを作り上げました。Dermis Pharma社は規制当局の承認を取得済みです。-Dermalix製品は2021年の発売を見込んでいます。

知的財産、製品及びビジネス・デザイン
Ege大学の技術移転オフィス（TTO）が、特許協力条約の下で特許出願の初期費用を負担し、引き換えにDermis Pharma社の少額の普通株式を受け取りました。

ベンチャー・キャピタル・ファンドがEge大学に融資を行い、最初の特許出願の国内段階のために資金を提供しました。

生産開始に必要な立ち上げ資金並びに販売及び人的資源の費用を考慮し、創業者は戦略的パートナーシップを通じて自らの技術を市場に出しました。特許により得た競争優位性は戦略的パートナーを引き寄せるために欠かせないものとなり、最終的に特許権の移転につながりました。

トルコ最大の製薬会社の1つとの共同研究は、Dermis Pharma社がすべての登録済み特許に加え、出願及びDermalix製品の商標の権原を移転する戦略的パートナーシップに進化しました。Dermis Pharma社は、Dermalix製品の商業販売によって生まれる収益の一部(割合非公開)を受け取ります。

スタートアップ企業はまた、その事業に必要な知的財産を調達し利用することが必要になる場合があります。例として以下の状況を考えてみましょう。

- ある大学が知的財産を保有しています。その大学は知的財産を開発し商品化するためにスタートアップ企業を「スピンオフ」します。理想的にはこのスタートアップ企業が知的財産を保有しますが、大学はそれを譲渡することに消極的であるか、又は譲渡ができません。このためスタートアップ企業はライセンスを取得する必要があります。
- フリーダム・トゥ・オペレート（第三者の知的財産権を侵害せずに発明の商品化などを行えること）(FTO) を得る[4]。この状況においては、スタートアップ企業は自身の製品又は役務を開発し商品化するために第三者の知的財産を利用する必要があります。フリーダム・トゥ・オペレートはライセンス供与によって得られる可能性が最も高くなります。ライセンスを取得する場合は、その企業が成長したとき、又は別の企業に売却される可能性のあるときに、その企業にとってのニーズは何になるかを検討しておくことが必要です。事前に不測の事態を考慮しておかなければ、スタートアップ企業はライセンスの条件を再交渉する必要が出てくる可能性があり、それには多額の費用がかかるか、又はそれ自体ができない可能性があります。

譲渡

譲渡とは知的財産資産の売却です。譲渡人はその資産の所有権を譲受人に移転します。それは常にではありませんが、通常有償です。(許容される場合、移転が名目対価で行われる場合があります。) 譲渡が完了すると、譲受人は譲渡された知的財産に対する完全な権原を持ちます。譲渡のプロセスは国ごとに異なる規則の影響下にありますが、第三者に対して法的強制力を持つためには国内登録簿への登録が必要になる場合があります。複数の法域にある知的財産権ファミリーが譲渡される場合は、関係者は知的財産権の国ごとの特性と、この資産の売却が当該各法域の適用法令に準拠しなければならないことに留意する必要があります。注目すべきなのは、譲渡及びライセンス供与の混成アプローチが可能であるということです。例えば、2つの異なる国における2件の別個の特許で保護されている技術を考えます。スタートアップ企業はA国における特許を譲渡によって獲得し、B国における特許をライセンス契約を通じて利用することができます。

資金調達へのアクセス

スタートアップ企業は、その事業を持続できるだけの十分な収益を生み出せるようになるまでは資金調達が必要です。新たに設立された企業はすべて、利益を生み出す前に資金を使う必要があります。これが、スタートアップ企業が越えなければならない悪名高い「死の谷」です。スタートアップ企業は創業時に十分な収益を生み出す可能性は低いため、自立できるようになるまではその事業費用を賄う十分な資本を持つ必要があります。場合によっては、企業の創業者が自身のスタートアップ企業に資金を提供します。

しかし、ほとんどのスタートアップ企業には資金調達が必要で、それはしばしばかなりの金額になります。このため多くのスタートアップ企業は創業時又は成長期に様々な資金源に頼ることになります。それに対して資金提供者は、スタートアップ企業がその知的

財産の環境を調べ、それを保護するための適切な対策を講じていることの保証を求めることが普通です。資金源の一部を以下にまとめました。また資金調達の諸段階を図6に例示しました。

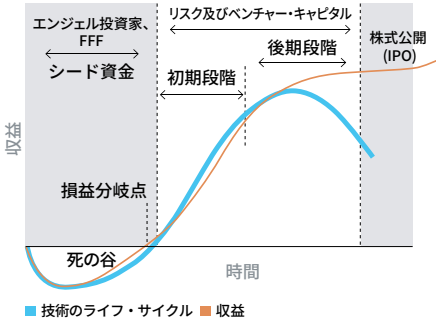
政府補助金

TRL 4以下に格付された技術には技術リスクだけでなく事業リスクもかなりあるため、伝統的な投資家がそれに投資する可能性は低くなります。さらに、そこには資金を受ける法人も存在しない場合があります。その技術が多くは大学などのより大きな機関で開発中であることがよくあります。この時点では、TRLを引き上げるために必要な資金は、大学の研究予算又は政府からもたらされるのが普通です。

この原則には例外があります。一部の政府は、起業家を育てるため、小規模な助成金制度を設け、補助金又は長期融資を提供して、スタートアップ企業が自社技術又はビジネス・モデルを独力で開発及び実証することを可能にしています。より稀にしかありませんが、実証及び研究開発段階の資金を賄うために、進んで少額の資金を提供するエンジェル投資家も存在します。

公式の研究補助金には、所有権及び資金提供によって生まれた知的財産(「フォアグラウンドIP」)の利用に関する条件が付けられる可能性があります。その結果、研究が行われる政府機関又は大学はフォアグラウンドIPに関する権利を持つ可能性があり、それは知的財産をスタートアップ企業において自由に活用する起業家の能力を弱める可能性があります。大学のリソース(研究室、材料、人的資源)が使われた場合、又は企業家が大学と雇用契約を結んだ場合は、大学又は研究に資金を提供した関係者が、生み出された知的財産のすべて又は一部の権利を持つ可能性があります。これは現地

図6. 資金調達の諸段階



この資金源の全体図は、スタートアップ企業への投資の長い歴史を持つエコシステムを示しています。実際には、資金調達の状況は国によって異なります。

収益を得る前(死の谷を越える期間)の資金は、通常「友人、家族及び愚か者」(FFF)、エンジェル投資家、及び、可能性としては、政府から提供されることに留意してください。

ベンチャー・キャピタル(VC)資金提供者のほとんどは、既にプラスのキャッシュフローを持つ(支出するよりも多くの収益を得ている)企業を選好します。先端技術分野の初期段階のVCファンドの一部は、一般的に収益を得る前の段階であっても投資します。

通常スタートアップ企業は、エンジェル投資からVC資金調達までの、いくつかの資金調達段階を越えます。各段階において、投資額は前の段階よりもかなり大きくなります。

初期段階においては、収益カーブ(オレンジ)は技術のライフ・サイクル(青)の後を追う可能性が高いことに留意すべきです。ここでまず学ぶべきことは、スタートアップ企業が革新を続けずに最初に開発した技術に依存した場合、その収益は技術の陳腐化とともに減少する可能性が高いということです。

の法律及び大学の方針に依存するため5、スタートアップ企業における創作者は、現地の法律及び大学の知的財産方針を慎重に確認すべきです。

共同プロジェクト、コンソーシアム及び国際研究プログラムの資金調達にも同様の条件が付き、予想されるフォアグラウンドIPの使用及び配分が制限される可能性があります。さらに、プロジェクトでプロジェクト・パートナーが自身の知的財産(「バックグラウンドIP」)をプロジェクト・パートナーに利用させることが求められる場合があります。スタートアップ企業のビジネス・モデルが第三者のバックグラウンドIPに依存する可能性のあるフォアグラウンドIPの活用を必要とする場合は、企業家はフリーダム・トゥ・オペレート問題に対処しなければならなくなる可能性があります。

スタートアップ企業はまた、イノベーションを支援するために策定された政府の他のスキームから恩恵を受けることができます。例えば、企業は一部の税制によって税務申告において研究開発費用を控除することが認められており、費用を削減できます。パテント・ボックスのような他のスキームは、企業が知的財産権の利用で得た収益に関し税制上の優遇を与えます。

「FFF」(Friends, Family and Fools(家族及び愚か者))

すべての段階において、スタートアップ企業は友人又は家族からの非制度的な資金を利用することができる場合があります。通常そのような資金は少額のことが多い融資であり、正式の契約を伴わない傾向があり、またスタートアップ企業の帳簿に載らない場合もあります。FFF資金を受け入れた場合、スタートアップ企業は将来の法的責任又は納税義務を回避するために、この資本流入を文書で記録するよう注意すべきです。

スタートアップ企業が創業及び初期段階を自己資金で賄った場合、もし共同創業者が複数いると、知的財産の所有権が課題となる可能性があります。特にパートナーは知的財産の配分にできる限り早期に対処すべきです。これは通常株主間契約(SHA)によって行われます。例えば、1人の共同創業者がスタートアップ企業に資金提供し、もう一方が新たな知的財産を創作するための知的財産又は技術知識を導入します。関連知的財産のすべての権原をスタートアップ企業に移転し、保護のための新たな出願のすべてを起業家個人ではなくスタートアップ企業経由で行うことが良い対応です。

エンジェル投資家

エンジェル投資家とは自身の資金を投資する個人のことで、第三者の投資家の資金を運用するベンチャー・キャピタル資金提供者とは異なります。エンジェル投資家は、自らが専門的な経験又は関心のある分野に投資する傾向があります。ベンチャー・キャピタル・ファンドに比べ、ほとんどの場合、投資はより少額ですが、一般的により早い段階で投資が行われます。優れたエンジェル投資家は、資本の提供に加えて自らの専門知識を共有し、当該スタートアップ企業の製品及び役務の開発を支援し、その後投資先企業の資金調達及び経営についても支援します。ベンチャー・キャピタル・ファンドと同様に、エンジェル投資家は通常投資と引き換えにスタートアップ企業の株式を受け取ります。そのためエンジェル投資家は、自らが支援する企業の持分を得ることになりますが、必ずしもその知的財産又は企業が創作する知的財産の持分を得るわけではありません。エンジェル投資家が企業の中核的知的財産の持分を要求することはめったにありません。そのような要求があった場合は、企業家は特に慎重に対応しなければなりません。一方投資家は、関連する知的財産権が、例えば大学のような別の組織又は企業家などの

個人に属する場合は、それらを新会社に譲渡するようスタートアップ企業に求めるのが一般的です。

ベンチャー及びリスク・キャピタル・ファンド
ベンチャー・キャピタル (VC) ファンドは、エンジェル投資家よりもはるかに組織化されています。VCファンドは一般的に、他の投資家、個人富裕層又はファンド・オブ・ファンズから集められた資金を運用します。VCファンドの投資家はまとめて「リミテッド・パートナー」 (LPs) と呼ばれます。ほとんどのVCファンドは投資の重点分野を持ち、特定の段階で投資をする傾向があります。これらの投資家の投資金額 (「チケット・サイズ」と呼ばれます) は投資の対象となる案件によって異なります。VC ファンドは法人でありLPに対して信認義務を負っているため、デュー・デリジェンス手続及び投資判断には、エンジェル投資家に比べ多くの時間を要します。

企業家がVCファンドに売り込むときには、スタートアップ企業の事業の焦点及び求める金額が、ファンドの投資基準におさまることを立証するための対策を講じなければなりません。50万米ドルの資金を求めるモバイルアプリのスタートアップ企業が、200万米ドル未満の投資を行ったことのないライフサイエンスVCファンドから投資を得る可能性はほとんどありません。

スタートアップ企業のプロジェクトがまだ収益を生んでいない場合、企業家が立ち上げ資金を必要とするのは明らかです。しかし、キャッシュフローがプラスのスタートアップ企業は、例えば成長を加速し、新たな市場に参入し、又は新たな製品を市場に出すために、投資ファンド (それはその企業の株式を売却することにつながります) の資金も調達したいと希望する場合があります。その主な根拠は新会社の価値を高めることです。スタートアップ企業が一連の資金調達を行うことで、一般的に創業者の持分は大きく減少します。基本的な前提は、企業の価値が上がれば企業の株式の価値も上がるということです。企業の業績が良ければその全体の価値が上昇し、資本のより小さい部分の価値も上昇します。

具体的には、例えば、ある企業家が、100万米ドルの価値があるスタートアップ企業の株式の80%を保有しているとします。この時点の保有株式の価値は80万米ドルです。数回の一連の投資の後、このスタートアップ企業の価値は5億米ドルに上がりますが、その企業家の持株比率はいまや全体の10%です。しかし保有株式の価値は5,000万米ドルに上昇しました。

スタートアップ企業の価値向上

前述したとおり、知的財産は資産であり価値を与えることができます。価値によってこの資産の取引が促進され、かつ企業の価値を向上するための基盤が生まれます。今日の知識集約型経済においては、企業の無形資産が企業の全体の価値に占める割合が増大し、有形資産の割合はますます減少しています。これは特にスタートアップ企業に当てはまり、その多くは単一のイノベーション (1つの無形資産) に依存しており、物理的資産は事実上保有していません。そのようなスタートアップ企業の価値は、概ね企業のイノベーションとその創作者が持つ知識の価値です。

しかし、知的財産を評価することは複雑で、多くの場合困難です[6]。そしてスタートアップ企業の知的財産は未成熟か、まだ研究開発の段階にあるか、又は登録の途中である可能性が高いため、特にその

評価は難しくなります。また知的財産の価値は不変でもありません。それは多くの要因により時間の経過とともに変化します。その要因に含まれるのは、特許の登録、その技術の検証、潜在的ライセンス供与パートナーによる関心の表明、その技術に対する需要の判断、別の技術によって置換される可能性の程度などです。同様に、特許出願の拒絶、所有権に対する法的異議申立、似ていないが競争力のある製品の出現、又は新たな規制上の障害によっても知的財産の価値は低下する可能性があります。

それでも価値の評価は可能な範囲で行うべきです。まず第1に、スタートアップ企業が商品化する知的財産と、大企業にライセンス供与された知的財産の潜在的価値の違いを念頭に置くことが重要です。当初は、前者の価値は後者に比べてかなり低くなります。これはスタートアップ企業に関連するリスクによるものです。しかし、スタートアップ企業が成長への様々な段階を通過してそのビジネス・モデルを立証すれば、その知的財産の価値は上昇し、ライセンス供与によって達成されたであろう価値よりもはるかに高い金銭的価値に達する可能性があります。

これを考慮すると、初期段階の知的財産の評価は、以下を含むいくつかの目的に有効です。

- 知的財産をスタートアップ企業にもたらす関係者の株式持分の算出 (資本をもたらす関係者ではなく)。例えば、ある特許出願の価値が10万米ドルで、別の関係者が同じ額をそのスタートアップ企業に投資する用意があるとします。これに基づくと、他の検討事項が資本構成を変えないことを前提とすれば、パートナーたちはそれぞれこのスタートアップ企業の株式の50%ずつを保有します。
- 投資家に働きかける。潜在的投資家が投資によって得られる株式額を確定するために、資金を求めるスタートアップ企業はその価値の評価を受ける必要があります。その知的財産を評価することによってスタートアップ企業の価値を高める可能性があり、それによって創業者は同じ金額の資金提供に対する自身の株式の価値を高めることができます。例えば、ある投資家が初期段階にあるスタートアップ企業に10万米ドルを投資する用意があるとします。そのスタートアップ企業の価値が50万米ドルだとすると、その投資家は株式の20%を受け取ります。しかし、創業者がその知的財産の評価に基づいて同じスタートアップ企業の価値を100万米ドルと評価することができれば、創業者はその持分を増やすことができ、投資家は同じ投資に対し株式の10%を受け取ることになります。
- スタートアップ企業は、大学など第三者に属する知的財産資産のライセンス供与を受けることを希望する場合があります。ライセンス供与される知的財産の価値はスタートアップ企業の設立費用に影響を与えます。これに対しスタートアップ企業は、選択肢 (知的財産のライセンス供与を受けるのを後回しにする) について協議するか、投資家から資本を受け入れるか (ライセンス供与を受けることを可能にするため)、又はその知的財産権者とロイヤリティー支払繰延べスキームについて協議することになります (それによってロイヤリティーは発生しますが、スタートアップ企業はその支払いをキャッシュフローがプラスになるまで先送りするのが一般的です)。
- 知的財産はまた、売却、ライセンス供与、融資の担保として利用する場合、若しくは (財政政策が有利な国において) 商品化された知的財産資産に関し税制優

表1. 知的財産評価の誘因

分類	評価の誘因
取引	知的財産権のライセンス供与、フランチャイズ 知的財産資産の売却又は購入 M&A、売却、スピンオフ JV（ジョイント・ベンチャー）又は戦略的提携 知的財産資産の寄付
知的財産権の権利行使	知的財産権が侵害された場合の損害の算出
内部利用	研究開発投資 知的財産資産の内部管理 戦略的資金調達及び/又は資本調達 投資家向け広報
他の目的	財務報告 破産/清算 課税の最適化 知的財産資産の保険

WIPO、IPパノラマ、知的財産評価に関するモジュール11参照。
www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf

遇を請求するために使用する場合に評価が必要になります。企業はまた、自身の価値を算出するためにその知的財産ポートフォリオ全体を評価し、その価値を資産として会計帳簿に記録する場合があります。

知的財産資産を評価するためにいくつかの方法[7]が使われています。より一般的に使用されているものの一部を以下に示しました。

原価法

原価法は、類似した（又は全く同じ）知的財産資産を内部又は外部で開発するコストを特定することによって知的財産資産の価値を評価します。それは、必要な直接コスト及び機会コストを合計し、陳腐化も考慮します。例えば、最終的な知的財産の価値は、開発にかかったコストの算出、現在価値を得るためのインフレ調整、加えて陳腐化を相殺するためにさらに調整することによって得られます。

知的財産資産の陳腐化の算出は、陳腐化の機能的、技術的及び経済的側面を考慮します。

機能的陳腐化は、知的財産を使用するための追加的運用コストに関して、最先端のものに変わっている場合がある現状の代替手段との比較で算出します。技術的陳腐化は、技術の進化によって知的財産が無価値になる場合に発生します。例えば、次世代コンピューターのためのフロッピーディスク・ドライブの特許は、技術的に優れた選択肢が既に利用可能なため無価値となる可能性があります。経済的陳腐化は、知的財産が最高かつ最善の形で利用されているにもかかわらず、十分な投資リターンが得られない場合に発生します。

原価法には2つの変形があります。再取得原価法は、知的財産資産の正確な複製を再現するためのコストを分析します。置換え原価法は、同じ機能を果たす類似した知的財産資産の再現コストを分析します。

マーケット法
マーケット法は、知的財産資産を比較可能な環境下で類似した知的財産資産に支払われた実際の価格と比較します。この方法を利用して評価するためには、活発なマーケットと同一の知的財産資産又は比較可能若しくは類似した知的財産資産の集団が必要です。これらの資産が完全に比較可能でなければ、その差を管理するための変数を見つけなければなりません。

このシステムを使う評価は、取引の諸条件及び状況 (それはクロスライセンスか、又はライセンスは訴訟の解決のために合意されたのか) を含む、移転された権利の性質及び範囲に関する情報が入手可能な限りにおいて正確性が向上します。

しかし、知的財産資産は定義からして固有のものです。全く同じ、又は高度に比較可能な知的財産資産を見つけることは不可能です。さらに、たとえ非常に類似している知的財産の取引を見つけることに成功したとしても、それらに関する正確な情報を得ることは、それらが通常極秘であるため、極めて困難です。

インカム法
インカム法は、その知的財産資産が生み出すと予想される経済的収益を現在価値に引き直したもので知的財産資産を評価します。それは最も一般的に使われている知的財産の評価方法です。

それを適用するには、知的財産資産によってその残存耐用年数 (RUL) の間に生み出される収益フロー(又は費用節減) を予測し、その収益又は節減額を知的財産資産に直接関連する費用と相殺し、リスクを評価し、そして最後に、その収益を割引率又は資本収益率を適用して現在価値に引き直さなければなりません。

パートナー及び協力者に働きかける

よく管理された知的財産ポートフォリオを見れば、スタートアップ企業がその知的財産に真剣に取り組んでおり、それを大事にしていること、加えてそれを保護するために対策を講じていることがわかります。これによって潜在的協力者は信頼を持ちます。それは、イノベーションが尊重されかつ守られ、事業がしっかりしているという好ましい環境を意味しています。

協力と知的財産の問題は、「オープン・イノベーション」と呼ばれるものとの関連で、最近より重要となっています。オープン・イノベーションを実行している企業は、その組織の外部からの発想を奨励しながら自らが提供するものを進歩させるために、外部の協力者と積極的に関わりを持っています。過去には、イノベーションは一般的に閉ざされた環境の中で起きていました。それは外部からのインプットがほとんどない組織の中で生まれていました。

現在では、組織が外部の関係者からのインプットを求めることが多く見られます。小規模な企業は、保有する知的財産を管理し、大企業が協働してくれる魅力的な候補者となるための手段を講じることにより、より大きなプロジェクトへ参加するため、及び他の参加者に自らの独創

的かつ創造的な資質を示すための努力をますます加速しています。オープン・イノベーション・モデルはスタートアップ企業に極めて大きな機会を与えることができますが、その際には、参加の条件となる可能性のある知的財産の所有権及びライセンス供与の取決めに細心の注意を払う必要があります。共同研究を求める関係者が、その関係者のパートナーに知的財産所有権を移転するか、又は広範囲のライセンス権を与えるよう求めることがよくあります。これはスタートアップ企業のビジネス・モデル又はその利益と両立しない可能性があります。

注記

1 国際貿易センター及びWIPO （2005年）。Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements – A Training Manual (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/906/wipo_pub_906.pdf) 及びWIPO (2015年)。Successful Technology Licensing (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf) 参照。

2 WIPO GREEN、Licensing Check List (www3.wipo.int/wipogreen/docs/en/wipogreen_licensingchecklist_061216.pdf) 参照。

3 しかし、営業秘密は永遠に続くことに留意してください。特に役務が提供されている場合、契約もそれに含まれる知的財産条項より長く続く場合があります。

4 FTOに関する詳細については、知的財産に関連するリスク管理に関するセクションを参照のこと。

5 詳細については、WIPOの「Intellectual Property Policies for Universities」(https://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/index.html#toolkit) 参照。

6 WIPO、IPパノラマ、知的財産評価に関するモジュール11 (www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf) 及びEuropean IPR Helpdesk.「Fact sheet – Intellectual Property Valuation」（ファクト・シート － 知的財産評価) (https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/ip-business_en)参照。

7 同上

リスク管理

スタートアップ企業の成功は、競争力を高めるためにそれをいかに使うかを知ることと同様に、知的財産システムを無視することによるリスクを理解することにかかっています。依存するイノベーションの保護を怠ると、スタートアップ企業はその事業を強化し拡大する可能性のある前述の選択肢を失います。知的財産システムの仕組みの理解を怠ると、スタートアップ企業は攻撃を受け不要な費用を払わせられる恐れがあります。スタートアップ企業はリスク管理を、事業戦略全体に優先事項として取り入れなければなりません。より重要なリスクの一部を以下で説明します。

所有権及び使用権を明確化する

保護及び早期保護の欠如

既に述べたように、技術を基盤とするスタートアップ企業は、革新的な製品又は役務、ときには単一の製品又は役務を市場に出すために設立されます。イノベーションは、しばしばその唯一又は主要な価値の源泉です。そのようなスタートアップ企業にとって主要なリスクの1つは、資産の保護を怠った結果それを第三者に奪われ、ビジネス・モデルのすべてを危うくすることです。すべてのスタートアップ企業は、そのイノベーションを保護し、それによって他社によるその盗用を防ぐための対策を講じなければなりません。このリスクを管理することは、例えば以下の行動を取ることを意味します。

- 早期に登録する。
- 登録の期限及びスケジュールを守る。特許権の回避を防ぐために適切な特許請求項を作成する。
- すべての関連市場において保護を獲得する。
- その後のすべての改良を保護する。

知的財産資産は地域的なものであるため、スタートアップ企業の知的財産保護戦略は関心を持つすべての市場を対象としなければなりません。保護された後は、スタートアップ企業はすべての関連手数料を支払って知的財産の保護を維持しなければなりません。

漏洩を防ぐ

知的財産保護のための出願まで潜在的な知的財産資産を秘密にしておくことを怠った場合、スタートアップ企業は脅威にも直面します。このガイドにおいて前述したとおり、スタートアップ企業のイノベーション又は意匠が (たとえ少数の人に対してであっても) 開示された場合、その新規性を主張する権利を失い、(開示が猶予期間 (もしあれば) 内に行われない限り) もはや保護の対象ではなくなる可能性があります。これが発生した場合、スタートアップ企業は一挙に存続できなくなる可能性があります。同様に、開示された極秘の事業情報は、開示が秘密保持契約に違反して発生したものでなければ、営業秘密の保護対象とはなりません。このためスタートアップ企業は、その職員並びに供給業者、パートナー及び顧客を含む第三者との秘密保持契約及び研修を準備し実施するために、優先的に対策を講じなければなりません。

譲渡の獲得の失敗

従業員又は第三者である納入業者若しくは請負業者がイノベーションに貢献するか、又はその原因となる場合があります。スタートアップ企業は、その従業員又は請負業者が取り組んだものを自らが保有していると考えるべきではありません。そのような状況においては、国内法令の特定の条文を常に検討しなければなりません。

一部の国では、業務において及びそれに関連して発明が行われた場合、法律上はその所有権は自動的に雇用主に与えられます。しか

し、スタートアップ企業の多くが最終的には国境を越えて事業を行うことを考慮すると、現地の法律が異なる可能性があるため、企業はその雇用契約に知的財産の所有権に対応する条項を含めることが推奨されます。現在知的財産がどのように利用されているかに加え、企業が発展するにつれてそれがどのように利用される可能性があるかについても分析するよう注意しなければなりません。常に国内法令を見直してください。それらにおいて、イノベーションを起こした従業員が先買権を持つ、又は雇用主にはその従業員に報酬を与える義務があるなどと規定されている場合があるためです。

同様の理由から、スタートアップ企業が第三者との契約を作成する際には、知的財産の所有者について明確に対処しはっきりとさせておかなければなりません。第三者の請負業者が革新的又は創造的作業を行った場合、その請負業者とスタートアップ企業との間の契約によって事業の成功に必要なすべての著作物がスタートアップ企業に譲渡されなければなりません。そのような条項がないときは、特にソフトウェア開発、ウェブサイト・デザイン及び写真撮影のような創造的作業の成果物に関しては、それが明示的にスタートアップ企業に譲渡されていなければ、第三者の請負業者が自らの著作物を所有するというのが大抵の場合基本的な解釈です。繰り返しになりますが、スタートアップ企業は先を読み、国内法令を調べ、そしてすべての雇用契約及び外部関係者との契約に所有権の決定方法を詳細に記載しなければなりません。契約には、従業員が生み出した、又は第三者に委託されたすべてのイノベーションはスタートアップ企業に譲渡されることを記載すべきです。

また、スタートアップ企業の創業者が数人で、そのすべてが初期の製品発想の創作及び開発に重要な役割を果たしたということも起きるかもしれません。そのうちの1人又はそれ以上が自らの権利をスタートアップ企業に譲渡せずに退職した場合、その企業は事業を続行するために必要な知的財産を失う可能性があります。

スタートアップ企業が第三者を雇用又は第三者と契約するのと同様に、より規模の大きい企業がより小さい企業と契約して一定の業務を行わせることがあります。これはオープン・イノベーションの環境で頻繁に起こり、大企業が専門分野に特化した小企業に特定の技術的問題の解決を要請することがよくあります。この場合、スタートアップ企業は外部請負業者の立場になります。そのような作業を請け負う前に、スタートアップ企業は結果として生まれる著作物の知的財産を誰が所有するかについて、大企業との間で明確にしておかなければなりません。第三者の知的財産 (バックグラウンドIP) の利用を許されたスタートアップ企業が新たなソリューション (フォアグラウンドIP) を開発する場合、取決めは特に複雑になる可能性があります。そのような場合には、どの権利が誰に譲渡されるのか、また結果として生まれた知的財産の利用にどのような制約が加えられる可能性があるのかについて明確にすることが最も重要です。これらの複雑な課題については、事前に慎重に検討し、取り決めておく必要があります。

スタートアップ企業は、自身が創作した知的財産に対し「クリーンな」権原を確実に持つことを目指さなければなりません。所有権が得られない場合は、スタートアップ企業は当該知的財産を合意された目的に利用する権利を獲得しなければなりません。物理的財産の場合と同様に、目的は誰がそれを所有するかに関する疑いを取り除くことです。

訴訟を防ぐ

費用のかかる訴訟は、元来攻撃的な訴訟に対抗するリソースを持たないスタートアップ企業を衰弱させます。訴訟は大企業 (実際には財力のあるすべての競争相手) が好む、有望な新興スタートアップ企業をその成長軌道から追いやるための武器です。スタートアップ企業はまた、第三者の専有技術を利用している小企業を探し出し、ライセンスを取得しなければ訴訟を起こすと脅すことをビジネス・モデルにしている、「不実施企業」 (あからさまに「パテント・トロール」と呼ばれることが多い) からのリスクにもさらされます。

このようなリスクは、第三者の権利を調べて、それらを侵害していないことを確認することで軽減又は回避することができます。登録された権利はすべて調査することができ(特許出願は通常提出の18カ月後)、スタートアップ企業は、自らが他者に属する専有技術又は企業のシンボル若しくはデザインを利用していないことを容易に調べて確認することができます。同様に、スタートアップ企業は自らが著作権で保護された他者の作品を侵害していないこと、又は極秘の事業情報を利用していないことを確認するよう気を付けなければなりません。これを怠ると、多額の費用がかかる訴訟につながり、スタートアップ企業は貴重な時間を失うか、又はその評判を傷つけることになります。

フリーダム・トゥ・オペレート (FTO)

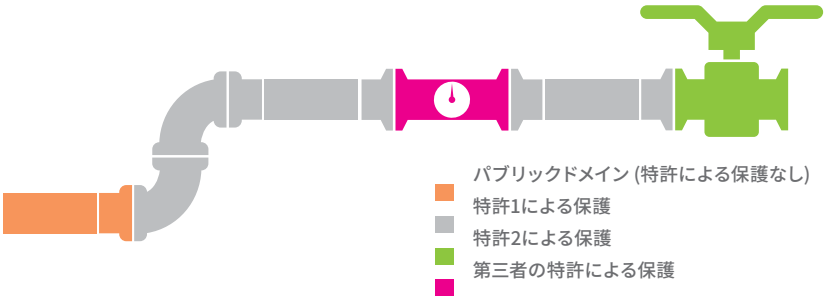
スタートアップ企業は、自身の革新的ニッチをカバーする知的財産権を所有しているかもしれませんが、これらの権利だけでは製品を市場に出すためには不十分である可能性があります。それは、ほとんどの知的財産権、特に特許権は、「消極的権利」であるためです[1]。特許権者は、自らの特許文書が主張する発明を利用及び活用する権利を自動的に得るわけではありません。特許は、特許を取得した発明を他者に利用させない権利を特許権者に付与するだけです。その結果、スタートアップ企業はその製品を市場に出すために、他の知的財産権の利用を必要とする可能性があります。

例えば、スタートアップ企業が電気スクーターのための新たなかつ革新的な充電スタンドの商品化を希望しているとします。製品のデザインには格納できる充電ケーブルが含まれています。スタートアップ企業がその製品を生産し販売しようとしている市場では、別の企業が格納システムの特許を持っています。このため格納式充電ケーブルの付いた革新的な充電器を販売するためには、スタートアップ企業はこの企業の許諾を必要とする可能性があります。スタートアップ企業が許可を得ずに製品を商品化した場合、この格納システムの特許を持つ企業が介入してくる可能性があります。この企業はスタートアップ企業がこのケーブルの使用をやめるか、この企業の知的財産を許可なく使用したことに対する損害賠償を支払うよう要求してくるでしょう。

このような事態を防ぐために、企業は、関心を持つ市場での製品販売を阻止する可能性のある第三者の知的財産を検索する必要があります。これはフリーダム・トゥ・オペレート分析として知られています[2]。

TOの実際の仕組みを理解するために、下記の、ある国におけるFTO分析の仮想の例を検討してみましょう。

図7.　フリーダム・トゥ・オペレート (FTO) 分析の例
製品A、その補助部品及び各補助部品を保護する特許



- スタートアップ企業は製品Aの生産及び販売を希望しています。製品は「Jambu」という名前で販売しようとしています。
- この製品は7つの別々の補助部品から成ります。
- スタートアップ企業は7つの補助部品のうち5つ (図のグレー及びピンク) を保護する係属中の特許出願を保有しています。
- コネクター (オレンジ) はパブリックドメインに属する重要な補助部品です。
- バルブ (緑) は第三者特許で保護されています。
- 提案されたブランド名の「Jambu」は、既に他のカテゴリーの製品のために別の企業によって保護されています。

この例では、バルブ (緑) は第三者が特許権を持っているため、スタートアップ企業は問題を抱えます。スタートアップ企業には以下の選択肢があります。

- 最終製品から保護されているバルブを取り除く。
- 保護されたバルブの使用を避けるために異なるデザインを採用する。
- このバルブ技術を使用するために特許権者から特許を購入するか、又はライセンスを得る。
- この特許の有効性に異議を唱える。

このバルブがなければこの製品は機能しない可能性があるため、第1の選択肢は実現不可能です。スタートアップ企業が代替バルブを設計できない場合は、第三者の特許権者に打診して、特許の購入か、この技術を使用するためのライセンスの取得を申し出ることが可能です。しかし、特許権者が特許で保護されたバルブの売却若しくはライセンス供与に前向きではないか、又はスタートアップ企業のビジネス・モデルにとって高額な価格でしかライセンス供与に応じようとしない場合は、スタートアップ企業はこのプロジェクトを放棄するか、特許侵害で訴訟を起こされるリスクを冒すか、又は特許の法的効力を取り消すための費用のかかる不確かな試みに乗り出すことを強いられる可能性がありま

す。これらは、既にその製品を開発し商品化するために時間及びリソースに相当な投資を行ってきたスタートアップ企業にとって非常に不利な結果になる可能性があります。

FTOの問題は特許との関連で言及されることが多いのですが、他の知的財産でもFTOの課題が生じることがあります。例えば、上記仮想の例のスタートアップ企業は、その製品を「Jambu」と呼ぼうとしました。この名前は既に保護されており、別の製品に使われていることがわかりました。この場合は、この名前は多分使えるでしょう。2つの商標は、一方が「周知されている」と見なされない限り、同じ地域で異なる種類の製品に使うことができるためです (「周知されている」と見なされる場合は制約がある可能性があります)。

別の例を考えてみましょう。スタートアップ企業がハードウェアの生産を希望していますが、それを動かすため、又は他のシステムとの互換性を持たせるために、著作権で保護されたソフトウェアが必要です。又は、スタートアップ企業がモバイルアプリを開発しましたが、第三者のアプリケーション・プログラム・インターフェース (API) 又はソフトウェア開発キット (SDK) を利用する必要があります。著作権との関連で、ソフトウェアに関するオープンソース・ライセンスは、スタートアップ企業が商業目的で元のソース・コードを利用すること、又は自身のものを公的に利用可能にすることを禁じる契約上の義務に縛られる可能性があります。

スタートアップ企業は、その製品が商品化される予定の地理的地域のそれぞれにおいてFTO分析を行う必要があります。知的財産権はそれらを付与した国又は広域でのみ有効なため、FTO分析によって分析を行う各国において異なる結果が出る可能性があります。

上記すべての理由から、スタートアップ企業には、関心を持つすべての市場で、できる限り速やかにFTO分析を実施すること、そしてそれを製品の開発のために大きなリソースを配分する前に実施することを強く推奨します。この予防措置を講じないスタートアップ企業は、技術の利用、リスク軽減及び評判の悪化に対する支払いが増える可能性があります。関心を持つすべての市場で完全なFTO分析を実施するリソースを持たないスタートアップ企業は、優先順位 (最も高いリスクを伴う市場、機能又は特許権者など) を決める必要があるでしょう。

時間及びリソースを無駄にしない

多くのスタートアップ企業が犯す過ちは、自らの発想に「惚れ込んで」しまい、それが本当に新しいことの確認を怠ることです。単純に、他の誰も同じ発想、又はその変形物を持っていないと思い込むわけです。そのような怠慢は、製品及びスタートアップ企業を失敗に追いやる可能性があります。他者が同一又は類似した発想を持ち、スタートアップ企業が関心を持つ市場でその保護のための対策を講じていた場合、スタートアップ企業は事実上それらの市場への参入を阻止されるでしょう。

このためスタートアップ企業は、手間をかけて競争環境を把握しなければなりません。そうすることによって自ら不可欠な情報を得て、不幸にも高価で予想外の事態に陥ることを避けることができます。競争についての予備知識を持つスタートアップ企業は、機会が得られる分野に研究開発の取組みを集中し、必要に応じて開発プロセスを方向転換又は再構築し、ビジネス・モデルを変化させ、潜在的なパートナーと競争相手を見分け、又は単に発想を断念することができます。

公開されているデータベースは重要な情報源であり、それによってスタートアップ企業はこれらの判断ができ、過ちを避けることができます。公開された特許出願及び登録特許を保持する多くの特許データベースや、商標及び意匠データベースは自由に利用できます。それらは技術、法令及びビジネスに関する極めて重要な情報源です。

注記

1 特許を対象とするFTO分析において、特許の法的範囲を規定するのはクレーム（特許文書の特定の部分）であることを明確にすることは重要です。FTOの目的で重要なのはクレームで公開されている事柄であって、他のどの部分でもありません。

2 WIPOマガジン2005年9月「IP and Business: Launching a New Product: freedom to operate」(www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/05/article_0006.html参照)。

知的財産データベースの利用

前述のとおり、スタートアップ企業が特許、商標又は工業意匠出願を提出すると、当該の国内又は広域知財庁は知的財産権及びその法域によって決まる一定期間の後、その出願を公開します。特許、商標及び工業意匠のデータベースは、ビジネス、技術及び法令に関する重要な情報を提供し、それはインターネット環境があれば誰でも自由に利用できます。これらのデータベースは、知的財産の利用からリスク管理までの事柄におけるビジネス・ライフサイクルを通して、スタートアップ企業にとって有益なリソースです。

特許データベース

特許を獲得するには、出願人は発明の属する技術分野の通常の知識を有する人物が理解できる程度に十分詳細な情報を開示しなければなりません。この情報は以下の特徴を持つ特許データベースで保持されます。

- 技術的ソリューションに関する詳細な情報を保持
- 多くは他では入手できない情報を含む唯一の情報源である。
- 幅広い技術及び科学活動を網羅
- 国際特許分類システムに従った項目分類により検索が容易

スタートアップ企業は、現地の国内官庁が保持する無料のデータベース1、WIPOの特許データベースであるPATENTSCOPE2(多くの国内及び広域の特許集と、Espacenetのような広域組織が提供するその他のデータベースを掲載)、又はグーグルパテント及びlens.orgのような民間プロバイダーが保持するデータベースを調べることができます。民間商業サービス・プロバイダーは有料で助言を求めることもでき、高度な検索及び分析機能を備えた特許データベースも保持しています。それらには、Derwent Innovation、Questel Orbit、PatBase、TotalPatentOne、Ambercite、PatSeer、PatSnap、WIPS Global及びEast Lindenなどがあります。WIPOのAccess to Specialized Patent Information (ASPI) プログラム[3]の対象となる国では、スタートアップ企業はこれらのデータベースを無料、又は減額された料金で利用することができます。一部のスタートアップ企業は、一定の検索及び閲覧サービスを無料又は少額の料金で提供する国内の特許庁から恩恵を受けることができます。さらに特定の地域のスタートアップ企業は、WIPOの技術及びイノベーション・サポート・センター (TISC (www.wipo.int/tisc)) が提供するサービスを利用することができます。

特許データベースに含まれる情報を調べることで、スタートアップ企業は以下の支援を受けます。

- 研究開発の取組みの重複を避ける。
- 発明の特許取得可能性を評価する。
- 第三者特許の侵害を避ける。
- 自らの発明の競争力及び独自の価値を評価する。
- 登録されていない特許出願、及び特定の国で有効ではない、又はもはや効力がない特許に記載された技術を活用する[4]。
- ライバル企業の革新的活動及び事業の将来の方向性に関する情報を集める。
- ライセンス供与、技術パートナーシップ及び合併・買収に関する経営判断計画を改善する。

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi社、トルコ

創業者
Professor Dr. Aytül Erçil
Dr. Ceyhun Burak Akgül

中核的知的財産
- トルコ、英国及び米国で付与された特許
- インド、トルコ、英国及び米国で登録された商標
- ソフトウェアに関する著作権
- 営業秘密

ウェブサイト: www.vispera.co

製品
Vispera社は、日用消費財 (FMCG) のための画像認識サービスを生み出しています。同社は画像認識技術を使って店内の小売データをリアルタイムで把握して、棚の商品の配置を報告し、品切れ又は在庫過剰による損失を削減します。

従来の小売在庫管理ソリューションは、主に手作業の監視、棚割りの整合性の確認、及び在庫管理に重点を置きます。これらの方法には費用がかかり、時間が必要で、かつ多くは不正確です。Vispera社の見積りでは、同社のソリューションによって売上げは15〜18%増加し、費用は15%削減できます。

知的財産、製品及びビジネス・デザイン
ビジネス・アイデアの開発では、特許活動が低調な地域を特定しマッピングするため、知的財産データベースの徹底的な見直しも行いました。これらの地域には事業の可能性があると考え、特にターゲットとしました。

同社は様々な政府補助金を活用して、開発の初期段階で申請した2件の個別の特許協力条約出願のための資金調達の一部としました。共同創業者たちは、ベンチャー・キャピタル企業を引き込んで、運営費用、他の知的財産出願及び法的問題のための資金調達を行いました。

Vispera社の知的財産ポートフォリオは同社の世界展開戦略に不可欠です。確保した特許及び商標とは別に、同社はトルコ、英国及び米国における著作権を保有し、またインド、トルコ、英国及び米国において商標登録を行いました。

同社は独自のコードに関する著作権を保有し、営業秘密及びノウハウを保護しています。Vispera社は、国際的に知的財産 (特に独自のソフトウェアに関する著作権ライセンス) のライセンス供与がその事業活動に占める割合は増え続けると予想しています。

特許データ及びランドスケープ分析の利用

「特許マッピング」又は「特許ランドスケープ分析」とは、一定の技術分野における既存の特許の系統的検索及び分析を指します。マッピングは技術分野のランドスケープ、利用できる技術ソリューションの種類並びにその分野における主要な参加者及び新興の参加者を表します。それは、検索語及び検索キーワード、国際特許分類 (IPC) 又は共同特許分類 (CPC) から得た特許識別記号、並びにターゲティングを改善する一連の検索運営者を利用する最先端の検索に基づいています。そのプロセスは繰り返されます。関連するデータ・セットが終了した時点で、別の特許分野を分析し可視化することが可能で、スタートアップ企業、研究所及び多国籍企業のすべてのために極めて重要な競争力のある、定量的及び定性的情報を提供します。分析され、提示され、さらに相互に関連付けられる情報の種類は、各ランドスケービング作業の目的に基づき変化します (図8参照)[5]。

特許分析が提供できる幅広い情報には以下が含まれます。

- 目標とする技術分野における技術の傾向。現在の変化の速い世界において、一部の技術は急速に意味を失い、一方他の技術は、大容量のデータ・セットの利用可能性の増大に牽引され、人工知能の利用により爆発的に拡大しています。1つの技術が技術のS字曲線6上に位置している場所、及び目標とする技術が展開している場所を企業が特定できれば、自らの商品化戦略を構築し、研究開発を集中することができます。そのような情報によって、特許活動のピーク、市場への参入を困難にする可能性のある競争の激しい分野 (「レッド・オーシャン」)、及び競争があまり激しくない可能性のある特許活動が低下している分野 (「ブルー・オーシャン」) を特定することができます。スタートアップ企業は、「ホワイト・スペース」として知られる比較的未開拓の分野において、成功の見込みの高いいくつかの機会を見つける可能性があります。分析及び役務の種類の一部はこれらを特定することに集中します。
- その分野で積極的に活動する参加者。特許データ分析は、1つの分野のリーダー及び新規参入者並びに潜在的パートナー及び競争相手を特定し、これら参加者の特許活動が時間とともにどのように変化してきたかを明らかにすることに役立ちます。それは重要な発明者間の提携、場合によっては発明者の様々な組織との関係、及び通常特許の共同出願として顕在化する共同研究を浮彫りにすることができます。この情報は、業界関係者、学界並びにスタートアップ企業及びスピンオフの間のどこで共同研究が行われているかを示してくれます。さらに発明者情報によって、過去及び現在の提携に加えて、共同研究及び協力に関する洞察を得られる場合があります。

図8. 空間概念図

特許ランドスケープ報告には空間概念図を加えることができます。これらは特定された特許文書（データ・セット）の中のある用語の頻度及び集中を視覚化します。高い関心が集まる分野は盛り上がった部分又は「ピーク」として視覚化され、飽和に達している可能性があります。活動が少ない分野はピークの間にあります。これらの「ホワイト・スペース」は、市場への参入を試みているスタートアップ企業の関心を特に引く分野です。数社が様々な形の空間概念図を提供しています。それらは、Derwent Innovation's Themescape、PatSnap Landscape、及びOrbit concept mapなどです。一例を以下に図示しました。VantagePointのような一部のテキストマイニング・ツール及びPython又はRのようないくつかのオープンソース・ツールでも、同様の形式の分析が可能です。

出所: PatSnap (www.patsnap.com)

商標及び意匠データベース

スタートアップ企業が時間とリソースを投資して、その製品に関するすべてを表現すると信じる完璧な商標に愛着を持つ前に、先行商標調査と呼ばれるものを実施することが重要です。これは同一又は非常に類似した商標が、既に別の誰かによって同一又は類似した製品のために登録又は使用されていないことを確認するものです。スタートアップ企業は、まず検索エンジンを利用した簡単なインターネット検索によって、検討している名前が既に使われていないことを確認することから始めることができます。それ以上の調査は、国内及び広域商標庁の商標データベースや、WIPOのグローバル・ブランド・データベース7で行うことができます。弁理士の助力を得るのが最も良い方法です。工業意匠に関しても同様に、同一又は非常に類似した意匠が既に登録されていないことを確認することが重要です。WIPOが維持するグローバル・デザイン・データベースはこのための便利なリソースです[8]。

著作権

すべての国が著作権登録簿を持っているわけではなく、「著作物」の登録は任意であるため、著作権で保護された著作物を確認するのはさらに困難です。しかし、著作権で保護された著作物が関連するかもしれないビジネス・アイデア及び競合する企業に重点を置いてオンライン検索を行い、知的財産関連の潜在的な法的責任及び機会を特定することは可能です。前述したとおり、著作権は発想が表現される方法を保護し、発想そのものを保護するわけではありません。このため、著作権で保護された著作物を「迂回して革新を起こす」独自の独創的な作品を生む可能性は十分あります。例えば、ソフトウェアのコードは多くの異なる方法で同じ結果を達成することが可能であるため、第三者の権利を侵害せずに新たなコードを書くことは可能です。同様に、既存の著作物を迂回して発想を発展させるためにライセンスを獲得することが可能な場合もあります。新たな作品がより使いやすく、より実用的若しくは魅力的であり、又はより効率的に市場に届けられた場合、競争優位性が生まれる可能性があります。

ドメイン名

前述したとおり、スタートアップ企業は希望するドメイン名が利用可能であることを確認しなければなりません[9]。検索の結果、利用可能でない場合は、別のドメイン名を選ぶか、場合によっては、希望する名前を再販売のために保有している誰かから購入するかしなければなりません。企業はまた、希望するドメイン名を修正するか、使える可能性の高い、新しいgTLDを含む他のgTLD又はccTLDを使って登録を試みることができます。(ドメイン名の詳細については市場における製品の差異化に関するセクションを参照のこと。)

注記

1 「www.wipo.int/directory/en/urls.jsp」参照。
2 「www.wipo.int/patentscope」参照。
3 「www.wipo.int/aspi」参照。
4 パブリックドメインになった情報の特定及び利用に関する情報については、WIPO (2020年)、Identifying Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf) 参照。また、WIPO、Using Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf) も参照のこと。
5 WIPO、PATENTSCOPE、「Patent Landscape Reports」 (www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes) 参照。
6 技術のS字曲線とは、特定の技術のライフ・サイクルを図形表示したもので、その出現、成長、成熟及び飽和の概要を示します。
7 WIPO、グローバル・ブランド・データベース (www.wipo.int/reference/en/branddb) 参照。
8 WIPO、グローバル・デザイン・データベース (www.wipo.int/reference/en/designdb) 参照。
9 ICANN、Domain Name Registration Data Lookup (https://lookup.icann.org) 参照。

知的財産監査

知的財産監査[1]とは、企業が所有、使用又は獲得した知的財産の組織的な検査のことです。それは、リスクを評価及び管理し、課題を改善し、そして知的財産資産管理においてベストプラクティスを実践するために行われます。知的財産資産、関連契約、関連方針及び順守手続の包括的な審査に基づき、知的財産監査は企業が以下を実行することに役立ちます。

- 自社の知的財産資産の棚卸し及び更新
- これらの資産の活用状況の分析
- 自社が使用している知的財産資産の所有者の確認
- 自社の知的財産資産の利用が他者の権利を侵害していないこと、及び他者が自社の知的財産権を侵害していないことの確認。

知的財産監査の簡易チェックリストを表2に示しました。企業は、その事業目標の達成に向けて各知的財産資産についてどのような措置を講ずるべきか判断するためにこの情報を利用できます[2]。

企業にとって知的財産監査は、一般的な維持管理手続としても、またその知的財産資産の現状を把握することが必要な場合に、非常に限定された目的を達成するためにも役立つ可能性があります。例えば、スタートアップ企業が革新的な製品又は役務を開発し、それが知的財産資産に転換したか、又はしていない場合、その企業はその選択肢を把握したいと考えるでしょう。監査によって、企業は知的財産資産がその事業戦略をどう支援できるかを判断し、その競争上の強さを評価し、そしてリスクを管理することができます。企業はまた、監査によって投資家対応も可能になります。投資家は、スタートアップ企業の知的財産の状況を明確に把握することを望みます。同様の理由で、スタートアップ企業が買収される場合 (「出口段階」) にも監査は役立ちます。

さらに中核的事業活動に直接影響を与えておらず、別の収益源を創出するためにライセンス供与又は売却してもよい資産を監査は明らかにします。また、不必要な維持費用を生んでいて、ポートフォリオから除外すべき過剰な資産の特定もできます。

知的財産監査の第一歩は、スタートアップ企業の知的財産資産を特定することです。これは、その知的資産のすべてを特定し、知的財産として保護する対象となる資産を区別することを意味します。知的資産の下位分類としての知的財産は、法律及びそれらから生じる権利によって定義されているため、他の知的資産から区別することができます。

初めに、内部のプロセスにおいて、スタートアップ企業は、競争優位性を得ることができる競争相手と異なるやり方をしていることを観察します。それは例えば、そのスタートアップ企業は、プロジェクト管理のための確立された運用手続、反応しやすい化学薬品の貯蔵に関する知識と経験、又は顧客関係管理 (CRM) の社内システムを持っているか、従業員の知識はその企業の重要な知的資産に相当するかなどです。従業員のノウハウを評価するのは困難なことかもしれません。1つの方法は、従業員の地位の要件に対する職務分掌を検証し、従業員それぞれが生む付加価値を確認することです。この作業は、記録作成手続 (ラボノート、プロジェクト開発概要、研究文書など) によって補完されなければなりません。それによって企業は知的資産を把握し自分のものとすることができます。

知的財産又は潜在的知的財産である資産を特定した後、監査はその状況を判断します。知的財産資産のうち企業が所有している (も

表2. 知的財産監査において検討すべき課題の簡易チェックリスト

1. **どのような潜在的知的財産資産があるか。**
   - 製品及び役務を特定するための記号、名称、ラベル
   - 革新的な発想、物事を行う新しい方法、技術的ソリューション.
   - 独創的な著作物、ソフトウェア、コマーシャルソング、ビデオクリップなど
   - 魅力的なパッケージ、デザイン、独特の形状など
   - 以下のような社内ビジネス情報。報告、データ分析、マーケティング情報、生産情報、ノウハウ及び負のノウハウ、顧客名簿及び顧客情報、運用及びデザイン・マニュアル、デザイン・図面・線図及び図版、発想及び企画、算定式及び見積り、試作品、ラボノート及び実験、販売業者及び供給業者情報、研究開発情報、費用・価格・利益・損失及び利鞘データ、予測及び計画、広告用材料、財務情報、予算及び予測、ソフトウェア及びソース・コード。
2. **これらの知的財産資産は、営業秘密、特許、商標、ドメイン名、意匠又は著作権として保護できるか。**
3. **所有権の問題はあるか。**
   - この発想を開発したのは企業の創業者か、雇用中の従業員か、請負業者か、販売業者か、それとも顧客か。
4. **これらの関係者の知的財産との関わりを確定する関連契約はあるか。**
   - それらは権利の譲渡について規定しているか。
5. **結ばれた契約が権利の譲渡に対応していない場合は、権利を企業に譲渡又はライセンス供与させるための対策は講じられてきたか。**
6. **権利侵害の問題はあるか。**
   - 企業は第三者の権利を侵害しているか。
   - 第三者が企業の権利を侵害しているか。
7. **所有権又は権利侵害の問題が発生していない場合、**
   - 商標、ドメイン名、特許及び意匠に関する適切な出願を提出するための対策は講じられてきたか。
   - これらの出願又は資産は、定められた維持手数料を期限内に支払うことによって維持されているか。
8. **出願は目標としているすべての国で提出されてきたか。**
9. **競合事業情報の秘密保持対策を以下によって講じているか。**
   - 保護措置を講じる、情報へのアクセスを制限する。
   - 従業員及び開示される可能性のある第三者と秘密保持契約を締結する。
   - 退職する従業員と競業避止義務契約を締結する、社内方針を明確に伝えて不注意による開示を防ぐ。
10. **知的財産資産は、企業の戦略的事業目標にどの程度価値を与えているか。**
    - それらすべてが企業の中核的事業において利用されているか。
    - 他者にそれらを利用する権利を与えることは可能か。
    - その一部は撤回、寄付又は他の方法で利用すべきではないか。
    - 投資家、パートナー及び協力者を引き付けるためにそれらを利用することはできるか。

注記: 詳細についてはSouth-East Asia IPR SME Helpdesk、IP Audit Checklist (www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/EN_Audit.pdf) 参照。また、Alan R. Singleton著、「IP Audit Checklist」 (Singleton Law Firm, P.C発行) (https://nebula.wsimg.com/d88b0ffd498cd797d780f38d40a0a316?AccessKeyId=532DB1B257AA-DAEA6A76&disposition=0&alloworigin=1) も参照。

しあれば) のはどれか、その権利はまだ有効か。知的財産権を所有していない場合、所有権又はライセンス供与契約による利用権を取得するための対策は講じられてきたか。

この作業によって集められた情報によって、スタートアップ企業は社内プロセスの欠陥を見つけ出し、費用をよりよく管理する方法を決定し、権利侵害のリスクにさらされる度合いを明確にし、そして協働の機会を特定することができます。

知的財産を基盤とするスタートアップ企業の多くは、その知的財産ポートフォリオの更新を怠るという過ちを犯します。その結果、知的財産権によって得た当初の競争優位性を失う可能性があります。最初の製品が特許によって保護されるとします。この製品は成功します。スタートアップ企業は革新を続け、重要な追加機能を持つ製品を数世代に渡って発売します。しかし、その企業は、当初の特許に依存するだけで、実施した改良に関する知的財産保護の取得を怠ります。その結果、その企業が後から発売した製品は模倣されやすくなり、市場におけるスタートアップ企業の優位性を競争相手が奪うことが可能になります。スタートアップ企業の知的財産管理戦略は、そのイノベーション戦略に歩調を合わせて常に進化しなければなりません。スタートアップ企業は、自身の知的財産資産の状況を判断するために定期的に知的財産監査を実施し、知的財産保護が十分であり、適切でありかつ最新であることを確認しなければなりません。

注記

1 知的財産の自己評価の実施に関しては、WIPO、IP Diagnostics (www.wipo.int/ipdiagnostic) 参照。
2 WIPO、IP Audit、モジュール10 (www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_10_learning_points.pdf) 参照。

付属文書1: サービス・プロバイダー

スタートアップ企業はそのリソースが限られているため、外部の資格を有するサービス・プロバイダーを雇えないことが多くあります。ほとんどのスタートアップ企業は外部の支援が必要であることに気づいていないか、又は支援を得る余裕がありません。創業者はその必要性を否定するか、又はその不足を自分で補おうとする傾向があります。特にスタートアップ企業は、2つの主要な分野で必要とする支援を受けない傾向があります。それは法的助言及び知的財産に関するサポートです。残念ながらこの問題の容易な解決方法はありませんが、支援が必要なときを知るスタートアップ企業は、仮の解決策を見つける可能性があります。創業者は現地のアクセラレーター及びインキュベーター・プログラムの利用可能性を調査し、もし創業者が学術的環境の出身であれば、その技術移転オフィス (TTO) の助言を求め、そして基本的なサポート・サービスを無料又は手ごろな料金で提供してくれる他のプロバイダーを探すべきです。資金調達の段階にあるスタートアップ企業は、知的財産の更新及び維持手数料の費用に加え、外部のサービス・プロバイダーを雇うための予算枠を考慮すべきです。ほとんどのベンチャー・キャピタル・ファンドは、法的背景を有する助言の極めて重要な価値に気づいている可能性が高いため、そのような支出に異を唱えることはないでしょう。

スタートアップ企業は、特許出願の作成、法的根拠資料の作成、又は実行可能なビジネス・モデルの単純な作成に関して助言が必要な場合があります。一部の組織は初期の起業家をサポートしますが、そのような組織はどこにでもあるわけではありません。

アクセラレーター

一般に、アクセラレーターはスタートアップ企業がその事業の成長を「加速させる」ことを支援する、営利目的の組織です。アクセラレーターは、助言、能力構築を提供し、また少額の株式と引き換えに資本投資を行う場合もあります。上位のアクセラレーターは選別が非常に厳しく、申請者は厳格な応募プロセスの対象となります。アクセラレーターの目標は、スタートアップ企業にベンチャー・キャピタルから資金提供を受ける準備をさせることです。新興経済においては、大学又はテクノロジー・パークのアクセラレーターがアクセラレーターの役割を果たします。生命科学、環境保全技術など専門分野を持つアクセラレーターもあります。優れたアクセラレーターはまた、助言者又は特定の産業、法務若しくは知的財産の専門知識を持ったスタッフも提供し、前述した様々な問題をスタートアップ企業が乗り越えることを支援することができます。一部のアクセラレーターは複数の国に事務所を持っており、国際市場への参入を目指す有望なスタートアップ企業に拠点を提供することができます。

インキュベーター

インキュベーターに通常、大学、VCファンド、企業、又はこれらの組織に所属する個人です。インキュベーターは、スタートアップ企業の株式を取得するオプション (将来の権利) を求める場合もありますが、利益優先ではありません。ほとんどのインキュベーターは非常に初期の段階にあるスタートアップ企業を (法的な設立の前でも) 受け入れ、創業志望者がそのビジネス・アイデアに挑戦し、堅固な戦略及びビジネス・モデルを持ってインキュベーション・センターを卒業するこ

とを可能にします。優れたインキュベーターは、優れたアクセラレーターと同様に、ビジネス・モデルの構成を支援するための (いくらかの) 助言を提供し、知的財産及びその他の法的問題に対応し、そして創業者の役に立つテーマに関する情報を提供します。

技術管理オフィス (TMO)

技術移転オフィス又は知識管理オフィスとしても知られ、これらは一般的に大学又は研究センターで活動しています。TMOモデルは国によって大きく異なります。しかし、TMOの第1の目的は、ライセンス供与を通じて知的財産 (通常は大学が生んだ特許) を産業界へ移転し、大学のための収益を生み出すことです。

理論上、TMOはスタートアップ企業又は大学のスピンアウトへの知的財産の移転の管理も行いますが、ここでもTMOの方法及び目的は大きく異なります。一部のTMOの任務は、大学の起業家精神を育成し、インキュベーター又はアクセラレーターの役割を効果的に果たすことです。別のTMOは、自身の知的財産ポートフォリオから最大の価値を引き出すことを目指し、大学のスピンアウトに特別な条件又は特権を与えない場合があります。一般的に言えば、TMOのスタッフは通常知的財産関連の問題に関する専門知識を持っており、ときには少額の株式若しくは株式購入オプションと引き換えに、又は収益を上げ始めたときにスタートアップ企業が特許の費用を支払うという条件で、スタートアップ企業のために特許出願及びその費用を進んで管理する場合もあります。

政府、非政府組織 (NGO) 及び国際的支援プログラム

ほとんどの政府は、起業家精神及びイノベーションの育成のために興味深い支援プログラムを提供しています。スタートアップ企業の創業を可能にするための少額のプレシード・キャピタルを提供する場合もあります。いくつかの政府は、特許の取得費用を対象とする補助金を一定の条件の下で提供しています。ほとんどの国の特許庁は、知的財産保護に利用できる手段及び出願プロセスについて説明するヘルプデスクを設けています。一部の国際基金は、その基金に関係する様々な技術又は市場セクターにおいて、インキュベーション及びアクセラレーション・サービスを提供しています。最後に、多くの国際組織が、無償の情報、適格専門家のネットワークへのアクセス、価値あるデータベースへのアクセス、及び国際的優良慣行に関する情報を提供しています (付属文書2: リソース参照)。

付属文書2: リソース

WIPO (2006年)、Creative Expression (創造的表現): An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises (中小企業のための著作権と著作隣接権入門)。Intellectual Property for Business Series no. 4 (ビジネスのための知的財産シリーズ第4巻) (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/918/wipo_pub_918.pdf)

WIPO (2015年)、Successful Technology Licensing (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/licensing/903/wipo_pub_903.pdf)

WIPO (2017年)、Making a Mark: An Introduction to Trademarks and Brands for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 1 (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_900_1.pdf)

WIPO (2018年)、Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 3 (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_917_1.pdf)

WIPO (2019年)、In Good Company: Managing Intellectual Property Issues in Franchising。Intellectual Property for Business Series no. 5 (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/sme/1035/wipo_pub_1035.pdf)

WIPO (2019年)、Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises。Intellectual Property for Business Series no. 2 (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_498_1.pdf)

WIPO (2020年)、Identifying Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1062.pdf)

WIPO (2020年)、Using Inventions in the Public Domain – A Guide for Inventors and Entrepreneurs (www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf)

WIPO Academy、Distance learning program (www.wipo.int/academy/en)

WIPOグローバル・ブランド・データベース (www.wipo.int/reference/en/branddb)

WIPOグローバル・デザイン・データベース (www.wipo.int/reference/en/designdb)

WIPO Green Licensing Check List、(www3.wipo.int/wipogreen/en/network/index.html#licensing)

WIPO Inventor Assistance Program (IAP) (www.wipo.int/iap)

WIPO IP Diagnostics (www.wipo.int/ipdiagnostic/)

WIPO IP for Business website (www.wipo.int/sme/en)

WIPO IPパノラマ (www.wipo.int/sme/en/multimedia)

WIPO Lex Database Search (https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation)

WIPO Patent Landscape Reports (www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes)

WIPO PATENTSCOPE database (www.wipo.int/patentscope)

WIPO技術及びイノベーション・サポート・センター (TISCs) (www.wipo.int/tisc)

WIPO Universities and Intellectual Property (www.wipo.int/about-ip/en/universities_research)

WIPOウェブサイト (www.wipo.int)

WIPO and the International Chamber of Commerce (2012年)、Making Intellectual Property Work for Business – A Handbook for Chambers of Commerce and Business Associations Setting Up Intellectual Property Services (www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=295&plang=EN)

WIPO及び国際貿易センター (2003年)、Marketing Crafts and Visual Arts: The Role of Intellectual Property (www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=281&plang=EN)

WIPO (2003年)、Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and Medium-sized Exporters (www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=294&plang=EN)

WIPO (2005年)、Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements – A Training Manual (www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=291&plang=EN)

世界知的所有権機関
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

電話番号: + 41 22 338 91 11
ファックス: + 41 22 733 54 28

WIPO外部事務所の問い合わせ先はウェブサイト
www.wipo.int/about-wipo/en/offices/
をご参照ください。

WIPO出版番号：961J
国際標準図書番号 (ISBN)
978-92-805-3340-8