

大学発ベンチャーのあり方研究会(METI)

ニッチトップになるための知財戦略

投資すべきベンチャー企業・投資すべきでないベンチャー企業

2018.5.17

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士・弁理士 鮫島正洋

【自己紹介に代えて1...】



弁護士にとって最大のライバルは？

法務・知財の専門的な知見と手法を使って
ビジネスソリューション提案を行うこと。

- ・法務：100が50になりそうなき→リスクヘッジ提案によってこれを90にとどめる。
- ・知財戦略：ビジネスの競争力90を200に引き上げることができる。

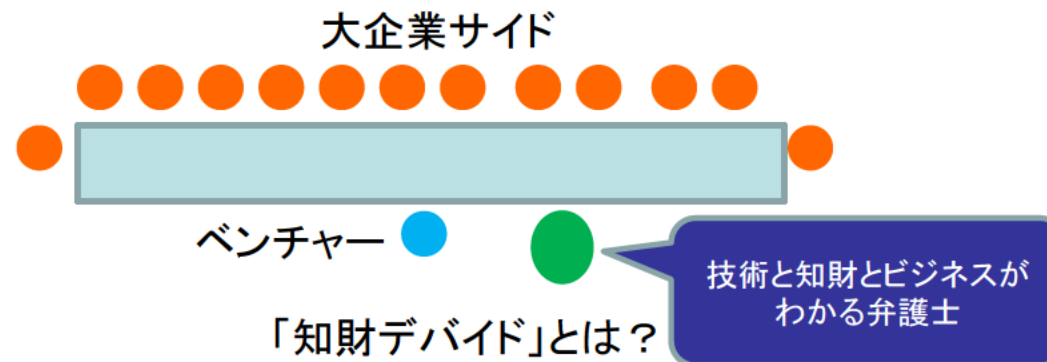


両方の担当者は同一であるべき = 「技術法務」(知財と法務の融合)

【自己紹介に代えて2...】

「知財デバイド」を解消する。
これがUSLFの使命です。

※USLF (Uchida Samejima Law Firm)
= 弁護士法人内田・鮫島法律事務所

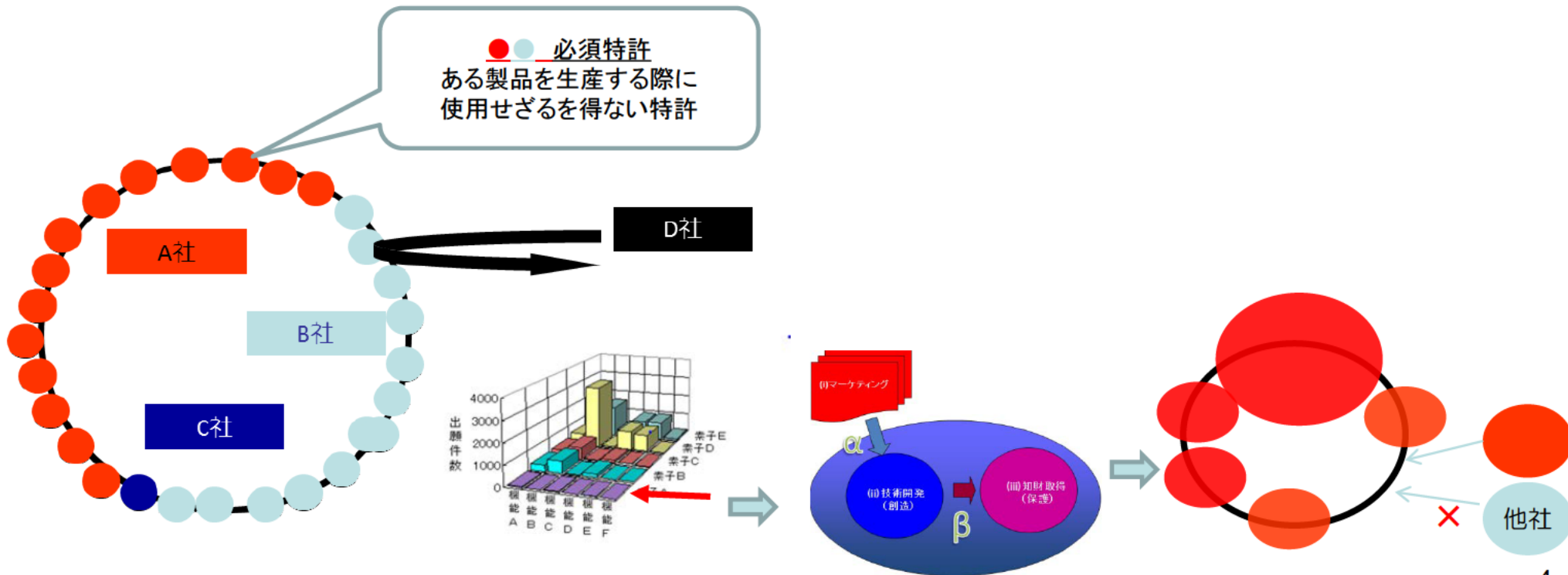


知財戦略によってニッチトップになる方法

- ・マーケティング(適正規模・**先行特許少**がニッチビジネスの選ぶべきマーケット)
- ・マーケットニーズ、技術ニーズを先取りして研究開発(α)。
- ・研究開発の成果を**必須特許化**(β)=他社に参入させない
- ・小さな市場=製造・販売は自前、大きめの市場=**大企業と連携**

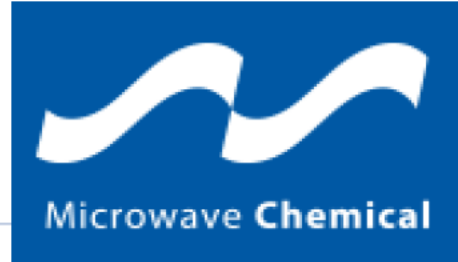
必須特許なくして市場参入なし

赤:知財 緑:法務



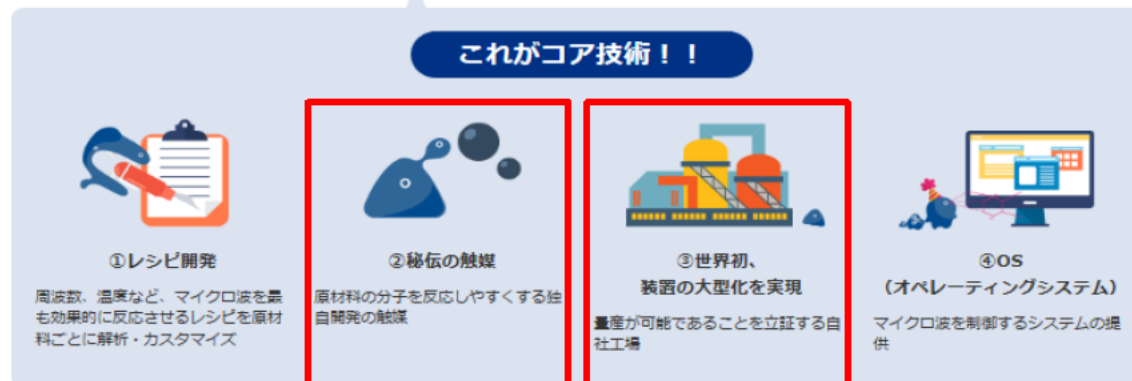
ニッチトップ適格分析

マイクロ波化学株式会社



社員数	41名（内博士号保持者10名 2015年6月1日現在）
設立年月日	2007年8月15日
資本金	29億1828万円（資本準備金14億5289万円含む）
代表者	吉野 巖
事業	<ol style="list-style-type: none"> 1. マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング 2. マイクロ波化学プロセスを活用した製品製造における合併事業、ライセンス事業 3. マイクロ波化学プロセスを活用した製品の製造・販売

<http://mwcc.jp/company/>



知財戦略の効果って、それだけ？

(本来的な役割)

- ・後発参入を防止→事業計画の実現可能性を上げる
(売上の達成、ニッチトップ市場における#1、利益率の維持など)

(派生的but重要な役割)

- ・大企業との交渉力アップ
- ・技術に対するブランディング
- ・従業員のモラル、当事者意識アップ

- ・事業計画書に盛り込むとイケてる感じに
→資金調達の蓋然性アップ(投資が見える化している=投資効率のいい会社)
- ・上場審査等において審査項目となる
- ・バイアウトの際にも加点要因→バリュエーションアップにつながる

【自己紹介に代えて3...】

「知財デバインド」を解消する。
これがUSLFの使命です。



あるイノベーションが生まれたとき、大企業であれば100件特許を出す...
果たしてベンチャー企業は？

せいぜい3件...

特許明細書のクオリティコントロール

せっかく特許を取得したのに、
取り方が悪くて模倣排除ができない事例が多発中！

～よい特許明細書の条件とは～

(特許請求の範囲)

- 非本質的な記載がないこと ←技術的思想に昇華されているか
- 文言が明確であること
- 数値限定の処理(測定方法の明示・限定範囲の技術的意義・実施例による裏付け)
- 立証容易性:検出不能・立証困難な構成要件が存在しないこと
- 実施主体の単一性(製法やインターネットを利用した発明で起こる問題点)
- クレームのカテゴリー(物・方法(製造方法／単純方法)
- 権利行使の名宛て人(誰を直接侵害の網にかけるとか)
- 従属項の合理性 起案者の特許取得意思が表れているか。
特許性のない無意味な限定がなされていないか。

(明細書・図面)

- 特許法36条の要件を具備すること
- ノウハウの流出がないこと

知財デバйд解消の一手法(例)

特許明細書のクオリティコントロール

【鉛筆のクレーム】 ちょっと考えてみよう。(世の中に鉛筆が存在しない状況だという前提)

- 1 木材の中心に炭素からなる芯材を配置し、
先端を削り、芯材を円錐状に露出させて筆記する、筆記具。
- 2 請求項1の筆記具であって、その断面が六角形であることを特徴とするもの。
(説明)断面を六角形にすることによって机から転がり落ちることを防止できる。



自分が模倣者であれば、クレームのどこを逃げるか、
という観点でチェックしなければならない!

【鉛筆のクレーム】 鮫島案

- 1 切削可能な第一の材料と、 ←「木材」は単なる最適例
媒体との摩擦によって媒体に定着可能な第二の材料を具備し、 ←「炭素」も同様
前記第二の材料が前記第一の材料中に配置された、一定長を有する筆記具。 ←位置関係・形状
- 2 請求項1の筆記具であって、その断面が多角形であることを特徴とするもの。
- 3 請求項1の筆記具であって、その断面が略円形であり、かつ、その表面に凸状の形態を具備することを特徴とするもの。

知財戦略実現のためのサービス

(弊所の業務内容)

- ・もっとも効率がいい特許取得箇所を指摘する(発明発掘)
 - ・権利範囲の広さ
 - ・マーケットビリティ
 - ・侵害検出性
- ・特許明細書のクオリティコントロール→戦える特許の取得
 - ・特許訴訟の経験を10項目のレビュー項目にまとめた
- ・取得した特許を事業競争力につなげる(100を200に)

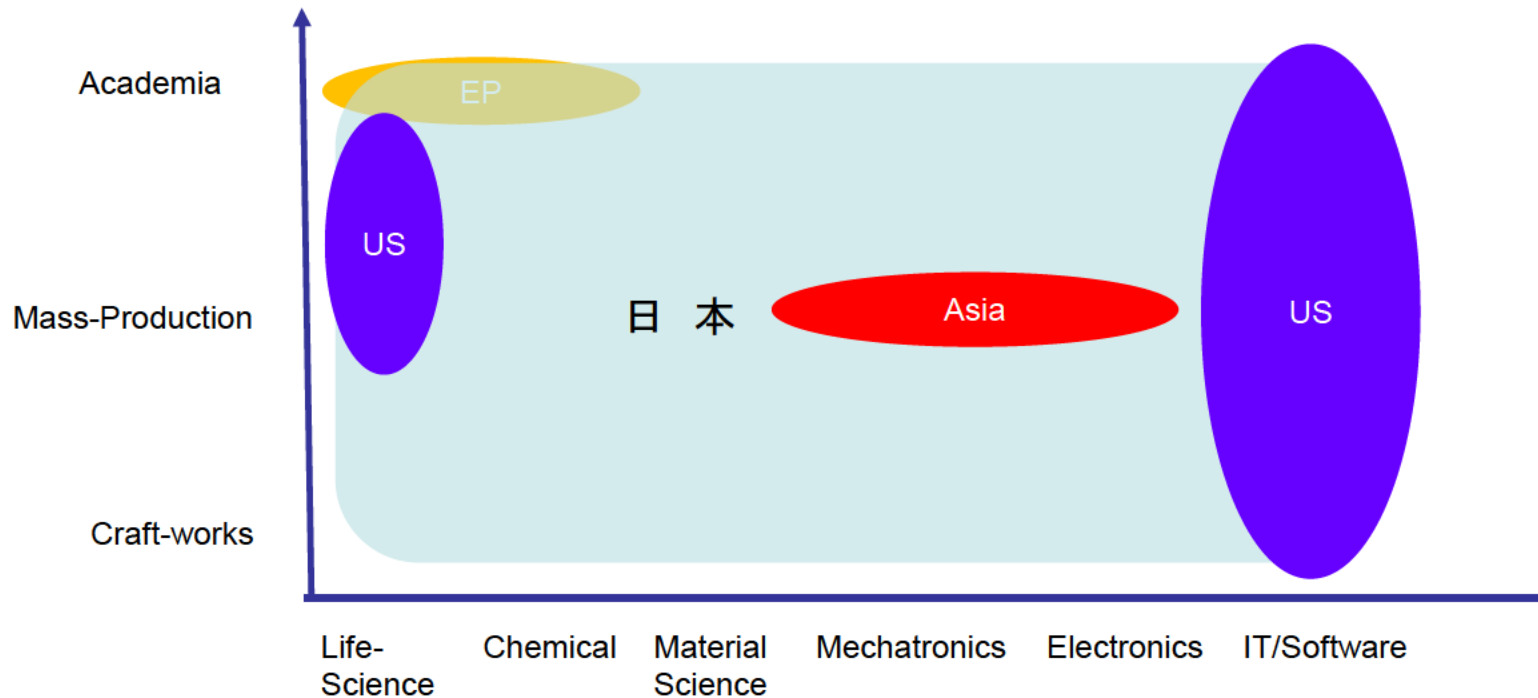
・特許出願はやらない(特許事務所の紹介のみ)



つまりは、アウトソース知財部

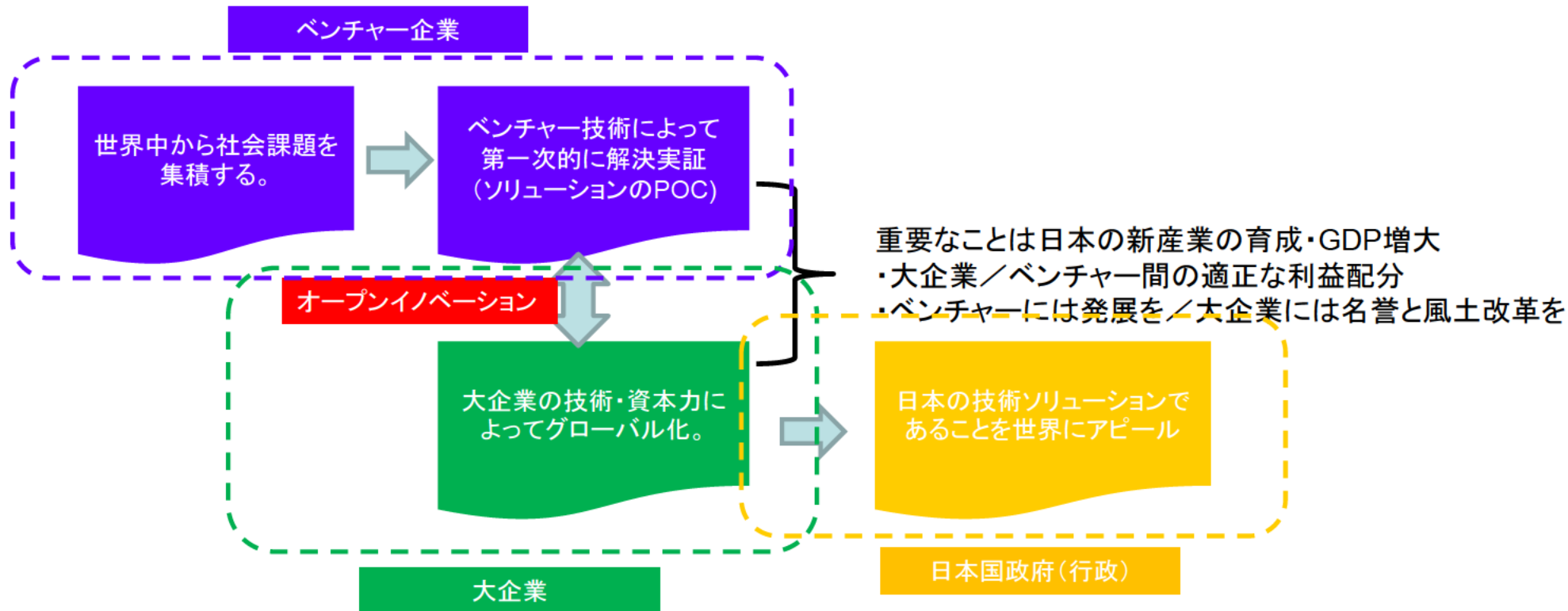
【提言ーオープンイノベーションで日本を再定義する】

日本には世界に冠たる技術集積(ポートフォリオ)が存在する。
(100m走や砲丸投げはともかく、10種競技は日本が最強)



【オープンイノベーションが目指すべきゴール】

日本の技術ソリューションをグローバル展開して世界にアピール



大学発ベンチャー創出にかかる知財・データの課題（METI様ご提案資料）

1. 大企業との連携を見据えた際、大学と大学発ベンチャーにおいてどのような知財マネジメントが必要か。

(1) 大学の知財取得・維持の際の留意点（有用な特許を獲得するための方法、有用な特許を選別し維持していく方法） → 既出

(2) 大学発ベンチャーの知財取得の際の留意点（大学から技術移転を受ける場合、ストックオプションの活用の仕方等）

→ 日本特許だけではvaluationはつかない、海外特許取得に向けたギャップファンド構想

(3) 大学が大学発ベンチャーへ技術移転する際の留意点（ライセンスのタイミング、対価の設定の仕方等）

→ 独占ライセンス型（東大・関西TLO）、特許移転型（東北大学）

※概して処理が遅い大学が多く、困っている。

(4) 大学と大学発ベンチャーが共同研究する際の留意点（不実施補償の権利行使等）

→ 成果のコンタミ

2. 大学と大学発ベンチャーが保有するデータについて

(1) 大学と大学発ベンチャーが保有するデータについて、特有の問題があり得るか

→ 一部の大学では成果帰属条項がきちんとしていないので、成果の一部が研究員個人に帰属

(2) 大学の研究者の保有するデータについて、大学はどうマネジメントすべきか

→ 最低限、使用許諾権限を取得して、大学発ベンチャーが利用できるようにする

技術法務で日本の競争力を実現する！

ご清聴ありがとうございました。

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

samejima@uslf.jp / 03-5561-8550