

～成長フェーズ別～ 米国に挑戦するスタートアップを成功に導く知的財産ガイド

(2025年3月)

NEDO シリコンバレー事務所

本報告書作成

TMI Associates Silicon Valley LLP

本報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）シリコンバレー事務所が TMI Associates Silicon Valley LLP に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

NEDO および TMI Associates Silicon Valley LLP は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ NEDO または TMI Associates Silicon Valley LLP が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

目次

1.	はじめに.....	1
2.	始動～成長期.....	2
	（ア） 知的財産の発生と帰属.....	2
	（イ） 発生した知的財産の会社への譲渡.....	3
	（ウ） グループ会社間における知的財産の集約・管理.....	5
	（エ） 共同開発・開発委託・製造委託.....	6
	（オ） 機密情報・営業秘密の管理（NDA の役割と運用）	7
	（カ） ライセンスイン.....	9
	（キ） インバージョンに伴う知的財産の移転.....	10
	（ク） 特許出願.....	11
3.	成長期～成熟期.....	15
	（ア） 資金調達時の知的財産デューデリジェンス.....	15
	（イ） 資金調達と特許訴訟リスク.....	15
	（ウ） エグジットを見据えた特許ポートフォリオの形成.....	15
	（エ） 特許の活用.....	16
	（オ） スピニアウト.....	18
	（カ） エグジット.....	19
	（キ） 解散・清算時の処理.....	21
4.	おわりに.....	23

1. はじめに

スタートアップは、独自の技術やアイデアを強みに、資金調達を繰り返しながら事業を急成長させることが求められます。その過程で、知的財産への対応は後回しにされがちですが、知的財産に関係する事項には、一度機会を逸したり、対応を誤ると後から取り戻すことが極めて困難なものが多く含まれます。特にスタートアップがグローバル展開やエグジットを目指すにあたっては、創業期から知的財産の適切な保護・管理について対応することが、その後の企業価値を大きく左右します。

また、知的財産の管理は、単なる権利取得に留まらず、従業員や外部関係者との関係にも深く関わります。採用時、在職時及び退職時における知的財産の帰属や情報管理について、経営者が明確な理解を持たないと、コア技術が外部に流出したり、権利の帰属を巡るトラブルに発展したりするなどの可能性があります。特に創業期には、従業員や外部関係者との信頼関係をベースに、書面による取り決めをせずにプロジェクトを進める事例が散見されますが、むしろ創業期こそ、知的財産がビジネスに与える影響を理解し、適切な契約を交わしておく等の対応が必要になります。

特に米国の知的財産制度は日本と異なる部分が多く、対応を誤ると競争優位性の喪失や資金調達にあたっての障害につながる可能性があります。そこで、本レポートでは、米国進出を目指すスタートアップが創業期から成長期、成熟後のエグジットまでの間に知的財産の観点から直面すると思われる具体的なポイントを解説します。人財とアイデアを武器として急成長するスタートアップにとって、知的財産は企業の競争力そのものです。後から後悔しないためにも、早期に専門家の助言を受け、知財リスクを管理する視点を持つことが重要です。

2. 始動～成長期

(ア) 知的財産の発生と帰属

i 知的財産の種類と発生要件

前述のとおり、米国に進出するスタートアップにとって、知的財産は競争優位性の源泉となるため、慎重に保護可能性を検討する必要があります。知的財産には主に、特許、著作権、商標、営業秘密などが含まれ、これは米国においても日本と同様です。また、それぞれが別の法律によって規律されており、それぞれで発生の仕組みが異なっているという点も、米国も日本と異なりません（例外として、米国では特許と意匠はともに特許法で規律されています。）。

① 特許 (Patent)

新規性、非自明性、産業上の有用性などの要件を満たした発明が対象となり、保護を受けるためには米国特許商標庁 (USPTO) に出願・登録する必要があります。発明の公開と引き換えに排他的権利が付与されます。保護期間は、登録日から始まり、原則として、出願日から 20 年で満了します。

② 意匠 (Design Patent)

日本では意匠法により保護されていますが、米国では特許法により保護されています。新規性、独創性、装飾性などの要件を満たしたデザインが対象となります。特許（発明）と同様に、USPTO に出願・登録する必要があります。保護期間は、登録日から始まり、原則として、登録日から 15 年で満了します。

③ 著作権 (Copyright)

創作物（ソフトウェアコード、デザイン、文章など）は、原則として、創作と同時に何らの手続を行うことなく著作権として保護されます。米国においては著作権登録を行うことで追加的な法的保護を得ることもできますが、スタートアップが著作権登録を実施しているケースは稀です。

④ 商標 (Trademark)

事業のブランドやロゴは、実際の使用に基づき一定の保護が生じる点が米国商標制度の特徴です。商標登録により強力な権利を確立できますが、この商標登録にあたって、実際に使用していることが必要となります。

⑤ 営業秘密 (Trade Secret)

公に知られていない技術情報やノウハウ、ビジネス戦略などに加え、各種データなどの経済的価値のある秘密情報は、適切な秘密管理を行うことによって、いわゆる営業秘密 (Trade Secret) として、法的保護を受けることが可能です。

ii 知的財産の帰属

米国では、発明者や著作者が原始的に権利を保有するのが原則です。したがって、スタートアップにおいて発明や著作が生じた場合、原始的には当該発明や著作を行った従業員に権利が帰属することとなります。日本には就業規則や職務発明規程において、特許を受ける権利等が原始的に使用者に帰属することを定めておくことができ、それによって、職務上発生した知的財産権を原始的にかつ自動的に会社に帰属させることが可能な「職務発明制度」があります。他方で、米国にはこれと同一の制度はありませんので、発明等が自動的に会社に帰属するとい

うことは原則としてありません。そのため、特に発明に関しては、発明譲渡（Invention Assignment）に関する契約を締結し、又は業務委託契約等の中にそのような条項を設けることによって、会社が発明等に関して権利を確保するのが一般的実務となります（発明譲渡に関する契約（Invention Assignment Agreement）という名の契約になっていることが多いですが、内容的には、発明に限らず、会社の業務に関連して生じたあらゆる知的財産を会社側に譲渡する内容となっているのが通例です）。この点に関しては、後述（イ）ii. にて詳しく解説します。

なお、著作権の場合、例外として、職務著作（Work Made for Hire）の概念が著作権法で定義されています。これにより、従業員が職務の範囲内で創作した場合、著作権は雇用主となる可能性があります。もっとも、「従業員」や「職務の範囲」の定義は米国法上厳格に判断されるため、外部委託や契約社員のケースでは適用されないことが多いといえます。また、「従業員」に該当したとしても、創作した時間、場所、雇用主からの指示の有無、本人の意図等の具体的な事情によっては、「職務の範囲」外とされる可能性も残ります。そのため、従業員を含め、書面契約（Work for Hire 条項＋著作権譲渡条項）によって確実に権利を取得することが一般的です。

また、共同開発や学術機関との研究を行う場合、法律上、各共同者が独立して権利を行使できる場合があります。特許の場合、共有者のうち一人の裁量によって自由にライセンスを供与できる状況を生む可能性もあるため、事前の共同研究契約（Joint Development Agreement）や共同出願契約で帰属関係を整理することが重要です。この点についても、後述（エ）にて詳しく解説します。

（イ） 発生した知的財産の会社への譲渡

i 基本的な考え方

前述のとおり、米国では、発明や著作物などの知的財産は、原則として創作者（発明者や著作者）に権利が帰属するのが基本的なルールです。知的財産が会社に帰属していない場合には、権利者との間で紛争が生じる可能性があり、最悪のケースでは事業継続が不可能となるリスクも考えられます。また、この点は、投資家から資金調達を受けるにあたっても重要なデューデリジェンス項目となりますので、知的財産の帰属に疑義がある場合には、将来の資金調達に影響が生じる可能性があります。

日本では、2015 年の特許法改正により、就業規則や職務発明規程において、特許を受ける権利等が原始的に使用者に帰属することを定めておくことができ、それによって、職務上発生した知的財産を原始的かつ自動的に会社に帰属させることが可能です。

それに対し、米国では、知的財産は、原始的には創作者（発明者や著作者）である従業員等に帰属することになります。そのため、各創作者（従業員等）との間で、適切な発明譲渡（Invention Assignment）の合意をすることが実務上極めて重要です。

さらに、役員や従業員のみならず、社外の協力者（Contractor, Consultant, Volunteer など）との間でも、適切な発明譲渡の合意を行うことが必須ですが、社外協力者との間の合意はしばしば抜け漏れがある場合もあるため、留意が必要です。特に、社外協力者が好意で無償で手伝ってくれているような方や学生インターンである場合には、これを落としやすいので、注意してください。

ii 合意の内容

役員・従業員との間では、独立した発明譲渡契約（Invention Assignment Agreement）を締結する形で合意が行われる場合や、雇用契約の中で発明譲渡条項（Invention Assignment Clause）が定められることもあります。いずれにしても、従業員等の雇用時にきちんと合意をしておくことが重要です。雇用開始後に単独で発明譲渡の合意をしようとする、米国の契約法上求められる約因（Consideration）がなく、執行可能性のない契約であるとみなされるリスクがあります。このリスクを回避するためには、その時点で何かしらの対価を支払うことになりますが、タイミングによっては、交渉力が従業員等の方に移ってしまい、多額の金銭の支払いを要する結果になることもありますので、注意が必要です。なお、解雇に伴い退職金（Severance）を支払う場合には、清算合意書（Release Agreement）を締結することも多く行われますが、解雇される従業員との間で適切な発明譲渡に関する契約が締結されていなかった場合には、Release Agreement の一部として発明譲渡に関する合意を行うことも考えられます。

また、従業員等の退職時には、雇用終了時の証明書（Termination Certificate）を従業員等から取得することによって、雇用時に締結した契約に定められた権利義務をこれまで遵守してきたことに加え、特に営業秘密や秘密情報についての守秘義務については今後も継続することを再度確認することが一般的です。さらに進んで、当該従業員の転職先に対して、当該従業員が過去に締結していた契約に基づいて守秘義務を負う立場にあることを通知するなどの対応を行うこともあります。

役員・従業員との発明譲渡契約・発明譲渡条項においては、以下のような内容が定められることが一般的です。

① 発明の譲渡

雇用期間中（勤務時間外を含む）又は会社の設備・機密情報を使用して従業員等が単独または共同で生み出したすべての著作物、記録、設計、ロゴ、発明、改良、開発、発見、アイデア、営業秘密に関する全ての権利・所有権・利益を会社に帰属させる。

② 既存の知的財産の取り扱い

従業員等が雇用開始前から所有している、又は権利を有する知的財産（カリフォルニア労働法上で個人に帰属するとされる発明を含む。）を、会社の発明に組み込む場合、事前に書面で会社に通知する。会社は、組み込まれた既存発明を無償・非独占的・永続的に利用できるライセンスを取得する。従業員等が会社の事業・研究開発に関連する既存発明を所有している場合は、別紙のリストに記載し、記載がない場合は該当する既存発明がないとみなされる。これらの対応を通じて、会社としては、意図せずして第三者の知的財産が自社のプロダクトに混入することを防ぐことができ、将来的に知的財産権侵害のクレームを受けるリスクを減殺することができる。

③ 著作者人格権（Moral Rights）

従業員等は、会社に対し、著作者人格権（著作者の名誉や作品の一体性を守る権利）を譲渡する。譲渡できない場合には、従業員等はそれらの権利を放棄し、行使しないことに同意する。

④ 協力義務

従業員等は、会社の費用負担で、発明に関する特許権を含む知的財産権の取得・保護のための手続を支援する義務を負う。この義務は雇用終了後も継続する。

なお、従業員等がカリフォルニア州で業務に従事している場合には、雇用期間中に個人的な時間・資源で生み出されたもの等については、カリフォルニア労働法に基づき、発明譲渡の対象外となります。

また、以前はこの発明譲渡契約の一項目として、従業員に対する退職後の競業禁止義務や勧誘禁止義務が規定されることもありましたが、カリフォルニア州では、従前から退職後の競合企業への転職等を制限する競業禁止義務は、ごく一部の例外的な場合を除いて、法律上禁止されており、また、勧誘禁止義務についても、判例法を通じて制約が強化されてきています。これらの取り扱いは、州によって異なりますが、米国全体としても、近時、連邦取引委員会（Federal Trade Commission）が競業禁止義務を禁止する方向性を打ち出すなどしていますので、契約によって競合先への転職を制限するという日本でよく使われる手法は、米国では通用しない可能性が十分にあるという点を認識しておいた方がよいと思います。そのため、スタートアップとしては、従業員等が競合先に転職する可能性が具体的にあることを前提に、自社の秘密情報や営業秘密を守るための対策を講じておく必要があります。

iii 対価の支払い

日本の特許法上は、職務発明等を会社に帰属させることに對して相当の対価を支払うことが求められますが、米国法上はこのような規制はありません。したがって、スタートアップの知的財産の譲渡にあたっては、特別の対価を支払わず、知的財産の成果も含めて給与の金額やストックオプション等のインセンティブ付与においてカバーすることが一般的です。

(ウ) グループ会社間における知的財産の集約・管理

スタートアップが複数の会社によって構成されるグループである場合、グループ会社間においてどのように知的財産を集約・管理するかという点を検討する必要があります。典型的には、日本で始動したスタートアップが米国に進出し、グループ内に日本法人と米国法人が存在する場合がこれに該当します。

この場合、前述したとおり、日本法人においては、職務発明規程が定められている場合、知的財産は原始的に日本法人に帰属します。それに対し、米国法人においては、知的財産は原始的に従業員等に帰属しますが、発明譲渡が合意されている場合、知的財産は米国法人に譲渡されます。そこで、日本法人に雇用されている従業員等と、米国法人に雇用されている従業員等がいる場合、各従業員による発明等は、従業員等の所属にしたがって、日本法人又は米国法人に帰属することになります。

このような状況は法的に必ずしも問題があるとはいえないものの、以下のような観点からは、グループ内で知的財産をどこに帰属させるかについて統一的な方針を策定することが望ましいと考えられます。

① 一元管理による効率的かつ適切な管理体制の確立

知的財産を一つの法人に集約することによって、知的財産を効率的に管理することができ、人件費やリーガルコスト等の節約につながります。また、知的財産の権利主体を的確に把握することができ、権利主体であると思っていた法人が本当は権利を保有していなかったといった事態も回避することができます。

② 資金調達時のデューデリジェンス対策

将来、資金調達を行う際に、グループ内の法人に知的財産が点在している場合、そのこ

と自体がデューデリジェンスで指摘される可能性も考えられます。一般的には資金調達を受ける法人ではなく、その 100%子会社が知的財産を保有することでも問題ないとする投資家が多いところではありますが、場合によっては親会社に知的財産を集約するよう指摘されることも否定はできません。また、一つの法人に知的財産を集約しておくことにより、デューデリジェンスの工数を減らすことができ、結果的に速やかな資金調達の実行に繋がる可能性もあると考えられます。

③ ライセンスアウト時の効率化

上記①の点とも関連しますが、将来的に知的財産をライセンスアウトして事業化する段階において、複数の法人に知的財産が帰属していると、各法人からライセンスアウトの契約をするか、グループ間でインターカンパニーライセンス契約を締結したうえでいずれかの法人からライセンスアウトの契約を締結する必要が生じます。この観点でも、一つの法人に知的財産を集約しておいたほうが機動的な運用・管理が可能となります。

一つの法人に知的財産を集約する方法としては、各グループ会社が従業員等から知的財産を譲渡したうえでグループ会社間で知的財産譲渡契約を締結する方法と、各従業員等との間で直接特定のグループ会社（自身の所属する会社とは限らない）に知的財産を譲渡させる旨の契約を締結する方法が考えられますが、後者の方法がワークするかは、各従業員等の所属する法人に適用される知的財産関連法にもよりますので、弁護士との相談が必要になります。また、いずれの方法でいくにせよ、契約書の作成にあたっては弁護士に依頼することが望ましいと思います。また、知的財産に価値がある場合や、知的財産の価値がある程度高まった段階で別法人に知的財産を移すようなアレンジを考える場合には、課税リスクが生じる可能性もあるため、事前に税務の専門家とも相談することが重要です。

(エ) 共同開発・開発委託・製造委託

米国において共同開発契約や開発委託契約を締結する際、知的財産に関する条項は極めて重要な要素となります。適切に規定されていない場合、契約当事者間での権利関係が不明確となり、将来的な紛争の原因となる可能性があるほか、自社のビジネスとの関係で意図したとおりの知的財産の利用ができなくなり、事業活動への支障が生じるリスクも考えられます。

特に、開発成果として生じる知的財産の帰属は、共同開発契約における最も重要な論点の一つです。従業員等から会社に譲渡された知的財産を、契約当事者に帰属させるモデルとして、一般的には、以下の3つが考えられます。

- ① 単独帰属型：一方の当事者が全ての権利を有する。
- ② 共同帰属型：当事者双方が共同で知的財産を所有する。
- ③ 分割帰属型：開発領域や貢献度に応じて特定の知的財産を特定の当事者に帰属させる。

知的財産のうち特に特許については、日本の特許法の下では、特許の各共有者は他の共有者の同意を得なければライセンスすることができない一方で、米国法の下では、特許の共有者は各自が非独占的实施権についてライセンス権を有します。そのため、共同帰属型の場合は別途ライセンスや利用制限を契約で定めることが望ましいといえます。

一方、開発委託契約においては、委託先が開発した知的財産が委託元に帰属することを明示する「発明譲渡条項 (Assignment Clause)」を定め、委託元に知的財産を帰属させる対応が一般的

です。

さらに、製造委託契約においては、製造過程において生じた知的財産の帰属についても考慮する必要があります。例えば、受託者が当該製造委託契約に係る製品の「製造方法」を検討する過程においてなした発明は、原始的には受託者に帰属するのが通常であると考えられます。そのため、委託者としては、委託先を変更する可能性も踏まえ、このような「製造方法」についても、共同保有とするか、少なくともライセンスを受けられるよう製造委託契約において定めておくことが望ましいといえます。

なお、スタートアップにおいては、契約の形式としては開発委託契約や製造委託契約になっている（あるいは、これに類する内容の契約になっている）契約に基づいて、事業会社を委託者、スタートアップを受託者として POC 等の契約を締結することがあります。このような場合にまで、委託者側に委託業務を通じて新たに得られた知的財産のすべてが帰属してしまったり、両者の共有状態になってしまったりすると、スタートアップ側の事業に大きな影響が生じる可能性がありますので、注意が必要です。スタートアップとしては、基本的には、このような契約関係を通じて生じる知的財産はスタートアップ側の単独帰属とする方向をベースラインにしつつ、どのような知的財産であれば共有や相手方が帰属としても問題ないのかを、弁護士と相談しながら、慎重に分析していくことが必要です。

（オ） 機密情報・営業秘密の管理（NDA の役割と運用）

スタートアップにとって、機密情報及び営業秘密の適切な管理は、競争優位性を確保し、事業の成功に不可欠な要素です。特に、資金調達や技術提携のために外部関係者と情報を共有する際に、機密情報が不適切に開示されるリスクを最小限に抑えることが望ましいといえます。

i 秘密保持契約

第一に考えるべきは、秘密保持契約 (Non-Disclosure Agreement (NDA) 又は Confidentiality Agreement (CA)) の締結です。秘密保持契約は、秘密情報の開示者と受領者との間で締結される契約であり、秘密情報の受領者が、①受領した秘密情報を第三者に開示しないこと（第三者開示の禁止）と、②受領した秘密情報を合意された目的以外の目的に使用しないこと（目的外使用の禁止）、をその主な内容とするものです。

米国の秘密保持契約の内容は、日本の秘密保持契約と概ね同様の内容となることが多いです。締結にあたっては、特に、以下のような条項に留意する必要があります。

① 秘密情報の定義

第三者開示及び目的外使用が禁止される「秘密情報」の範囲について、大きく分けて、原則として開示される全ての情報が含まれる場合と、秘密である旨が明示された情報（書面の場合には「CONFIDENTIAL」等の記載のあるもの、口頭の場合には秘密である旨が伝えられたもの）のみが含まれる場合があります。後者の場合には、開示の度に秘密である旨の明示が必要であり、これを怠ると秘密保持義務の範囲外になってしまう点に留意する必要があります。

② 秘密保持義務の期間

情報が開示されてから何年間、秘密保持義務が課されることが定められます。スタートアップが属する業界等に応じて、開示される情報の陳腐化の速度が異なりますので、自身の会社の情報について何年間秘密にする必要があるのかを慎重に検討すべきです。

③ Residual Information（残余情報）の取り扱い

米国の NDA においては、秘密情報の開示を受けた側の活動等の柔軟性を確保する観点から、実際に開示を受けた者の記憶に残った情報（Residual Information；残余情報）については使用等が許容される旨の規定が設けられることがあります。必ずしも一般的な規定とはいえ、交渉相手が大企業である場合など交渉力が被開示者側にある場合などに規定されることがある条項となります。Residual Information について、あくまで守秘義務の範囲でしか利用・開示等できないことが確保されていれば問題は少ないのですが、そのような限定がなく、むしろ被開示者側で自由に Residual Information を使うことを許容するような内容になっていることもあります。Residual Information の取り扱いに関する規定が秘密保持契約の中に入っている場合には、不必要に被開示者側に利用や開示する権利を付与していないか、注意深く検討する必要があります。

④ Feedback の取り扱い

秘密保持契約を締結して秘密情報を開示し、被開示者側でそれを検討してもらった結果、被開示者側から開示者側に Feedback が提供されることは、往々にしてあります。この Feedback に関する権利処理を行うことを意図したのが Feedback 条項です。情報を開示しつつ協業等の可能性を模索するスタートアップ側の立場からは、自身に提供された Feedback について、できれば自由にそれを利用できる権利を確保しておきたいところです。

なお、スタートアップという文脈においては、このような秘密情報に該当しうる情報を開示する先として、頻繁に VC 等の投資家が登場してきます。しかし、米国の VC 等の中には、資金調達の検討時に、検討先の会社との間では秘密保持契約を締結しないところも多いです。また、ピッチイベントや学会発表等においては、参加者との間で秘密保持契約を締結せずに自社の事業や研究内容について説明を行うことが一般的です。そのような場合、必要に応じて以下のような対応を検討することが望ましいといえます。

- ・ 参加者・聴講者の範囲・属性等を確認し、競合企業の関係者がいないか等を確認する
- ・ 公開可能な情報と機密情報を明確に区分し、公開可能な範囲で説明を行う
- ・ 特許出願前の発明に関する詳細の説明は避ける
- ・ 資料に「Confidential」マークを付与する
- ・ 心配な場合には、論文・発表資料の内容を事前に法務・知的財産の担当者（又は外部アドバイザー）と確認する

ii 営業秘密の法的保護

さらに進んで、ある秘密情報が「営業秘密（Trade Secret）」として法的な保護を受けるためには、その情報が「経済的価値のある秘密情報」に該当することのほか、その情報について適切な秘密管理が行われているかどうかが鍵となります。これらのうち、「経済的価値のある秘密情報」と認められるためには、その情報が一般的に容易に入手可能ではないことや、特定の業界で広く使われているような情報ではないことといったいわゆる「秘密」といえるものであることのほか、時勢に照らして陳腐化しておらず、いまだ経済的な価値があると認められることが必要です。また、「適切な秘密管理」としては、そのような秘密情報の秘密性を維持するための合理的な努力が払われる必要があり、例えば、従業員等との契約やアクセス制限等を

定めた内部規程の制定による秘密情報の管理、パスワード等の設定、従業員等に対する各種トレーニングの実施、退職する従業員等に対する守秘義務等の周知徹底、定期的な監査の実施などが挙げられます。その一方で、従業員等に対して個人所有の携帯電話やパソコンなどに情報を保存することを推奨していたり、秘密情報である旨の明示を怠っていたりしたような場合などには、合理的な努力が認められなくなる可能性もあります。ある情報が営業秘密として法的保護を受けるためには、上記のような事実関係を積み上げていく必要があります、まさに平時からの努力が必要になる点に留意が必要です。

(カ) ライセンスイン

スタートアップは、自社の技術等を補完し、事業成長を加速させるために、外部からの知的財産のライセンスインを活用することがあります。また、スタートアップによっては、補完にとどまらず、その事業を支え、パイプラインとなるコアの技術を、その技術を有する大学や研究所等の第三者からライセンスインを受けていることもあります。ライセンスインとは、他社の知的財産（特許、ソフトウェア、ノウハウなど）を使用する権利を取得することであり、以下のようなメリットがあります。

- ① 開発期間の短縮
既存技術等を活用することで、研究開発や製品の市場投入を早めることができる可能性があります。
- ② コスト削減
ゼロから技術等を開発するよりも、ライセンスを取得するほうが効率的な場合があります。
- ③ 競争優位性の強化
他社の有益な知的財産を活用して事業を行うことにより、市場でのポジショニングを向上させ、他社との差別化を図れる可能性があります。
- ④ 研究者等へのアクセスの確保
大学や研究所からライセンスインを受けるにあたり、引き続き大学や研究所のリソースへのアクセスや、技術的なサポートの継続などを交渉することも可能です。

ライセンスインの契約交渉時には、以下のような論点について慎重に検討することが望ましいといえます。

- ① ライセンスの範囲
技術等の使用可能な範囲（用途、地域、業界等を含む）を明確にする必要があります。
- ② 独占権の有無
独占的ライセンスとする必要があるか、非独占的ライセンスでよいのかを検討する必要があります。
- ③ ロイヤリティの条件
ライセンス契約のロイヤリティの種類としては、固定額の前払い、使用期間に応じた支払い、売上高等の実績に連動した支払いなどがあります。
- ④ サブライセンスの可否

第三者に対するサブライセンス（再ライセンス）をする想定があるか否かを踏まえた交渉をする必要があります。

⑤ 派生知的財産の帰属

ライセンスインした知的財産を基にして新たな知的財産（派生知的財産）が生じる場合があります。この派生知的財産の帰属や使用権が論点となることがあります。派生知的財産の権利をライセンス元に帰属させるか、それともライセンス先（スタートアップ）に帰属させるのか、共有とするのかを明確にしたうえで、共有とした場合には、各当事者がどのように使用できるか（単独での商業化ができるか）を定める必要があります。また、ライセンス元が派生知的財産の使用権を自動的に取得する権利（グラントバック）を求める場合があります。その際の条件についても交渉対象となり得ます。

⑥ M&A 等時の取り扱い

ライセンスインを受けた技術を用いて事業を展開しているスタートアップについては、自身が第三者に買収された場合や、自身の事業を第三者に売却した場合、あるいは、自身の技術を特定の第三者に独占的にライセンスアウトした場合に、その技術を利用できる根拠となっているライセンス契約がどのように扱われることにあるのかは、極めて重要な事項です。M&A 等を通じてエグジットする事例が極めて多いアメリカのスタートアップ実務においては、M&A 等が発生したとしてもライセンスインが終了しない形になっている例が多くみられますが、必ずしもすべてそうになっているわけではありません。せっかくの M&A 等の機会を逃さないように、M&A 等が起こった際にライセンスインがどのように扱われるのかという観点からも、交渉が必要になる場合があります。

なお、米国においては、排他的実施権（exclusive license）の定義は法文上、明確になっておらず、排他的実施権といっても特許権者が実施できる建付けとされる可能性があります。したがって、特許権者が実施する権利が留保されているか否かについては留意して確認する必要があります。

(キ) インバージョンに伴う知的財産の移転

米国進出にあたって、コーポレートインバージョンという取引が行われることがあります。典型的には、日本法人がすでに設立されている場合に、米国子会社を設立したうえで、日本の親会社と米国子会社を入れ替え、最終親会社を日本法人から米国人法人に変更するような場合が挙げられます。親会社と子会社を入れ替えることから、フリップアップとも呼ばれます。

インバージョンを実施する場合、最終親会社の法人に変動があることになりますが、各法人に帰属している知的財産は当然には移転しません。そのため、インバージョン前に日本の親会社に帰属していた知的財産は、インバージョン後は引き続き日本の子会社に帰属するのが原則です。

そのため、これを日本子会社から米国の親会社に移転させたい場合には、別途、日本法人と米国人法人の間に、知的財産の譲渡契約を締結し、かつ、必要な手続をする必要があります。インバージョン時に、必ずしも知的財産を親会社に移転させなければならないというわけではありませんが、前述のとおり、どこかの時点で一つの法人に集約しておくことは望ましいと考えられます。どの時点で知的財産の集約を行うかは、税務面等も含めた考慮が必要です。グループ会社間での知的財産の移転に関しては、上記(ウ)をご参照ください。

なお、インバージョンを行う会社がライセンスインを受けている場合には、インバージョンに伴ってこのライセンスインを受けている権利の有効性に影響が生じないかという点や、インバー

ジョン後にも適切な法人で適切な条件の下で利用等を継続できることになっているかという点は、慎重に確認する必要があります。場合によっては、インバージョンを実行する前に、ライセンサーと交渉し、既存のライセンス契約の内容を改める等の対応が必要になることもあります。また、近年は、日本においても大学等に対して新株予約権をライセンスの対価として付与する実務が徐々に広まってきていますが、日本法人から海外の法人へインバージョンを行う場合には、大学等に付与していた新株予約権を海外の法人が発行する新株予約権類似の証券（米国であれば、例えば Common Stock Warrant）に置き換える必要が生じ、この点においても、大学等のライセンサーとの折衝が必要になることがあります。将来のことは必ずしも分かるものではありませんが、資金計画やターゲットとなる市場等を考えると将来的なインバージョンの可能性が十分あるようなスタートアップの場合には、ライセンスインを受けるにあたり、インバージョンの可能性もあらかじめ視野に入れつつ、契約交渉に臨むことも必要です。

（ク） 特許出願

i 米国特許出願の基本的なプロセス

① 出願

米国において特許を取得するためには、米国特許商標庁（USPTO）に特許出願する必要があります。出願人は、特許出願時に、明細書（specification）、請求項（claims）、及び、宣誓書又は宣言書（oath or declaration）を USPTO に提出する必要があります。また、必要に応じて、図面（drawings）、譲渡証（assignment）、委任状（power of attorney）を提出します。

なお、特許出願には、通常出願（non-provisional application）及び仮出願（provisional application）があります。仮出願は、言語を問わず（日本語でも）出願可能、請求項が不要、出願料が安価、等の利点があります。他方で、仮出願は、出願から 12 ヶ月以内に通常出願をする必要があります。通常出願は、英語で出願する必要があります。この通常出願がなされなかった場合、仮出願は放棄されたものとみなされます。

② 審査

USPTO になされた特許出願は、審査官により実体審査がなされます。審査によって特許出願が、新規性や非自明性等の特許取得要件（後述 iii）を満たさないと判断された場合、オフィスアクション（office action）が発行されます。出願人は、オフィスアクションに対して、応答することができます。応答には、補正（amendment）及び意見（remarks）を含めることができます。出願人がオフィスアクションに応答すると、審査官は応答内容を踏まえて、特許出願をさらに審査します。

③ 登録

審査によって特許出願が特許取得要件を満たすと判断された場合、許可通知（notice of allowance）が発行されます。そして、発行料（issue fee）が納付されると、特許が付与されます。発行料には、第 1 年分から第 4 年分の維持費（maintenance fee）が含まれます。その後も、維持費を支払うことにより、出願日から原則として 20 年までを上限に、特許権を維持することができます。

ii 米国及び日本における第一国出願義務

スタートアップが米国に進出した際に、特許出願手続において特に留意すべき事項の 1 つとして、米国への第一国出願義務があります。具体的には、米国内でなされた発明については、

外国出願許可 (foreign filing license) を得るか、又は、米国に出願してから 6 ヶ月を経過した後でなければ、米国以外の国に特許出願することができません。この義務に違反した場合、当該発明について米国で特許を取得することができません。また、刑事罰の対象になり得ます。「米国でなされた発明」であるか否かの判断は複雑であり、また、違反した場合に課される罰則が厳しいため、専門家と共に慎重に判断する必要があります。

また、米国に進出するスタートアップにとっては、日本においても第一国出願義務がある場合があることも留意する必要があります。すなわち、経済安全保障推進法に規定される特定技術分野に属する発明が日本国内においてなされた場合には、日本以外の国に特許出願することが禁止される場合があります。特定技術分野に属する技術を扱うスタートアップが、日本で開発した技術を持って米国に進出する場合、特に留意が必要となります。

iii 主な特許取得要件

米国において特許を取得するためには、特許出願の請求項に記載された発明について、特許適格性 (patent eligibility)、新規性 (novelty) 及び非自明性 (non-obviousness) 等の要件を満たす必要があります。

① 特許適格性

特許の対象となる発明は、プロセス (process)、機械 (machine)、生産物 (manufacture) 若しくは組成物 (composition of matter) 又はこれらの改良に該当する必要があります。

他方で、自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena) 及び抽象的概念 (abstract idea) については、判例法により、特許適格性がないとされています。なお、自然法則及び自然現象についてはライフサイエンス分野で、また、抽象的概念についてはソフトウェアの分野で問題になる傾向があります。

② 新規性

発明について特許を取得するためには、特許の対象となる発明が新規性の要件を満たす必要があります。具体的には、特許の対象となる発明が、出願日前に、特許され、刊行物に記載され、公に使用され、販売され、又は公に利用可能になった場合、当該発明は新規性がないとされています。また、他人が当該発明について先に米国に特許出願していた場合も、原則として当該発明は新規性がないとされています。

例えば、スタートアップが投資家に対して、又は、イベント等においてピッチをする場合、その内容によっては、スタートアップがなした発明が「公に利用可能」となり、その発明の新規性が失われる可能性があります。この点は、留意が必要です。

また、「販売」に該当するか否かは、発明が商業的な意図を持って第三者に提供されたか否かが基準となります。そのため、例えば、秘密保持契約の有無、有償か無償か、試作品か否かにかかわらず、商業的な意図を持って発明を第三者に提供すると、その発明は新規性を失う可能性があることに留意が必要です。

なお、新規性には例外規定が設けられています。その 1 つは、発明者等によって発明の開示がなされた場合、当該発明の新規性は当該開示によっては失われない旨の規定です。この規定の要件を満たすためには、発明者等による開示が出願日から遡って 1 年以内になされたものである必要があります。例えば、スタートアップが行った発明を、イベント等でピッチしたり、試作品として第三者に提供したりした場合、その発明について特許を

取得するには、その日から 1 年以内に特許出願する必要があります。

もっとも、米国以外の国では、上記のような新規性の例外規定が設けられていない国や地域もあります。特に欧州や中国では、新規性の例外規定はあるものの、その基準はかなり厳しいため、適用を受けられない場合がほとんどです。そのため、欧州や中国でのビジネスが将来的に重要になり得る場合には留意が必要です。なお、スタートアップが行った発明がその新規性を失う前に特許出願するのが大原則ですが、上記に留意しつつ、例外規定をうまく利用してビジネスを早く進める方が有利な場合もあるかもしれません。

③ 非自明性

発明について特許を取得するためには、新規性に加えて、非自明性の要件を満たす必要があります。「非自明性」は、日本の特許制度における「進歩性」に対応する要件です。具体的には、特許の対象となる発明と先行技術との差異が、当業者 (a person skilled in the art) にとって自明な程度である場合、当該発明は特許を受けることができません。

発明と先行技術との差異が自明であるかの判断には一定の基準が設けられており、審査官はその基準に従って自明性を判断します。また、審査官によって発明が自明であると判断された場合、出願人もまたその基準に沿って、審査官の判断に対して反論することになります。

なお、発明が非自明であることを補強するものとして、二次的考慮事項 (secondary consideration) があります。二次的考慮事項には、商業的成功 (commercial success)、長期間解決されなかった問題の解決 (long-felt but unresolved need)、他の技術では達成できなかった利点 (failure of others)、他者による模倣 (copying by others)、予想外の結果 (unexpected results)、業界における評価 (industry acclaim) が含まれます。スタートアップがなした発明がこれらの事項を有する場合、その証拠を提出して発明が非自明であることを主張することが考えられます。

iv 特許出願費用

米国でなされた発明について、USPTO に特許出願する場合、特許弁護士 (patent attorney) 又はパテントエージェント (patent agent) に代理を依頼するのが一般的です。特許出願に必要な書類の準備から特許を取得するまでに発生する費用は、特許出願 1 件につき総額で数万米ドルになることが一般的とされています。この費用は、出願時、オフィスアクション受領時、登録時等、時系列で順次発生します。また、特許出願件数に比例して増加し、また、米国以外の国に特許出願する場合には更なる費用が発生します。したがって、特にスタートアップの場合、特許出願に掛かる費用を、資金調達やキャッシュフローに予め組み込んでおくことが重要です。

なお、スタートアップが米国に進出する場合、すでに日本で出願済みの特許出願がある場合も考えられます。この日本特許出願に基づいて、米国その他の国に特許出願することも可能です。この場合、選択肢として、a) 米国その他の国に直接出願するルート (以下「パリルート」と) と、b) PCT 出願を経由してから米国その他の国に出願するルート (以下「PCT ルート」) があります。

パリルートでは、日本での出願日から 12 ヶ月以内に、米国その他の国に出願しなければなりません。すなわち、日本での出願日から 12 ヶ月以内に、出願すべき国を決定しなければなら

りません。また、各国に出願する費用（比較的高額になる場合が多いです）も、この段階で発生します。

PCT ルートでは、日本での出願日から 30 ヶ月以内に、出願すべき国を決定することができます。すなわち、出願国に関する意思決定を、日本での出願日から 30 ヶ月まで繰り延べることができます。また、各国に出願する費用も、この段階まで繰り延べることができます。なお、PCT ルートでは、各国に出願する費用を繰り延べられる一方で、PCT 出願を経由してから各国にする分、全体としてパリルートよりも出願費用が高くなります。

このように、日本特許出願から米国その他の国に出願する場合、資金調達のタイミングやキャッシュフロー、ビジネスを展開する国及びその決定タイミング等を踏まえて、パリルート又は PCT ルートを選択することができます。

3. 成長期～成熟期

(ア) 資金調達時の知的財産デューデリジェンス

スタートアップが VC ファンド等の投資家から資金調達を行うにあたり、投資家側からデューデリジェンスを受けることは珍しくありません。デューデリジェンスの項目は、多岐にわたりますが、その中には知的財産に関する項目も含まれています。ソフトウェアの開発等を中心とするいわゆるテック系スタートアップにおいては、そもそも特許を取得していないことも多く、知的財産のデューデリジェンスとしては、知的財産が適切に会社に帰属する形になっているか（＝従業員等から適切に知的財産の移転を受けられる契約が締結されているか）という点が中心になります。他方で、特許の存在が価値の源泉となる創薬、バイオ系、ライフサイエンス系、ディープテック系のスタートアップにおいては、特許がスタートアップに帰属しているかどうかという点に加え、その特許の内容についても、デューデリジェンスの対象となることがあります。米国のベンチャーファイナンスにおいては、リード投資家側で生じたリーガルフィーの全部または一部について投資を受けたスタートアップからリード投資家に償還する実務が確立していますが、知的財産デューデリジェンスをどのようなスコープで行うかは、この償還金額の大小に直接的に関わってくることになり、一般的に、特許の内容についてもデューデリジェンスが行われる場合には、リード投資家のリーガルカウンセルに償還する金額が 10 万ドルに迫ることもあり得ます。

(イ) 資金調達と特許訴訟リスク

米国では高額な資金調達をするスタートアップが多い一方で、特許に関連して、スタートアップの資金繰りに多大な影響を与え得る潜在的リスクがあります。米国では、2024 年に約 4,000 件の特許権侵害訴訟が連邦地方裁判所に提起されました。そのうちの約半数が、NPE（Non Practicing Entity）によるものです。NPE は、米国の特許訴訟制度の特徴を利用して、和解金の取得を目的に、企業規模の大小に関わらず、特許権侵害の警告書を発送し、また、特許権侵害訴訟を提起します。米国では、スタートアップの資金調達額が高額であるため、他国と比べて、スタートアップが NPE の標的になりやすい傾向にあります。そして、米国では特許訴訟の対応に必要な費用（特に弁護士費用）が高額であり、また、係属中の訴訟があるとスタートアップの資金調達に影響を及ぼすことから、スタートアップが早期に和解を選ぶケースが多く、それがスタートアップが NPE の標的となりやすい理由とされています。米国に進出して資金調達したスタートアップは、特許訴訟を受けるリスクがあることも考慮する必要があります。

なお、NPE から特許訴訟を提起された場合には、不当な請求には毅然とした姿勢で臨む一方、不要な係争長期化や過度なコスト負担を回避するため、適切なタイミングで和解交渉も視野に入れた柔軟な対応が求められます。米国での特許訴訟は多額の弁護士費用が発生しますので、早期に和解金を支払って解決すると費用メリットがある一方で、安易に和解金の支払いに応じると、他の NPE から標的にされるリスクがあるため、慎重な判断が求められます。そのため、NPE から特許訴訟を提起された場合には、訴訟初期の段階から複数の選択肢を視野に入れた戦略的な対応を検討することが重要です。具体的には、訴状の内容や対象特許の権利範囲を確認した上で、早期に Motion to Dismiss（訴訟却下申立）を行い、訴訟自体の却下を求める対応が考えられます。また、対象特許に無効理由が認められる場合には、USPTO において Inter Partes Review（IPR）を請求し、対象特許の有効性を争うことも検討されます。

(ウ) エグジットを見据えた特許ポートフォリオの形成

スタートアップの成長に伴い、競合企業との競争が激化するため、特許ポートフォリオを戦略的に形成することが重要といえます。特許ポートフォリオは、市場での競争力を高めるとともに、

投資家の信頼を確保し、最終的にエグジットを成功させるための要素となり得ます。スタートアップの初期の頃は、自社のコア技術を守るべく特許出願を進める一方で、スタートアップの成長が進むにつれて、競合企業の市場参入や競合企業との特許訴訟リスクが徐々に高まってくることから、自社の技術を守ることのみならず、他社の事業を制限することも踏まえて特許ポートフォリオを拡充していく必要が生じ得ます。このように特許ポートフォリオを拡充する手段として、継続的出願を活用して競合企業が回避しにくい特許を取得する、他社から特許を買収する、第三者から訴訟提起される可能性に備えて他社から排他的実施権を受けることができる契約を事前に締結しておく等があります。なお、継続的出願は、日本の分割出願や国内優先権主張出願に相当するものです。出願後に実施例を追加したり、同一の出願から権利範囲（特許請求の範囲の記載内容）が異なる特許を取得したりする場合に利用されます。

（エ） 特許の活用

スタートアップが順調に成長し、成長期や成熟期になると、それまでに開発していた特許をはじめとする知的財産を様々な形で活用できる可能性が広がります。もちろん、スタートアップである以上、その中心となる「活用」法は、特許等の知的財産を基に市場性のある製品を開発したり、開発の可能性を具体化したりしつつ行う、スタートアップ自体の上場や買収によるエグジットでしょう（この点は、（カ）にて後述します）。しかし、このようなスタートアップ自体のエグジット以外にも、個々の特許権等の知的財産権を活用できる方法は種々考えられます。

① ライセンスアウト

自社が保有する特許権等の知的財産権の使用を、第三者に対して許諾する方法になります。どこの国・地域の誰に対してどのような条件でライセンスを付与するのかは、ケースバイケースで異なります。相手方がカバーしている事業の規模によっては、全世界で使用可能なライセンスを独占的に付与することもあるでしょうし、特定の国・地域でのみ利用可能なライセンスを複数の事業者が付与することもあるでしょう。その付与にあたっては、ライセンス料の設定（アップフロントでの支払いの有無、ベースとなるライセンス料の有無、マイルストーンの有無等）、独占権が失われる事由やライセンス自体の消滅事由といった様々な条件を定めなければなりません。

また、このようなライセンス取引が行われると、優先株式を発行して資金調達を行っているスタートアップの場合には、いわゆるみなし清算事由に該当することもあります（特に全部または実質的に全部の知的財産について独占ライセンスを付与する場合には注意が必要です）。さらに、資金調達を通じて直接投資家が株式を保有している法人だけでなく、その子会社レイヤーにおいてライセンス取引が行われた場合にも、場合によってはみなし清算事由に該当することもあります。このようにみなし清算事由に該当してしまうと、投資家側に対してライセンスの対価を分配しなければならなくなるほか、定款によっては、そのような局面で投資家側に会社の解散・清算請求権を認めている例もありますので、注意が必要です。

そもそも、この種の取引は、優先株主の拒否権の対象となっていることが通例であり、その場合には、所定の優先株主の同意がなければ進めることはできません。そのため、ライセンスアウトの取引を行うにあたっては、優先株式の内容やみなし清算事由をトリガーする事由について、よく内容を確認しておく必要があります。

他方で、独占的ではないライセンスアウトについては、投資家から優先株式等を通じて投資を受けている状態であったとしても、比較的自由に行えることが多いといえます。ある国においてだけ特定の第三者に対して独占的ライセンスを付与する場合も、同様です。

それぞれの国でどのように事業を展開していくか、それを誰とどのようにやっていくかは、ケースバイケースです。

なお、ソフトウェアのライセンスにあたっては、スタートアップ側の規模や信用の状況に応じて、ライセンシー側から、ソースコードエスクローを求められることもあります。特に、ライセンシーが大企業である場合には、その傾向は強くなります。

ソースコードエスクローは、ライセンスアウトの対象となるソフトウェアのソースコードを、エスクロー事業者に預託し、スタートアップ側に一定の事由（典型的には契約違反や破産等の倒産手続の開始）が発生した場合には、ライセンス付与対象者に対してソースコードを開示し、ソースコードの利用を可能にする（その時点から、ソースコード自体の利用も許諾されるアレンジになっていることが通例です）取り決めのことです。最終的にソースコードがライセンス付与対象者に対して開示されてしまう事態を招くことから、安易にこの取り決めるを行うことは望ましいものではありません。どうしても締結が必要になった場合であっても、ソースコードが開示される事由を限定的にとどめるなど、慎重に契約をレビューする必要があります。

② 特許の譲渡

ライセンスアウトではなく、特許をはじめとする知的財産そのものを第三者に譲渡する取引を行うことも選択肢としてはあり得ます。この譲渡という文脈には、コア事業を支える知的財産を第三者に対して譲渡するというエグジットの側面のある譲渡だけでなく、ノン・コア事業に関連する特許等の知的財産を、それに価値を見出してくれる第三者に、コスト削減の観点から譲渡するという取引も含まれます。

前者の文脈での譲渡は、まさにスタートアップのエグジットの局面となります。そのため、ライセンスアウトの場合と同様に、優先株式を発行して資金調達をしているスタートアップにおいては、みなし清算事由に該当する可能性があることに注意が必要です。特に、このような譲渡取引を介してエグジットをする場合、会社自体があまりうまくいっていないことも多く、譲渡の対価が誰にどのように分配されるかという点をしっかりと把握しつつ、価格交渉に臨む必要があります。また、ライセンスアウトと同様に、優先株主の拒否権の対象になっていることも多いですので、その観点からも、優先株主が納得できるように交渉を行う必要があります。

他方で、後者の文脈での譲渡は、スタートアップのコア事業とは関連性がない、あるいは薄い、いわば不要となった知的財産であり、端的に言えば、不要になった資産をそれが必要とする第三者に対して処分することを意味します。このような処分を通じて、譲渡代金を取得できますし、手元でかかっていた特許の登録維持費等の負担をなくすることができ、コア事業に注力できる環境を整えることにつながります。このような処分は、金額規模によっては投資関連の契約で手続的制約がかかっている可能性もありますが、一般的には、エグジットに関連する取引に比べ自由に行うことができる可能性が高いものです。

③ 知的財産に対する担保設定

知的財産そのものを譲渡して対価を得るわけではなく、金融機関等の金銭の貸付人から現金の借入れを行うにあたって、その担保として知的財産を提供する方法となります。知的財産が重要な意味をもつスタートアップ（テック系、創薬系、バイオ・ライフサイエンス系が代表例ですが、これらに限られるわけではありません）の知的財産が担保の対象となる典型例ですが、知的財産に限らず、借入れを受けるスタートアップの全資産の担保提供を求められ、その中に知的財産も含まれている例も数多くあります。

米国においては、有望なスタートアップに対してアップサイド狙いのワラント (Common Stock Warrant) を取得しつつ低利で貸し付けを行うベンチャーデット (Venture Debt) においても担保として知的財産が提供されることもありますし、ブリッジ目的で行う Convertible Note を使った資金調達において、その担保として提供を求められることもあります。

いずれにせよ、その提供にあたっては、貸し付けに関する契約 (Loan Agreement や Convertible Note) だけでなく、Security Agreement 等の担保権の設定に関する契約も必要になります。また、実際に担保権を設定するにあたっては、会社の設立州における UCC ファイリング (Financing Statement と呼ばれる書面をファイリングします。日本における不動産担保や債権担保に登記手続担保権の登記手続のようなものと理解してください。) を行ったり、特許等の特定の種類の知的財産については、USPTO に対し、担保権の設定を前提とした登録が必要になることもあります。この登録は、第三者が閲覧可能であることに留意が必要です。いずれにせよ、何をどの範囲で担保にするのか、それによってどのような影響が発生するのかを正確に理解する必要があるため、専門家に相談しつつ対応するのが望ましいでしょう。

④ 特許権侵害訴訟の提起

スタートアップの成長に伴い競争が顕在化した場合、競合企業に対して特許権侵害訴訟を提起することが考えられます。特許権侵害訴訟では、事業の差し止めや損害賠償を求めることができるため、競合企業に対してビジネスを優位に進める上で強力な手段であるといえます。特に米国では、他の国に比べて、裁判所で認められる損害賠償額が桁違いに高額になる傾向にあります。

他方で、特許権侵害訴訟は、訴訟費用が高額であり、また、審理に長期間を要します。また、発明者が訴訟の準備や遂行に膨大な時間を取られる等、人的リソースへの影響も大きなものとなります。したがって、特にスタートアップが特許権侵害訴訟を検討する場合、費用、期間、リソースの観点から慎重な判断が求められます。

(オ) スピナウト

これまでの、創業者がアイデアを思いつき、一から立ち上げたスタートアップであることを前提に、その成長ステージに応じて日米の知的財産実務の観点からの注意点を述べてきました。ここでは、少し視点を変えて、既存の事業体 (典型的には大企業を想定していますが、研究所や大学なども含まれます。) からスピナウトして立ち上げられるスタートアップと知的財産について、簡単に注意点を述べていこうと思います。

スピナウトというのは、既存の事業体がすでに保有している知的財産のうち、新たに事業を構築できそうなものについて、新たに立ち上げる法人に移転するか、ライセンスを付与する、あるいはそれらを組み合わせる形で行われます。

このような「移転」や「ライセンス付与」を受けなければ、その対象となるべき知的財産を利用して別法人で事業を行うことは、そもそもできません。これらを受けずに別法人で事業を始めると、第三者の知的財産権を侵害するという事態が生じてしまうので、注意が必要です。そのため、この種のスピナウトを行うにあたっては、以下について検討することが重要です。

① 権利者からの権利の移転又はライセンスの可否

まず、対象となる知的財産を現在保有している事業体から、その知的財産の移転やライ

センスを受けることができるのかという点が大きな論点となります。当たり前と言えば当たりの論点ではあるのですが、この点を見落としてスピナウトについて議論を先行させている例も散見されました。現在対象となる知的財産を保有している事業体としても、これまで一定のコストをかけてその知的財産を取得し、維持しているため、簡単に意思決定できるものではなく、このような移転やライセンスを実行するためには、それこそマネジメントレベルを巻き込んだ議論が必要になる可能性もありますので、注意が必要です。

② 権利の移転又はライセンスの条件

他方で、対象となる知的財産について、その移転やライセンスの付与が認められる方向になったとしても、具体的にどのような条件で移転なりライセンスを行うのかをめぐって、詳細な条件設定が必要になります。スタートアップとして疑義なく事業を継続できるようにするという観点からは、移転であれば完全に新法人に移転する形が望ましいですし、ライセンスの付与であれば、独占的なライセンスがごく限定された終了事由の下で継続する形で付与されるのが好ましくはあります。しかし、これらの条件を巡っては、現に知的財産を保有している事業体側からも様々な視点が提示されることが多く、特に、この種のスピナウト案件について前例がないような会社では、時間を要することも多々あります。逆に、このようなスピナウト案件について経験があり、社内方針が確立しているような企業では、手続さえ踏めばスムーズに進んでいく傾向にあります。

③ 税務上の観点

また、スピナウトにあたっては税務上の検討も必要になってきます。特に、知的財産を新しい法人に移転させる場合には、移転の前提となる知的財産権の評価額を前提に慎重に移転のスキームを検討しないと、新法人の創業者に税務上のリスクが発生する可能性がありますし、今後の資金調達の際の評価額の設定にも影響を与える可能性があります。知的財産の移転方法も、現金を対価として移転するだけでなく、株式を対価として移転するなどの方法もあり、最終的には税務上の観点も踏まえて、スキームを決定していくことになります。

スピナウトは、様々な利害関係者がいる中で色々な観点を検討して行うものになりますので、決して一筋縄ではいきません。初期的な段階から、専門家を交えて検討をしていくことをお勧めいたします。

近年では、日系企業の中にも、米国のスタートアップ形式でスピナウトを認めるところも散見されるようになってきました。まだまだ事例は少ないといえますし、実行するには上述したような様々な壁がありますが、日系企業が有する豊富な知的財産と人材を有機的に活かせるチャンスでもあります。ぜひこのようなスキームに挑戦する方が増えてほしいと思います。

(カ) エグジット

外部の投資家から資金を調達しつつ事業を加速度的に発展させていくことを使命とするスタートアップである以上、エグジットは避けては通れない道です。これまで述べてきたような点をきちんと考慮し、疑義のない形でスタートアップを運営されてきたのであれば、この段階になって大きな問題が生じることはないと思います。逆に、そのような形で運営してこなかったスタートアップについては、IPOや買収の検討段階では、知的財産がらみの法的リスクが許容の範囲を超えるということで、破談になる可能性もあります。

以下では、IPOや買収の過程でよく指摘される知的財産関係の法的問題点を、簡単にまとめますので、このような法的問題点を指摘されないように意識しながら、スタートアップ運営に努め

てみてください。

① 知的財産が適切に譲渡されていない

知的財産の譲渡は、様々な局面で発生しています。ごく初歩的なところとして、従業員や業務委託者からの知的財産の譲渡を契約ベースで確実にしておくべきことは上述の通りです。また、発明者としてリストされているべき人がリストされていないなどということも往々にして起こります。このようなリスクは、会社の初期段階や発展段階だと（本来権利者だった人も含めて）誰も気にせず、問題が顕在化しないこともあるのですが、いざエグジットが目前に迫ったり、現にアップサイドのあるエグジットが実現すると、顕在化してくることがあります。

② 買収等がライセンスの終了事由等に該当している

スタートアップの事業を支える重要なライセンス契約について、株主構成の変更等のいわゆる Change of Control イベントが生じた際に、ライセンサー側に解約権が生じるアレンジになっていたり、独占権が消失するアレンジになっていたりすることがあります。当該ライセンスありきのビジネスを構築していると、Change of Control イベントを契機にライセンスが強制終了となってしまうたり、そこまでいかずとも、ライセンサー側に解約権が生じるようなアレンジになっていると、ディールの成立が危ぶまれることになります。将来的に買収等を通じてエグジットすることがひとつの目標となっているスタートアップとしては、将来起こるべき買収等を見据え、買収等によってもライセンスの存在やその内容に影響が生じないように、ライセンス契約締結の際に契約の内容を精査する必要があります。

③ 他社の知的財産を適切なライセンスを得ることなく使用している

第三者の知的財産をライセンスを受けることなく使用している場合のほか、第三者と締結しているライセンス契約で許容されている範囲や目的を逸脱しているような場合も含まれます。いずれにせよ、第三者の知的財産権を侵害している状態にありますので、第三者から使用の差し止めを求められたり、損害賠償を請求されたりする可能性もあります。その重要性いかんによっては、やはりディールの成立に影響を与えることになります。

④ 他社の知的財産を侵害している可能性がある

上記③の一類型ともいえますが、会社の事業やプロダクトが第三者の特許等を侵害している、あるいは、侵害している可能性があることが発覚することがあります。最悪の場合には、会社の事業やプロダクトの使用が差し止められたり、損害賠償の必要に迫られたりする可能性があることから、ディール成立の条件として、第三者からのライセンスの取得等を求められることもあります。

⑤ 保有している知的財産が事業やプロダクトをカバーしきれていない／回避が容易である

事業モデルやプロダクトの優位性や市場における独占性を失わせる事由であり、例えば、保有特許において請求項の記載ないし範囲が適切でない等により生じるリスクです。買収や IPO 後の事業計画に影響を与えかねない事由であり、その重要性によっては、ディールキラーになりうる事由です。当初から適切な専門家に依頼して特許を取得していれば回避できることも多いリスクです。また、継続の出願を利用することによって回避できる可能性もあるリスクです。

⑥ 知的財産関係の係争がある

第三者が保有する知的財産を侵害していることを根拠に紛争が生じている状態であり、上記①から④で潜在していたリスクが顕在化した事例も含まれます。訴訟や仲裁に発展し

ている例だけでなく、第三者から知的財産権の侵害等を指摘する通知や連絡を受けている状態も含まれます。いずれにせよ、将来の差し止めや損害賠償請求に発展しうる状況であり、その重大性いかんによっては、ディールの成否に影響を与えることになります。

(キ) 解散・清算時の処理

IPO や M&A といったエグジットに行きつかず、会社を閉じることになることは、スタートアップ業界では珍しいことではありません。むしろよく起こる事象の一つです。最大限努力した結果として、残念ながら会社を閉じることになったとしても、それは何ら責められるべきものではなく、むしろ責任をもって会社を閉じることも、立派なエグジットの一つだと認識して問題ありません。次なる挑戦に向けてしっかりと足場を固める意味でも、適切な手続を経て会社を閉じきり、投資家に結果を報告することが大切です。

会社を閉じる手続としては、大きく分けると、法的な倒産手続を踏む場合と、任意の解散・清算手続を踏む場合があります。これらのうち、法的倒産手続としては、Chapter 11 や Chapter 7 といった再生や倒産手続が著名ですが、日本の会社法上の特別清算に相当する裁判所を関与させたいで行う会社法上の強制解散手続もあります。しかし、アーリー期やミドル期のスタートアップで圧倒的に主流なのは、任意に行う解散・清算手続であり、任意の手続であるがゆえに、マネジメント層（多くは創業者）の底力が試される局面でもあります。以下では、このような任意に行うスタートアップの解散・清算手続について、知的財産の観点から留意すべき点をざっと見ていきましょう。

① 知的財産の処分

任意の解散・清算手続においては、会社に残っている資産を換価し、債権者や株主に返還する原資を確保していくことになります。知的財産も「資産」ですので、できる限りその「換価」を試みることになります。

設備等のハードウェアであればイメージのつきやすいこの「換価」手続ですが（要するに、希望する第三者への売却、中古品買取業者への売却、オークションによる売却等を通じて現金化します）、無形資産である知的財産となると、少しイメージしにくい部分もあります。

しかし、資産である以上基本的には対応は同じであり、要するに売り先を見つけるというのが主な作業となります。特許が多数あるのであれば、それをいくつかのポートフォリオに分けて売却する形でも構いませんし、まとめて1つの売却先に売却してもかまいません。取得に関心のある第三者を見つけて、適切な売価をつけて、売却することを模索していきます。上記（エ）の「特許の活用」の「特許の譲渡」の箇所ですべてと基本的是には同じです。

その際、値付けをどのようにすればよいのかという点が課題として挙がってくると思います。資金的に余裕があれば評価書をとって価値を算定することもありますし、単純にその知的財産を取得するにあたって必要となったコストを積算して目安とすることもあります。基本的には、解散・清算に伴う「ファイヤーセール」状態ではあるものの、複数の買い手候補が出てきた場合には、価格を競争させることで売却価格を上昇させることもできることがあります。

② ABC (Assignment for the Benefit of Creditors) 手続の利用

任意の解散・清算手続の一類型といって良い手続として、米国では、ABC (Assignment

for the Benefit of Creditors) 手続を利用することもよく行われます。

ABC 手続は、各州法に定められた任意の清算手続であり、特に、解散・清算を行う会社に対して債権を持つ者が複数いて、資産を適切に処分したうえで債権者に対して弁済を行う必要が高い場合に利用されます。ABC 手続を利用するにあたっては、それを専門とするアドバイザーが設立する新会社（通常は LLC）に、会社の資産のすべてを移転させただけで、そのアドバイザーの方で受託者として資産の処分を進め、最終的に換価された分を、届出を行った債権者に対して分配し、もし残余があれば、もともとの会社の株主に分配する手続です。

アドバイザーに依頼することになるため、一定のコストがかかりますが、債権者や他の利害関係者と交渉や協調しながら、プロフェッショナルとして責任をもって資産の売却や債権者への弁済手続を進めてくれるため、ある程度成長し、知的財産を含むまとまった資産があるスタートアップには、迅速かつ適切に清算を実行できる利用価値のある手続です。また、資産を譲り受ける側から見ても、ABC 手続に従って取得された資産は、基本的に債権者や利害関係者の同意がある中で譲渡されたものであるため、法的なリスクが低くなる傾向にあり、その観点からもメリットがあります。

③ 創業者等への知的財産の帰属

知的財産の買い手がうまく見つからなかった場合には、創業者やその時点のマネジメントメンバーへの売却や移転が行われることもあります。また、新しく法人を立ち上げ、そこに既存の知的財産を移しつつ新たなスタートアップとして再出発することもあります（この場合に、旧会社の投資家に新会社の株式の一部を保有してもらうこともあります）。ただし、利益相反取引的な側面が出てくる場面でもあり、対価の設定を含めて慎重に対応する必要がある点は、留意が必要です。

④ 株主への帰属

特許等の知的財産も財産であり、解散・清算手続を通じて、株主に残余財産として現物で分配するというのも、理論的には可能です。ただ、その場合には、知的財産を株主が共有する状態になるため、その後の利用許諾や処分にあって、大きな障害になり得ます。

そもそも、投資家を含む多くの株主はこのような知的財産の現物での分配を望むことはほばないといって良いと思いますので、このような事態が発生することはあまり想定されないのですが、上記③の派生版として、複数の創業者で知的財産を共有する結果になることはあり得ます。その知的財産を利用して新たにスタートアップを立ち上げることを想定しているのであれば、決して望ましい知的財産の状態とは言えませんので、できるだけ共有は避けたほうがよいでしょう。

⑤ 特許等の消滅

特許等の登録手続を伴う知的財産については、それを維持するためのコストが当然かかります。そのような知的財産について、買い手がみつからず、また、創業者等のマネジメント層や株主の方でも引き取りを希望しない場合には、どうすればよいのでしょうか。特許等が成立している各国の特許等の法律にもよるところですが、一般的には、所定の登録料の支払いを行わなければ、権利が消滅する扱いとなっていることが多いと思います。どうしても引き取り手が見つからない特許等については、このような形で消滅させて、スタートアップがなした発明を社会全体の共有財産とするという方法も合理的な選択肢として検討すべきこととなります。

4. おわりに

スタートアップにとっての知的財産は、決して形式的なものではなく、ステークホルダー全員で意識すべき重要な経営資産です。特に米国に進出するスタートアップにとって、知的財産の戦略的な対応は避けて通れません。米国の知的財産制度は日本と異なる点が多く、対応を誤ると競争優位性の喪失や、投資家からの評価低下につながるリスクがあります。しかし、スタートアップは、スピード感を優先するあまり、知財対応が後回しになりがちです。その結果、その後の資金調達や事業展開において障害となるケースを数多く目にしてきました。我々が相談を受けたときには、状況が極めて複雑化していたり、又は、すでに手遅れになっていたりすることも少なくありません。

米国市場での事業展開を成功させるためには、創業初期から知的財産を経営戦略の一部として捉え、適切な保護・管理を行うことが重要です。スタートアップが急成長する過程において、契約締結や資金調達、事業提携、従業員の入退社時等、重要な場面が次々と現れますが、これらに適切に対応するには、「いつ専門家に相談すべきか」の感覚を持つことが不可欠です。また、知的財産に関する対応は、定型的な正解はありません。事業や相手の状況を踏まえ、都度、交渉しながらも、柔軟に調整すべきところは調整して、最適な形に仕上げていくことが重要です。

また、米国進出を目指すスタートアップにとって、とりわけ、知的財産に関して必要な情報は得られにくいかもしれません。日本国内では得られない実務的な知見も多く、適切な戦略を立てるための情報収集が困難な場合もあります。スタートアップ特有の悩みは、同じスタートアップコミュニティの先輩起業家や、知財を重視する投資家などから学ぶことも大いに役立ちます。「わかっているつもり」から「行動に移せる状態」へ引き上げるためにも、社内外で積極的に知的財産を話題にし、ディスカッションを重ねていただきたいと思います。そして、スタートアップこそ、創業期から知的財産を戦略的に捉え、ビジネスの成長エンジンに変えていく視点を持っていただくことを心から願っています。