



スタートアップと知財・法務 —なぜ必要で、いかに活かすべきか—

中村合同特許法律事務所
弁護士 山本飛翔

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

当所について

NAKAMURA & PARTNERS

Since 1914
100th
Anniversary
A century of service in IP
2014
100th
Anniversary

1914
中松特許法律
事務所を開設

1963
パートナー制
へ移行

1983
事務所名を中村
合同特許法律事
務所に改称

スタートアップにとっての知財

NAKAMURA & PARTNERS

▶ スタートアップにとっての特許の有用性

◆ 対大企業

✓ 体力勝負は不可能

→ 数少ない実効性の高い対抗手段

∴ いざ裁判になれば活用できる権利である必要性

(①どの部分で ②どのような権利を ③いかに立証できる形で)

スタートアップにとっての知財

NAKAMURA & PARTNERS

▶ スタートアップにとっての特許の有用性

◆ EXITに向けて

- ✓ M & Aの際のビジネスDDや知財DD
- ✓ IPOの際の審査（ディフェンス面も含む）
 - 事業価値の可視化
 - 守るべきところを押さえているか
 - いざというときのカウンター特許の存在

スタートアップにとっての知財

NAKAMURA & PARTNERS

▶ スタートアップにとっての商標の有用性

◆ どの業種のスタートアップも不可欠

- ✓ 会社名やサービス(プロダクト)名を守る権利
- ✓ 自社のビジネスに即した権利を取る必要
- ✓ 他社に先に商標権をとられてしまうと・・・
 - 多額の出費(商標買取、ライセンス交渉、無効審判)
 - 最悪の場合、名称変更も・・・
 - ティラミスヒーロー事件

スタートアップにとっての法務

NAKAMURA & PARTNERS

➤ 具体例

- シード期（設立前～プロダクトリリースまで）
 - ① 会社設立時（創業者間の契約、登記、定款等）
 - ② 従業員との契約（業務委託、雇用等の契約書）
 - ③ 資金調達時（資本政策の検討、契約書関係）
 - ④ ビジネスモデルの適法性確認（ルールメイキングを含む）
 - ⑤ 知財戦略の構築（特許出願や営業秘密の管理）
 - ⑥ 利用規約や基本となる契約書のひな型作成

スタートアップにとっての法務

NAKAMURA & PARTNERS

➤ 具体例

- アーリー期（プロダクトリリース～一定数のユーザ獲得）
 - ① 各種取引に関する契約書の作成、修正
 - ② ブランド戦略（商標権の取得を含む）
 - ③ マーケティング戦略（景品表示法や個人情報保護法への抵触の有無のチェック等）

スタートアップにとっての法務

NAKAMURA & PARTNERS

➤ 具体例

・ レイター期（拡大期～EXIT直前期）

- ① 会社の法務体制の構築
- ② 各種DDに向けた対策
- ③ 業務提携等のアライアンスのスキーム構築
- ④ (特にM&Aの場合) EXITのスキーム構築
- ⑤ 社内規程等の整備

当所について

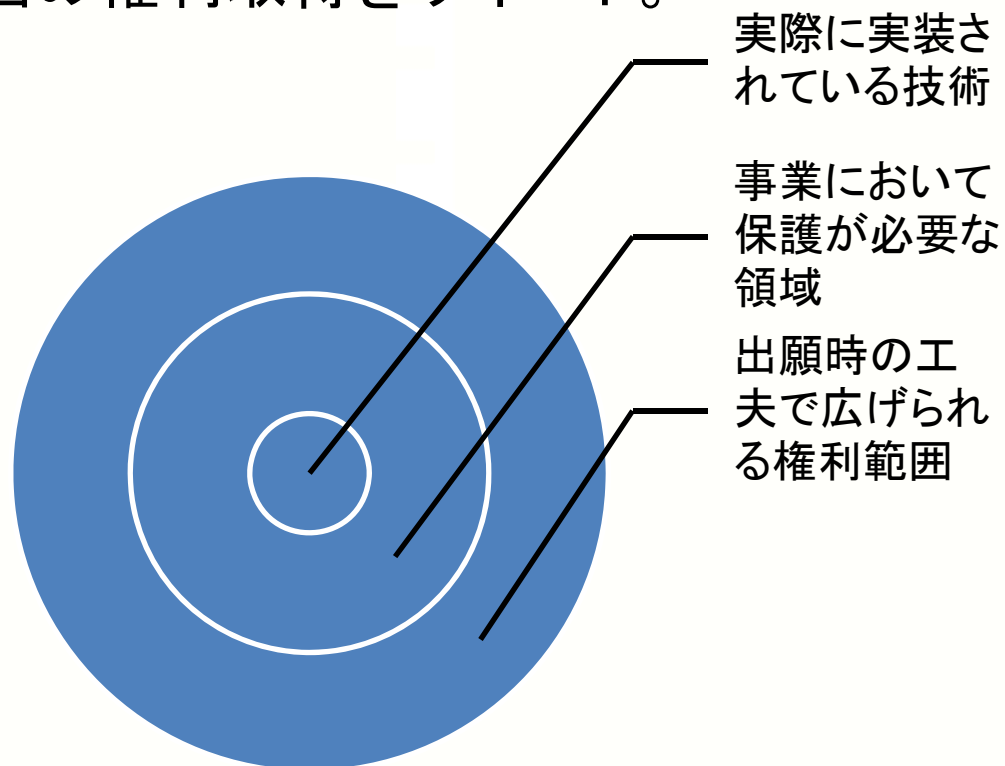
NAKAMURA & PARTNERS

- 当所のメンバー
 - ◆ 弁理士約60名
 - ✓ 各技術分野(商標セクションを含む)毎の担当者(=専門性)
 - ✓ 各事業分野のクライアント(=業界の理解)
 - ✓ 元特許庁審査官も多数(=権利化の過程を熟知)
 - ✓ 紛争経験豊富(=権利の活用方法を熟知)
 - ✓ 弁護士・弁理士のチームで権利の創出から活用までワンストップでサポート

特許面でのサポート

NAKAMURA & PARTNERS

- 100年超にわたるクライアントとのやりとり(=事業の理解)、特許庁の審査実務・裁判例を踏まえ、①適切なポイントで、②適切な範囲の権利取得をサポート。



商標面でのサポート

NAKAMURA & PARTNERS

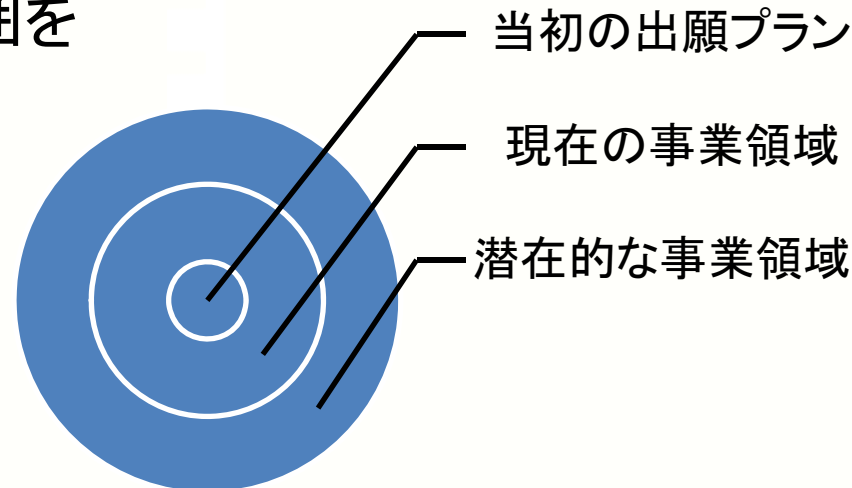
➤ 適切な商標（標準文字、ロゴ、二段書etc）

→特許庁の審査実務のみならず、裁判例の傾向も踏まえ、権利取得後の活用が期待できる権利を

➤ 適切な権利範囲

→特許庁・裁判所での傾向はもちろん、多種多様なクライアントのサポートを経て培ったノウハウを活かし、事業に必要な範囲を網羅できる権利範囲を

当初の
出願プラン



当所について

NAKAMURA & PARTNERS

- 当所のメンバー
 - ◆ 弁護士約20名
 - ✓ 100年以上、国内外の企業の知財の活用部分(ライセンスや知財訴訟)をサポート(=知財の活用及びリスクヘッジについてのノウハウ)
 - ✓ 裁判等でも常に新しい問題にも挑戦(=新しいルールを創っていくための論理付け)
 - ✓ 国内外の多くの業種にわたる大企業のクライアント多数(=大企業側の論理や考え方も熟知。バイサイドのDDも。)
 - ✓ 創業期からEXIT後まで、伴走者としてサポート

取り組み方

NAKAMURA & PARTNERS

➤ スタートアップ

◆ 法務知財の専任担当者はいない／雇えない

→ 経験豊富な各専門家を取りそろえたチームで最善のサポートをいたします

◆ スピード感

● ある日突然に法務知財が必要に

→ 100年超のノウハウを活かし、スピーディーに対応します

◆ 業界事情

● スタートアップは大企業とは異なる文化、独自のコミュニティも

→ 業界の各プレイヤーとの交流等により業界研究をしています

取り組み方

NAKAMURA & PARTNERS

➤ スタートアップは限られたリソースの中、
少数精鋭の活躍が期待される

→ 貴社の

CIPO（知的財産最高責任者）

CLO（法務最高責任者）

のつもりで、事務所一丸となってサポート
します！

スタートアップと知財・法務

—なぜ必要で、いかに活かすべきか—

NAKAMURA & PARTNERS

ご清聴有難うございました。

ご質問やご相談はこちらまで

〒100-8355

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル6階

中村合同特許法律事務所

弁護士 山本 飛翔

TEL: 03-3211-3436

E-mail: t_yamamoto@nakapat.gr.jp