



<英国>

ベンチャー企業の ビジネスツールとしての特許

Gill Jennings & Every LLP

Partner

Stephen Haley

本号では、なぜ特許制度がビジネスにとって役立つのか、様々な角度から検討されている。規模の小さい企業、とりわけ創立したばかりの企業では、そもそも特許出願をすることにどのようなメリットがあるのか分からないこともままある。小規模企業は付与された特許権を行使するのに必要な資金を持っていないことも多い。特に相手が大企業で、しっかりしている場合にはそうである。さらに、小規模のベンチャー企業はしばしば資金繰りに悩んでいて、研究開発やマーケティングといった、他の仕事の方が重要に思えるときに、特許出願に関わる費用を負担する気になれないということもある。しかし、そういった企業でも、特許制度を利用し成功している企業は多くある。それらの企業は、すぐに行使できる特許権の獲得を必ずしも目的とするのではなく、競争相手の参入障壁を構築し、また取引をしようかどうか迷っている潜在的な顧客に、危機感を持たせるために特許制度を利用している。それだけでなく、特許制度は、ライセンス契約や、企業の成長や研究開発に資金提供をしてくれる潜在的な投資家との契約条項に盛り込みやすい知的財産を形成することにも利用されている。

これらがどのようにうまくいっているか知るには、実例に言及するのが有用であろう。Gill Jennings and Every LLPでは、ケンブリッジ大学発の小規模ベンチャー企業を最近クライアントとして迎えた。そのクライアントは、オンライン金融取引の認証に使える高精度の画像認識および暗号化ソフトを開発した。この分野には既に多くの大企業が参入しており、それらと競争しなければならなかった。またそのベンチャー企業が売り込もうとしていた顧客のほとんどは、銀行をはじめとする、名の知れた大手金融機関だった。

お金がないので、いずれの側に対しても、保有している知的財産権を行使する見込みは立たなかった。それでもそのベンチャー企業は、自社技術の鍵となるご

く一部分についてだけ、特許を出願しておくことにした。この特許ポートフォリオは、最終顧客となる銀行とライセンス契約を結ぶときの足がかりになりうるものだった。最終顧客である銀行の目には、そのベンチャー企業の技術の優位性は明らかで、そのベンチャー企業との取引に失敗すれば、他の競争相手にライセンス契約を奪われ、特許が付与される段階になれば、現行の商品を顧客に提供できなくなる恐れがあった。それゆえ、銀行はそのベンチャー企業との取引を急いだのである。このように、将来商品やサービスを提供できなくなるという危機感だけで、特許は実際にはまだ付与されていなくても、銀行にとってはライセンス契約を交わす十分なインセンティブになった。これはベンチャー企業の成長を促すこととなった。

また、この特許ポートフォリオは、そのベンチャー企業の価値を著しく増大させる財産となった。それは第一に、特許ポートフォリオによって商談がうまくいったからであった。第二に、競争相手の一つだった大手セキュリティ会社が、そのベンチャー企業の買収を通じて特許を獲得しようとし、それゆえにその他の大手金融セキュリティ会社に対して競争優位が確立されることとなったからである。したがって、それらの特許が付与される以前から、その分野のセキュリティ関連会社の間で、そのベンチャー企業を買収しようという思惑が大きく動き始めることになった。これによって、ベンチャー企業の価値は増大した。最終的にそれが売却されたときには、その価値はかなりの水準まで達し、創業者と投資家には大きなリターンがもたらされた。こうした顛末は、最初の特許が付与されるより前に起こったのである。

こうしたベンチャー企業の話は珍しくない。特許権の取得や行使が難しい場合や、特許出願のプロセスよりも製品の開発プロセスの方が早く進んでしまう分野においてさえ、顧客や潜在的な投資家との商談にて、特許出願をビジネスツールとして使うことで、大きな競争優位を得ることができるのである。Gill Jennings and Every LLP が、工場や製造機械その他の実物資産と同様に、知的財産をビジネス資産として捉えるよう勧めているのは、そのためである。そうすることで、ビジネスを成長させ、目標を達成するために、その資産をどう使っていくのが最適なのか考えることができるようになる。

(邦訳：当研究所)

< the United Kingdom >

Patents as a Business Tool for Start-up Companies

Gill Jennings & Every LLP

Partner

Stephen Haley

This issue of the Towa Journal investigates the different reasons why the patent system can be of use to businesses. For smaller companies, particularly those that are just starting up it can sometimes be difficult to see why there is any merit in filing patent applications at all. A small company usually does not have sufficient resource to enforce any patents that are granted, particularly if the company that they are enforcing their rights against is large and well established. Furthermore, for smaller and start-up companies money is often tight, and it can be difficult to justify incurring the costs associated with filing patent applications when other areas of the business, such as development and marketing, seem to be perhaps more important. However many such companies do use the patent system and use it to considerable success. They do this by realising that their objectives are not necessarily to obtain a granted patent that is readily enforceable, but rather to introduce a barrier to entry to competitors and also to create a perception of risk to potential customers who are considering whether or not to engage with them. They also use the system to generate intellectual property rights which are easier to incorporate into licensing agreements and also into agreements with potential investors to provide funding for growth and development of the business.

To understand how this works it is worthwhile referring to a particular example. We here at Gill Jennings and Every LLP recently had a small start-up client developed out of the University of Cambridge. That client had developed some smart image recognition and encryption software that had uses in verification of online financial transactions. This field is populated with a number of large companies with developed products and services and these companies would be their competitors. Most of the customers that the start-up was trying to engage with were also large, established financial institutions such as banks.

It was difficult to see how any intellectual property rights that they obtained

could be enforced against either group, given the start-up's lack of funds. However, the start-up decided to file a very small portfolio of patent applications on key areas of their technology. This portfolio could be used as a basis for potential licensing agreements with their end customers, the banks. Given the advantages of the start-up's technologies, which were clearly apparent to the banks as the end customers, those customers were keen to engage with the start-up on the basis that failure to do so may result in their competitors obtaining a license and, when at some stage patents started to be granted, them being forced to withdraw products that they had provided to their customers. This fear of potentially having to withdraw products and services from customers in the future, even though no granted patents had yet actually been obtained, was enough of an incentive for the banks to obtain licences. This helped the start-up to grow.

What the patent portfolio also did was create an asset that increased significantly the value of the start-up. Firstly because it helped gain the commercial contracts they had established,. Secondly because it created the potential for one of their competitors, the big security service provider companies, to want to acquire the patents (through purchase of the start-up), and therefore maintaining a competitive advantage over the other large financial security providers in the industry. Therefore, even before any of the small portfolio of patents had granted, significant commercial interest in buying the start-up was established amongst the competitor large security service providers in their industry. This increased the value of the start-up and, ultimately when the start-up was sold, increased significantly its value and the returns for the original founders of the start-up and their investors. All of this commercial activity occurred even before the first patent had granted.

The story of this start-up company is not unusual. Even in cases where grant and enforcement of a patent is not straightforward, and even in industries where products perhaps develop faster than the patent process moves forward, there can be significant commercial advantage in filing patent applications to use them as a business tool, both in commercial negotiations with customers and potential investors. This is why we here at Gill Jennings and Every LLP encourage our clients to think about intellectual property as a business asset, much as they would a factory, production machinery or any other real property that the business owns. By doing this they can think about how best to employ and manage that asset to help grow their business and meet their business goals.