

知財コンサルが創る 企業の差別化と成長

IPアライアンスメンバー
弁理士の奮闘記



古谷国際特許事務所
弁理士 松下 正

EV社の挑戦：ベンチャー企業における知財コンサルティング

社内の人材や経営リソースなど、ベンチャー企業はないものだらけである。また、知財は二の次というところもある。今回は、起業時から専用実施権を保有したベンチャー企業がBtoB事業を立ち上げるまでの経過を紹介する。

本連載は知財権取得にこだわらず、「企業の成長力の源泉＝差別化」と捉えて、企業と一緒に挑戦を続けるIPアライアンスメンバー弁理士の、汗と涙の物語である。

1. 企業紹介

(1) 会社概要

(株)エレクトロンヴェクシー(以下、EV社)は2017年8月創立、資本金400万円のベンチャー企業である。同社はJR大阪駅北側のグランフロント大阪にある“ナレッジキャピタル”内のコワーキングスペース“コラボオフィスnx”に本社を置き、無線給電技術を用いた商品・サービスの開発・提供を行っている。

(2) 起業の経緯

① 無線給電技術との出会い

EV社の池内智彦社長はもともと大阪大学に在籍し、バイオ系の特任講師を務めた後に先端科学イノベーションセンターのベンチャー・ビジネス・ラボラトリー部門(当時)で、ベンチャーサポートをしていた。

では、なぜ電気分野という専門外の技術領域で起業したのか？ 実はベンチャー・ビジネス・ラボラトリー部門のサポート対象となる技術は、大学内のものに限定されておらず、現在EV

社が専用実施権を保有する無線給電技術も含まれていたのだ。ベンチャーサポーターとして相談者のM氏に技術内容のヒアリングを行ったところ、平面渦巻き型コイルを用いた電磁誘導型の高効率コイルに関する無線給電技術について4件の特許を取得していた(特許5221111号、5223089号、5160858号、4057038号)。

池内社長は、発明者がというような技術の効果が本当にあるのか？ と当初は疑問視していたが、ヒアリングを経て、最終的には非常に面白い技術であると感じたという。

ベンチャーサポーターとして、通常どおり資料を作り支援先候補を探したが、なぜか手を挙げる企業はなかった。池内社長は「こんなに面白い技術なのに支援先が現れないというのは不思議だったが、どこもやらないなら、自分でやってみよう」と起業する決心をしたのである。

② 自分が専門外の技術を扱う事業に不安はなかったのか

技術系ベンチャーの社長はその技術の専門家であることが多い。しかし、池内社長はその点について全く不安がなかったという。

ある開発をされていて自社技術に課題が見つかった場合、経営者として考えれば、自社技術を捨てて外部調達することも含めて検討すべきであろう。ところが、社長自身がその技術の専門家だと、自社技術に固執してしまい、結果として課題を解決できず、商品化・サービス化ができなくなることもある。池内社長はベンチャーをサポート

EV社が入居するコラボオフィスnx



する立場でこのような失敗を何件も目の当たりにしてきたため、自身が当該分野の専門家でないことは全く問題視していなかったのである。

とはいえ、実際に新たな商品・サービスを提供するには、開発・試作が欠かせない。そこで、M氏と協議をし、技術面のサポートはM氏、経営面は池内社長、と役割分担する形で起業することとなった。

2. EV社の挑戦

(1) 社内リソースについて

ベンチャー企業は他社にない技術を持っていても、特許取得を後回しにしてしまうことが多い。これは特許についての費用的な問題もあるが、経営的にやらなければならないことが多すぎて、そこまで手が回らないという事情もある。

これに対して、EV社は無線給電技術に関する特許4件のライセンス（専用実施権）をM氏から受けて、起業した。このように知財リソースを当初から保有するのは珍しいといえる。

(2) 知財リソースの活用について

特許さえあれば、ライセンス収入を得たり、競合他社を市場から排除したりできると考えがちである。これは特許の効力として、差止めや損害賠償の請求ができるからであろう。

しかし、現実に権利を行使して、ラ

イセンス収入を得たり市場を独占したりするためには、一定の監視・行使機能（以下、ポリス機能）に労力がかかる。中小・零細企業のなかには、このポリス機能を果たしてくれる大手企業と組むことで、自社だけでは難しい監視を実現しているところもある。

池内社長は起業当初から前記4件の特許の専用実施権があるからといって、これを武器として振りかざし大手企業にライセンス料を請求することは考えていなかった。既に無線給電装置を製造・販売している大手メーカーを説き伏せるのは、時間も金もかかりビジネスとして考えると好ましくないからである。

EV社は当初、共同事業の実施を念頭に置き、専用実施権があれば少しはスムーズに話が進むだろうと考えていた。しかし、「一緒にやりましょう」という大手メーカーとは出合えなかったため、自社で無線給電技術を使ったサービスを展開することとした。ただし、無線給電器のBtoC事業は大手企業が既に進出しており、価格帯も低価格が中心。さらに当時は端末側の充電能力の関係で有線給電より充電時間がかかり、無線給電技術の評価はそれほど高くなかった。

こうした背景からEV社は無線給電器を用いたBtoB事業への進出を決定。ビジネス形態としては、店舗に対して無線給電器を設置してもらうサービス

あるいは、無線給電器を組み込んだ^{じゅう}什器を製造する^き什器メーカーへの部品としての無線給電器の供給などである。EV社が描いた理想像は、テーブル上に充電ケーブルが存在しないすっきりとした様子が街中の店舗にとってごく普通の風景となった社会であった。

ところが、ここで無線給電器の量産体制が問題となった。設計情報があれば量産してくれる会社は見つかるものの、依頼するためには、設計図が必要であった。この課題は、EV社が持っていた商品の形について設計レベルまで決めてくれるデザイナーと出会えたことで解決した。

現在は量産体制も確保し、大阪メトロ本町駅近くにあるコンセントカフェ^{*1}に設置してもらうことができた。今後は、付加価値の高い店舗に提供を考えている。

(3) 知り合ったきっかけ

2017年7月に、筆者はナレッジキャピタルにおける知財セミナー「商標の

コンセントカフェに設置された無線給電器



戦略的活用について」の講師を務めた。池内社長は保有する専用実施権を活用したビジネス展開についてアドバイスしてくれる専門家を探しており、セミナー後の懇親会で知財と事業に関する質問をいただいた。これが池内社長と筆者の出会いである。

その場で即答できない質問もあったが、できる限り、具体的に回答した。その後も不定期にメールで何回か問い合わせを受け、対応していた。

3. 弁理士が提供できるもの

(1) 弁理士知財キャラバン

筆者と知り合った当時のEV社は資金的に余裕がなく、無料で受けられるサービスを求めている。そこで日本弁理士会が提供する「弁理士知財キャラバン」への申し込みを勧めた。弁理士知財キャラバンは各企業の経営課題を、知財を用いて解消することを目的とした無料の中小企業支援施策である^{*2}。

EV社は専用実施権を有していたためか支援対象として選ばれ、担当弁理士からは特許情報を中心としてIPランドスケープによる調査報告を受けた。具体的には、保有している専用実施権に興味を持つ可能性の高い企業として、前記4件の専用実施権の発明が引用文献として審査に用いられた出願をしている出願人リストの提示である。EV社はこうして営業先候補リストを取得できた。

(2) 特許侵害調査

自社製品・サービスを提供するにあたって、特許侵害調査(クリアランス調査)は避けられず、これはベンチャー企業であっても例外ではない。問題は調査時期とその範囲である。

池内社長からはBtoB事業に進出すると決めた時点で、筆者に連絡があった。このタイミングであれば、障害となる他社特許が見つかって、設計変更できるからである。

また、自社製品の全ての技術について特許調査をするのは、資金的に余裕がない段階のベンチャー企業にとって現実的ではない。かといって特許調査を全くしないのはリスクが高い。そこで、クリアランス調査はEV社の中核技術に絞って実施した。

ちなみに、ベンチャー企業の成長ステージによっては、たとえば上場準備の段階では、クリアランス調査を徹底的にすべきである。

(3) 発明ブレンストーミングについて

① 経緯

クリアランス調査が終わった後、池内社長から「提供する商品・サービスについて次の資金調達を行うにあたり、新規特許が必要となった。ついては、開発会議に出席し、新たな発明を見いだしてほしい」との要請があった。そこで半年の顧問契約をして、筆者も

開発会議に出席することとなった。

会議の出席者は、池内社長、無線給電器の企画を行うデザイナー、無線給電技術を組み合わせた新製品を考えている企業のプランナー、および筆者である。1回目は無線給電器に関して特許を取得できる発明とはどのようなものなのかをレクチャーし、2回目からこれをベースとしてブレンストーミングを行った。

② ブレンストーミングにおける弁理士の役割

筆者はこの種のブレンストーミングに参加する弁理士は三つの能力を持っていることが望ましいと考える。

一つ目は、浮かんだ技術的アイデアの特許性を判断する能力である。もちろん、実際には先行技術調査をしないと最終的な評価はできないが、調査する価値があるのか？ の当たりをつけることはできる。そして、その場で、あるいは次回の会議までに調査し、結果をメンバーとシェアする。これにより、似た先行技術があったとしても、それとは観点の異なる発明、または、さらに次の課題を解決する発明を創出できる。

二つ目は、新たな発想を生む質問能力である。弁理士はビジネス面・技術面の知識などで経営者・技術者に劣る。しかし、逆に専門家なら見過ごしてしまうような点について質問することで、回答した側にある種のひらめきが

生まれることもある。

三つ目は、会議のファシリテーション能力である。弁理士以外が会議のファシリテーターを務めても本来的には問題ない。しかし、進歩性を判断できる人がファシリテーションすることで、会議の目的である「新規発明の抽出」を効率的に進めることができる。

このような能力が発揮できると、単に特許がとれるばかりではなく、真に事業を有利にする発明が生まれる。

③ プロジェクトの終了

上記のブレーストーミングの結果、事業を進めるにあたって有意義な発明が2回目の会議で見いだされ、早速、特許出願を行うこととなった。

当初、半年のプロジェクトとして予定していたが、EV社の資金的な問題もあり、残りの期間については、月額顧問料を特許出願費用に充当するほうがよいので方向転換をした。このような柔軟な路線変更も、スピードを要求されるベンチャー企業ならではのであろう。

4. 最後に

(1) EV社への関与について

一般的にはベンチャー企業の場合、社内の人材、経営リソースなど、ないものだけである。したがって、ベンチャー企業に対する知財経営コンサルティングは、どちらかという深いサポートとなることが多い。

これに対して、今回紹介した事例は、積極的に関わるというよりは「必要なときは声掛けに応じ、いつでもサポートする」という接し方であった。このようなサポートでも問題が発生していないのは、池内社長が知財面の知識も持ち、かつ、自分で知財のことを考えて経営できる手腕の持ち主だからである。その意味で、このような経営者や人材がいなかった場合には、より積極的な関与が必要であろう。

(2) 今後の関係

池内社長からは「初期のころは資金的な問題があったから、無償で対応し

てくれて気軽に相談できたのがよかった」[特許のブレーストーミングはとても役立った]との評価をいただいた。

EV社のコンセプトは「電気を飛ばす、未来がそこに。」であり、池内社長が目指すのは「充電のバリアフリー」である。このコンセプトについて、外部発信活動を続けていたことで、大手デベロッパーおよび無線給電とシナジーがあるメーカーの2社からビジネスパートナーの引き合いがきている。さらには、池内社長自身が全く想定していなかった技術分野についてもビジネスパートナー展開の話が進んでいる。

知財の基本的知識は有しているが、それだけでは十分でない部分だけを補うために支援を求めている企業にとって本稿が役立てば幸いである。

※1 <https://concentcafe.jp/>

※2 <https://www.jpaa.or.jp/activity/caravan/>

