

第1回 大学知財ガバナンスに関する検討会 議事概要

日時：2022.11.4（金） 16:00-18:00

場所：WebEx 開催

参加者：【委員：五十音順】 飯田委員（東京医科歯科大）、石原委員（関東化学株式会社）、岩村委員（経団連）、上山委員（CSTI）、大田委員（東洋紡株式会社）、大西委員（九州大学）、水方委員代理（株式会社ダイセル）、口石委員（株式会社 EXORPHIA）、田中委員（コベルコ建機株式会社）、西村委員（三重大学）、橋本座長（JST）、増島委員（森・濱田松本法律事務所）、矢口委員（第一三共株式会社）、山本（貴）委員（株式会社東京大学 TLO）、山本（飛）委員（中村合同特許法律事務所）、渡部委員（東京大学ビジョン研究センター）

1. 「大学知財マネジメントの実態とめざすべき姿」について

- ・ 共同研究成果から生まれた特許は、やりたい大学が中心に特許を持ち、できる限り早くまた広く使われていくようなプロセスが広がっていくことを期待している。
- ・ IPO やバイアウトに繋がった優れた東大発ベンチャーは、ほぼ全て単独発明から生まれている。
- ・ ビジネスに生きる知財は、知財単体で見たときの技術力の高さだけで決まるわけではなく、どのようなプレイヤーにどのような使い方をしてもらうかが価値を決めるうえで重要。
- ・ 大学の契約交渉の担当者は、数字を取りに行くのだといったモチベーションで動くよりは、前例にないことをして目立ちたくない人が多い。現場の担当者が安心して取り組めるよう、背中を押してあげるガイドラインになればよい。
- ・ 大きな課題は、一件一件の特許の価値をいかに高めていくか。特許は投資であり、産業上の利用価値のある出願、社会課題解決のインパクトの高い出願、またリターンが期待できる出願などに集中的に投資をすることが重要。
- ・ 大学の知財ガバナンスを検討する際には、①産学連携、②スタートアップ振興、③知的財産権の適切な保護と活用、の3点に配慮した、バランスの取れた議論が必要。大学のガバナンス改革によって、資金の好循環を実現する必要がある一方で、社会実装の最大化のための「大学の第三者ライセンス権限確保」に関しては、企業と大学の共同研究の成果の多くが共有特許となっている実態にも配慮し、スタートアップ

プによる大学の知財の活用を促進する環境整備と、企業と大学による共同研究等、産学連携活動の円滑な推進、のバランスを取ることが不可欠。

- ・ 負の連鎖のところ企業との共有特許が入っているが、おそらく社会実装の高い企業と研究をすれば、事業化を見据えた権利化ができるという点で大学にとってもメリットはあるはずだ。企業との共有によってライセンス制限がされているというところに問題があるのではないか。

2. 「大学における知財の意義」について

- ・ 知的財産は資産であり、持っているだけで活用しないと意味がない。知的財産の大元はやはり特許であり、多様な立場の人による議論では特許法の法目的である「日本の産業の発達」という目的を基礎として議論する必要がある。
- ・ 大学知財の存在意義とは研究成果の社会の還元ということであり、社会の発展を阻害する権利行使というのは、許容すべきではない。
- ・ 活用を目指す企業への積極的ライセンスが必然的な帰結であって、専ら自己防衛目的での産学共有特許のライセンス許諾拒否はその趣旨に反する。
- ・ 知財の意義という視点では、産学が同じ方針をトップ同士で握って、ともにそれぞれの役割を尊重し、社会実装と学術成果の両立と最大化を目指すことを大前提に置いていかないとうまくいかないのではないか。

3. 「知財マネジメントの範囲と戦略・KPI 設定におけるトップの役割」について

- ・ KPI を設定する場合は、「この数値を我々はこう捉えている」ということを大学トップ自身が説明する必要がある。
- ・ 大学トップが、研究や教育も含めてどこに集中するのか、そのためにはどれぐらい投資しなければならないのかを理解し、「知財予算は費用ではなくて投資である」という考え方を持つべき。
- ・ 権利化されていない技術・アイデア、マテリアル、研究で得られたデータや情報そのものを起点に会社を設立する場合もある。特許に限定せず、より範囲を広げた形で知財を扱えるといいのではないか。
- ・ ロイヤリティが圧倒的に多いのは単独特許であるし、大学発ベンチャーも資金調達ができている企業の知財は、やはり単独特許が中心。
- ・ 大学の特許をいかにうまく利用していくかが本検討会の主題。特許はあるのにいろいろな理由で死蔵化しており、その状況について大学のトップ、執行部の理解が足りないというのが、本検討会の問題意識。

- ・ イノベーションを起こしていくうえでは、国際規格の ISO56002（イノベーションマネジメントシステム）を参考に、大学や企業がどうすればよいのかを考えていくとよいのではない。トップのマネジメントやコミットメントの記載もある。

4. 「戦略・KPI 設定の留意点」について

- ・ 企業が知財 IR に取り組むのと同様、大学がどのような考え方でライセンスをするのかなど、企業、VC、スタートアップなどのステークホルダーとコミュニケーションを十分にとって、説明を尽くすことが重要。
- ・ プロセスをリニアモデルで捉えてしまうと、これが成功する前提でライセンス実務を考えてしまう。特許ライセンスでは、スタートアップは失敗する方が多く、契約のやり方を間違えると債権になってしまう。リニアモデルではなく、エコシステム全体の中で生かしていくという観点で考えるべき。
- ・ 知財 IR の観点は非常に重要。例えば VC に対して、当大学はこういう技術を持っていて、この技術はこういうビジネスに使えるかもしれないということを VC が腑に落ちるレベルで噛み砕き、ポートフォリオとして示すようにすれば有効。
- ・ 本当に価値がある特許であれば、死蔵化しないのではないかと。死蔵化しているケースには、そもそも見向きもされていないような出願が、かなりあるのではないかと。無駄な出願を減らし、いかに真に価値のある出願をするのか、現場の KPI や大学全体の KPI をどうしていくのか、というマネジメントに落とし込んでいくべき。
- ・ ガバナンスというルールが主になり、内部統制が目的化してしまうことが多い。今回は知財ガバナンスによっていかに価値を出すかに主眼が置かれており、その目線から議論するのが良いのではないかと。
- ・ 特許の管理、活用にフォーカスされているが、質の高い知財創出のための議論も必要。大学執行部として知財創出人材を増やしたり、イノベーションマインドを高めるにはどうしたらよいのか検討できるとよいのではないかと。

5. 「スタートアップエコシステム」について

- ・ 日本のスタートアップエコシステムにおける民間投資の誘発は、米国のそれとは何十倍もの差がついている。ビジネス側の関係者と早期に連携し、知財をどのように使っていくかを検討すべき。
- ・ エコシステムの中で、発明者がシリアルアントレプレナー（連続起業家）であると自然に特許が充実したものになる。

- ・ エコシステムの中で生み出されたスタートアップは、エコシステムの構成員であり、その応援のためにライセンスすることは自然に推奨されるはずだ。そうなれば、研究者自身が設立した企業に発明を使わせないとしたことにはならない。
- ・ 大学のガバナンスというよりも、エコシステムのステークホルダーとしての規範という視点をもって議論をまとめるのが良いのではないか。
- ・ ボストンなどでは、最初から VC が基礎研究に入り、特許について議論しており、スタートアップエコシステムが根つき始めている。
- ・ 産業界が悪いとか大学悪いといった話になりがちだが、いかに日本全体でスタートアップが生まれいくような仕組みを作るのかに注力して議論すべき。
- ・ 地方大学では、アーリーな段階から企業にサポートをいただきたい。大学自身でアーリーな段階から温めてスタートアップを出そうとすると、余力がないために取捨選択をしながら取り組むことになってしまい、小さくまとまってしまう。
- ・ 大学知財の流動性を高めて、スタートアップ振興をすべき。死蔵されやすい大学知財について、その活用による社会発展を目指すスタートアップへ積極的なライセンス付与を進めていくべき。
- ・ スタートアップへの直接投資では簡易デューデリをやっており、当然バランスシートなどはないため、しっかりした知財を持っているかどうか、社会での解決すべき課題が本当に切実で重要なものかどうかという2点を判断基準としている。
- ・ スタートアップがしっかりした問題意識と質の良い特許を持っているということは非常に重要で、良い特許をいかに出していくかの議論が欠けているのではないか。
- ・ エコシステムは、ルールの手前に価値観の共有が重要。価値観が合わないとルールだけが独り歩きをしてしまう。「自分のことだけを考えない」ということが大事で、全体でどれだけ大きく成長できるかという目線をもって議論すべき。
- ・ 大学発スタートアップエコシステムの発達した東大・京大の大学特許利用状況は高い割合であって、東大・京大型の先進的な知財マネジメントシステムも参考にしながら、大学知財の流動性を高めることで、スタートアップ振興に繋げていくことが可能である。
- ・ スタートアップとの協業では、例えば知財のスタッフを持っていないことが多いため、弊社の知財メンバーが入り込んで、知財網の拡大をサポートするなどの支援をして、企業と組む価値を見つけてもらっている。
- ・ 大学を含めたエコシステムが少しずつ回りかけていると感じており、そうした好事例をいくつか集めて一つのモデルを作ることができればよいのではないか

- ・ エコシステムには、アクターの成熟が重要。東大は進んでいるが、他の大学はトップクラスでも問題を抱えており、知財の戦略性において苦戦している状況にある中、一つのガイドラインが出たからといって全てが解決できる問題ではない。

6. その他

- ・ 大学のトップがコミットメントとかマネジメントと言ったとしても、結局、予算がないという話に落ちてしまう。無形資産が重要視される中、国のレベルで無形資産投資は将来への投資であるということを十分認識してもらうことが重要。
- ・ 企業が産学連携にコストを割くモチベーションへの配慮を入れた方がよいのではないか。産学連携の共同研究をする場合、企業側にも大きなコストが実は発生しており、学術成果もそこに紐づいている。
- ・ 特許の上位概念化は簡単だが、特許は具体的な実施形態を想定していかないと、適切な権利範囲の設定は難しい。審査審判の段階や権利行使の段階でも、クレーム補正したときに本来してはいけない方向の限定をしてしまう可能性もある。
- ・ 基本特許を出願してから、実際製品化されるまでに 20 年かかったというケースもあり、円滑な社会実装の観点からは、一方的にライセンスを可能とするのではなく、当事者間の緊密なコミュニケーションにより、それぞれの事情を踏まえて、適切な知財の取り扱いを契約に定めておくことが重要。共有特許の多様な類型をご勘案いただいた上で、今後は、大企業にもヒアリングを実施し、共同研究をめぐる実態を正確に、かつバランスよく把握していただくよう、お願いしたい。
- ・ 最近はいろいろな大学の TLO で、企業が不実施の場合には何年後かに権利を返却してもらったり、共同開発をしながら大学の単独特許であっても企業からアドバイスができるといった新しい取り組みがある。
- ・ 研究者が出口戦略やマーケティングの発想を持つのは難しい。国として集中投資をしていくのであれば、どのような予算をどのようなスタッフにつけていくべきなのか、知財部や研究者のサポートのあり方から見直していく必要があるのではないか。
- ・ 専門人材、業界の知財の出身経験者に予算をつけて、研究者と伴走しながら、企業や VC にヒアリングしポートフォリオをイメージした上で、領域やテーマごとに出願を提案できるようなサポート体制があれば、価値の高い出願が生まれるだろう。
- ・ 企業が、第三者にライセンスできない原因は、社内調整や手続きが面倒だからではないか。ライセンス契約や共同出願契約のマニュアルがあるとよいと思われる。
- ・ 今回の事例のようなことは、まだ本当に行われていて、非常に勿体ないことが起きているのは事実。

- ・ 製薬企業の場合は、最初に特許出願してから実用化されるまでに長い時間がかかり、短期間で成果を判断することはできない。一律に共同発明の扱いをどうするかではなく、知財の種類や産業界ごとの使われ方も考慮した上で、検討していくべき。
- ・ 円安の折、海外の企業にライセンスした方が大学は儲かる状況になっている。このままでは日本の中で空洞化が起こり、日本の知を使って海外でイノベーションが起こるということもありうる、そういう危機感を持った上で議論がなされると良い。

以上