

第2回 大学知財ガバナンスに関する検討会 議事概要

日時：2022.11.22（火） 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）、大家委員代理（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）、木場委員（ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社）、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）以上 17 名

1 「スタートアップへの知財ライセンスの在り方」について

1.1 大学がSUの事業成長へ貢献するインセンティブとなる対価設計の工夫

- ・ 大学が取得する新株予約権の比率の相場について提言があったが、実務で交渉されているレンジに近く、数字を提示することは、経験の少ない大学も非常に助かるのではないかと。
- ・ 対価設計においては、現金なのか新株予約権なのかに目が行きがちだが、スタートアップの経営を考えたときにランニングロイヤリティの料率がどのように設定されるべきかについてもガイドラインで触れておくべきではないかと。
- ・ ビジネスモデルにもよるが、複数の知財が組み合わせることによって初めて製品を守るようなものの場合、数字だけが先走ってしまうと各大学の知財担当者がその数字ありきで動いてしまうことが懸念される。
- ・ 大学が、全体のガバナンスの中で、最終的にスタートアップのバリューをいかに大きくしていくかを目的に、知財の価値の割合について検討するとともに、スタートアップとともに一緒に大きくしていこうという協力関係ができるような価値観を作っていくことが重要。
- ・ 新株予約権の割合が、平均値みたいなもので議論されると、その数字が独り歩きすることが懸念される。「相場を決める」ことは難しいが、アメリカにはベンチャーキャピタリストと大学のライセンス担当とベンチャーの社長が加入しているAUTMという組織があり、大学が15%ぐらい要求するのは取り過ぎだろうということで7%程度がよいという話をしていました。

- ・ 技術がどこまで貢献しているか、大学がどこまで支援をしてくれたのかにもよるため、数字を出すにしても独り歩きすることなく、どういう観点で考えるのかを共有することが重要。
- ・ コストアプローチには反対である。将来生み出す価値や、ランニングロイヤリティ料率とのバランスなど、さまざまな条件の中で考えるべき。
- ・ 日本は新株予約権 10%が上限というのが VC、証券会社で常識になっているが、アメリカでは 25%いくこともある。そっちの方に行かないと、日本はハイリスク・ローリターンな国になり、優秀な人がベンチャーに来なくなる。
- ・ 新株予約権の割合を上げて欲しいという思いはあるが、それ以前の問題として、地方大学は費用負担をしているという考えが根強い。これは投資であるということと、投資と費用を分けるような文章を入れておかなければ、ガイドラインとして執行部が活かすことはできない。
- ・ ベンチャーを育てるために新株予約権を取得するという方向は間違いない。では、いくらかという議論のときに VC と対立構造になってしまい、高いのか安いのかという話になる。特許をライセンスしたいならその対価でおおよそ何%か、それを公表するかどうかは別として、施設利用したらいくらかとか、ある程度相場観はこの場では議論した方がよいのではないか。
- ・ 具体的な数字ではなく、考慮要素のみを案内として出したところで、全国の大学の担当者がそれに従って、事案に適した着地点に到達できるかどうかの問題。他方で、具体的な数字を出した場合に、その数字がフィットする案件か否かを問わずに数字自体が独り歩きするリスクがあることも指摘のとおりかと思う。落とし所を見つけることは非常に難しいが、業界全体として新株予約権を普及するという観点からは、ある程度は幅を持った数字を出すことを考えてもよいのではないかと考える。新株予約権は進めるべきだが、スタートアップと一緒に前を向いていくべきだというメッセージが必要。

1.2 大学-SU 間の交渉のフリクションコストを下げる工夫

- ・ 大学のフリクションコストを下げるという観点でいうと、大学の実務としてベンチャーファイナンスを理解させるのが大きな課題になるのではないかと考える。大学が正しく理解していないと、SU や VC に説明ができない。仕組みとして各大学とかアカデミアに普及させるためにはどうやったら理解させることができるのかを検討すべき。
- ・ いきなり VC を紹介することはしない。最初に先生と資本計画を立てて、小さく作ってバリューアップをし、価値を上げた段階で VC に入ってもらおう。そうしなければ、最初の株主シェアが下がってしまい、そこまで教育をするのが一般的である。

- ・ ガイドラインが公表されると大学にとっては、マネジメントの一つの考慮材料になる。技術移転の対価をエクイティとすることによる大学と VC の感じるリスクの軽減策を検討し、実行するときの主体は大学の中の誰なのかを明確にすべきではないか。
- ・ 基本的には新株予約権の推進は進めるべきだ。しかし、大学担当者は、契約が従前の例からあまり外れないところで締結され、それ以上問題が起きなければそれで良い、契約しておしまいというスタンスの人が多く。その認識を変え、双方が前を向いていけるような形を作るという意味で、新株予約権をその土台に置くのは良いこと。

1.3 大学の資金好循環達成の観点からエクイティを引き受けること

- ・ 資金好循環のため積極的にエクイティを引き受けて資産形成につなげるべきである、ということを明記すべき。
- ・ 新株予約権の引き受けはすでに積極的に推進している。ベンチャー支援に繋がることをベンチャー自身がすでに知っている。東大からライセンスを受けるときは、新株予約権でライセンスを受けられる話はベンチャー間でも流通している。
- ・ 大学としてストックオプションを取るメリットを明確にしていくべき。具体的には、スタートアップが成長した後には、その価値が大きくなり、将来的には大学が支援したことによって大学に大きな収入をもたらすことになるといった形で、エコシステムが回るモデルを示せると安心するだろう。

1.4 大学の事業成長につなげていくための取り組み・改革

- ・ 大学の先生が主体となって、スタートアップに知見を提供したり、研究開発を協力したりするべきである。私どもは、スタートアップのエクイティを引き受ける時は大学の先生を巻き込もうという話をしており、大学の先生とスタートアップの間でさまざまな合意をしていく。大学の先生をアドバイザーにして少しお金を払うような実務もある。
- ・ 本学ではインキュベーション施設を利用させるような実務を実施している。医薬系ベンチャーであれば、製薬会社の経営者と引き合わせるなどの支援を組織的に実施している。
- ・ スイスの ETH は、テクノパークチューリヒに先生がベンチャーを作る際、オフィスがすぐに作られて、大学の研究で使っている機械などを低額でレンタルできる制度もある。
- ・ 本学でもインキュベーション施設などをベンチャーに提供している。スタートアップからライセンスの条件として新株予約権で出す旨の提案があるが、その代わりに

大学は何をしてくれるのかと問われることがある。そのときに施設や機械を優先的に使うことができるようにすることで合意できることがある。ガイドラインでは、大学側で実行可能な形で例示していくと腑に落ちると思う。

- ・ 新株予約権を持っている先に特別に支援しすぎると、組織としての利益相反の問題が出てくる可能性があり、適切にマネジして進める必要がある。大学の技術を実用化するために、スタートアップを活用しているという側面があることも踏まえ、バランスをとった形でサポートをしていくことが重要。
- ・ 利益相反はマネジすれば良いだけの話である。
- ・ 本学ではインキュベーションオフィスだけ借りるときにも、新株予約権を出してもらっている。
- ・ 旧帝大ではいずれも新株予約権の設定ですでにライセンスをしている。大学技術移転協議会で何年もこの議論はしており、かなり実務も理解されつつあるというのが実態である。

2 「マーケティングに基づく一気通貫の知財マネジメント」について

2.1 出願・権利化のフェーズゲート管理や発明評価の仕組み

- ・ 事業会社の考えが反映される余地のあるタイムスケジュールで動いていくことが重要。出願後、優先権主張期間1年のうち、最初の半年以内にビジネスパートナーを見つけ、残り半年の間に海外でどう展開するのも含めて議論していくスケジュールで、動く形を作る必要がある。
- ・ ライセンス先を早めに見つけてくるという話をしたとしても、事業にして収益を上げていくのは時間がかかる。1年でできる事業もあるのかもしれないが、研究から出てきたような特許があってそれが収益を上げ始めるところまで持っていくのは、相当ハードルが高い。大学から実施化は1年以内と言われ続けると、耐え切れない会社は多い。
- ・ 大学の費用は、基本的に年度予算で、今年度これだけお金があるからこれだけのことはできるけど、これ以上はできませんと言われる。また、基本的に知財の予算はほぼないことが前提で物ごとが動いているように思う。フェーズゲートに事業化のタイミングがあるが、特許の評価は難しい面がある。自社の出願であっても出願の要否だとか維持の要否だとか、大学は恐らくそれができないという状態である。
- ・ ライセンスするより、こんな特許があるので共同研究しないかというアプローチしてもらえると、企業としても安心して組める。大学側では維持費もかからないし、学術成果もどんどん広がっていくというメリットがある。

- ・ ライセンスした後に共同研究をしたり、技術指導で済む場合もある。ライセンスがゴールではなく、事業にすることがゴールなのであり、そのためにやれることを企業と一緒に考える。
- ・ 契約の仕方は多様化しており、ライセンス1本ではない。ゴールは事業化というところを目指し、契約のパターンや対価の設定の仕方はさまざまである。

2.2 マーケティングに基づく一気通貫の知財マネジメント

- ・ 山本（貴）委員の考え方には賛同するが、地方大学で可能性のある知財が出てくる確率は低い。ただし、マーケットからニーズを引っ張っていくのは、私自身も個人でやっていた。地方大学では多くの場合はかなり属人的である。
- ・ 地方大学は知財に対して予算確保ができない。東大 TLO がプール金を管理して全国の大学をサポートする活動を展開し、全国の大学には役割分担で知財を引き出してもらおう体制を作るのはどうか。そこで動けない大学は、研究大学を辞めろということも言ってもいいくらいだ。
- ・ 東大 TLO が他大学のサポートをするような抜本的な構造改革をしないと、定着は難しい。TLO の仕事で広域のいろいろな大学の案件を扱っていたが、実績を出しても契約が途切れるとまたゼロに戻るの繰り返しであり、構造を議論することも重要。
- ・ 東大 TLO が他大学のサポートをするような構造を作る場合、どのくらいの大学までを範囲として考えるのか。また、研究を基にしたシーズが出てきて、大学発ベンチャーになっていくような大学をどこまで考えるのかが重要。
- ・ 各大学でやれるようになるのが理想。私達がサポートするとき、任期付きではなく長期で産学連携をやる担当者を決めてくれという依頼をするが、そういう人を出さない大学が多い。要するに覚悟がなく、専任を置く気もない。
- ・ 一気通貫の知財マネジメントには賛同する。企業側としても非常に安心感がある。ただ、地方大学にできる人はまずいない。任期期間が決まっていて、5年経ったらいなくなってしまうような人が3年目、4年目に入ってもその先を見てもらえないと思えない。東大 TLO が総括する話は、確かに頷けると思う。
- ・ 一気通貫で大学の担当が管理することは、企業としてありがたい。大学の知財担当はターンオーバーが激しく、一気通貫を担当できるようになるためには、大学の知財部門、産学連携部門に長い期間所属し、研究の内容を理解するとともに、大学内の研究者や外部との繋がりを構築していく必要がある。愛校心があったり、研究室や外部機関との繋がりに長けている人を産学連携部門や知財部門に配属させ、調整できる人事部門があった方がよい。

- ・ 人材が重要。発明者の発言力が非常に強く、そのバランスを取るのに大学の知財担当者は苦勞している。一方で、学問の成果を論文で発表するところもあり、バランスを考えながら大学の中で役割が果たせる人材は非常に重要。
- ・ マーケティング活動は重要だが、マーケティングができる人がアサインされている大学は少ない。事業会社とか企業から出向や退職してきており、そもそも縦割りの仕事をされてきた人が多い。どういう人を置くのか、マーケティングに精通した人はどういう人なのか、最適な人を置くということもメッセージとして伝えないといけないのではないか。
- ・ マーケティングは足腰で動くというだけのこと。こういう製品になりそうだとすることを想像し、競争に対してどこに優位性があるかを考えて新規事業の提案をする。それを事業化したいという会社があればライセンスすれば良いし、海外の企業かベンチャーを作っても良い。最初から先生がベンチャーを作りたいと言ったり、私達の方からベンチャーを作ろうという提案をしたりするケースがあるが、私達のゴールは技術のコマーシャライズである。新卒でもできることだ。

以上