

大学知財ガバナンスに関する検討会（第3回）

大学研究成果のライセンスについて

December 2022

森・濱田松本法律事務所

パートナー弁護士/弁理士 増島雅和

オープンイノベーションにより創出された知財は、コラボレーター全体の経済価値の最大化が図られるようにアレンジされなければならない。

□ 単独で開発した知財

どのように経済的に不合理な形で用いようとも、開発者の自由

- 「防衛」と称して死蔵させて機会損失を積み上げても、他人にとやかく言われる筋合いはない。



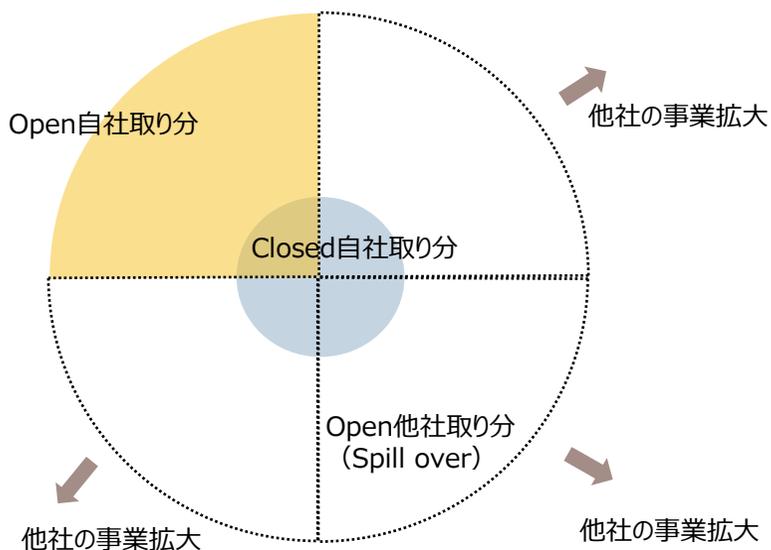
□ オープンイノベーションにより他者と共創して開発した知財

知財が生み出す共創者の収益（経済価値）の合計の最大化を目指したアレンジをする義務がある。

- 「防衛」の名のもとに他者の収益機会を封殺することは許されない。
- 他者に機会損失を与えるのであれば、その分を補償しなければならない。

➡ オープンイノベーションの手法を選択した時点で、競合対策としてできることの範囲に制限が加わることを了承したことになる。

✓ 知財戦略は、このことを前提にオープンとクローズを組み合わせるmoatを構築する戦略を立案する必要があることになる。



• 「知のスピルオーバー効果をアンロックして、他者の事業活動から生まれる市場から、新たな収益機会を創出する活動を展開すること、これによって自らの売上を伸ばしていくこと」が共創のための知財戦略

➡ 「知のネットワーク効果をレバレッジする戦略」がオープンイノベーション



• そのような戦略を描くケイパビリティがない、知財によって他者の事業活動を阻害することによってしか収益機会を創出できない企業は、クローズドな知財戦略のみで事業を構築するほかない

➡ 他サービスとのネットワークがあって初めて成り立つ、データによって稼ぐビジネスモデルはあきらめることになる

アカデミアは、自己の収益最大化をミッションとしないからこそ、知の社会実装のハブとなることができる

アカデミア（以下まとめて「大学」）との共同研究と事業会社同士の共同研究の相違は3つ

- ✓ **活動範囲の違い**：大学は単独で研究成果を事業化（＝収益化）することが想定されていない
- ✓ **目的の違い**：大学が企業と共同研究を行うのは、研究成果を社会実装するという大学のパーパスの実現のため
※ 企業が共同研究を行うのは事業化（＝稼ぐ）のため
- ✓ **オープンネス**：研究成果は論文等により公表されること（＝知のスピルオーバー）が前提

特許庁「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書（大学編）」「共同研究契約書 逐条解説」

<企業のニーズ>

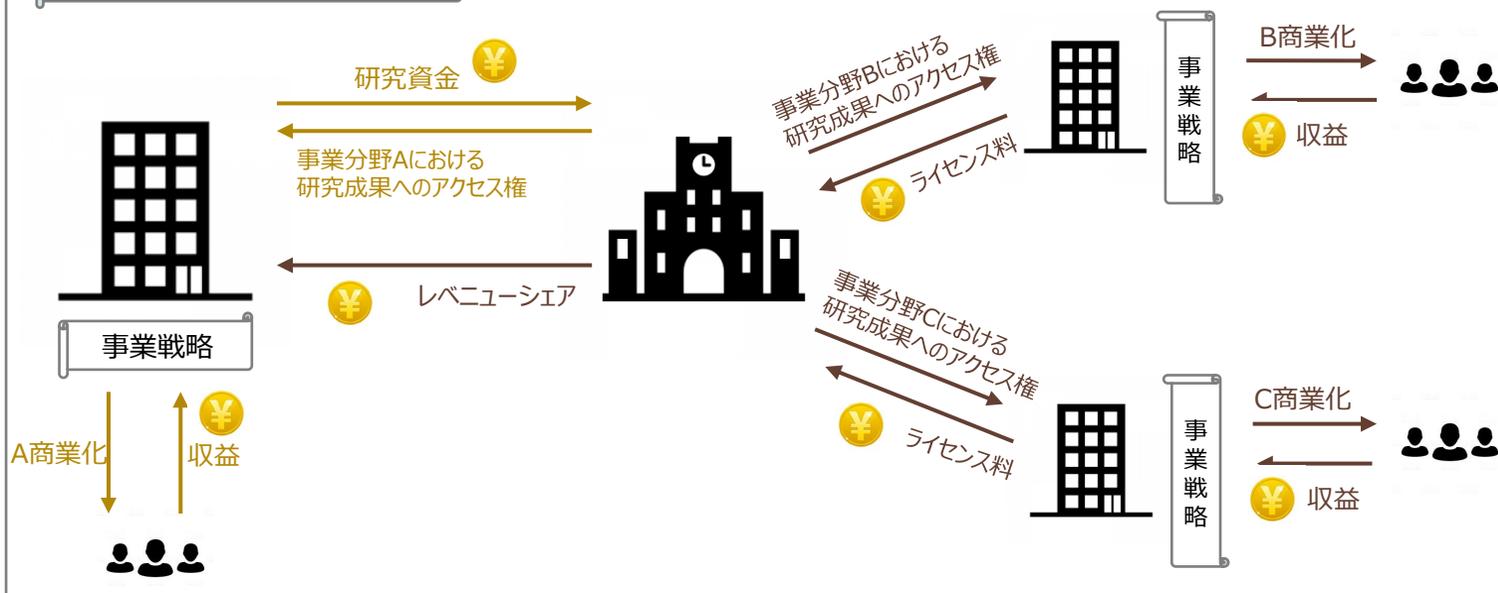
- ・ 研究成果へのアクセス
- ・ 事業分野での研究成果の商業化



<大学のニーズ>

- ・ 研究と成果の社会実装
- ・ (持続的な研究のための) 研究資金の獲得

Win-Winの基本設計図



- ・ 企業には事業戦略があるため、戦略達成に必要な範囲で知にアクセスできれば足りる。
- ・ 大学は知の社会実装をミッションとしているため、知を可能な限り広い分野にアクセスさせる責務がある。
- ・ 企業は収益最大化をミッションとするため、共同研究の成果は大学から知の実装により得られる収益の分配を得れば目的を達成する。

左のモデルが知の収益化にとって最も経済的に合理的

- 企業は潜在的な利益相反や本業実施のために資源を最適化しているため、知へのアクセス権限の最適な分配者ではない。

このモデルを実現するための権利分配と、想定通り機能するための仕組みをどのように構想するか？

知財の帰属の問題は、目的をより達成しやすいように決めればよい

- 「知財が誰に帰属するか」は共創のための知財モデルにとって本質的な問いではない
 - ✓ 問われるべき問いは「**知財を①どの分野で②どのような条件のもと、③誰が使えるのか**」
 - ✓ 知財が誰に帰属するかは、目的である「**知財の経済価値を最大化する**」ことを実現するために誰に帰属させておくのが最も**効率的（合理的）**か、という経済的・客観的な問題に帰着する。
- 共同研究における知財の帰属は、①大学単独帰属、②企業単独帰属、③大学・企業の共有の3パターン、この中でどれが「知財の経済価値を最大化する」ことに資するか、という問題に帰着する。各選択肢を法律と経済合理性（インセンティブ）に基づき分析すると、以下のとおり。
 - ✓ **企業単独帰属**
 - 自社の収益最大化をミッションとする企業は、「共創相手と合算した知財の経済価値の最大化」のゴールとの関係で、「共創相手の犠牲のもとに自らの利益を図る」利益相反の意思決定のインセンティブが働く。
 - 自社の利益追求のために、知財が客観的に稼ぐことができる経済収益の実現が阻まれることを**構造的に避ける**ことができない。
 - 行動経済学の知見によると、他者の利益になるアレンジにつき自社の潜在的な逸失利益の補償を得ようとする、実現が不確実な機会損失を過度に見積もり請求することになり、経済的に非効率な均衡に陥る。
 - 実務的にもこのような非効率性が日本において蔓延していることにつき、第1回事務局資料参照。
 - ✓ **大学・企業共有**
 - 知財法（例：特許法73条1項）により企業が拒否権を持つ状態。
 - したがって、経済的効用としては企業単独帰属と同じかそれ以下ということになる。
 - 共有地の悲劇の理論により、大学の非経済的な行動の可能性による効用の低下が加味されることにより「それ以下」という評価となる。
 - ✓ **大学単独帰属**
 - 大学は自ら知財を事業化しないため、企業に比べると利益相反の発生のおそれが相対的に小さい点で、「共創相手と合算した知財の経済価値の最大化」のゴールとの関係で、**構造的に企業よりも利益相反状態に置かれる可能性が低い。**
 - 「大学が企業に比べて知財活用のアレンジ能力がないリスク」は存在。ケイパビリティの不足によって「共創相手と合算した知財の経済価値の最大化」のゴールが達成されないリスクは、特に日本のアカデミアの実態からすると、正面から認識すべき。
 - 大学のケイパビリティ問題を補うことができるという条件のもと、大学単独帰属は客観的・経済的に知財の効用を最大化するのではないか。

➡ **合理性が支配する経済の問題である以上、日本の知財ルールが世界標準であるとすれば、大学との共同研究における知財帰属に関する世界の実務と異ならせる理由がないのではないか？**

発明者の地位（インベンターシップ）は法律によって客観的に判定される

- 特許の帰属は共創のための知財モデルにとって本質的ではないものの、日本では、会計制度や所有へのバイアスによって「知財クレクレ」企業が多い現実があるのは確か。
- 「発明」に対するリワードとしての特許という特許法の根幹からすると、「帰属」という本来知財の経済価値とは無関係な概念を処理する「決め事」として、インベンターシップに基づき決定するとすることは、本質的ではない話に時間を費やすことを避ける意味でシンプルかつ有益と思われる。
 - ※ 特許法における発明者は個人であり、ここにいう「インベンターシップによる権利帰属」とは、企業と大学のどちらに特許が帰属するかを判定するためのアナロジーといえる。
- 日本の裁判例に見るインベンターシップの判定基準
 - － 技術的思想の創作に現実に関与した者で、①新たな着想を得た者、または②その着想につき具体的な解決手段を見出した者（東京地判H17.9.13）
 - ①「新たな着想」とは、単なる思い付きや一定の問題を解決する必要があるという研究テーマ（抽象的な技術的課題）では不十分。技術的意義又は技術的課題を把握した上で具体的な解決手段の方向性を示唆しうる具体的な着想である必要。
 - 共同研究において、①②が別人である場合には、一連的・連続的な協力関係のもとに発明を完成させた場合に限り、双方が共同発明者となる。ただし、共同研究の場合における②着想の具体化は、当業者にとって自明の程度のことに属する場合には、共同発明とならない。
 - どのような場合であれ、技術的思想の創作行為自体に関与したとはいえない者は、発明者として扱われない。
 - － 部下や提携先に対し、単に研究テーマを与えたに過ぎない、一般的な助言や指導をしたに過ぎない場合
 - － 研究者の指示に従いデータをまとめたり実験を行ったりしたに過ぎない場合
 - － 発明者に資金や設備を提供するなど、発明の完成を援助・委託したに過ぎない場合
 - 発明としての技術的思想は、従来技術に関する課題を発見し、その解決のための着想に基づき具体性のある技術的手段として構成したもので、再現性があり、かつ有用性がなければならない（最判S52.10.13）
 - － 発明の「完成」とは、単に新たな実験結果が得られたのみでは足りず、実験結果の技術的意義を見出すとともに、その有用性の確認が、翻って従来技術の課題発見に導き、それが新たな発明の着想となって、得られた結果を再現性のあるものとするために、(i)具体的手段と構成を特定し、かつ、(ii)それを得るための具体的方法を確立することが必要。
 - 海外大学の実務では、法令上の基準に基づき外部カウンセルに発明者を判定させる実務としているものがある。
- ➡ **資金提供が特許の帰属の根拠として主張される等、共同研究費用の拠出によって特許共有とされる実態があるのであれば、インベンターの判定に専門家を関与させる等の仕組みも併せて導入しておくべきではないか。**

権利帰属がどのようなものであれ、ユーティリティのルールは経済価値最大化を目指す合理的なものであるべき

- 企業を名乗る以上は、事業化（マネタイズ）に向けて自社の経営資源をどこに配分するかについての計画（＝事業計画）が存在する。
- 事業計画に基づき知財活動を行う以上は、知財開発が自社の何の事業分野に向けられたものかは客観的に特定可能。
- 共同研究により生まれた知財は、特定された事業分野の収益化に向けて行われたものである以上は、当該事業分野の商業化に利用できるものとなっていれば企業のロジックとして十分。
 - － 創発された知財が、たまたま他の事業分野にも応用可能なものであったとしても、それに相当する知財対価アクセスを企業は支払っていない以上、自社単独開発していない企業は、これにフリーライドすることはできない。
 - ※ 創発された知財の他分野での利用可能性に気付いて、その分野での利用も欲するのであれば、追加の費用を支払わないとコラボレーター全体の知財の経済価値の最大化のロジックにあわない。
 - ※ もともと支払っていた研究資金は、事前に想定された事業分野での応用を期して支払っているはず。そうでないとする研究開発のガバナンスが壊れているという評価になる。



大学と企業による共同研究成果の利用は、事業分野(field)を切ったものとして、他の事業分野は大学が他社にライセンスすることができるようにするべきではないか。

- － 大学単独帰属の場合：企業に事業分野を切って再許諾権付独占的通常実施権を許諾
- － 共有帰属の場合：
 - ・ 企業は事業分野につき自己実施及び大学の承諾を得ないライセンス許諾が可能
 - ・ 大学は他分野につき企業の承諾を得ないライセンス許諾が可能
- － コラボレータ全体の経済価値最大化という理念から、大学が経済利益を丸どりできるというロジックは導かれないため、大学のライセンス収入に対して、共同研究企業はレベニューシェアを受けることができる。

想定された事業分野以外の分野につき、研究成果の将来の利用を期したい場合には、共同研究企業は分野を特定してライセンスオプションを購入することができるようにするべきではないか。

<ライセンスオプションの一般的な建付け>

- ・ 企業は一定額のオプション料をアップフロントで支払う
- ・ オプションには行使期間を定める（行使期間はオプション料との見合いで定めることになる）
- ・ 行使期間中にオプションが行使された場合、大学は企業との間で一定期間、定められた事業分野におけるライセンス交渉をする義務を負う
- ・ オプション期間中、大学は定められた事業分野につきライセンス許諾ができないことになる

権利帰属がどのようなものであれ、ユーティリティのルールは経済価値最大化を目指す合理的なものであるべき

ライセンス権やオプション権の対象とならない事業分野（「他事業分野」）について、共同研究企業に対してRight of First Refusal（RoFR：先買権）を付与することは、共同研究企業による知財活用の機会確保の要請と知財の経済価値最大化の要請のバランスをとるうえで、経済的に合理的なプラクティスといえる。

- 共同研究企業が同等以上の対価を支払うのであれば、他事業分野での特許の実施は、経済的に第三者でも共同研究企業でも構わない。
- 他事業分野ライセンスのRoFRが付与されることが、共同研究企業に対して大学と共同研究を実施するインセンティブとなりうる。
- 経済財としての効率性を更に高めるため、RoFRは共同研究企業が第三者に譲渡可能とすることも考えられる（オプション権も同じ）。

<Right of First Refusalの一般的な建付け>

- 第三者が大学と他事業分野のライセンスにつき、ノンバイディングのタームシート（基本条件）に合意
- 大学は共同研究企業に、基本条件を通知し、経済的に同等以上のライセンス導入の意向の有無を期限を切って照会
- 期限内に共同研究企業がライセンス導入の意向を表明した場合には、基本条件より大学にとって悪くない条件で共同研究企業がライセンスを得ることができる。
- 上記プロセスで共同研究企業がライセンス導入をしない場合には、基本条件にて第三者にライセンス許諾
- ※ 「経済的に同等」の対抗提案かどうかの立証は、第三者と共同研究企業で応分に分担するのが経済的に合理的
 - 第三者がスタートアップでエクイティ対価のライセンスを申し込んできた場合、共同研究企業は大学を通じて、エクイティのバリュエーションが可能な情報を要求。スタートアップが情報を出したくないのであれば、スタートアップがバリュエーションレポートを提示し、共同研究企業が検証する等。
 - 経済的に良い条件を出した側が勝つので、大学は双方から情報を引き出して経済的に良い条件がどちらなのかを判定することができるようにしておく。
- ※ RoFRが知財インテリジェンス機能を持っている点に注目。大学と先行して共同研究に取り組む結果、知財の他事業分野への応用に関する共同研究企業のインテリジェンスが向上する。これは共創による知財戦略の重要な効用の一つといわれる。

権利帰属がどうなっているかにかかわらず、大学が他社からライセンス料を収受した場合には、共同研究企業がレベニューシェアを受けられる仕組みになっていないとフェアではない

- 共同研究企業が大学と交渉するのは、権利帰属ではなくレベニューシェアの方法
- レベニューシェアは、特許プロセキューションの費用負担や、第三者による権利侵害があった場合の処理、第三者から無効等主張があった場合の処理のイニシアチブを誰が取り、費用は誰が負担するのか、といった事項と合わせて交渉される
- レベニューシェアは、単純なシェア割りの決定のみでなく、収入額に応じた階段状の設計、事業分野が増えるごとに割合が動くもの、特許/ライセンス管理コストを加味した仕組みとするなど、大学にレベニュー最大化のインセンティブを与えるような設計とするべき。

権利帰属がどのようなものであれ、ユーティリティのルールは経済価値最大化を目指す合理的なものであるべき

死蔵により権利の効率的な活用が妨げられている場合には、第三者にライセンスすることができる状態とするべきではないか。

1. 場面の分析

- 大学は事業化せず常にライセンス意向があるので、「権利の効率的な活用が妨げられている」状態を作り出しているのは通常は共同研究企業
 - 具体的な場面は以下のとおり
 - ✓ 特定事業分野で共同研究企業に独占的通常実施許諾が付与されているのに、共同研究企業が同事業分野で特許を実施しない。
 - ✓ 他事業分野でRoFRを行使して共同研究企業が独占的通常実施権を得たのに、同事業分野で特許を実施しない。
 - ✓ 他事業分野で他社が独占的通常実施許諾を得ているのに、同事業分野で特許を実施しない。
 - ✓ 共有知財で共同研究企業が特定事業分野でのライセンス許諾を含む自由利用が認められているのに、同事業分野で特許を実施していない
 - ※ オプション権はオプション期間が定められており、オプション期間を経過すれば他社が実施可能なので、これは「妨げられている」ことにはならない
- 上記のいずれかの状態で、第三者が同事業分野でライセンス付与を求めてきた場面

2. 効果

- 同事業分野における通常実施権の非独占化
- 共有知財の場合には、同事業分野において大学が自由にライセンス許諾が可能になる
- ※ 第三者は大学から独占的通常実施権を得ることはできないが、排他的権利を獲得したいのであれば、共同研究企業に対価を支払うことになる。

3. 「死蔵」の意味

- 根拠のない防衛特許の主張が認められると、経済的効用が最大化しないので、「死蔵」を合理的に判定する必要がある
- 大学からの非独占化の要請に対し、異議のあるライセンシー側が「死蔵していないこと」の立証責任を負う
<証明例>
 - ・ 直近における関連分野での特許出願状況
 - ・ 関連分野での研究開発投資の状況
 - ・ 他の取得特許や獲得ライセンスと合わせた技術構造上の具体的な防衛機能の説明

4. レベニューシェア

- 排他性剥奪はペナルティではなく権利の有効な活用のためなので、大学が第三者にライセンスを出した場合には、共同研究企業はレベニューシェアを受けることができるのがフェア

経済的な効率性を損なう振る舞いをするプレイヤーが存在することを想定し、「目詰まり」を解消する仕組みを用意しておく必要がある

□ 経済的な効率性を損なう振る舞いとして想定される事項

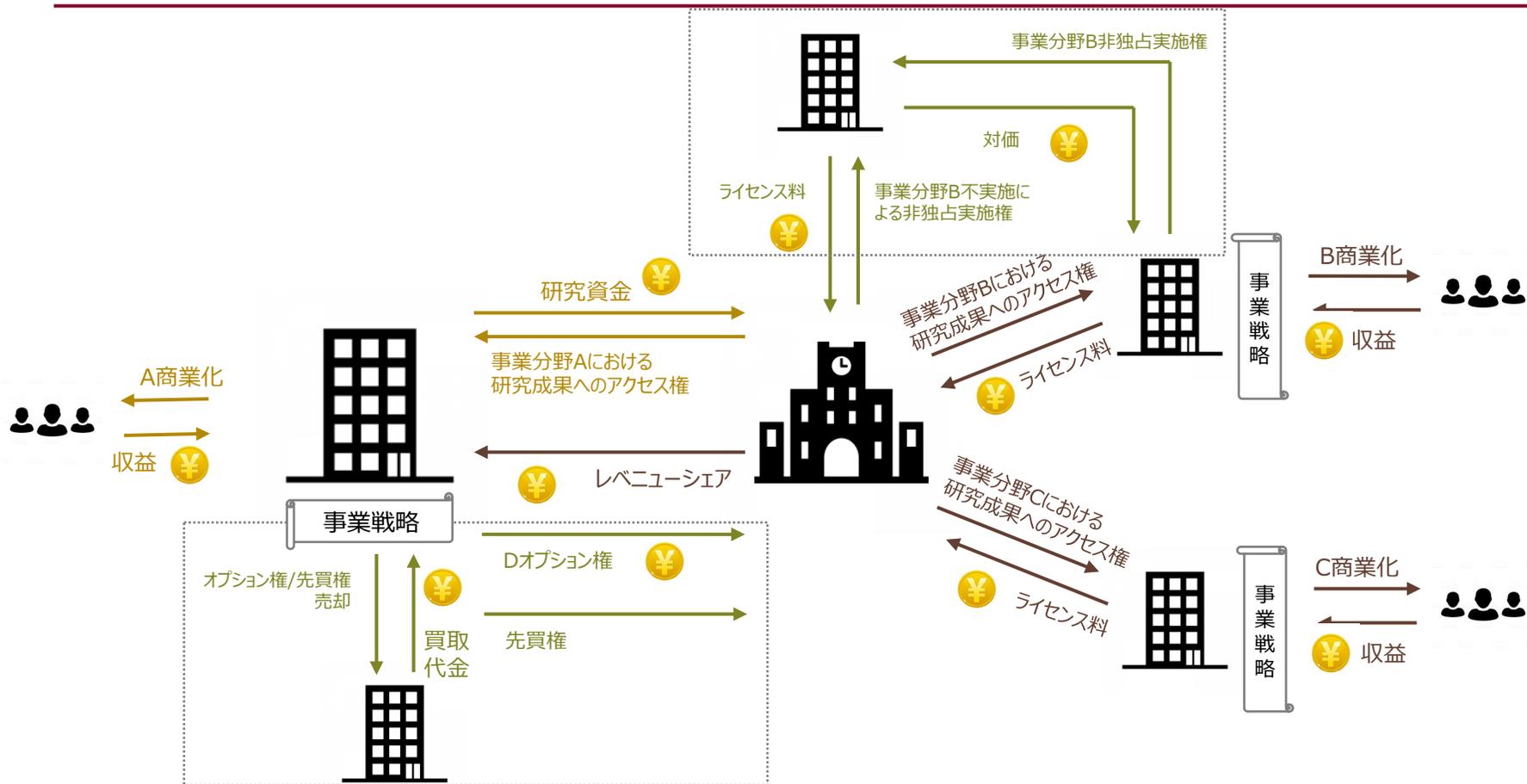
- ✓ 共同研究企業による知財の経済価値の最大化の原則に合わない行動（利益相反行為）
 - － 権利関係のデザインにより構造的なリスクは取り除いているが、具体的な場面において全体利益の最大化にそぐわない行動・意思決定をするおそれ
 - － 権利帰属、RoFR行使時の優先判定、死蔵の有無 etc.
- ✓ 大学が知財ハブとして機能せず画一的・経済的に不合理な活動に走る（ケイパビリティ不足）
 - － 大学は主体の特徴として利益相反状態に陥ることはないものの、具体的な人的関係から理屈に合わない行動・意思決定をするおそれ
 - － 大学は経済的効率性を追求する活動に慣れていないため、マニュアル的・官僚的な対応をするおそれ



デザイン通りに機能しない場合に生じるコンフリクト・見解の相違を解消するための措置につきガイドラインに規定すべきではないか

- 知財ライセンスの専門家から構成されるパネルを用意
- 調停のためのプロセス（調停の申し立て方法、調停員の選定方法等）を大学ルールとして定めておき、各契約に同プロセスによる調停に応じることを規定するよう要請
- 知財仲裁センターにおける仲裁・調停の活用 等

コラボレータ全体の総価値の最大化を軸に置けば、大学研究成果のライセンス戦略は、研究成果を経済財として最も効率的な利用状態となるような権利関係（取引ルール）をいかに設計するかの問題に帰着する



- 権利関係をスマートにデザインすれば、市場の力で多くの知財取引が生まれ、多くの **¥** が出現する
- 大学研究成果のライセンス戦略は、規律規律ではなく、研究成果によりどれだけ多くの **¥** が動くよう設計できるか、市場の設計の発想で考えるべき
- 流動性が高まれば、その分知財の価値が高くなり、「日本の大学への研究開発費が安い問題」の解消にもつながるはず
- 法律の問題ではなく経済の問題である以上、他国の大学知財ライセンスのプラクティスと同じプラクティスに収斂するよう政策化すべき

連絡先

オンライン名刺交換用QRコード



弁護士 増 島 雅 和
森・濱田松本法律事務所
tel. 03.5220.1812
email. masakazu.masujima@mhm-global.com