

第5回 大学知財ガバナンスに関する検討会 議事概要

日時：2023.2.28（火） 10:00-12:00

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）、出雲委員（株式会社ユーグレナ）、岩村委員（経団連）、上山委員（CSTI）、江戸川委員（EDiX Professional Group 江戸川公認会計士事務所）、大家委員代理（東洋紡株式会社）、大西委員（九州大学）、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）、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）、本蔵委員（i-nest capital 株式会社）、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（法律事務所 amaneku） 以上 17 名

- ・ 理想としては素晴らしいが、アカデミア側のリテラシーをかなり上げないと運用するのは難しいということ課題として認識している。ある程度は個別の条件交渉的な話になるが、アカデミア側でそういった交渉ができるかどうかは運用上の仕組みとして考えておく必要がある。
- ・ どのような大学のための GL なのかがわかりにくい。なぜかという、6. で予算の財源の確保が語られているが、予算財源が確保できない大学は実行できない部分があるだろうし、企業側からすると交渉の際にガイドラインの都合のいいポイントだけを抽出して主張されても困ってしまう。大前提として、自ら知財を持ち活用できる大学でなければ使えないものだ、ということが不明確な気がした。論点①「権利帰属」については、大学側が出願維持費等の負担を企業側に委託してくる、あるいは出願時の特許事務所対応・調査等の手間を企業側に寄せてくるのであれば、譲渡ができないことは解決できない課題の一つとなる。共同研究に対する企業側のモチベーションが GL から見えにくい。論点②「所定期間」については、モデルチェンジのサイクルで2モデル先を考えると10年ぐらいかかるので、画一的に3~5年とされると契約できない。「機械的に実施権限等の許諾を解除することがないよう留意が必要」とのことだが、担当者によるところがあると思うので、具体的にどう留意をするのかまで踏み込んでいただきたい。「…正当な理由が提示された場合には、所定期間を新たに設定（延長）した上で、改めて実施権限等の許諾をする…」については、企業からすると、数年後に製品に落とし込もうとした際、独占権

を持っていて自分たちが制限をかけることができるという“安心感”が必要で、一番重要なその部分が認められない可能性があるとなると契約締結は難しい。論点③

「正当な理由」については、実施しようとする計画がおよそ見える程度の情報の開示で同意してもらえるのであれば、大学と共同研究できそうであると感じた。

- ・ GLの方針について異存はない。大学向けに説明会を開催し、具体的な契約書案についても提示する予定であると聞き安心した。所定期間を3～5年で切る点については、当社の大学との契約でもそのようになっており、問題が生じたことはない。10年とか20年実施にかかるというものについては自社で単独で研究を進めていくと割り切って対応していくしかないだろう。
- ・ 企業が接するのは現場の担当者であり、正直に言うと彼らに振り回されているところがある。大学の上のレベルの方はある程度理解されると思うが、企業と接する現場の方々への浸透、教育を徹底して頂きたい。理解していただきたいのは、「所定期間」「正当な理由」は画一的にできないということ。例えば改良発明程度であれば今の設備でできるが、新しい設備を立ち上げる大発明になると取締役会を通した資金調達も必要となり、3～5年で立ち上がるものとそうでないものいろいろな事情がある。そこを考慮していただくよう現場の担当者の方に教育いただきたい。
- ・ 大学の知財ガバナンスの強化の必要性については全面的に賛同。しかし今回の素案については、GLの性格や位置づけ、用法次第では現場が混乱しないか、投資や契約を阻害する事態を惹起しないか憂慮している。「プリンシプル」という新たな概念については、どの程度の強制力が生じるかよくわからない。必要な項目を参考として示すということであれば、それがわかるような名称であるべき。「正当な理由」については、何をもって「正当性が担保された」と解釈するのが不明である。判断する主体の恣意性が介在するリスクをどう評価するのか、大学の体制が必ずしも十分でなく適切な判断ができない可能性も想定すべき。グローバル競争の実態を理解いただいた上で、正当な理由と認めるべきでないかと裁定する裁量的な手法は不適切。「所定期間、実施／不実施の判断」については、3～5年といった期間を契約上設定するとされているが、実態を度外視した一方的な規定ではないか。社会実装を円滑にするためにも、当事者間の緊密なコミュニケーションによって、各々の事情を踏まえて所定期間の定め方をはじめ、適切な取扱いを契約で定めることが重要。「不実施の場合の取扱い」については、企業がこのような契約を締結することが果たして可能か。仮に大学が独自に「正当な理由がない」と判断し、共同研究先に断ることなく第三者への実施権限の許諾が可能となると、財産権の観点から重要な問題を孕むのではないかと思う。「正当な理由と認めるべきでないと考えられる例」については、企業が自ら資金を拠出しているにもかかわらず、「他社に

使われないことを防ぐ」という理由が認められないということになれば、産業界全体に多大な影響を及ぼしかねない。「権利の持分の考え方」については「厳に慎むべき」と規範的な表現がされているが、発明者主義を権利帰属に適用することの妥当性について、未だ検討が不十分である。企業に資金を拠出させて持分は認めないとなると、メリットが見いだせない。

- ・ エコシステムにおいては、大学側に権利を寄せて、差配するような形で、大学の知財を社会の進歩のために使うという崇高な考え方に立っていくのかなと思っている。そのためのルール決めがきちんとなされて、企業側も大学側も納得するのであれば、共通ルールとしてのエコシステムという定義を理想論として持つべきだと思う。一番危惧するところは、ガイドラインの運用にあたり、その哲学や理念を理解して大学が動けるのかということ。一律に地方大学に適用すると、担当者レベルで混乱が生じる可能性があり、波及させるときの各大学への教育が重要である。また、地方大学に限ればエコシステムに展開できるような知財は限られており、それに関わる基礎研究ができる先生方も限られている。大学から生まれる知財は種別をし、特にエコシステムに展開するものについては大学としてしっかり対応できるように、その際のルールも履行できるように担当者も執行部も理解すべき。実務としてできない部分はサポートを受けるように広域 TLO に依頼すべきだし、国からできれば予算をつけていただきたい。それもできない場合は、その大学はエコシステムのメンバーに入れないということなので、少し時間をかけて体制を作る等やっていただいて、全体のレベルが上がった段階からエコシステムを動かしてもらうというのが、地方大学においては現実的ではないかと思う。
- ・ GL の方針は納得感がある。企業が危機感を感じていることは理解するが、実際に揉める案件はそう多くないと思っている。大学単独所有の特許であってもライセンスの可能性のある案件は 20~25%程度であるし、共有の案件で実際他社にライセンスできる可能性は高くない。年に 1 件か 2 件、明らかに実施しておらず、明らかに防衛として所持されており、それに対して研究者が強い反発を抱くものはあることはあるが、ほぼない。また GL は指針であって、運用する側の人事や予算を含めた体制の構築が大切で、交渉ができなければ単なる現場の揉めごとで終わってしまうのも理解している。実務への反映という点では、もうひと工夫しないといけないと思う。
- ・ 「プリンシプル」という言葉は、通常「原理・原則」であるが、例えば 2-2-2 など是一个の対応例またはメソッドだと思う。これをプリンシプルと表現すると、大学や企業に画一的、硬直的な対応を求めているように見えるのではないかと懸念する。特に体制ができていない大学は、このプリンシプルを盾に交渉を杓子定規にしてしまう可能性がある。そうすると企業サイドからこういう大学とはもう付き合い

ないとされてしまい、機会喪失に繋がる。プリンシプルに続く説明は一つの対応例であって、あくまでもケースバイケースの対応が基本であることを示しておくことが重要である。また、論点③「正当な理由」で示されている例示が、認められる場合も認められない場合も極めて限定的であるように思われ、企業からは、解除が容易と心配されるのではないかと感じる。例示を増やしたり、幅広く捉えられるような表現にしたりする必要がある。最後に、GLに「ある事業分野において独占的な実施を認めたとしても、その後に共同研究先が当該大学知財を活用しない場合、結局は当該事業分野において大学知財の死蔵化が生じてしまう」という表現があるが、「大学知財を活用しない」の中には、防衛特許や間接的にビジネスに寄与する特許も想定されるので、大学知財を活用しないイコール死蔵化と表現するのは、やや拙速なのではないかと感じた。むしろ防衛的な観点で独占権を得ている場合には実施と捉えて、対価の支払いを交渉することも可能であるといったことを上手く表現した方が建設的であると思う。

- ・ 日本では単願は年間約 5000 件、大学から企業にライセンスされているし、スタートアップも生まれているし、ランニングロイヤリティも増えている。しかし共同研究からは大きなイノベーションが生まれていない。この部分について今まで通りでいいのかという疑問が正直ある。米国だと、共同研究の成果は大学 100% 帰属になるが、仮に共願になっても特許法 73 条がないので、相手方の同意なく自由にライセンスできる。これが受け入れ可能なのであれば、今回の仕組みも大手企業に受け入れ可能ではないかと考える。全ての大学でこの運用が可能なのかという懸念はあるが、イノベーションに結実しそうな上位 10% に注力するだけでも共同研究の成果を大きな事業に繋げることができるのではないか。
- ・ GLに「大学のミッションの優先順位に応じて、大学自らの経営責任において判断されるものである」という文言が入ったので、GLを杓子定規なルールとして捉える必要はない。国際卓越研究大学の選定並びに地域振興パッケージの選定にこのGLを使うことになったときには、研究大学と呼べる大学は共同研究によるイノベーションを引き起こしていく責務があるから、このGLの精神に則ってコミュニケーションすることができるだろうと思っている。一方で、そうでない大学もあるという話もその通りだと思う。各大学の優先順位に応じて議論をしていくという形に落ち着いたのであれば、このGLを今後の政策に生かしていくことができるだろうと考えている。
- ・ 今これをやっているのは、日本のGDP成長率が先進国の中でも低調で、何か産業全体でシステムチックなミスが発生しているのではないかと政府全体の問題意識があるからだと理解している。そんな中で政府が知財ガバナンス関連で求めているのは、一言で言うとオープンイノベーションをやってくださいということ。大学

の知財ガバナンスを信頼できる強いものにしていくために、政府と事業会社はどう協力していくべきかというのがこの会合のアジェンダだと理解している。そして、政府によるお金の新拠出をテコに、どう大学にガバナンスを展開するかが GL の核だと思っている。プリンシプルの話がいろいろ出たが、政府がお金を出すプリンシパルとして大学にプリンシプルを課す構造は正しいと思う。また、先ほどもあったが、海外のやり方が知財活用のためになっているのではないかという仮説が政府の中にあり、同様の状態を作って、大学のレベルが足りないのであればその能力向上を図ろうという構造になっていると思う。企業側で「これでは契約できない」ということであれば、企業はどうやって研究開発をすることになるだろうか。海外とやるともっと厳しい主張をされるので、国内ではそういう厳しい主張をされたくないという内弁慶な話をしているのか、それとももっと高尚な話をしているのか、確認する方がいいと感じた。オープンイノベーションといっても、全部をオープンにすると一番大事なものを守れないということになるので、何をオープンにして何をクローズにするのか、おそらく企業側の知財戦略をもっと高度化していくことをこの GL は間接的に望んでいるのだと思う。憲法の財産権の話が出たが、知財は土地とは違って政府が作り出した権利であり、どのような中身にするのは法律が作っている形になっているため、常に動く権利だという大前提を民間企業には持っていないだけ必要がある。憲法の主張というのは、基本的には失当であり、その主張自体が権利濫用かもしれない。「混乱」の件については、新しいことをやると混乱は起こる。当然これで決まったからこれで全部やります、ずっとこれでやりますという話ではないはずで、内閣府側がうまくいかないところは変えていくことを責務として負った上でスタートするということだと思う。混乱が起こらないようにしようという発想よりは、混乱の中から新しい実務を作り出すみたいなダイナミックな動きをしていかないと時間もないし、もたないのではないかと感じている。大学の担当者のレベルの話があったが、彼らも事業会社の方々と同じただのサラリーマンなので、人が動けばいいはず。民間の方がレベルが高いということであれば、どうすればそのような人材が大学に貢献できるかを考えるのが前向きな議論だろう。中身の表現は、今回の意見を参考に知財事務局が調整すると思う。さらに我々はモデル契約の条項を作っている。今回頂いた意見を反映していく予定である。

- ・ どの大学でも問題が起きないのか、現場が混乱するのではないかという話で、30年間日本はずっと変われなかった。私のプリンシプルを申し上げると、大学のためとか大企業のためとかそういう話ではなく、日本のために、せっかく作った特許を死蔵させるのはやめましょう、流動性を高めましょうという1点であり、この点においてこの GL は非常によい内容だと評価している。日本の約 780 の大学が年間に取得している特許が 6700 件あり、その 8 割以上が全く活用されずに死んでいる。

一方で東大発のスタートアップは329社あり11社が上場を果たした。その東大のひな型にもある「契約で定めた社会実装の目標期間経過後、共同研究先が正当な理由なく社会実装を行ってないと判断した場合は、大学の判断で第三者に実施権限を許諾できる権限を確保する」というプリンシプルの記載は当然のものである。大学は良い研究をしなければ、企業に選ばれなくなる。正当な理由を乱用するような大学も企業から選ばれなくなるだけであり、そういった恐れがあるということを議論の俎上に載せてしまうと、日本は何も新しいことできなくなってしまう。このGLをまず実施して、良くしていくことがあるべき姿だと感じている。

- ・ 何かを変えると、必ずその痛みというものはどこかに出てくるもので、その痛みを許容しながらも中長期的に正しい方向へ持っていくべき。大学を中心とするエコシステムができていく国では、知財は大学に寄せるという基本方針がある。中長期的に日本の企業がグローバルに大学と研究開発をし、グローバルなイノベーションのエコシステムを最大限活用していくと考えるなら、グローバルスタンダードのケイパビリティや考え方を身につけていくことが必要。次に、不実施の場合の正当な理由については、スタートアップでは、意思はあっても資金的な問題や組織の人的な問題によって、なかなか実施をしていると十分言えるような状況にならないケースもある。特に3年程度で見直しが入るとということだと、スタートアップにとっては厳しい面も出てくるのではないか。ただその場合でも、事業計画上で将来実施予定があり、且つそこに至るまでの資金調達計画が把握できるのであれば、正当な理由として認めていただく余地があるとよい。最後に、このGLは、考え方としてはあっても大学で運用するには非常に難しいというのが実態だと思う。今回のGLで全てを網羅することは難しいので、大事なのがこれが出発点であると捉えること。判断に迷った場合には3名ほどの専門家でパネルを作るという提案もあったが、そのような事例や、各大学で難しい判断をどうしていったのかという事例を共有していくのが重要だと思う。GLで全てを決めてしまうのではなく、プリンシプルを守って、あるべき姿を見据えた結果の判断だということが大学に浸透していくように、事例の蓄積、共有が大事なのではないか。
- ・ 産学連携をきちんと進めていくということを考えたときには、全ての方面のプレーヤーが親身、協力的な形で進められないと実効性のあるものにはならないという意味では、事業会社側の懸念にも応えていく必要はあるだろう。権利帰属のところでは、このGL通りにいくと、従前の実務よりは大学単独帰属が増えていくと思う。欧米等では大学単独帰属が多いという話があったが、私は特にアメリカなどは少し前提が違うと感じる。例えばハーバード大学は、積極的に権利行使、訴訟をしている。プレスリリースも出して、各ステークホルダーに理解を得るように努力しながら、信用も備えて、積極的に権利行使をしている。大学が権利行使してくれるの

は、事業会社にとってもメリットがあり、一つには直接的なカウンターリスクが軽減される。そういう意味で大学に権利を持ってもらうことには企業側も大きなメリットがある。片や日本は特許訴訟を1件も起こしたことがないというのが現実だと思うので、GLの理念を実現するにあたっての前提条件というものを大学側でも努力していく必要がある。正当な理由のところでも、ある程度予測可能性が担保できないと、事業会社は予算も人員も投入できない話になる。ここが明確化できるように予測可能性が担保できるような建付けにしていく必要はあるだろう。

- ・ GLの理念と目指すべき方向性について、異存はない。どこまでの大学に適用され、どのように利用されるのかが明確になると懸念が解消されて、合意が取りやすくなるのではないかと思うので、引き続き検討、それから可能な範囲でのGLへの追記をお願いする。プリンシプル2-2-2では「共同研究先に事業活動の進捗状況、今後の計画およびその他必要な事項について情報共有がなされるよう契約で明記すること」を求めている。アカウントビリティの観点からは重要な規定だと理解しているが、企業側を巻き込むことになるため、重要なのは未利用知財の活用であって通常の企業活動を阻害するものではないという点を強調して企業側が受け入れられるようにしてほしい。プリンシプル2-2-4については、「正当な理由の判断」が典型例だが、プリンシプル自体は問題なくても、大学側の判断が合理的でなかった場合に企業活動やスタートアップの上場審査に影響が出てくる恐れがあるということで、懸念がぬぐえないという指摘が出てくるのは尤もだと思う。例えば正当な理由を認められない例など、まずは問題となる例にフォーカスし、関係者内で共有し、きちんと運用を行っていく、そのような姿勢で導入を図ってはいかがか。
- ・ 共有特許の扱いについて、従来から大きく変わるところについては慎重な判断が必要。特に事業会社としては複数の特許に基づいてビジネスを行っているため、一つの特許で制約が起きると、事業全体に影響することもある。GLを絶対視するような形ではなく、柔軟に対応できることを強調していただきたい。従来から産学連携の中ではお互いに議論しながら進めていた背景があるので、このGLで今までうまくいっていた部分に逆にネガティブな影響が出ることは避けていただきたい。権利はなるべく上位概念で取得していく方向にしていくべきとの記載については、共同研究ではテーマをかなり絞った形で研究するケースが多い。いたずらに上位概念を取ろうとすると、当然追加の研究や実験が発生して発明の完成に時間かかることが懸念される。また、明細書の分量も多くなるし、審査の段階で難易度が高くなり時間がかかる可能性もある。さらに上位概念については無効理由を含む可能性も増えてくる。そこについても柔軟に実態を考慮した上で対応することが必要だと思う。それから全体的に費用負担についての記載がGLの中にあまりなかったが、従来の産学連携では共有特許については企業が費用を全て負担するケースが多かったと思

う。大学寄りに権利を持ってくるとなると、費用の平等な負担などの議論が必要になってくるだろう。

- ・ 知財戦略推進事務局は企画立案の部門であるため、作成した GL を実行して回していくファンクションを政府としてどうするかを考えたほうが良い。

以上