

2023年8月28日

産学官連携

—大学知財ガバナンスガイドラインから見る今後の課題と展望—

弁護士 松本 拓 / 弁護士 井上 乾介 / 弁護士 山田 智希 / 弁護士 谷口 陸

Contents

- I. はじめに
- II. 産学官連携の現状と近時の動向
- III. 大学知財 GGL 等に示された具体的な課題と対応策
 - 1. 社会実装機会の最大化のための契約マネジメント
 - 2. スタートアップとの連携における新株予約権等の活用機会の不足
- IV. おわりに

I. はじめに

2023年3月29日、政府は「大学知財ガバナンスガイドライン」(以下「大学知財 GGL」という。)を公表し、大学知財¹の社会実装機会の最大化及び資金の好循環の達成に向けた大学における知財マネジメント及び知財ガバナンスに関する考え方を整理・提示した。また、同日、「産学協創の充実にに向けた大学等の「知」の評価・算出のためのハンドブック」(以下「評価・算出ハンドブック」という。)も政府によってあわせて公表され、大学の「知」の価値評価に関する考え方や算出方法の具体例が詳細に示された。

これらは、産学官連携²の推進に向けて 2020 年に策定された「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】」³(以下「産学官連携 GL」という。)と一体として参照・活用されることが想定され

¹ 大学知財 GGL(概要)においては、大学が創出した研究成果のうち、スタートアップ、既存企業及びベンチャーキャピタル等との協調関係の下で社会実装を目指す知的財産を指し、大学の単独保有のものとは既存企業との共有のものを含むものと定義されている。もっとも、大学知財については、大学と既存企業との共有のものに限られず大学とスタートアップ又はベンチャーキャピタルとの共有のものも含むと思われる。また、大学が創出した研究成果で、企業の単独保有としたものも大学知財に含まれると思われる。

² 「産官学連携」、「官民学一体」と表現されることもある。

³ https://www.meti.go.jp/policy/innovation/corp/sangakurenkei/230329_UPDATED_guideline_add.pdf

ており、今後、大学側において産学官連携 GL の内容を踏まえ産学官連携の推進を図っていく上で重要な指針となるものと思われる。同時に、大学のみならず、企業をはじめ産学官連携に関わるあらゆる当事者にとっても、これらのガイドライン等を通じて大学側の基本的な考え方を理解しておくことは、大学側と産学官連携の具体的なスキームや契約内容に関する検討をスムーズに進める観点でも有用であると考えられる。

そこで本稿では、これらのガイドライン等の内容のうち、特に法務の観点から重要性が高いと思われる契約マネジメント及びスタートアップの新株予約権等の活用という 2 点を中心に概説する。

II. 産学官連携の現状と近時の動向

産学官連携は、2002 年の科学技術基本計画の策定以降、20 年以上にわたり法改正等を含めた政策的な後押しが進められ、2021 年度～2025 年度を対象とする政府の第 6 期科学技術・イノベーション基本計画においても我が国が目指すイノベーション・エコシステム⁴における中核と位置づけられる等、その重要性はより一層高まっている。

政府は、2020 年に産学官連携 GL を公表し、大学側・企業側それぞれにおける課題とその処方箋を提示する等、更なる産学官連携の推進を図ってきた。また、経済産業省は、2022 年 3 月に、「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」の一部として、企業(事業会社及び大学発ベンチャー)及び大学間の共同研究開発契約のモデル契約書を公表し、主に大学と協働するスタートアップ側が契約交渉上留意すべきポイントの整理が図られている⁵。

他方、従前から、大学側の課題として、大学における知財マネジメント⁶・知財ガバナンス⁷に関する考え方が必ずしも整理されていないことにより、産学官連携 GL において目指されている大学が有する優れた知的財産の社会実装が十分実現されていないとの指摘がなされてきた。また、産学官連携 GL において、大学側が共同研究において提供する「知」の貢献に対して適切な対価を得ることの必要性が述べられているにもかかわらず、実際には、大学側において単なる必要コストの積算のみによる「知」の算定がなされ、大学側が「知」の真の価値に見合う対価を得られていないのではないかと指摘もなされてきた。

大学知財 GGL や評価・算出ハンドブックはまさに上記のような指摘に対する処方箋として機能することが期待されている。

⁴ 国立研究開発法人科学技術振興機構の 2021 年 10 月付俯瞰ワークショップ報告書「多様なイノベーションエコシステムの国際ベンチマーク」においては、産学官にわたる多様な組織が相互に協働、競争を続け、イノベーションを誘発するように働くシステムをいうものと定義されている。

⁵ 本稿執筆時点における最新版は、2023 年 5 月に公表された ver.2.1 である(<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>)。

⁶ 大学知財 GGL においては、大学知財の社会実装機会の最大化及び資金の好循環を達成するために必要となるものとして設計された業務プロセス及び当該業務プロセスの実行を指すものと定義されている。

⁷ 大学知財 GGL においては、知財マネジメントを行う責任者が大学知財の社会実装機会の最大化及び資金の好循環を達成するために必要な業務プロセスを設計し(必要な場合には状況に応じて再設計し)、知財マネジメントの担当者にその実行を促すとともに、その実行を評価・監督し、必要なリソースを配分し、大学知財の社会実装機会の最大化及び資金の好循環を達成するために必要なインセンティブ施策とルール設計を管理する仕組みをいうものと定義されている。

III. 大学知財 GGL 等に示された具体的な課題と対応策

1. 社会実装機会の最大化のための契約マネジメント

大学知財 GGL は、産学官連携の課題の一つとして、大学と共同研究先(企業)の間の共同研究契約や知財ライセンス契約が、社会実装機会の確保について十分に考慮されたものになっていないケースが見られる点を指摘している。

そこで、大学知財 GGL は、「知財マネジメントのプロセス管理」において目指すべき「プリンシプル」として、共同研究先と締結する契約(以下、単に「共同研究開発契約」という。)上、①共同研究先による大学知財の社会実装及び大学と共同研究先間の情報共有を確保する条項を規定すること、②事業分野ごとに大学による第三者への実施許諾権限を適切に確保すること、③共同研究先が大学知財の社会実装を行わない場合における大学による第三者への実施許諾権限を適切に確保することを掲げている(プリンシプル 2-2-2 乃至 2-2-4)。

まず、①については、これまで、大学と企業による共同研究成果に関して、共同研究先の企業が当該成果である大学知財を社会実装しないケースや、共同研究先の企業が大学知財の実施状況に関する説明をせず、大学が共同研究先における大学知財の実施状況を確認できないケース等が見られてきたとの課題意識を踏まえ、共同研究開発契約において、契約で定める期間内に共同研究先が大学知財の社会実装に向けた具体的な目標を達成すべきことや、大学と共同研究先が共同研究先による社会実装の状況又はその準備状況を把握するために必要な限度において情報共有を行うべきこと⁸、そして、大学側が共同研究先に対して社会実装に向け可能な協力を行うこと⁹を規定することを目指すとしている。

また、②については、共同研究先が対象となる大学知財の実施を予定している事業分野(対象分野)に係る実施許諾と対象分野以外の分野(対象外分野)に係る実施許諾とに場合分けをしたうえ、以下のような規定を置くべきとされている¹⁰。まず、対象分野に関しては、共同研究先による大学知財の実施を通じた社会実装をスムーズに行うため、大学から共同研究先に対し、独占的又は非独占的な実施権限が許諾されるべきとしている。他方、対象外分野については、共同研究先による事業化は予定されていないことから、第三者による事業化を妨げない観点から、原則として大学側が共同研究先の同意を得ることなく第三者に対して実施権限を許諾することができることとしつつ、仮に共同研究先が対象外分野における事業化のため実施権限を希望した場合には、共同研究先が「オプション権」又は「Right of First Refusal(RoFR)」を行使できることとすべきとされている。ここで、「オプション権」とは、一定の期間内に一方的な意思表示とオプション行使料の支払いを行うことにより共同研究先が実施権限を得られる権利をいい、また、「Right of First Refusal(RoFR)」とは、大学知財の実施許諾を希望する第三者

⁸ 大学知財 GGL は、社会実装の状況又はその準備状況を把握するための情報の例として、共同研究先における大学知財を活用した事業活動の状況、今後の事業実施に関する計画、研究開発の実施状況に関する計画等を挙げている。

⁹ 大学知財 GGL は、大学が提供可能な協力の例として、例えば、社会実装に向けた製品開発やサービス開発に必要な、大学の研究者の知見やノウハウの共同研究先への提供、実験設備等の研究施設の共同研究先への開放等が考えられるとしている。

¹⁰ なお、本文の②③については、大学知財 GGL において、共同研究の成果に関する権利が大学と共同研究先との共有である場合及び大学の単独帰属である場合を念頭に置いた上、大学がその有する権利に基づき第三者に実施許諾を行うことのできる権限を共同研究先との関係でどのように確保すべきかが主に論じられている(実際には、大学知財 GGL において示されており、共同研究の成果に関する権利が共同研究先の単独帰属とされることもあり得るが、その場合にはそもそも当該権利を大学側が有しておらず、大学による第三者への実施許諾は問題とならない。)

が現れた場合に、大学が共同研究先に対して、第三者が提示する実施許諾条件を提示し、共同研究先は当該提示された実施許諾条件以上の条件を大学に提示することにより実施権限の許諾を受けることができる(言い換えれば、第三者への許諾を拒否することができる)権利をいう。

さらに、③について、大学知財 GGL は、上記①に関して述べたとおり所定の期間内に共同研究先が大学知財の社会実装に向けた具体的な目標を達成すべき旨を契約上規定することを前提に、共同研究先が当該目標を所定の期間内に達成した場合、又は、期間内に達成しなかったことに正当な理由¹¹があると大学が判断した場合に、共同研究先は、次の期間と当該期間における目標について大学と合意した上で、引き続き実施権限を有するものとする(言い換えれば、正当な理由なく目標が期間内に達成できなかった場合には、それ以降共同研究先への実施許諾を認めないこととする)べきとしている。

これらはいずれも、共同研究開発契約において自らは社会実装の主体とならない大学側の権利を適切に確保することを通じ、社会実装の主体となる企業側による事業化への動きを促し、社会実装の機会の最大化を図ろうとするものといえる。他方、これまで、こうした社会実装の機会確保を強く意識した上記のような規定が詳細な形で置かれることは、少なくとも産学官連携一般の場面では必ずしも一般的ではなかったようにも思われる。すなわち、冒頭で述べた経済産業省による「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」にも代表されるように、社会実装の機会の最大化がベンチャーや事業会社側の視点から語られることはあっても、大学側の権利を適切に確保するという大学側の視点からこれが語られることは多くなかったように思われる。上記の規定は、企業側の権利利益を一定程度制約する側面もあることから、企業側の知財戦略によってはこれらを受容することが難しいという場面も想定されるところ、大学知財 GGL の公表を受け、今後これらの規定の要否が交渉上の論点となるケースが増える可能性がある。

2. スタートアップとの連携における新株予約権等の活用機会の不足

大学知財 GGL は、産学連携における「資金の好循環」の実現に向けた課題として、大学知財の社会実装の担い手となるスタートアップと大学との連携に関して、スタートアップの株式・新株予約権が十分に活用されていないケースが見られることを挙げている。

2019 年に、国立大学法人が研究開発の成果を事業活動において活用する大学発ベンチャーへの支援の一環として株式・新株予約権を取得することが可能であることを明記した「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」が施行され、産学官連携 GL においても、ライセンス対価として大学側に支払う資金を必ずしも保有しないスタートアップによる対価の支払方法として、大学に対するストックオプションの割当てが提案されていたが、実際の活用例は極めて限定的であるとされている。大学知財 GGL は、その理由として、スタートアップ側の事情として、事業開発の途上で大学知財が不要となる可能性もあることから、大学へのエクイティの割当て等の資本政策上重要な影響を与える取引に慎重になることがあると述べている。また、大学知財 GGL は、大学側としても、リスクの高いアーリーステージのスタートアップからライセンス対価としてエクイティを引き受けること、特に、高額な外国出願・権利化費用まで全てエクイティで引き受けることには慎重であることを指摘する。結果として、大学からスタートアップへの知財ライセンスの際に、大学が現金支払いのみを要求し、そのためにスタートアップの事業化が進まず、スタートアップによる大学知財の事業化の機会を逸失するケースがあると大学知財 GGL は指摘している。

¹¹ 大学知財 GGL は、かかる「正当な理由」の具体例を比較的詳細に例示しており、契約解釈を検討する上で一つの指針となる。

そこで、大学知財 GGL は、スタートアップから大学へ支払われるべき対価について、特許出願・権利化費用については現金払いとする一方、スタートアップの事業価値の増大に伴い大学が受け取るライセンス対価が増加するような設計として、現金でランニングロイヤリティを受け取る方法のほか、かかるリターンの一部又は全部をエクイティの形で引き受ける仕組みを採用することや、かかるエクイティに関する投資契約上、大学知財のライセンスのみならず大学からスタートアップに対する継続的なサポート策等についても定めることを提案している(プリンシプル 2-3-1 乃至 2-3-3)¹²。

大学によるエクイティの引受けに関しては、経済産業省が 2019 年 5 月に「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き」¹³を公表しており、エクイティの引受けに関する基本的な留意点については一定程度整理されているが、上記のような大学側・スタートアップ側双方の事情のほか、かかる引受けにはスタートアップの企業価値算定及び知財ライセンスの価値算定の両方が必要となる点を含め、実務上検討を要する点が相応に存在する。大学知財 GGL においてエクイティ活用の方法が具体的な仕組みとあわせて提示されたことを受け、今後、大学知財 GGL と同時に公表された評価・算出ハンドブックの内容も踏まえながら、大学側・スタートアップ側双方のインセンティブにつながるようなエクイティの設計・投資契約の実例が蓄積されていくことを期待したい。

IV. おわりに

以上のとおり、大学知財 GGL や評価・算出ハンドブックにより大学側において整理すべき論点が改めて示され整理されたことで、今後産学官連携の取組みがより一層深化することが期待される。そうした中で、本稿において述べてきた論点や、産学官連携をめぐるこれまで議論されてきた典型的な問題(クロスアポイントメント制度や利益相反、大学の技術移転(TLO)に関連する問題等)が顕在化するケースも増えていく可能性がある。大学、企業、その他の当事者各々において、それらの論点について十分な検討がなされ適切に共同研究開発契約等の合意内容に反映された上、産学官連携の取組みがより一層円滑に進められることが望まれる。

以上

¹² なお、大学知財 GGL は、スタートアップによるエクイティの新規発行には既存投資家の同意等を要する場合が多いことから、スタートアップがかかる承諾を取得すべく既存投資家と協議するにあたり大学側がこれに協力することが望ましいと述べる。

¹³ https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki_report_rev.pdf

-
-
- 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。
 - 本ニュースレターの執筆者は、以下のとおりです。
弁護士 松本 拓 (taku.matsumoto@amt-law.com)
弁護士 井上 乾介 (kensuke.inoue@amt-law.com)
弁護士 山田 智希
弁護士 谷口 陸 (riku.taniguchi@amt-law.com)
 - ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[お問い合わせ](#)にてお手続き下さいますようお願いいたします。
 - ニュースレターのバックナンバーは、[こちら](#)にてご覧いただけます。

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所

www.amt-law.com