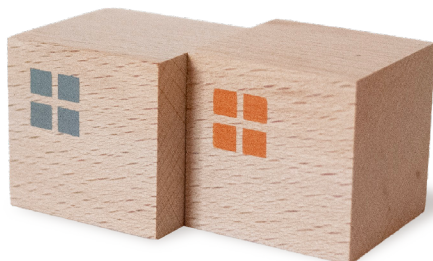
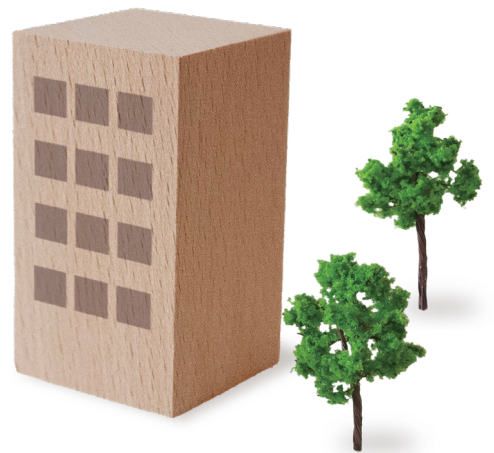
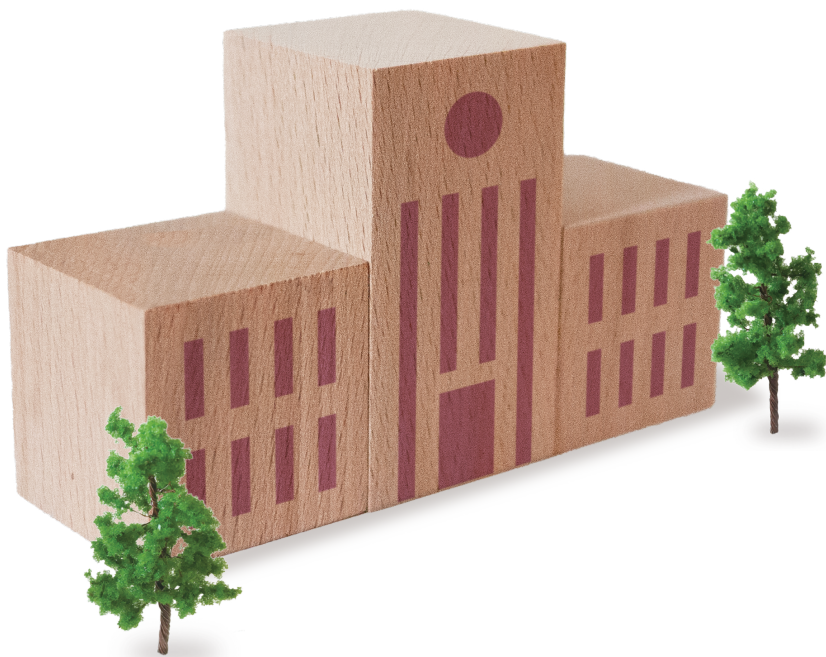


オープン イノベーション 促進のための モデル契約書

----- ver.2.1 -----

解説パンフレット



大学・
大学発
ベンチャー編

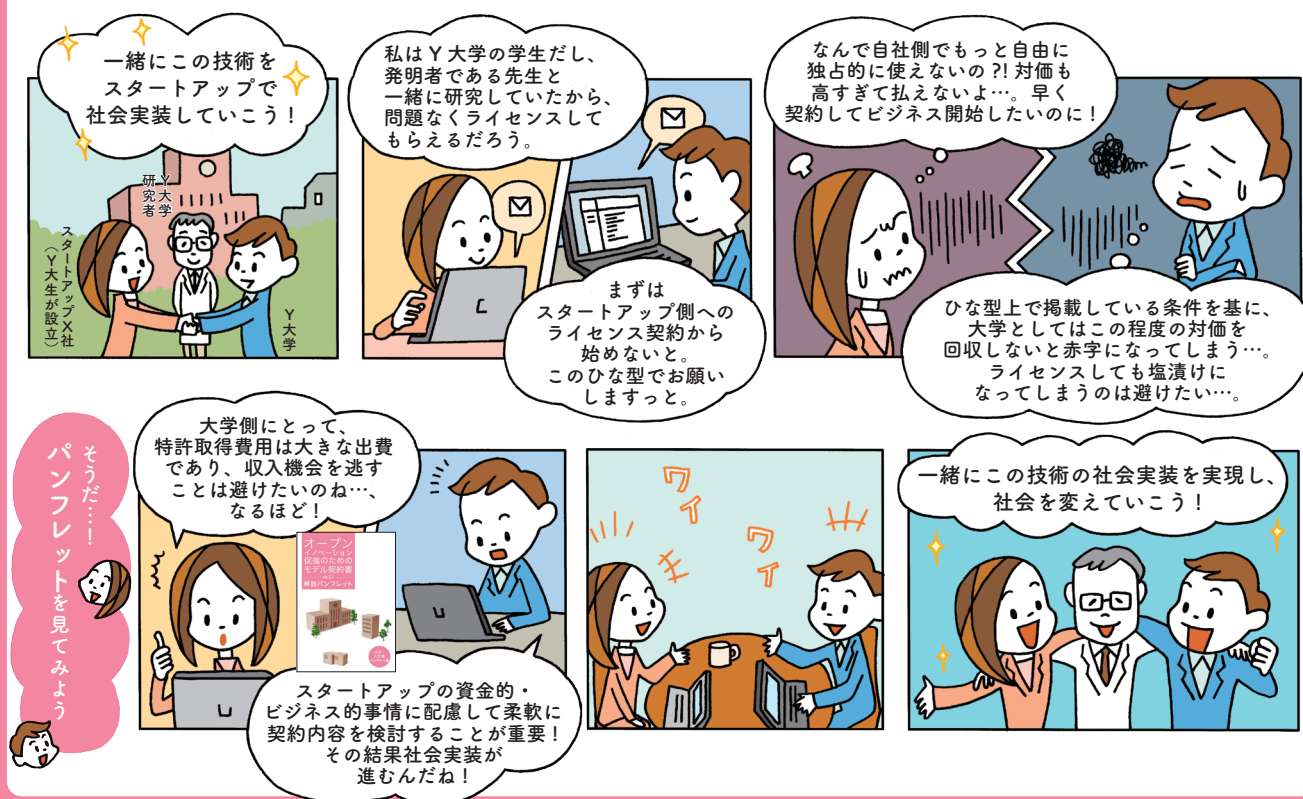
目次

第 1 章	はじめに	03
第 2 章	交渉シーン及び交渉ノウハウの紹介	07
	用語の定義の解説	08
	ライセンス契約の交渉シーン 場面設定	09
	第 1 回交渉 実施権の設定の交渉シーン	11
	コラム【専用実施権】	15
	第 1 回交渉のポイント・解説	20
	コラム【オプション契約】	24
	コラム【タームシート】	26
	第 2 回交渉 対価（ライセンス料）の交渉シーン	27
	コラム【新株予約権】	28
	第 2 回交渉のポイント・解説	35
	コラム【事例（新株予約権）】	36
	共同研究開発契約の交渉シーン 場面設定	40
	第 1 回交渉 成果物の帰属および利用関係の交渉シーン	42
	第 1 回交渉のポイント・解説	48
	第 2 回交渉 経費負担の交渉シーン	50
	第 2 回交渉のポイント・解説	51

第1章

はじめに

「パンフレット」を活用して、良いパートナーシップを構築しよう！



本パンフレットについて

本パンフレットのターゲット（想定読者）

本パンフレットは、「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ver2.1（以下、「OI モデル契約書）」の理解を深めることを目的として、要点のみに絞って記載されています。特に、以下の方々の内、オープンイノベーションの経験がまだ浅い方や、進めるにあたってのノウハウを整理したいという方等を対象に、役立つ情報を掲載しています。

✓ **大学の実務担当者**

✓ **スタートアップ**
 （特に、大学とのオープンイノベーションに取り組もうとするスタートアップ）

本パンフレットを読むにあたって

本パンフレットは、「OI モデル契約書」の概要を紹介するものとなっています。このため、本パンフレットを読んで、より詳細を知りたいと思った場合には、該当する「OI モデル契約書」にも目を通すことが望ましいでしょう。

また、本パンフレットは「OI モデル契約書 ver2.1（大学編：大学・大学発ベンチャー）」の概要について解説していますが、別冊子にて「OI モデル契約書 ver2.1（大学編：大学・事業会社）」／「OI モデル契約書 ver2.1（新素材編）」／「OI モデル契約書 ver2.1（AI 編）」の概要を解説しているパンフレットも併せて公表しています。

これらの「OI モデル契約書」に関連する情報は下記の特許庁 HP から入手できます。

<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>



特許庁「オープンイノベーション
ポータルサイト」 QR コード

▶OIモデル契約書
（大学・事業会社編）
解説パンフレット



▶OIモデル契約書（新素材編）
解説パンフレット



▶OIモデル契約書（AI編）
解説パンフレット



ロゴマーク

「OIモデル契約書」の理念に賛同いただける
方は、ぜひロゴマークをご活用ください。



OIモデル契約書

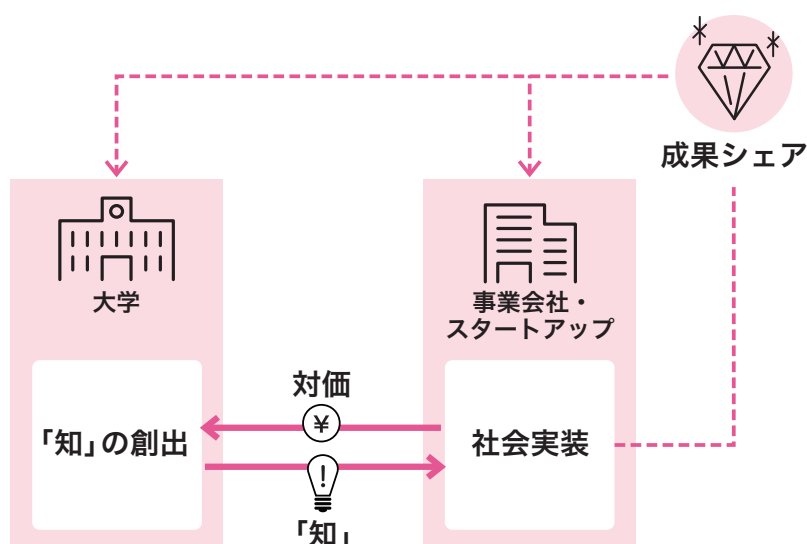
～私たちは OI モデル契約書の理念に賛同しています～

改めて「オープンイノベーション」を進める上で大事なことは

中長期的な目線

大学と、事業会社およびスタートアップのオープンイノベーションにおいては、両者が連携しながら研究力を強化し、大学の「知」の社会実装を進めることで、成果として新たな「知」や対価が生まれ、それがさらなる「知」の創出活動へと繋がる「知」の好循環を実現することが重要です。

こうした好循環は、中長期的な目線でのパートナーシップが非常に重要であり、大学と、事業会社およびスタートアップの両者による互いへのリスペクトが不可欠になります。



意識すべき「価値軸」

上記のような前提のもと、特許庁・経済産業省では、オープンイノベーションにおいて協業する双方において常に意識され、拠り所とすべき価値観＝「価値軸」として以下を掲げています。

大学と事業会社・スタートアップの持続可能な連携を通じ
「知」の社会実装と新しい「知」の創出の好循環による
社会価値の総和を最大化すること

本パンフレットを読む際にも常に上記の価値軸を意識しながら読み進めることで、より内容を理解できるでしょう。

「OI モデル契約書」を利用する際に 留意すべきこと (ゴールドスタンダードではなく、新たな選択肢)

前提として、「OI モデル契約書」はゴールドスタンダードではなく、従来の常識とされていた交渉の落とし所ではない新たな選択肢を提示したものであるということを認識する必要があります。

「OI モデル契約書」の「逐条解説あり」バージョンでは、冒頭に「想定シーン」として、当該「OI モデル契約書」がどのような状況下での交渉を経たものなのかを示したうえで、各条項についてポイントと解説が詳細に付されています。

「OI モデル契約書」は、この「想定シーン」の設定があるが故に、各条文において具体度の高い実践的な考え方の解説が可能となっています。反面、実際には前提条件が異なる様々なケースがあり、それらのケースでは「OI モデル契約書」が必ずしも最適な契約内容とならない可能性もある点には、十分ご留意いただきたいです。

例えば、「OI モデル契約書(大学編：大学・大学発ベンチャー)」では、画期的な新素材の開発に成功し特許を出願した大学と、その技術に着目し、ビジネスチャンスを見出したゼミ生によって設立された大学発ベンチャーとの連携を前提としていますが、必ずしもそのような関係性であるはずもないでしょう。状況に応じて、ひな形を出発点にお互いが win-win となる着地点を探る姿勢が強く求められますので、実務では専門家に必ず相談しつつ、契約書の具体化を行うのが望ましいです。

まずは主な論点となり得る条項の要点を定めた条件規定書(タームシート)を用いた交渉から始めて、相手との目線合わせを行ったうえで、その内容を契約書に反映し、条項の文言レベルでの詳細な調整プロセスに入るのが望ましいでしょう。

第 2 章

交渉シーン及び 交渉ノウハウの紹介

用語の定義の解説

ライセンス契約・共同研究開発契約共通



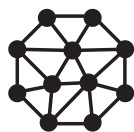
X 社

新素材および、当該素材が添加された樹脂組成物に着目し、事業化を目指す大学発ベンチャー。



Y 大学

新素材および、当該素材が添加された樹脂組成物の特許を有する大学。



新素材および当該素材が添加された樹脂組成物

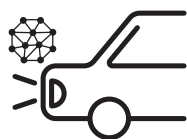
樹脂に添加することで、樹脂の放熱性能を金属並みに向上させる新素材と、当該素材が添加された樹脂組成物であり、Y 大学が特許を保有している。



知的財産権

特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的財産に関して法令により定められた権利(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利を含む)。

共同研究開発契約

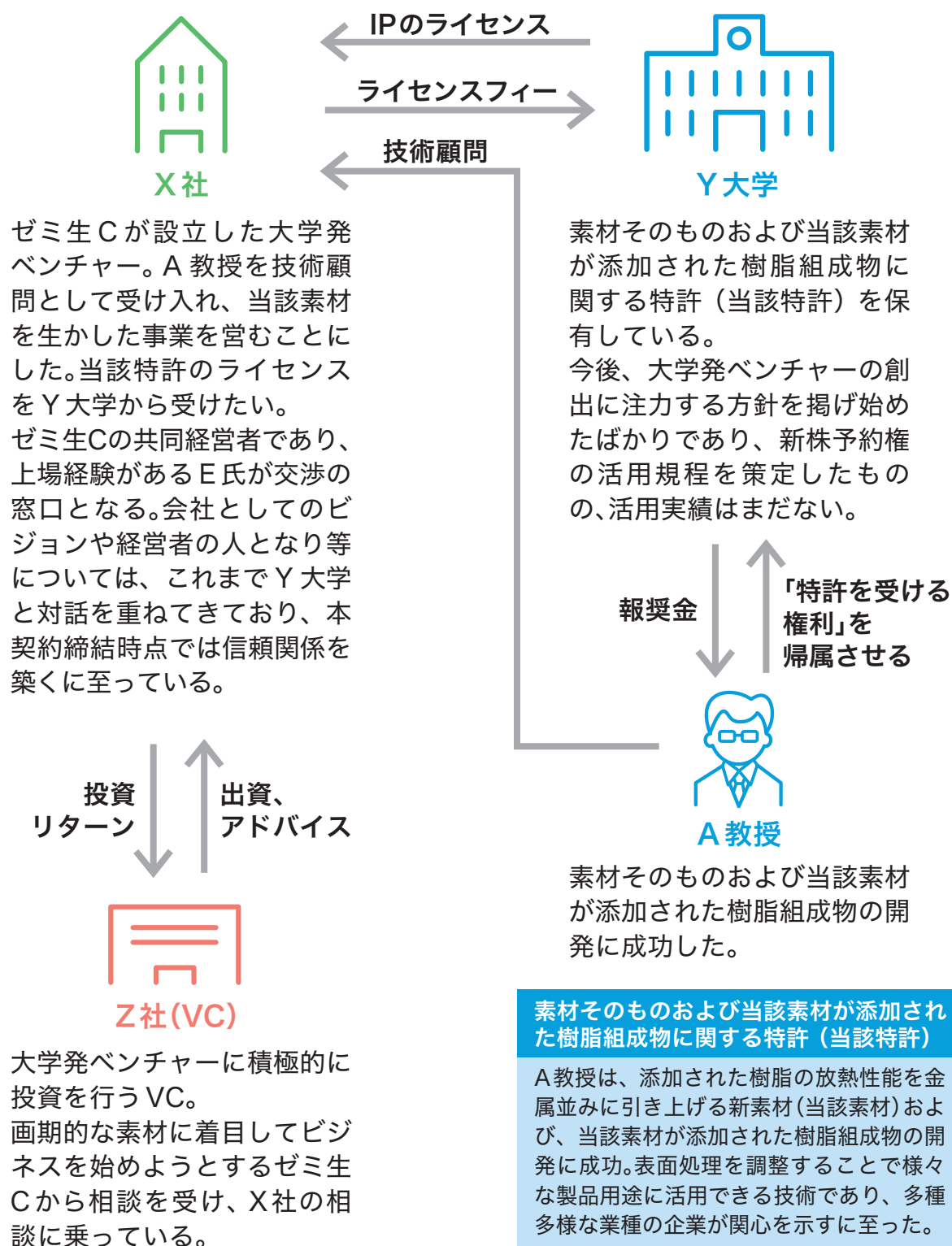


ヘッドライトカバー

X 社・Y 大学が共同開発することになる、当該新素材を応用した自動車用ヘッドライトカバー。

ライセンス契約の交渉シーン 場面設定

登場人物



素材そのものおよび当該素材が添加された樹脂組成物に関する特許（当該特許）

A教授は、添加された樹脂の放熱性能を金属並みに引き上げる新素材（当該素材）および、当該素材が添加された樹脂組成物の開発に成功。表面処理を調整することで様々な製品用途に活用できる技術であり、多種多様な業種の企業に関心を示すに至った。

ライセンス契約の交渉の流れ

各交渉のポイント

第1回交渉

実施権の設定に関する検討。

第2回交渉

対価(ライセンス料)に関する検討。

実施権の設定の交渉シーン

第1回交渉 ①

X社の共同経営者であるE氏とY大学の産学連携担当者は、ライセンス契約に関する交渉を開始し、まずはライセンスの設定方法について交渉を開始した。

X社



弊社で当該技術を活用して事業を展開していくにあたって、当該特許を貴学から譲り受けたいと考えております。上場やM&Aを見据えると、コア技術については他者からライセンスを受けるよりも、自社で保有していた方が望ましく…。

Y大学



Y大学
産学連携担当者

うーん…。当該特許はA教授が時間と労力をかけて生み出した技術なので…今後上場が本格的に見えてきた段階などにおいて、あとからお譲りすることはできるかもしれませんが、事業化の見通しが立っていない現段階の御社に最初から譲渡することは、大学としては難しいです…。



そうですか…。それでは、当該技術について、ライセンスを受けることは可能でしょうか？専用実施権の設定を希望します。

譲渡してもらうのはハードルが高そうだ…。それならまずはライセンスを受けて、コア技術を自分たちで排他的に実施できるようにしたい。

基本的に本学は、独占的通常実施権でライセンスしてきました。専用実施権は大学としては受け入れがたいです。



Y大学

譲渡は難しくても、技術の社会実装にむけて大学発ベンチャーを応援したいところだが…。なぜ専用実施権？独占的通常実施権ではダメなのか？

X 社

この技術を生かして事業化していくためには、万が一第三者が特許を侵害した場合、弊社自身がその侵害を排除できることが必須要件と思っています。独占的通常実施権ですと、侵害者に対して貴学に侵害訴訟を提起していただく必要がありますが、それは現実には非常に難しいと思っています。



X 社

譲渡してもらうのは難しくても、独占的なライセンスを受けたい…。専用実施権がライセンスの形として最も望ましいが、その重要さを大学に理解いただく必要がありそうだ。



X 社

わかりました。この点について、一度投資家と相談させていただきます。

それは困る！
この技術をライセンスしてもらえなかったら、ビジネスが立ち行かなくなってしまう…。

Y 大学

うーん…。専用実施権を付与することで、これから自由に研究活動ができなくなってしまうのではないかと懸念があり、この場ですぐに受け入れることは難しいです…。
「どうしても専用実施権で」、と言われるとライセンスすること自体難しいかもしれません。



Y 大学

御社の譲れない点(実施の排他性)については認識しました。我々もライセンスの方法について検討しますので、持ち帰らせてください。



Y 大学

実施権の設定の交渉シーン

第1回交渉 ②

X社はZ社のキャピタリストD氏に、大学から専用実施権でのライセンスに難色を示されたことを報告し、実施権の設定について相談することにした。

X社



X社

大学から、「専用実施権でのライセンスは難しい」と言われました…。しかし、特許権侵害に対して弊社自身で対抗できるという点は譲れない点です。そのためぜひ、専用実施権で契約したいと考えております。とはいえ、この点は大学も譲れないようで…。



X社

そうですね…。今後のことを考えると、やはり専用実施権で受ける方がよさそうですね。一方で、大学からは「どうしても専用実施権にこだわるのなら、ライセンスすること自体難しくなる」とも言われており、この点、どうやって折り合いをつけたらよいのでしょうか…。



X社

そうですね…。弊社としてはやはり専用実施権の設定を目指して、Y大学と交渉していこうと思います。

改めて弊社として譲れない点を整理すると、
①弊社が独占的に実施でき、弊社自身が特許権侵害に対抗できるようにすること、
②大学から第三者に譲渡等がなされないようにすることの2点です。

Z社

そうですね…。やはり専用実施権は、第三者による侵害に直接訴訟を起こせるという点で、独占的通常実施権にはないメリットがあります。上場審査の観点からも、「(上場の)申請会社が排他的に当該知的財産権を利用でき、申請会社自身が特許権侵害に対抗できるような契約」の形が求められるので、やはり専用実施権を受けていた方が安心かと思います。



Z社 D氏

うーん…。ライセンスを受けることができないと、たしかに元も子もないのですが、とはいえここで折れて、専用実施権を設定できない事態になると、上場の際など、いずれ苦勞することになると思います。



Z社

御社と大学それぞれで、譲れる点/譲れない点を明確に整理しながら、それらに1つ1つ対応していく形で柔軟に交渉していきましょう。

X 社



X 社

わかりました。
特許の侵害に備える必要性や、上場審査の観点について大学に説明したうえで、専用実施権でライセンスいただけるように、今一度大学と交渉してみたいと思います。

Z 社



Z 社

ふむふむ。
改めて①を確保するとなると、やはり専用実施権の設定が必須となりますね。

②については、専用実施権／独占的通常実施権にかかわらず、改めてY大学と合意する必要があると思います。

専用実施権

上場審査の観点から、 専用実施権が望ましい理由

- 東京証券取引所グロース市場の「VI 上場審査に関するQ & A」においては、「大学が保有している特許などの知的財産権を利用して主要な事業を行っている場合、上場承認までに当該知的財産権を譲り受けていることが必要でしょうか。」との項目において、「上場に際しては、原則として、当該知的財産権を保有先から譲り受け、自社で保有することが望まれます。」との記載がある。

<https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/nlsgeu000005p64a-att/nlsgeu000005p6az.pdf>

- 上記の通り、大学から特許権そのものを譲り受けることが理想的ではあるものの、大学の公的性格等の理由から、特許権そのものの譲渡は受け入れてもらえない場合もある。
- このような場合、上記において「例えば、専用実施権(注4)の付与を受けることにより、申請会社が排他的に当該知的財産権を利用でき、また、申請会社自身が特許等侵害に対抗できるような契約になっていますか。」との記載があることも踏まえ、この記載に添えるべく、スタートアップとしては、専用実施権の設定に向けて交渉していくことが考えられる。

実施権の設定の交渉シーン

第1回交渉 ③

キャピタリストにアドバイスを受けたX社は、
専用実施権を設定してもらうべく、Y大学と交渉を再開した。

X 社

先日ご提案しました実施権の種類について、改めて交渉させてください。
投資家とも相談し、やはり専用実施権でライセンスしていただくのが最も望ましいとの結論に至りました。

専用実施権であれば、第三者による特許権侵害に対して、自己の名義で対抗することができるため、弊社が排他的に実施できると思っています。
上場審査の観点からも、この状態が確保されている方がより望ましいと、投資家からも助言をもらっています。

以上の点から、専用実施権でライセンスしていただきたいと思いますと考えております。

わかりました。
では、お互いに譲れない点を一度整理してみましょう。

改めて弊社として譲れないのは、
①弊社が独占的に実施でき、弊社自身が特許権侵害に対抗できるようにすること、
②大学から第三者に譲渡等がなされないようにすることの2点です。

特に①の点については、専用実施権を設定していただくことが必須であると考えております。

Y 大学

なるほど…。
御社が専用実施権にこだわる根拠として、特許侵害への備えや、上場審査の観点があるということは理解しました。

しかし、大学としては、これまで専用実施権を設定したことがなく、我々にとって非常にハードルが高いです…。

加えて、先日もお伝えしましたが、研究・教育目的での大学による実施も制限されるのではないかとこの点は最も懸念しており、かつ譲れない点です。

そうですか…。
御社の①の点を確保しようとする、やはり専用実施権の設定が必須ということなのですね。
御社の事業戦略上、その点はかなり重要であるということは伝わってきましたが…。うーん…悩ましい。

X 社



そうなんです…。
一方で、貴学の譲れない点、つまり研究・教育目的での大学による実施については、弊社として問題がないと考えております。



わかりました。
この点はタームシートにメモしておきましょう。



ふむふむ、わかりました。
その点も含めましょう。

事業計画上、●年間で製品化までこぎつける目標としているから、その期間中には実施する可能性が高い。
この条件は、許容できるだろう。

Y 大学



そうですか…!
この点は大学として最も重要な点なので、アカデミアによる研究や教育等の目的による実施については、権利行使をしないことを明確に定めていただけますか（2条5項）。



その他の条件についても、交渉させてください。

他に気になる点として、せっかくライセンスしたにもかかわらず御社に対象の特許権が実施されなかった場合に大学の発明が塩漬けになってしまう可能性をはらむ点があります。
この点は、解消させていただきたいですね。

大学として特許が塩漬けになることは避けたいので、一定の期間正当な理由なく未実施の場合には、非独占通常実施権に変更できることとしたいです（2条4項）。

X 社



X 社

加えて、弊社からもお願いしたいのですが、

②「大学から第三者に譲渡等がなされないようにすること」
については、実施権の如何にかかわらず明確に定めさせていただきたいです。弊社としては他企業に譲渡や担保の設定がされることは避けたいです(2条3項)。

ありがとうございます。

また、第三者へのライセンスについても相談させていただきたいです。

弊社はまだまだリソースが不足しがちであり、なおかつ短期間で大きく成長するために多くの企業とアライアンスを進めていく必要があります。

弊社からの第三者へのサブライセンスは許可なく実施できる条件とさせていただけますでしょうか(4条)。



X 社

連携する企業は複数になるだろうし、毎度協議が必要になると、事業化のスピードも下がってしまう。



X 社

確かにその点は不公平ですね。

わかりました。●%であれば弊社の事業戦略上も影響は小さいですし、お支払いします。

Y 大学



Y 大学

わかりました。
その点は織り込みましょう。

わかりました、御社の事業戦略上、機動的に第三者にライセンスアウトする必要がある点は理解します。

一方で、本学は、御社以外へのライセンスを控えることになりますが、本学としては、当該特許を生かした製品による収入を確保する必要があるため、御社と本学とで、適切にライセンス料を分配すべきであると考えております。具体的には、御社が受け取るライセンス料のうち●%をいただきたいと思います。



Y 大学

X 社



X 社

ありがとうございます！
それでは、専用実施権でのライセンス
をお願いしたいと思います。
その他の条件については、タームシー
トに整理した点をもとに、契約条件を
固めていきましょう。

大学が柔軟に交渉に応じてくれて助
かった。譲れない点とそうではない
点を明確に示したことが、契約締結
につながった。

Y 大学



Y 大学

設定する実施権の種類について、改めて
考えてみましたが、ここまでリストアッ
プさせていただいた内容について、
確実に契約の条件に含めていただけ
るということであれば、専用実施権の設
定に問題はなさそうです。
御社のことは創業前の準備段階から存
じ上げておりますし、その信頼関係を前
提として、今回は専用実施権を設定し
たいと思います。



Y 大学

わかりました。
本学の技術が社会実装されるための第
一歩として、御社に本発明を実施して
いただきながら、今後御社のビジネスが拡
大していく可能性に期待したいと思います。
よろしくお願いします。

第1回交渉のポイント・解説

交渉ポイント

双方が本当に譲れない点が何か、整理することが重要な点に留意されたい。設定する実施権の種類にかかわらず、両者の譲れない点に最大限寄り添い、反対に譲れない点を明確に主張して交渉することで、互いの利害を調整し、双方にとって望ましい落としどころにたどり着ける可能性がある。

大学の譲れない点

- 一定期間ライセンシーが実施しない場合には、専用実施権の設定を取り消し、非独占的通常実施権にする(2条4項)。
- アカデミアによる実施に対する、特許権の不行使(2条5項)。

スタートアップの譲れない点

- 独占的に自社が実施できること。
- 自己の名義で第三者の特許権侵害に対抗できること。
- 大学による第三者への譲渡または担保の設定の禁止(2条3項)。

解説

専用実施権か、独占的通常実施権か

- スタートアップにとっては、大学から特許権そのものを譲り受けることが理想的ではあるものの、本交渉シーンのように大学に受け入れてもらえない場合もある。その場合は、専用実施権>独占的通常実施権>非独占的通常実施権の順で望ましく、交渉シーンで言及されている通り、上場審査の観点からもやはり専用実施権が望ましい(※特許権を譲り受けた場合、専用実施権の設定を受けた場合、通常実施権(独占的/非独占的)の設定を受けた場合の異同は以下のとおりである。)

差異の観点	特許権を譲り受ける場合	専用実施権の設定を受ける場合	独占的通常実施権の設定を受ける場合	非独占的通常実施権の設定を受ける場合
ライセンシーのみが排他的に当該特許発明を実施できるか	可能	可能	大学とライセンシーたるスタートアップのみ実施可能	不可能(大学から他の第三者へライセンスされる可能性あり)
特許権侵害に対して自己の名義で差止請求ができるか	可能	可能	不可能(※ただし、債権者代位により可能とする見解あり)	不可能

解説

- 大学の中には専用実施権でスタートアップにライセンスし、スタートアップが自由に訴訟を起こせるようにすることに対して、①レピュテーションリスクの観点から懸念を抱く大学も存在する。他方でスタートアップにとっては、コア技術を模倣されるということは、事業が立ち行かなくなるかもしれない切実な事態である。現実には、特許侵害が発生したとしても、大学自身が当該特許侵害に対して訴訟を提起することは非常に難しい。その場合、結局コア技術を模倣されても、スタートアップが有効な対抗手段をとることができないということになるが、通常実施権を設定するということは、そのような事態を大学自らが招いたとも見られかねないのであり、むしろ大学にとって大きなレピュテーションリスクとなる。専用実施権を設定すれば、特許権侵害に対して専用実施権者であるスタートアップが自ら訴訟提起を行うことができるのであって、その点に関して大学が非難されることは考えにくい。
- また、①の点のほかにも、②専用実施権者であるスタートアップが訴訟を起こした場合でも、特許権者である大学が無効審判の当事者となる点を懸念して、専用実施権の設定を躊躇する大学も存在するだろう。
- しかしながら、①②のいずれの懸念に対しても、次のような対応によってクリアにすることが可能である。
＜スタートアップが実際に権利侵害に対抗する際、大学と事前協議することとする条項＞を契約に織り込む対応である。
上記の対応策は「OI モデル契約書」には組み込まれていないが、大学の懸念が強い場合にはそうした対応策があることを示すことで、スムーズに交渉できるようになる場合もあるだろう。
- 以上のように、やはり専用実施権はスタートアップにとって必要性が高く、大学が懸念を示す場合には上述のような対応を検討したうえで、専用実施権を設定する形でライセンスがなされることが望ましい。その前提として、大学・スタートアップ間における継続的な対話が重要であり、それにより相手からの信頼を獲得する努力が必要な点を忘れてはならない。なお最近では、前向きにスタートアップに対する専用実施権の設定を検討する大学も出てきている。

解説

- なお、専用実施権制度はグローバルには普遍性を有する制度ではないので、この点も留意する必要がある。
- また、設定する実施権の「オプション」として、あくまで「次善の策」ではあるが、独占的通常実施権もあり得る。ただしその場合、将来的に専用実施権に切り替えることができる、もしくは当該特許権を買い取ることができるようにする必要性がある点について、交渉段階で認識をそろえておくことが望ましい。
- なお大学にとっても、後述する新株予約権で対価の支払いを受ける場合、専用実施権を設定することで、大学発ベンチャーが成長しやすい状況を整備することが、さらなる収益拡大につながる点については、第2回交渉で詳細を参照されたい。



オプション契約

特許を塩漬けにしないための
対策としての「オプション契約」

- 本交渉シーンにおいて、専用実施権を設定した特許が実施されず、塩漬けになってしまう可能性があることに對して大学が懸念を示していた通り、せっかくライセンスした特許が塩漬けにされてしまうことを大きなリスクととらえる大学も多いだろう。
- この懸念への対応として、九州大学の「オプション契約」の事例を紹介したい。
- オプション契約は、独立行政法人工業所有権情報・研修館「知っておきたい知的財産契約の基礎知識」(<https://www.inpit.go.jp/content/100874703.pdf>) において、下記のように紹介されている。
 - ▶ 「当事者の一方が、相手方に、自分の持っている技術情報・図面等を開示・提供して、相手方に事業化の可能性について評価させて、オプション期間内に実施許諾等を受けるか否かの選択権（オプション）を与える契約をいいます。相手方は、オプション期間内に限り、上記技術情報・図面等を上記目的のみに使用する権利を有し、オプション期間経過後は、原則としてその権利を失います。」
 - ▶ 「オプション契約は、その締結時点で、将来締結することとなるライセンス契約（本契約ともいいます。）の内容が確定している場合と確定していない場合とがあります。契約内容が確定している場合は、当該オプション契約書にライセンス契約書（本契約書）が添付され、相手方がオプションを行使すれば直ちにライセンス契約（本契約）が成立します。」
 - ▶ 詳細については、同資料の P39 を参照されたい。
- 九州大学では、大学発ベンチャーの優遇措置の一環として、知的財産権の全般を対象として、上記「オプション契約」をベースにした「試行的実施許諾」制度を積極的に活用している。
 - ▶ 具体的には、大学発ベンチャーに対するオプション契約において、「原則として1年間は、オプション契約の対象となる知的財産について限定条件を定めない独占を認める」、「大学発ベンチャーの成長に応じて、オプション契約の対価の一部を新株予約権で受け取る」、などの柔軟な対応を行っている。

- オプション契約によって、本当にライセンスを受ける必要があるか否か判断するための試行期間を大学発ベンチャーに与えることにより、大学として最初から専用実施権を設定することの懸念を回避し、スタートアップとしても(期間限定ではあるものの、)事業内容とそれに紐づく特許の実施可否について、じっくりと検討することが可能になるため、オプション契約によって、大学の知財が塩漬けになるリスクを緩和することができる。
- また、オプション契約締結の時点で、将来のライセンス対価等の条件を定めることが難しい場合も同様に、九州大学では積極的にオプション契約を活用している。その時点でライセンスの細かい条件を定めることが難しくても、ライセンスをすることを前提に「まずはオプション契約を締結」し、その後の開発の状況やスタートアップの成長を待って、最新の状況に基づいて正式なライセンス契約を締結するという運用ケースもある。
- なお、オプション契約を含む、九州大学における大学発ベンチャーに対する優遇措置に関する詳細は、下記を参考にされたい。
 - ▶ 九州大学「大学発ベンチャーに対するライセンス等の対価の優遇措置に関するガイドライン」(https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/_cms_dir/uploads/2022/08/venture_guideline.pdf)

タームシート

タームシートを 活用する意義

- 本パンフレットでは、大学とスタートアップの交渉において、双方の提示する契約条件をすぐに契約書に落とし込もうとするのではなく、「まずはタームシートに整理しておく」というワンステップを踏んでいる（パンフレット大学・事業会社編でも同様である。）。このステップを踏むことで、複雑な各要素が明示的に整理され、実務担当者の負担軽減・契約交渉の効率化につながると考えている。大学の実務ではまだ活用が進んでいないタームシートだが、本パンフレットの交渉シーンを参照いただき、活用イメージをつかんでいただきたい。
- なお、経済産業省「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」
(https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/data/ryuizikou_r.pdf) では、タームシートの活用意義について、下記の通り言及されている。
 - ▶ 「投資契約等の内容は、投資ラウンドによっては複雑かつ長文化することがあり、また、当該投資ラウンドの契約当事者に限らず、既存投資家等を含めた利害調整が行われることも多い。そこで、投資契約等を作成する前に、投資契約等で定める主たる条件を列挙したタームシート (Term Sheet) を作成し、関係者間において基本条件を明らかにしたうえで調整を行うことにより、投資契約等の内容を円滑に整理していくことができる。このように、タームシートは投資契約等の締結を円滑化するために有用な機能を担っている。」
 - ▶ 「なお、タームシートは契約書ではない。タームシート上において調整された事項も投資契約等に適切に反映されなければ契約としての効力は生じないことには留意する必要がある。」
- 特許庁オープンイノベーションポータルサイト
(<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>) においては、「OI モデル契約書」各種とセットで、それぞれに対応するタームシートが公開されているため、実際のタームシートのイメージとして参照されたい。

対価(ライセンス料)の交渉シーン

第2回交渉①

専用実施権を設定するに至ったX社は、
ライセンス料の支払い方法について交渉を開始した。

X 社



X 社

次に、ライセンス料の支払い方法について交渉したいです。

わかりました、当該特許権の取得・維持費用相当額については現金でお支払いします。

一方で、弊社は設立したばかりで、ライセンス契約の締結後にVCによる投資を受ける、という段階ですので、正直なところ現時点では手元の資金に余裕がない状況です…。

なおかつ、当該素材を生かしたビジネスモデルや、その売り上げの見込みも立っていないので、ランニングロイヤルティの支払いは難しいと考えております…。

ライセンス料のうち、当該特許権の取得・維持費用相当額については現金でお支払いさせていただき、残りは新株予約権をもってライセンス料を一括でお支払いする対応とさせていただきたいです。

わかりました、
よろしくお願いします。

Y 大学



Y 大学

大学としては、当該技術の研究開発だけではなく、すでに特許権の取得・維持のためにもそれなりの費用をかけているので、最低でも特許の取得・維持に要した実費については、現金で受け取りたいです。

資金的な余裕がないというのは理解するので、ランニングロイヤルティを設定しない点については、配慮したいところですが…。通常本学ではランニングロイヤルティはいただくことにしているので特殊ケースとなりますね。学内で承認されるのかな…。

また、過去に特許のライセンス料について新株予約権で支払いを受けた経験が本学にはなく…。一応規程は作ったんですけどね…。
この点についても一度持ち帰って学内で検討します。



Y 大学



X 社

新株予約権

公開されている、 大学の新株予約権の 取り扱いに関する規程の紹介

- スタートアップ支援に注力する意向がある大学は、スタートアップからの求めに備えて、新株予約権に関する規程を整備しておくことが望ましい。

例1 北海道大学

https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000929.html

例2 東京大学

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07408801.html



対価(ライセンス料)の交渉シーン

第2回交渉②

Y大学では、対価の一部を新株予約権で受けることについて内部で検討することになった。

Y大学（新株予約権に対してポジティブな人）

X社は、ライセンス料の一部を新株予約権で支払いたいと考えているようです。

本学が打ち出し始めた「大学発ベンチャーの創出に注力していく」という方針のもと、その手始めとして新株予約権の活用規程を作成しましたが、まだその実績がないのが現状です。



Y大学
ポジティブな人

私としてはこの機会に、新株予約権を活用してみるのにはありだと思っています。

大学発ベンチャーの創出に注力していくという方針を掲げる以上は、スタートアップの事情にある程度寄り添う必要があると思います。



Y大学

加えて、どのみちライセンスをしなければ得られる収益はゼロなわけですし、ここで我々が歩み寄らなければ、特許出願にかかった費用すら回収できずに終わってしまうのではないですかね？

Y大学（新株予約権に対してネガティブな人）

うーん…。
うちの大学には前例がないからなあ。
慎重になったほうが良いと思いますね。

確かに大学発ベンチャーを応援していこうという学内の機運は高まっていますが、それとこれとは別の話かと…。
そもそも、新株予約権では本当に対価を得られるのか不透明ではないですか？
X社が上場しない可能性も十分ありますし…。



Y大学
ネガティブな人

うーん…それはそうですが…。
将来もらえるかもしれないお金より、とにかくランニングロイヤリティという形で、きちんと現金で対価を回収したいんですよ。



Y大学

Y大学（新株予約権に対してポジティブな人）

そもそも、「対価を回収する」という発想ではなく、特に大学発ベンチャーに対しては、「投資をする」、すなわち「スタートアップの成長からレベニューシェアを得る」という発想が必要ではないでしょうか。

大学もスタートアップとともに、ある程度のリスクを共有し、その結果として、スタートアップが成長した際に大きな成長を得る、という発想です。



Y大学

前提として、スタートアップは投資されなければ成長できないわけですし、この発想に切り替えなければ、大学発ベンチャーの創出・成長促進にはつながらないと思います。

新株予約権の活用は、スタートアップ側だけにメリットがあるわけではないですよ。

たとえば…スタートアップからランニングロイヤルティの支払いを受ける場合は、我々大学は発明の実施有無を確認することが困難なので、支払額の適正性を検証する手段が先方からの自己申告に依存するリスクがありますよね。

また、スタートアップのピボットにより当該特許を実施しないことになった場合は、ランニングロイヤルティの支払いがゼロになってしまいます。

新株予約権の場合はこれらのようなリスクがありません。

何より、スタートアップが大きく成長すれば、新株予約権で得られる対価がさらに大きくなる可能性すらあります。大学としても、さらに外部資金を増やせる手段があるなら、やってみてもよいと思うんです。



Y大学

Y大学（新株予約権に対してネガティブな人）

うーん…。それにしても思い切って新株予約権を受け入れるとなると、大学側が譲歩しすぎではないですかね？



Y大学

Y大学（新株予約権に対してポジティブな人）

今の時点では、当該素材を生かして、どのような事業を行っていくか見通しが立っておらず、今後どれほどの売り上げが見込まれるかについては不明な状況、とX社から聞いております。



そのため、ランニングロイヤルティが発生する時期を予測すること自体が難しく、ランニングロイヤルティの設定はX社の場合、現実的ではないと思いますね。

Y大学（新株予約権に対してネガティブな人）

うーん…。
今ランニングロイヤルティの話が出ましたが、そもそも今回、ランニングロイヤルティでの支払いが最初から議論されていない点も気になります。

そもそも、X社にランニングロイヤルティを支払ってもらう道はないのでしょうか。



※ランニングロイヤルティを設定することの難しさについて
詳細は、「解説」で後述する

Y大学（新株予約権に対してポジティブな人）

その点について、少なくとも特許権の取得・維持費用相当額は現金で支払っていただくよう交渉しているので、最低限、その分は回収できますね。



Y大学

それに、上場できるか否かの点についても、スタートアップはIPOだけではなく、M&Aによるイグジットもあり得る点を忘れてはいけないと思います。



Y大学

そのとおりです。
何より新株予約権は大学発ベンチャーの支援につながりますし、付随するメリットも魅力的ではないでしょうか。

Y大学（新株予約権に対してネガティブな人）

なるほど…。
X社にとってランニングロイヤルティの支払いは、現実的ではないのですね。
通常はランニングロイヤルティを受け取ることが多いですが…。
X社の事業計画策定状況に鑑みて、ランニングロイヤルティを受け取れる時期が不透明なのであれば、今回はランニングロイヤルティではない形で受け取るのが良いかもしれませんね。

とはいえやはり、一括で支払いを受けるにしても、特許権の取得・維持費用相当額分を確実に回収できるか否かという点が何よりも大事ですね。
そもそも新株予約権はスタートアップが上場しなければ紙切れになってしまいますが、大学発ベンチャーの上場率に鑑みると、その点が一番の懸念です。



Y大学

ふむふむ…。
ライセンス料のうち、特許権の取得・維持費用相当額を現金で、残りを新株予約権で支払ってもらう整理とすれば、確かに大学が「赤字」になるリスクはないですね。



Y大学

たしかに、ここまで挙げたような新株予約権ならではのメリットが両者にあるということであれば、今回から試験的に新株予約権を取り入れてみてもよいのかもしれない。



Y大学

Y大学（新株予約権に対してポジティブな人）

そうですね！前向きに認識いただけて良かったです。
ですがあくまで今回のみで終わりにするのではなく、今後も引き続き新株予約権の前例を積み上げていくことが重要だと思います。
X社が上場できるかどうかは未知ですが、今回のような形で新株予約権を取得するスタートアップの数を今後増やしていけば、その中から上場するスタートアップが出てくる可能性が高まりますからね。



Y大学

そして何より、大学発ベンチャーへの支援という意味で、新株予約権をどんどん取り入れていきたいですね。

Y大学（新株予約権に対してネガティブな人）

そうですね。
新株予約権を取り入れる事例を増やせば大きな収益を上げられる確率は高まりますね。

新株予約権が、大学発ベンチャーを応援・支援するのに役立つのであれば、今後も柔軟に交渉に応じることで、今回打ち出した「大学発ベンチャーの創出に注力していく」という方針を全学的に浸透させていきたいですね。



Y大学

対価(ライセンス料)の交渉シーン

第2回交渉③

Y大学は学内での検討結果を持ち寄り、
ライセンス料の交渉を再開した。

X 社

Y 大学



X 社

わかりました。
新株予約権を受け入れてくださって、
ありがとうございます。
近々、VC 等のプロの投資家から投資を
受ける予定になっていますので、貴学
に割り当てる新株予約権の具体的な個
数については、適正なバリュエーショ
ンが形成されるタイミングで、また協
議させていただければと思います。

学内で検討した結果、現金+新株予約権
の組み合わせでライセンス料の支払いを
お受けします。
当初申し上げていた通り、特許権の取得・
維持費用相当額については、ご提案いた
だいた通り、現金でお支払いください。



Y 大学
産学連携担当者

わかりました。
契約にも、新株予約権の個数設定のタイ
ミングについて明記しておきましょう。



Y 大学

第2回交渉のポイント・解説

解説

新株予約権の活用方法

- 本交渉シーンでも触れられているように、ライセンス料の支払いにおいて新株予約権を活用することについては、大学／スタートアップの双方にメリットがある。

大学に とっての メリットの例

- 当該スタートアップが成長すれば、現金で受け取るよりも多くの対価を取得できる可能性がある。
- ライセンス対象の特許の実施状況や対象製品の売り上げといった要素に左右されずに、スタートアップの成長に応じた対価を受け取れる。

スタートアップ にとっての メリットの例

- キャッシュに余裕がない段階でもライセンス契約を締結することができる。

- 確実に実費分(特許権の取得・維持費用相当額)を回収したい場合、本交渉シーンでふれた取り扱いのように、特許権の取得・維持費用相当額については先んじて現金で受け取るよう、工夫して設計することで対応可能である。
- なお、具体的な新株予約権の個数を定めるにあたっては、VC ラウンド時のバリュエーションをもとに新株予約権の価値を算定することが多いが、VC による投資前のライセンス契約締結時点では、本交渉シーンのように「新株予約権を付与すること」だけを合意しておき、個数については「次回資金調達時にその内容を踏まえて決定すること」を契約に織り込む方法が考えられる(※新株予約権の個数算定について、詳細は共同研究開発契約の第1回交渉シーンにおける「解説」で後述する。)

事例
(新株予約権)

新株予約権を活用した 好事例

- 本交渉シーンのように、大学が大学発ベンチャーへのライセンス等に伴い新株予約権を取得するケースは近年増加している。その中でも、

- 1 新株予約権の行使によって実際に大学の収益が増加した事例、
- 2 柔軟に新株予約権を活用して大学発ベンチャーの成長に寄与している事例を紹介したい。

1 新株予約権の行使によって実際に大学の収益が増加した事例

- 東京大学では、特許ライセンスの対価として受け取ったペプチドリーム株式会社の新株予約権行使・株式売却が、2013年度の技術移転収入の増加(2012年度：2.4億円、2013年度：6.3億円)につながった。
詳細は、株式会社東京大学 TLO「2013年度事業報告書」
(<https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400059584.pdf>)
を参照されたい。

2 柔軟に新株予約権を活用して大学発ベンチャーの成長に寄与している事例

- 筑波大学発ベンチャーの TNAXBiopharma 株式会社は、創業時、VCからの出資の条件として大学からのライセンスの取得を提示された。「手元の現金を少しでも研究開発に使いたい」と考えた同社は、大学側と交渉し、ライセンスの一時金を現金・新株予約権の組み合わせで支払うことに合意した。
- 東京大学では、本郷キャンパス内に新設・開業したインキュベーション施設「東京大学南研究棟アントレプレナーラボ」に入居する同大学発ベンチャーに対する大学からの総合的な支援の対価として、当該大学発ベンチャーの全株式の1%程度以下を目安に、新株予約権の形で取得する仕組みを開始した。実質的にインキュベーション施設の入居費を、大学発ベンチャーが新株予約権で支払うことができる仕組みである。

- 新株予約権の活用事例については、経済産業省「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 知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得を中心に」

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

にも複数の事例が掲載されているため、参照されたい。

解説

ランニングロイヤルティを設定することの難しさ

- スタートアップにランニングロイヤルティを設定することについて、事業化の見通しが立っていないスタートアップの状況に鑑みると、ランニングロイヤルティ発生時期の予測が困難であり、その予測自体にコストを要する。一方で、そうであるからといって、ランニングロイヤルティの支払い額に関する議論を契約締結時点では見送り、「別途協議」と整理することは、スタートアップの事業の存続を阻害するリスクがある点に、双方留意する必要がある。
- この点について「OI モデル契約書」では、次の通り解説している。
 - 「ライセンス料は、ライセンス対象の知財を活用した事業の売上高や利益率等を考慮して決定すべきものであるところ、想定シーンのように、まだビジネスモデルも十分に固まっていないスタートアップの場合、売上や利益率を想定することは困難である。このような段階でライセンス契約を締結する場合、売上や利益率の何%等といった形でライセンス料を定めることは困難であり、かつ、スタートアップの事業前提が変更された際に、変更前の前提で定められたライセンス料がスタートアップの事業成長を阻害しかねないという難点がある。」
 - 「そのため、例えばランニングロイヤルティを支払うことを前提に、その支払額等の条件を別途協議とする例も散見されるが、避けるべきであろう。なぜなら、ライセンス料等のライセンス条件を「別途協議」とすると、協議の結果合意に至らない場合、スタートアップがライセンスを受け続けることが不可能となり、ひいては、ライセンス対象の特許発明を活用した事業の継続が不可能となりかねないからである（投資家によるデューデリジェンスや上場審査においてリスク要因として評価されることとなる。）。」
 - 「そこで、これらの問題を解決するために、スタートアップの事業の成長が間接的に反映される新株予約権の付与によるライセンス料の支払を認めることで、ライセンス契約締結後の事業の規模等に応じた適切なライセンス料の設定が可能になる。」

解説

ランニングロイヤルティと新株予約権の関係

- また、今回ランニングロイヤルティを支払わない代わりに、新株予約権を付与する整理としたが、両者の関係について「OI モデル契約書」では、性質の類似性という観点から、次の通り解説している。
 - 「そもそもランニングロイヤルティは、ライセンス対象の知財の事業成長への貢献を踏まえ、当該事業成長の結果の一部をライセンサーに分配するという機能があるものといえる。この意味において、ランニングロイヤルティはエクイティ(株式)に類似した性質を有するものといえ、新株予約権の付与による支払と親和性があるものといえよう。すなわち、新株予約権の価値は、スタートアップの事業の成長を間接的に反映するものといえるため、ランニングロイヤルティ(またはこれに相当する金員)の支払いを新株予約権をもって行うことで、ライセンス対象の事業成長の結果をライセンサー・ライセンシー間において適切に分配することが可能となるといえよう。」
- また、新株予約権／ランニングロイヤルティによる対価の支払いを両方とも行う場合、ランニングロイヤルティの比率を高くしすぎると、スタートアップの企業価値に負の影響が出てしまい、それによって新株予約権の(将来的な)価値(およびその成長から大学が受け取れる対価)が低くなってしまうことが考えられる。
 - そうした事態を避けるには、ランニングロイヤルティの比率を下げていき、最終的にランニングロイヤルティをゼロに設定するようなケースも存在する。
 - ランニングロイヤルティの比率を高く設定しすぎないほうが、むしろ大学にとっても合理であると判断する場合には、結果的に本交渉シーンのように、新株予約権を受け取るならばランニングロイヤルティを受け取らないという妥結パターンも十分あり得るのである。

解説

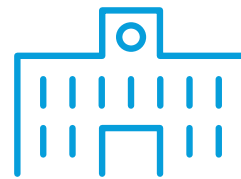
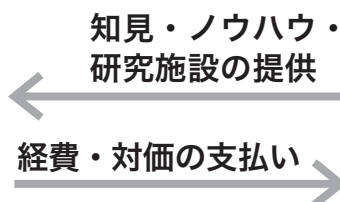
- 加えて、ランニングロイヤルティで対価を設定するとすると、対象となる特許権を利用した製品やサービスが事業化されなかった場合（※初期段階のスタートアップは、ビジネスモデルの変更が十分あり得る。）に、大学は対価を受け取ることができないリスクをはらむ点にも留意されたい。
 - 一方、新株予約権での支払いの場合、当該特許を実施しないビジネスに変わった際にも、大学は変わらず新株予約権による対価を受け取ることができ、むしろ事業全体の価値が反映される新株予約権での受け取りが、大学にとっても望ましい場合がある。
 - また、スタートアップの中には、売り上げが少ない段階でも M&A を含めてイグジットするケースが存在する（バイオ系、製薬系などのスタートアップに多い。）。経営者が変わることで事業が実施されなくなることがあり、その結果としてランニングロイヤルティが支払われなくなることもあるが、新株予約権での支払いの場合には対価を受け取ることができる。
- なおオプションとして、「一時金を新株予約権、ランニングロイヤルティを現金で受け取るケース」について、「OI モデル契約書」で紹介されているため、こちらも参照されたい。こうしたケースは、スタートアップにビジネスモデル・売り上げの見通しが立っている場合に採用することが可能である。

共同研究開発契約の交渉シーン 場面設定

登場人物



X社



Y大学

Y大学とライセンス契約を締結し、当該素材が添加された樹脂組成物の基本技術については、自社単独で実施できるようになった。

当該素材をヘッドライトカバーに応用したいと考えており、独自に調査・検討してきた実用化に向けての課題やその解決手法のアイデアを活かしつつ、基本技術を改良・深化させるべく、Y大学に対して共同研究開発を行いたい旨を申し出る。

大学の研究活動の中で生まれた発明が実用化されることは望ましいため、X社からの共同研究開発の申し出については応じたいと考えている。

素材そのものおよび当該素材が添加された樹脂組成物に関する特許(当該特許)

A教授は、添加された樹脂の放熱性能を金属並みに引き上げる新素材(当該素材)および、当該素材が添加された樹脂組成物の開発に成功し、Y大学がその特許を保有している。

しかし、当該素材をヘッドライトカバーに応用するにあたっては、技術の改良・深化が必要であり、また、大学の研究活動の中で生まれたこれらの発明をそのまま実施するだけでは、実用的な観点からの課題の検討が不足し、量産化等の実用に耐えられない状態である。



Z社(VC)

共同研究開発契約の交渉の流れ

各交渉のポイント

第1回交渉

成果物の帰属および利用関係に関する検討。

第2回交渉

経費負担に関する検討。

成果物の帰属および利用関係の交渉シーン 第1回交渉①

Y大学から受けるライセンスによって、X社は基本技術を実施できるようになったが、製品化にあたってはX社・Y大学の共同研究開発の必要性が生じたため、大学で生まれた発明の実用化を目指し、共同研究開発契約を締結する。

X 社

Y 大学

まずは、成果物の権利の帰属先について話し合いましょう。

今回の共同研究開発によって新たに生まれた特許権等に関する発明（本発明）を実施して製品化を行うのは弊社であり、弊社としては様々な企業と迅速にアライアンスを締結していく必要があるため、当該特許権等については、弊社の単独帰属を希望します。

事業拡大にはスピードが命だから、Y大学の事前の承諾がなくとも、第三者にライセンスできるようにしたい…。

うーん…。創出された発明の最大活用という観点では、発明を実施する主体に帰属させることが望ましい、ということは理解しますが…。大学としても今回の共同研究開発に一定のリソースを割くことになりますし…。

大学としても、今後も本発明に関する研究を続けていきたいため、単独帰属は受け入れがたいです。

この技術を改良・深化させるために、X社との共同研究開発は実施したいところだが…。やはり単独帰属は受け入れがたい。

そうですか…。わかりました。一度持ち帰って、VCと相談させていただき、後日また交渉させていただきたいと思います。



X 社



X 社



Y 大学

成果物の帰属および利用関係の交渉シーン 第1回交渉 ②

X社はVCと相談し、今後の本格的な事業化に向けて、まずは大学との共同研究開発にこぎつけることを第一優先に、現時点では共有帰属を受け入れる方針で大学と交渉を進めることになった。

X 社

Y 大学



X社

先日はありがとうございました。
その後VCと相談しまして、今回は共有帰属とすることを受け入れたいと思います。
一方で、弊社としては他企業とのアライアンスにおいて、スピードを重視しています。弊社から第三者へのライセンスを行う際に、貴学の事前の承諾無しで、サブライセンスができることとしていただきたいと思います(7条5項)。

このままでは共同研究開発自体実施ができないかもしれない…
今後の事業計画上、それは絶対に避けたい。
VCと相談した通り、単独帰属に固執せずに、最低限譲れない点を伝えて、柔軟に交渉しよう。

ありがとうございます。
もう一点、上場審査を見据えて、共有帰属としたことでマイナス評価を受けることになるリスクは、できるだけ減らしたいです。
そのため、貴学による本発明の実施と貴学から第三者へのライセンスを禁止とする整理とさせていただきたいです(7条4項)。



X社

共有帰属とするからには、大学とこの点についてしっかり合意しなければいけない…。
ここは譲れないポイント。



Y大学

わかりました。共有帰属とするかわりに、第三者へのライセンスについては、その取扱いで問題ありません。

やはりX社とは研究のパートナーとして今後も関係づくりを続けたいし、何よりY大学発のベンチャーとして応援したいところである。
ひとまず、こちらの条件を受け入れてもらってよかった。
代わりに第三者へのライセンスについては、条件を飲もう。

X 社



X 社

わかりました。
大学などの研究機関による実施は、弊社として問題ありません。



X 社

わかりました。
以上の2点は条項に含めたいと思いますので、タームシートに記載しておきましょう。

これで弊社の実質的な独占的利用が確保される形になるから、共有帰属としても問題はなさそうだ。最低限譲れない点は守ることができてよかった。

Y 大学

なるほど…。
外部からそのように判断される懸念があるという点は理解しました。

一方で、この点を受け入れることで、アカデミアによる研究や教育活動が制限されることは避けたいです。
大学または他のアカデミアによる研究や教育目的による本発明の実施については、権利を行使しないこととしてもらえますか(7条9項)。



Y 大学

また、御社が研究成果を活用しないことにより、大学の研究成果が塩漬けになってしまう可能性が残る点は懸念しています。
一定の期間、御社が本発明を正当な理由なく未実施の場合には、本学の自己実施や第三者へのライセンスが可能となることとしたいです(7条4項)。



Y 大学

成果物の帰属および利用関係の交渉シーン 第1回交渉 ③

さらに両者は、本発明を生かした製品による事業で収益化できるようになった将来を見据え、その際の収益をどのように分配するか、交渉を開始した。

X 社

Y 大学

本学は、御社以外へのライセンスを控えることとなりますが、本学としては、本発明を生かした製品による収入を確保する必要があるため、御社と本学とで、適切にライセンス料を分配するべきであると考えております。
具体的には、御社が受け取るライセンス料のうち●%をいただきたいです。



Y 大学

わかりました。
その点を受け入れてもらっている以上、貴学との共同研究開発の成果を活かした事業の収益について、適切に分配するべきである、という認識に弊社としても相違ありません。
●%であれば弊社にとっても影響は小さいですし、お支払いします。



X 社

成果物の帰属および利用関係の交渉シーン 第1回交渉 ④

大学の共有持分をX社が将来的に買い取る可能性、およびその方法について交渉を開始した。

X 社

また、今回は本発明について、共有帰属と設定しましたが、やはり本来は、当初交渉させていただいた通り単独帰属が望ましく…。

この点を考慮して、貴学の共有持分の買い取りについて交渉をさせてください。

今後必要になった場合は、新株予約権で貴学の持分を買い取らせていただきたいと思いますと考えております。



X社

新株予約権を対価に用いることは、将来的に本発明を活用した事業が成長した際に、貴学に支払うことになる対価が大きくなるので、貴学にとってもメリットがあると思います。

本来単独帰属としたかったところ、共有帰属となったから、今後の必要性に応じて新株予約権で買い取れる余地が残る形で契約を締結したい。

Y 大学

わかりました。
必要になったら、本学の持分を新株予約権で買い取っていただくことで問題ありません。
今後御社のビジネスが拡大していく可能性に期待したいと思います。



Y大学

X 社

ありがとうございます。
貴学に割り当てる新株予約権の内容について、現時点で厳密に算定することは難しいですが、大枠だけでも認識合わせをさせていただきたいです。

貴学には、次回資金調達ラウンドのVC等によるバリュエーションを前提に、新株予約権を割り当てることとするのはいかがでしょうか？
なお、次のバリュエーションがつくのは、具体的には●月頃を予定しております。



X社

Y 大学

その時期になれば、VCさんのバリュエーションがはっきりするのですね。
わかりました。

本学としても、実際に生じた共同研究開発の成果の内容を見なければ、共有持分の対価として頂戴する新株予約権の内容を算定することは難しく、実務担当者の負担も大きいと考えております。

ご提案いただいた通り、次回資金調達ラウンドのVCによるバリュエーションを参考にさせていただく方法であれば、大学側としても新株予約権の価値を適切に把握できると思っております。
その時期になったら、また協議させてください。



Y大学

第1回交渉のポイント・解説

解説

新株予約権による大学の共有持分の買い取り

- 本交渉シーンでは、新株予約権を対価として共有持分を買い取るにあたって、【次回資金調達ラウンドのVCによるバリュエーションをもとに新株予約権の行使価額を設定することにし、対価として大学に支払う金額に応じて、それに相当する新株予約権の個数を決定することを、契約の中に織り込む方法】を採用した。
- 本契約締結時点では、実際に生じた共同研究開発の成果の内容を見てみなければ、その共有持分の対価を決定できない、そもそも新株予約権の条件が決まっていない、また、新株予約権の付与が機関決定されていない、といった不確定要素があり、契約締結時点で新株予約権の発行要項を定めることが難しいという問題がある。
- しかしながら、双方の認識が大きくずれていると共有持分の買取りが実現不可能になるおそれがあるため、大枠だけでも本契約締結時点で認識を揃えておくことが望ましい。新株予約権の個数の決定方法の一例としては、次回資金調達ラウンドのバリュエーションをもとに新株予約権の個数を決める方法が考えられ、本交渉シーンのように、その決定方法自体を契約の中に織り込むことも対応の1つとして考えられる。
- 上記の方法のように、新株予約権の個数を決定する際に大学としては専門家のバリュエーションがつくのを待ち、それをよりどころとすることで、新株予約権の価値算定や行使価額の設定の前提となる株価について、適正な水準で算定できずにスタートアップのその後のファイナンスに悪影響を与えてしまうリスクを回避することができる。加えて、大学側の本件に係る実務的な負担を軽減することができる。
- 詳細は、経済産業省「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 知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得を中心に」(https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki_report_rev.pdf)、および内閣府・文部科学省・経済産業省「大学知財ガバナンスガイドライン」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/daigaku_gov/pdf/shiryo1.pdf)を参照されたい。

交渉ポイント

- ライセンス契約の交渉シーンと同様に、双方が本当に譲れない点が何か、整理することが重要な点に留意されたい。

大学の 譲れない点

- スタートアップが一定期間本発明を未実施の場合には、大学による自己実施および第三者へのライセンスを可能とする(7条4項)。
- アカデミアによる実施に対する、本発明にかかる知的財産権の不行使(7条9項)。

スタート アップの 譲れない点

- 独占的に自社が実施できること。
- 大学が本発明を自己実施しない、かつ大学による第三者へのライセンスも行わない(7条4項)。
※ただしアカデミアによる教育・研究等目的の実施については譲歩可能。
- 大学の事前の承諾を得ることなく、第三者へ本発明のライセンスを行うことができる(7条5項)。

経費負担の交渉シーン

第2回交渉

X社とY大学は、本共同研究開発にかかる経費、および本発明の特許出願費用の負担方法について、交渉を開始した。

X社

Y大学

また、研究にかかる費用についても話合いたいです。

大学としては、本発明を活用した事業の実施主体にならないことと、事業からの収益によらずに研究開発にかかる費用を調達しなければいけないという背景から、本共同研究開発にかかる費用は御社に負担いただきたいです。特許出願にかかる費用についても同様です。



Y大学

わかりました。本共同研究開発で発生する研究費用および特許出願費用の経費については、弊社にて負担します(5条および7条3項)。

ただし、研究に必要かつ合理的な費用であるかどうかは事前に弊社で判断させていただき、承諾した経費についてお支払いするという整理にしたいです(5条)。



X社

その経費がこの研究に本当に必要かどうかは、弊社で判断したい。

承知しました。

費用の負担を求める際は、その内訳を説明できるように整理します。

ただし、研究が滞っては本末転倒なので、合理的に必要であると考えられる経費については承諾する、という条件を条項に明記いただきたいです(5条)。



Y大学

わかりました。



X社

第2回交渉のポイント・解説

解説

共同研究開発の費用はだれが負担するか？

- 大学との共同研究開発の場合、大学が共同研究開発の結果生じる成果物を活かした事業の実施主体にならないこと、それゆえ事業からの収益に依らずに研究開発の費用を大学外から調達する必要性が高いこと等の理由から、共同研究開発の費用はスタートアップが負担するということが珍しくはない。
- ただし、研究に必要なかつ合理的な費用であるかどうかは事前にスタートアップで判断できる整理とするのが望ましい。
 - 本研究を行うにあたって生じた経費のうち、スタートアップの書面による承諾を得たものについては、スタートアップが全て負担する(5条)。
 - 成果物の出願費用についても、スタートアップが負担する(7条3項)。

