

オープンイノベーション促進のためのモデル契約書

令和 4 年 3 月

特許庁オープンイノベーション推進プロジェクトチーム



オープンイノベーション促進のためのモデル契約書①

- スタートアップの知財活用にとって、最も重要な課題は、具体的な契約の規定ぶり。
- 公取委が独占禁止法上問題となるおそれがあると整理した問題事例を解決し、スタートアップと連携事業者との**オープンイノベーションを支援するため、モデル契約書を作成。**
- 汎用的で具体的な交渉の論点に触れられていない契約ひな形ではなく、対象となる具体的技術や、製品等を具体的に示した**「想定シーン」を設定することで、より実践的な契約交渉の考え方も記載。**
- モデル契約書には技術分野別に2種類があり、新素材開発スタートアップ×事業会社（新素材編）は2020年6月に、AIスタートアップ×事業会社（AI編）は2021年3月に公表。

モデル契約書（新素材編）の概要

契約種別	問題事例	モデル契約書の解決提案
秘密保持契約	<ul style="list-style-type: none">• 自社の重要資料を取引先が他社に開示• 秘密保持期間が短いなど、大企業だけに一方的に有利な条項	<ul style="list-style-type: none">• 開示範囲を契約の目的に照らして限定する• 契約終了後も一定期間の秘密保持義務を課す
PoC契約 (技術検証)	<ul style="list-style-type: none">• 追加作業を求められるも、契約書が提示されず、対価もなし• PoC後の契約をほのめかされて、無償のPoCを続けるも、その後の契約なし	<ul style="list-style-type: none">• PoCとして実施する作業と対価を明確化• 共同R&Dに進むことへの努力義務を恣憑
共同研究契約	<ul style="list-style-type: none">• 自社ノウハウによって生まれた発明であっても、その権利が相手側（大企業）に帰属する• 製品試作に関連する特許を無断で特許出願された	<ul style="list-style-type: none">• 研究成果の知財はスタートアップ帰属、事業会社の関心事業領域は期間を限定して独占的ライセンス• 研究の過程で発明を取得した場合の相手方への通知義務
ライセンス契約	<ul style="list-style-type: none">• 製造や販売に関して、不利益を被るような独占契約を結ぶように何度も迫られた• ライセンスの無償提供を求められた	<ul style="list-style-type: none">• 期間や地域を限定してライセンスを許諾• イニシャルフィー、ランニングロイヤリティ等の複数の対価設定によりリスクを極小化

オープンイノベーション促進のためのモデル契約書②

- 今年度は、**大学発技術の社会実装と大学への適切な資金還流**を問題意識として、**大学の共同研究やライセンスのモデル契約書を検討中**（近日公表）。
- 主な特徴は以下のとおり。
 - 大学×スタートアップの**新株予約権を対価としたライセンス契約**
 - 大学×事業会社の共同研究の対価として、経費だけでなく、**タイムチャージや成功報酬など大学の「知への価値付け」**
 - スタートアップ、事業会社が**一定期間不実施の場合には、大学の第三者へのライセンス禁止を解除**

モデル契約書（大学×VB編及び大学×大企業編）の概要

当事者	契約種別	課題	モデル契約書の解決提案
大学× スタートアップ	ライセンス契約 (大学特許→ スタートアップ)	<ul style="list-style-type: none"> ・事業継続が不安定なスタートアップに特許の完全譲渡は困難 ・資金力のないスタートアップから大学が適切な対価を受け取るのが困難 	<ul style="list-style-type: none"> ・専用実施権を付与するが、スタートアップが●年間対象発明を実施しない場合は、非独占的通常実施権に変更 ・ライセンスの対価として新株予約権を導入
	共同研究契約	<ul style="list-style-type: none"> ・共同研究の成果をスタートアップが事業化して、大学が期待するライセンス収入が確保できるか不透明 	<ul style="list-style-type: none"> ・当面は共有としつつ、事後にスタートアップが大学の持ち分を買い取る権利を留保 ・スタートアップが正当な理由なく●年間対象発明を実施しない場合には、大学の第三者へのライセンス禁止を解除
大学× 事業会社	共同研究契約	<ul style="list-style-type: none"> ・大学が得る企業との共同研究費用が、コスト積み上げ方式の対価設定となっており、研究の「価値」が考慮されていない 	<ul style="list-style-type: none"> ・「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」で提唱された「知への価値付け」を含めた対価設定 ・研究者の関与時間報酬（タイムチャージ）や一定の成果を達成した際の成功報酬など ・事業会社が正当な理由なく●年間対象発明を実施しない場合には、大学の第三者へのライセンス禁止を解除
	コンソーシアム契約	<ul style="list-style-type: none"> ・膨大な研究開発を賄うために、多数の企業と連携する研究コンソーシアムの活用が考えられるが、参加者の公平性の担保やガバナンスが困難 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンソーシアム参加企業の役割分担、経費負担、研究成果の知的財産権の帰属などの考え方を整理

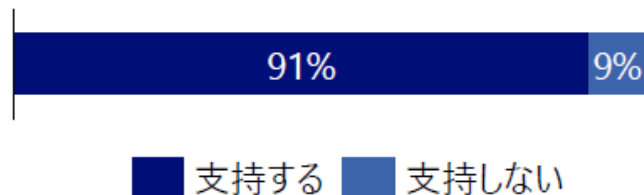
モデル契約書に対する評価等（パネルディスカッションより）

- **ホンの議論を促すため、登壇者の大企業及びスタートアップ企業をVTuber（匿名）化した。**
- 108名がオンライン配信を視聴。
- 同時に行ったアンケートでは、**スタートアップ企業からは契約交渉を容易にする効果があったなど肯定的な評価**が得られるとともに、**大企業からもモデル契約書を支持する意見**が得られた。



パネルディスカッションの様子（2021/12/21放映）

リアルタイムアンケート結果：
モデル契約書の支持率（少なくとも大企業20名が支持※）



※アンケート回収（56）内訳、大企業(25)、スタートアップ(12)、弁理士VC等(19)

モデル契約書に対する**主な意見**（アンケート結果やヒアリング結果に基づく）

- ✓ モデル契約書（お墨付き）がベースとなっていることを理由とすると**交渉が容易になる**。
- ✓ モデル契約書を引用して、**第三者の権利非侵害の保証がスタートアップにとって困難なことがすぐに理解してもらえた**。
- ✓ 契約作成時の論点確認や文例参照のために、**辞書的に使用**する方法で役立っている。
- ✓ **逐条解説が充実**しているので、モデル契約書の中でも変更すべきではない条項、変更しても影響が小さい条項の判断が容易である。

モデル契約書委員会メンバー

- 委員7名（現在8名）で令和元年度から検討開始、現在までに15回の委員会を開催。

属性	所属	氏名
法律事務所	内田・鮫島法律事務所 代表パートナー	鮫島 正洋
	森・濱田松本法律事務所 パートナー	増島 雅和
大学/TLO	東京大学TLO 取締役	天神 雄策
オープンイノベーション プラットフォーム	eiicon company 代表/founder	中村 亜由子
スタートアップ	ピクシーダストテクノロジーズ 代表取締役COO	村上 泰一郎
大企業	アステラス ベンチャー マネジメント プレジデント	丸山 和徳
スタートアップ支援	一般社団法人未踏 執行理事CSO / 株式会社マクニカ Senior Advisor(顧問)	久池井 淳
会計士	江戸川公認会計士事務所 代表パートナー	江戸川 泰路 ※第8回より参加

事務局：野村総合研究所（NRI）、スタートアップや大学支援に精通した弁護士3名