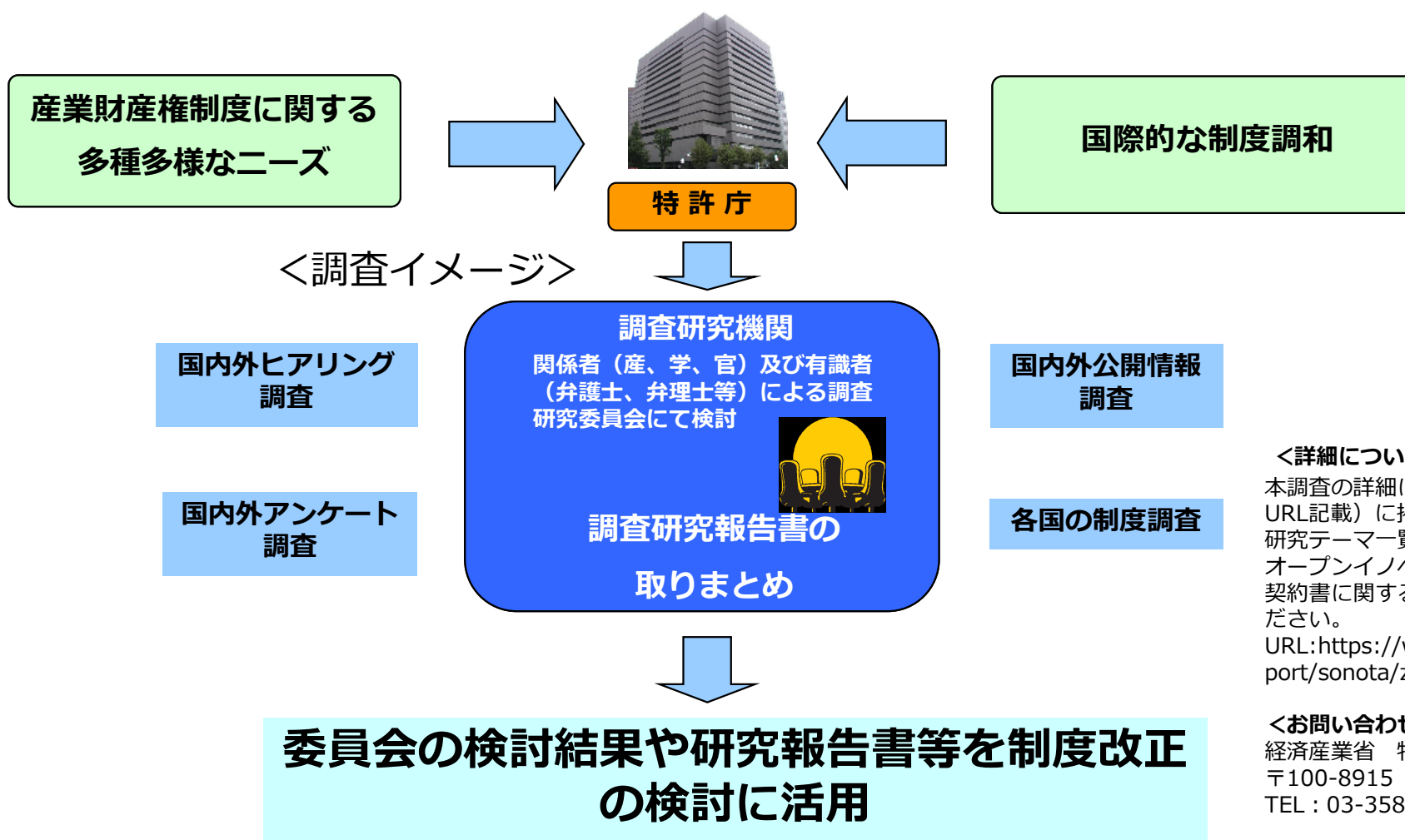


大学の知財を活用した オープンイノベーション促進の ためのモデル契約書 について



- 産業財産権制度に関しての企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



＜詳細について＞

本調査の詳細については、特許庁HP（以下URL記載）に掲載しております。令和〇年度研究テーマ一覧「大学の知財を活用したオープンイノベーション促進のためのモデル契約書に関する調査研究報告書」をご参照ください。

URL:<https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/zaisanken-seidomondai.html>

＜お問い合わせ先＞

経済産業省 特許庁 総務部 企画調査課
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
TEL：03-3581-1101（内2152）

背景

日本発イノベーションを実現する手段のひとつとして、オープンイノベーション（以下、「OI」という。）への期待が高まり、多様な機関がOIに取り組んでいる。「OIモデル契約書（大学編）」の普及などを通じて、大学・企業間の適切な契約慣行の定着を図る必要がある。

目的

本調査では、「OIモデル契約書（大学編）」のパンフレットやマナーブックなどの初学者用コンテンツの作成や、セミナー等の開催を通して、より望ましいモデル契約書の広報戦略の在り方を調査した。



■委員会

委員長：鮫島正洋（内田・鮫島法律事務所代表パートナー）、委員：7名

■ヒアリング調査

対象：大学、スタートアップ、事業会社、VC等20件

■モデル契約書の広報戦略の実証

大学の産学連携担当者をメインターゲットと設定し、オンライン配信でのセミナー2回、ワークショップ1回を実施

■モデル契約書の関連コンテンツ（マナーブック、パンフレット等）の作成等

マナーブック（大学・スタートアップ編、大学・事業会社編の2本）およびパンフレット（大学・大学発ベンチャー編、大学・事業会社編の2本）を作成



まとめ

広報戦略の実証の結果の取りまとめ、および、委員会での議論を踏まえた関連コンテンツ（マナーブック・パンフレット）の記載内容の取りまとめを行った。

1. 本調査研究の背景・目的

2. 本調査研究の実施方法

2.1. 委員会による議論・検討

2.2. ヒアリング調査

3. 調査結果

3.1. モデル契約書の広報戦略の実証

3.2. モデル契約書の関連コンテンツ
(マナーブック、パンフレット等) の作成等

4. まとめ

背景

- 日本発イノベーションを実現する手段のひとつとして、オープンイノベーション（以下、「OI」という。）への期待が高まり、多様な機関がOIに取り組んでいる一方で、大企業とスタートアップが連携するに当たり、スタートアップからは、大企業と共同研究すると、特許権が大企業に独占されたり、周辺の特許を大企業に囲い込まれたりする、といった偏った契約実態を指摘する声があった。
- 公正取引委員会と経済産業省は共同して、スタートアップとの事業連携に関する指針」（以下、本指針という。）を策定して、令和3年3月29日に公表した。この動きに併せて、特許庁と経済産業省は、研究開発型スタートアップと事業会社の連携交渉する際に留意すべきポイントについて解説した「モデル契約書」を取りまとめた。しかし、その認知度、社会への定着の度合いは未だ十分とはいえない。
- 一方、内閣府、文部科学省及び経済産業省は、大学が有する多くのミッションの中でも、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しようとする場合に必要となる、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示す「大学知財ガバナンスガイドライン」（2023年3月）を公表した。今後、大学知財ガバナンスガイドラインやモデル契約書の普及などを通じて、大学・企業間の適切な契約慣行の定着を図る必要がある。

目的

- 本調査では、モデル契約書（大学編）のパンフレットやマナーブックなどの初学者用コンテンツの作成や、セミナー等の開催を通して、より望ましいモデル契約書の広報戦略の在り方を調査した。

- 委員会は、3回に渡って開催した。広報戦略ワーキンググループにおいて議論した広報戦略やコンテンツ作成の方向性の検討・承認、自走事業者と協働したモデル契約書改訂の方向性についての検討、その他成果物の作成方針の検討を行った。

所属	氏名
内田・鮫島法律事務所	鮫島 正洋 （委員長）
森・濱田松本法律事務所	増島 雅和
江戸川公認会計士事務所	江戸川 泰路
株式会社eiicon	中村 亜由子
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社	村上 泰一郎
一般社団法人未踏 / 株式会社マクニカ	久池井 淳
株式会社メディパルホールディングス	丸山 和徳
国立大学法人九州大学	大西 晋嗣

2. 2. ヒアリング調査

- 大学13校、スタートアップ2社、大学とのライセンス・共同研究の実績がある事業会社2社、VC 3社に対してヒアリングを実施した。

ヒアリング先

分類	組織
大学	A大学
	B大学
	C大学
	D大学
	E大学
	F大学
	G大学
	H大学
	I大学
	J大学
	K大学
	L大学
	M大学
スタートアップ	N社
	O社
事業会社	P社
	Q社
VC	R社
	S社
	T社

3. 1. 広報戦略の実証結果

- 委員会における議論を踏まえて、大学の産学連携担当者をメインターゲットと設定し、オンライン配信でのセミナー2回、ワークショップ1回を実施した。

セミナーの概要

タイトル	日時	主なターゲット
絵に描いた餅で終わらせない！ 大学が産学連携で資金を獲得するための方針と実践	2023年12月6日 (水) 18:00 ~ 19:00	- 大学の産学連携担当者 - 企業の大学とのオープンイノベーション従事者 - その他、大学との産学連携に関心を持っている方
目指せ、更なる技術の社会実装！ 大学-スタートアップ間の円滑な連携交渉におけるポイントとは	2024年3月15日 (金) 11:00 ~ 12:00	- 大学の産学連携担当者（特に特にスタートアップとの契約交渉について課題感がある方、今後スタートアップの支援を積極的行っていきたいと考えている方） - 大学と連携しビジネスをしていきたいと考えているスタートアップ - 起業を検討している研究者・学生 - その他、大学との産学連携に関心を持っている方

ワークショップの概要

日時	講師	ターゲット
2024年 2月28日（水） 15:30~18:00	- STORIA法律事務所 パートナー 柿沼太一氏 - 日比谷パーク法律事務所 パートナー 井上拓氏 - 法律事務所amaneku 代表弁護士・弁理士 山本飛翔氏	- 大学の産学連携部門にて、ライセンス契約に関する交渉や実務に従事される方（特に、対大学発ベンチャーとの契約交渉について課題を感じている方、今後大学発ベンチャーの支援を積極的行っていきたいと考えている方） - 大学発シーズをコア知財としたビジネスを行うスタートアップの方 - その他、本ワークショップに関心をお持ちの方

- 「OIモデル契約書（大学編）」の普及啓発を目的に、マナーブック（大学・スタートアップ編、大学・事業会社編の2本）を作成した。

マナーの内容（大学・スタートアップ編）

04 理想的なパートナーシップを構築するためのマナー 5箇条

その1	その2	その3	その4	その5
スタートアップの 資金的状況を考慮し、 柔軟に交渉しよう	リスクヘッジ ではなく スピード重視で！	長期的な 「投資」と「リターン」 として考えよう	価値創造ストーリーは 徹底的に 共有しよう	困ったときは、 「OIモデル契約書」に ヒントあり
スタートアップは、立ち上げ当初は特に、資金的に余裕がない中で大学からの技術移転を受けることが多い。それを前提の認識として、大学・スタートアップ双方が「どうすればライセンスを実現できるか」を考える必要がある。	- リスクヘッジばかりに注力すると交渉スピードが遅くなり、スタートアップの資金繰りや事業スピードにも影響してしまう。 - スタートアップは時間が命であるという事情を理解したうえで、スピードにも最大限配慮することが必要。	- スタートアップへの技術移転は、今後スタートアップが大きく成長していく可能性に投資するという考え方。 - 長期的な技術移転ビジョンを持ちつつ、1件ごとの収益性のみを重視するのではなく、複数のケースを踏まえて「リターン」を回収していくという考え方も有用。	- 具体的な交渉の前に、なぜ取り組むのか、何を実現したいのか、お互いのねらいと意思を徹底的に共有する必要がある。 - 特に、技術シーズの実装までは、様々な障壁を乗り越える努力が求められる。そのストーリーを解像度高くお互いに共有することが求められる。	- いざ契約の場面になった場合に役立つヒントが「OIモデル契約書」には数多く記載されている。 - マナー<その1~5>を実践すると、オープンイノベーションはうまくいくはず。

16

マナーの内容（大学・事業会社編）

04 理想的なパートナーシップを構築するためのマナー 4箇条

その1	その2	その3	その4
大学の 「知」の貢献を 考慮しよう	組織内の 交渉方針は 予め統一しておこう	価値創造ストーリーは 徹底的に 共有しよう	困ったときは、 「OIモデル契約書」に ヒントあり
- 大学とのオープンイノベーションは、大学が有する付加価値の高い「知」を提供する活動である。 - 大学の「知」を起点とする好循環をつくる発想をもつことで、大学と事業会社の双方が継続的なメリットを享受できる。	大学・事業会社双方、様々な部門が関わる連携交渉において、組織全体で交渉の方針を統一しておくことで、交渉をスムーズに進めることができる。	- 具体的な交渉の前に、なぜ取り組むのか、何を実現したいのか、お互いのねらいと意思を徹底的に共有する必要がある。 - 特に、技術シーズの実装までは、様々な障壁を乗り越える努力が求められる。そのストーリーを解像度高くお互いに共有することが求められる。	- いざ契約の場面になった場合に役立つヒントが「OIモデル契約書」には数多く記載されている。 - マナー<その1~4>を実践すると、オープンイノベーションはうまくいくはず。

16

- 「OIモデル契約書（大学編）」の普及啓発を目的に、パンフレット（大学・大学発ベンチャー編、大学・事業会社編の2本）を作成した。

大学・大学発ベンチャー編で取り上げた主な論点

	契約種別	主な論点【関連する条項】
1	ライセンス契約	論点①：実施権は専用実施権を設定するか、独占的通常実施権を設定するか。【2条、4条】
2	ライセンス契約	論点①のサブ論点：専用実施権を設定する場合、大学の懸念（スタートアップが自由に訴訟を起こせるようになることで、大学のレピュテーションが低下するリスク）に応えられるスタートアップの対応策はあるか。【2条】
3	ライセンス契約	論点②：ライセンス料として、現金＋新株予約権を一括で支払う場合に、ランニングロイヤリティが発生しない整理とすることに、実務の観点から違和感はあるか。【5条】
4	共同研究開発契約	論点③：大学の共有持ち分買い取りに用いる新株予約権の割合の決定にあたって、次回資金調達時のVCのバリュエーションをもとに決めるか、上場が見えてきた際に「別途協議」することとするか。【7条】
5	共同研究開発契約	論点④：大学の共有持ち分買い取りに用いる新株予約権の個数の決定方法を解説するには、どのような紹介方法がふさわしいか。【5条】

大学・事業会社編で取り上げた主な論点

	契約種別	主な論点【関連する条項】
1	共同研究開発契約	論点：不実施補償について、コラムで解説する内容（不実施補償の定義、不実施補償の対象に関する2つの考え方、両者の考え方に関する「OIモデル契約書」上での対応、考え方の懸念、名目を明確にした対価取得の重要性）について違和感がないか。【5条、8条6項】

- 本年度業務では、メインターゲットを大学の産学連携担当者に絞り込み、「OIモデル契約書（大学編）」の普及・定着に向けた広報戦略の検討と実証を行った。実証（セミナー・ワークショップの開催）を計3回行ったが、普及・定着に向けては次年度以降も一層の広報活動が必要となる。
- 今後は、本年度業務の中で作成した関連コンテンツ（パンフレット・マナーブック）を活用することで、より効果的な広報が可能になると考えられる。また、「OIモデル契約書（大学編）」は、具体的な想定シーンに基づき具体度の高い実践的な考え方を示す設計となっているため、その中で示している「考え方」の理解を促進することが重要である。今後、「OIモデル契約書」の「考え方」を実際に活用した多様なモデルケースが大学の現場から生まれることで、より多くの大学に「OIモデル契約書（大学編）」の有用性の理解が波及していくと考えられ、継続した大学現場への働きかけをすることが求められる。
- また、オープンイノベーションの連携交渉はパートナーの存在があって成立するものである。「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の最大化」を実現するために、本年度業務ではメインターゲットとならなかったスタートアップおよび事業会社に対しても、同様に「OIモデル契約書（大学編）」の普及・定着が進むよう働きかける必要がある。

禁 無 断 転 載

令和5年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
大学の知財を活用した
オープンイノベーション促進のための
モデル契約書について
(要約版)
令和6年3月

請負先
株式会社野村総合研究所
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ