

対価交渉のケーススタディーβ版

「モデル契約書（新素材編）」をより深く理解するために

2021/5/11



はじめに

対価交渉のケーススタディーβ版「モデル契約書（新素材編）」をより深く理解するために
（以下、「ガイドライン」）の**想定読者**

ガイドラインは、モデル契約書（新素材編）の理解を深めることを目的として作成されており、特に、以下のような対象の方々にとって役立つ情報を掲載しています。

- ✓ 事業会社（新規事業開発担当、知財・法務担当など）
- ✓ 研究開発型スタートアップ（複数分野に応用可能な革新的技術で事業を興すスタートアップ）
- ✓ スタートアップ支援者（ベンチャーキャピタリストなど）

ガイドラインを読むにあたって

ガイドラインは、モデル契約書と合わせて読むことをお勧めします。モデル契約書に関連する情報は特許庁HPから入手できます。

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

対価交渉のケーススタディ（場面設定①）

ロイヤリティ設定の基本的な考え方

オープンイノベーションで双方が議論すべきは、創出すべき価値は何か、そのための具体的なゴール設定はどこか、それらを実現するための双方の役割、適切なリスクの分配はどうあるべきか、など様々あります。

ここでは得られた成果の分配方法について、ひとつの方法としてメジャーな「ロイヤリティ」の金額設定に焦点を絞って解説していきます。

1. ロイヤリティの交渉に先立ち、ロイヤリティの具体額を予め検討しておく必要があります。例えば、下記が考慮要素となります。
 - ✓ スタートアップの知的財産（IP）の希少性・革新性、競争力
 - ✓ スタートアップのIPの価値が最終（中間）製品の付加価値に占める割合・寄与度
 - ✓ 最終（中間）製品の市場規模、業界の平均利益率
2. 上に限らず、ロイヤリティを検討する際に加味すべき前提条件は様々なものがあり得ますが、たとえ同じ条件下でも、スタートアップとしてイニシャルペイメントとロイヤリティのどちらを重視するか（どちらの対価を重くするか）という経営判断によってもロイヤリティは変化します。

対価交渉のケーススタディ（場面設定②）

ケーススタディの場面設定（テールランプカバーの製造）

共同研究開発の結果、①ヘッドライトに加え②テールランプのカバーにも新素材αや研究成果が活用できることが判明。
②については非独占ライセンスとすることが合意され、具体的なライセンス料の設定についての交渉が開始した

スタートアップX



① 独占ライセンス（交渉完了）

ライセンス

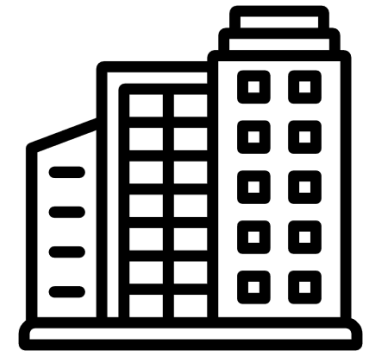
② 非独占ライセンス（交渉中）

当初製品



応用製品

事業会社Y



樹脂の放熱性能を金属並みに向上させる革新的新素材αを開発した大学発スタートアップ

- ✓ 新素材αを用いてテールランプカバーを製造・販売したいと考えている自動車部品メーカー
- ✓ ヘッドライトカバーについては交渉完了
- ✓ X社の素材IPが有する特性は、自社のハイエンド製品の要求に合致するものであり、競合他社との差別化要素となる。ただし、テールランプ全体の付加価値から見ると、カバー部分の寄与度は限定的。

対価交渉のケーススタディ（場面設定③）

【参考情報】本ケーススタディに登場する金額は、下記条件を踏まえて設定されています（あくまで一つの考え方である点にご留意ください）。

- ✓ テールランプカバーの正味販売価格15,000円/個、自動車 1 台あたり30,000円/台。
- ✓ Y社は国内シェア20%と仮定。さらに、Y社製品のうち10%に新素材が採用されると仮定（ハイエンド製品への採用）。
- ✓ 日本の2019年の登録車販売台数は約320万台であるため、新素材を活用したテールランプは約6.4万台/年（ $= 320\text{万台} \times 20\% \times 10\%$ ）に採用。
- ✓ テールランプカバーの正味販売総額は、約20億円/年（ $= 30,000\text{円/台} \times 6.4\text{万台/年}$ ）。
- ✓ 以上の条件を前提とし、ライセンス料率を0.5%とすると、1,000万円/年（ $= 20\text{億円} \times 0.5\%$ ）がロイヤリティとなる。なお、イニシャルペイメントとしては年間のライセンス料金と同等の水準である1,000万円を目安とした。

対価交渉のケーススタディ（場面設定④）

【参考情報】各製品における対価設定と権利帰属の関係性は下記の通りです（詳細はモデル契約書参照）。

本ケーススタディでは赤枠部分の交渉を対象としています。

			Y社との秘密保持 契約、PoC契約	Y社との共同研究 開発契約	Y社とのライセンス 契約	権利の帰属	利用条件
本製品 1 (ヘッドラ イトカ バー)	研究成果に対 する対価		製品化前なので 規定なし	●円 (RD10条)	RDで定めているため 規定なし	共同研究 開発の成果 にかかる知 的財産権は X社に単独 帰属	【バックグラウンドIP】 対象：本製品 1 の設計・製造・販売行為 ライセンスの種類：Y社に非独占的通常実施 権を設定 (X社はY社以外にも本発明を実施 許諾することが可能) ライセンス料：左記 地理的範囲：全世界 等 【本発明】 対象：本製品 1 の設計・製造・販売行為 ライセンスの種類：Y社に独占的通常実施権 を設定 (RD契約締結後●年間) ライセンス料：左記 地理的範囲：全世界 等 ※本製品 1 に関する競業避止義務あり
	バック グ ラ ウ ン ド IP	イニシャ ルペイメ ント		無償 (RD7条2項)			
		ロイヤリ ティ		本製品 1 の賞味販 売価格の●% (RD7条2項)			
	本発 明	イニシャ ルペイメ ント		無償 (RD7条7項)			
		ロイヤリ ティ		無償 (RD7条7項)			
本製品 2 (テールラ ンプカ バー)	イニシャルペイメ ント			●円 (ライセンス契 約2条3項、4条)	本製品 2 の賞味販 売価格の●% (ライセン ス契約2条3項、4条)	共同研究 開発の成果 にかかる知 的財産権は X社に単独 帰属	【バックグラウンドIP、本発明共通】 対象：本製品2の設計・製造・販売 ライセンスの種類：Y社に非独占的通常実施 権を設定 ライセンス料：左記 地理的範囲：全世界 等 ※競業避止義務なし
	ロイヤリティ						

ロイヤリティの具体額の交渉シーン（全体像）

登場人物

- ① X社（スタートアップ）のCEO
- ② X社に投資しているVC
- ③ Y社（部品メーカ）の法務部長
- ④ Y社（部品メーカ）の事業部長

交渉シナリオの展開

- 第1回交渉（2020.1.30）
 - ✓ 対象製品の確認（製品2：テールライトカバー）
 - ✓ イニシャルフィーとしてY社が500万円を提示、X社としてはせめて1,000万円と回答し、最終的に900万円で着地
 - ✓ ロイヤリティについての交渉開始（X社としては5%以上、Y社としては0.1%を提示）
- 第2回交渉（2020.2.26）
 - ✓ Y社からロイヤリティを0.5%にしたいと提示
- 第2回交渉後の投資家（VC）への相談
 - ✓ 国外マーケットも交渉スコープに入れるべきであること、知財の利用条件の留意点（ヘッドライトカバー以外の本素材を成型してなる製品には本発明を他企業に実施許諾することも可能）などをVCが指摘
- 最終回（2020.3.16）
 - ✓ 段階的ロイヤリティレートを採用することで合意（20億円までは0.5、以降は0.25%）
 - ✓ 段階的ロイヤリティレートを受け入れた見返りとしてイニシャルを1,000万円に変更
 - ✓ 国外マーケットも視野に入れた交渉開始
- 番外編（共同研究開発における交渉）
 - ✓ イニシャルフィーを支払う必要性についてY社の法務部長と事業部長が対立
 - ✓ イニシャルフィーは「研究成果に対する対価」という位置づけであることをY社の法務部長、X社のCEOが指摘し、最終的にY社の事業部長も同意

対価交渉のケーススタディ（第1回交渉①）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談

当社事業部長から依頼を受けて、貴社との
ライセンス契約に基づく特許ライセンスの対価
についてこれから話し合うことにします。対象
製品はテールランプカバーですね。

はい、イニシャルペイメントとロイヤリティ
を併せて交渉したいという趣旨です。

ヘッドライトカバーの対価についての交渉で
は色々と前提の確認に手間取ってしまった
が今度はスムーズに進められればと思って
いる（注：本資料の最後に「共同研究
開発における交渉」として記載）。まずは
イニシャルフィーとしてどの程度の額が相当
かという議論だ。単刀直入に言うが、500
万円でいかがか。

大変ありがたいお話なのですが、我々が想定
している額とはオーダーが一つ違います。事業
計画によると、5年後のシェアは約20%、売
上規模は20億円を超えると想定されていま
す。これは20億円規模のビジネスを独占す
るための権利金という側面もあるものと考えて
おります。

まあ、そうはいつでも、それはあくまでも仮定の話。
今回、当社テールランプカバーに貴社素材を
採用したことを大々的に宣伝するなど、貴社
のプレゼンスを高めるための側方支援もしてい
くので、なんとかご考慮いただけないか。本音を
言うと、1千万を超えると、役会承認のプロセ
スが複雑化しそうでね。ここは早くビジネスを進
めることが双方の利益に叶うのではないか。

おっしゃることはわかりました。ただ、500万
円はあんまりだと思います。当社としては本
製品の期待収益と当社素材の貢献度合
い等を加味すれば、せめて1千万円程度と
するのが妥当だと思っています。

Y社（部品メーカ）
の法務部長

Y社（部品メーカ）
の事業部長

X社
（スタートアップ）
のCEO

事業部長

スタートアップCEO

スタートアップCEO

対価交渉のケーススタディ（第1回交渉①）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談



事業部長

そうか・・・まあ貴社にとってイニシャルペイメントが重要であることは私も理解はしている。それでは、イニシャルは900万円ということではいかがか。

・・・（しばらく考え込む）。考えてみれば、これまでの2年間、弊社開発費の面も含めていろいろとお世話になっておりますし、おっしゃるとおり、ビジネスをどんどん進めた方がいいと感じました。投資家にもご納得いただく必要がありますが一旦それで検討を進めていければと思います。



スタートアップCEO

ではイニシャルはいったん決まりだ。次の議題はロイヤリティレートだね。



事業部長



事業部長

（ぶったまげる）君、ライセンス交渉やったことって、どれだけあるの？顔を洗って・・・



法務部長

まあまあ、最初は高目のボールを投げておく、というのは交渉の鉄則ですし・・・

これに関して言えば、我々の素材が世界に類を見ない画期的なものであることに鑑みると、5%未満はあり得ないというのが当社の技術コンサルの意見です・・・



スタートアップCEO

対価交渉のケーススタディ（第1回交渉①）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談



事業部長

とはいえ、一発でブレイクしちゃうような提案はよくない。5%はそれに限りなく近い。

いや、でも当社の技術コンサルが...

これはあくまでもビジネスなんだ。製薬業界のように限界利益率が20%を超えるようなビジネスであればともかく、自動車部品業界の限界利益はそこまで大きくはないのは、何度も説明して貴社も分かっているはずだ。



事業部長

..... それでは、貴社としてはどの程度の額をお考えなのでしょうか。



スタートアップCEO



スタートアップCEO



事業部長

これまでの契約交渉の経験から言えば、この業界の相場は0.1%程度だ。

0.1%！？それじゃまったく話になりません！

まあまあ、繰り返しですけど最初は高めのボールを投げるというのが交渉の鉄則ですからね。次回までに、合意できそうな範囲のロイヤリティをお互いに提案することにしてしまおう。また、付帯条件等をつけることによって合意できるのであれば、それも含めて考えるということはどうでしょうか。



法務部長

（不愉快そうに）致し方ないですね...



スタートアップCEO



スタートアップCEO

※この日は交渉終わり。X社のCEOは新しく虎ヒルにできた「虎ノ門横町」でヤケ酒を飲む。

第1回交渉のポイント

- ロイヤリテートを左右する要因については、業界慣習、業界の平均利益率、製品の市場規模、特許技術の革新性、特許技術がその製品の中に占める位置づけ、特許の安定性（容易に無効になったりしないか）など様々なものがあり得えます。
- その中で最も強く影響するのが、ここで取り上げた事業者としてのライセンシーの事業計画（利益率など含む）です。
- ライセンシーからすると、スタートアップとのオープンイノベーションによって赤字事業をいくつも作り出すことは絶対に避けなければならないし、そのようなオープンイノベーションは、我が国に競争力を生み出すものでもありません。
- 交渉においては、双方、誠実にビジネス情報を開示し合い、このビジネスで双方がWinWinになるためにあるべきライセンス条件についてしっかりと論じ合うことが必要です。
- なお、料率を決める際の参考文献として例えば以下があります。ただし、双方の描くビジネスモデルによって全く変わり得るものですので、参考文献に固執することなく、真摯に交渉を重ねて双方納得のいく合意を目指してください。
 - ✓ ロイヤルティ料率データハンドブック（現代産業選書—知的財産実務シリーズ）、経済産業省知的財産政策室編、経済産業調査会
 - ✓ 実施料率—技術契約のためのデータブック、発明協会研究センター編、発明協会

対価交渉のケーススタディ（第2回交渉①）

あれから、技術コンサルや特許弁護士にも相談しましたが、当社としては妥協できるロイヤリティレートの下限は1%までという結論です。もし、それが叶わないのであれば、本件は辞退させていただく覚悟です。

1%でもテールランプカバーの素材のIPに対するロイヤリティとしては破格だ。その条件はのめないし、せっかくこれまで協調的に開発をして、いい技術的成果を生み出してきたのに、大変残念なことになる。なぜ、1%が最低ラインなのですか…

（口ごもる） いや…それは、本来5%を希望していたものを…どんなに減額してもそれくらいかなと…

要するに、あまり確固たる数字の根拠は示せない、ということですね。

スタートアップCEO

スタートアップCEO

事業部長

事業部長

...

スタートアップCEO

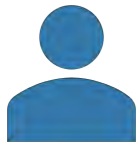
お互いにビジネスをやっている身だ。ロイヤリティレート1%に固執されると、我々もお客様である自動車会社に高値で卸さなければならない。そうすると、製品採用も一部の超高級車限定となるなどの制約が出てくる。場合によっては、全く売れないかもしれない。そうしたら、貴社のロイヤリティ収入も0となる。そう考えると、当社の売上と貴社の利益を最大化できる、合理的なロイヤリティレートを探るべきなのではないでしょうか。

事業部長

お話自体は納得します。それで、それは何%だとお考えなのでしょうか。

スタートアップCEO

対価交渉のケーススタディ（第2回交渉②）



法務部長

残念ながら0.1%強だというのが我々の試算です。ただ、それでは、貴社の投資家も納得させられないことはわかっている。また、上っ面だけを見て、近年取り沙汰されている事業会社によるスタートアップ技術の買いたたきと評されるのも避けたい。我々の提案としては0.5%でお願いしたい、と思っています。

・・・ 0.5%では投資家の説得が・・・いずれにせよ、持ち帰って検討せざるを得ないですが、さすがに0.5%というご提案は想定外でした・・・



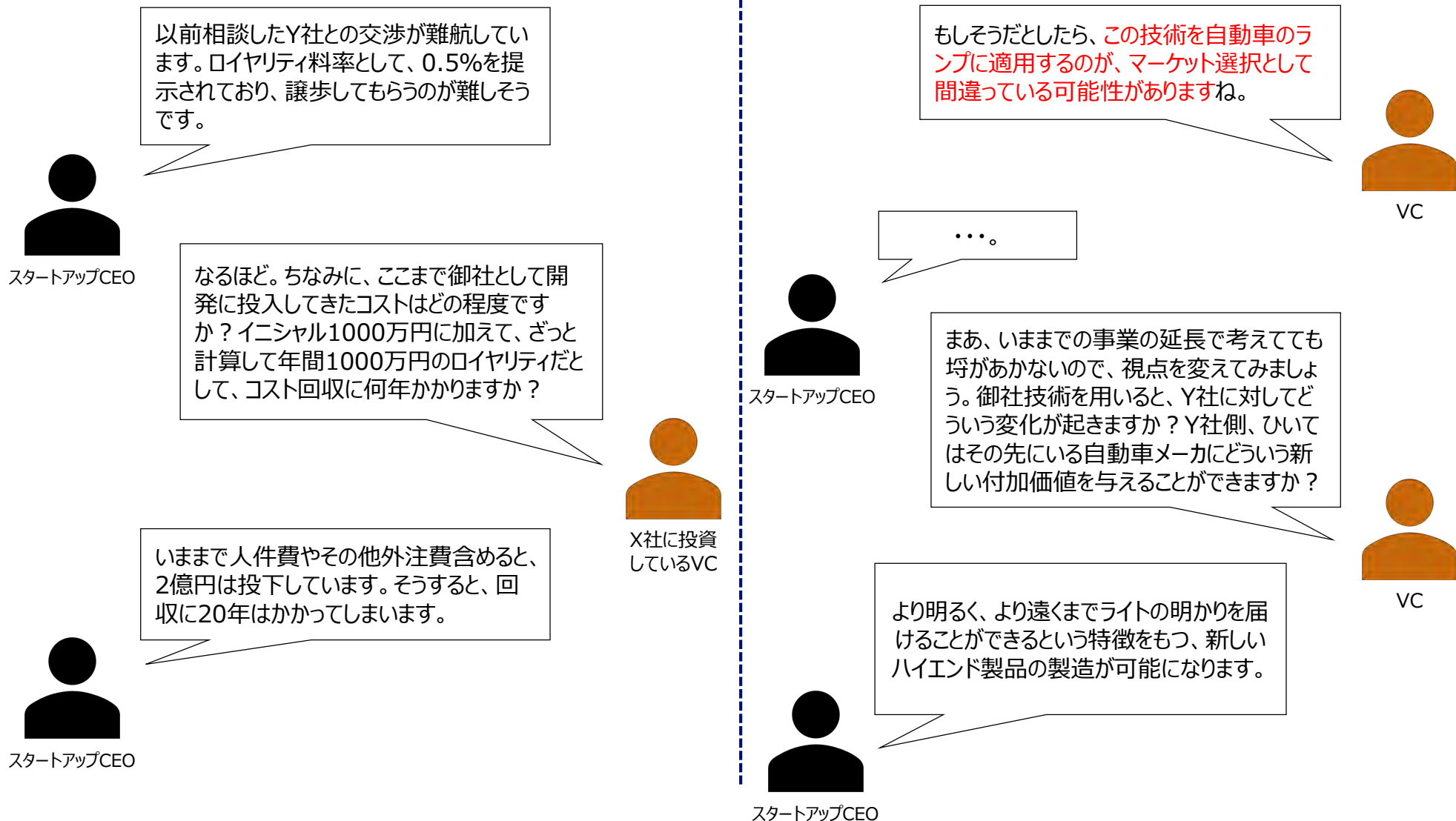
スタートアップCEO

※この日は散会。X社（スタートアップ）CEOは投資家（VC）のもとに駆け込む。

第2回交渉のポイント

- スタートアップの一挙手一投足は投資家などのステークホルダの監視下に置かれており、スタートアップのCEOはステークホルダーに対して説明責任を果たす義務があります。事業会社側も、このようなスタートアップの性質を十分に理解した上での対応が求められます。
- 他方、製品販売を担う事業会社側の事業構造を理解しない交渉をもちかけても合意は難しいです。WinWinの合意のためには、率直な交渉を続けながら両者の立場の理解を深め、互いに利益のある妥協点を探っていく姿勢が不可欠です。

第2回交渉後のX社のCEOから投資家（VC）への相談



対価交渉のケーススタディ（相談②）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談

そうですね。逆に、御社の技術を利用しない場合、そのハイエンド製品は完成するのでしょうか？

特許に抵触することなく完成させることは、難しいのではないかと思います。

そうすると、ハイエンド製品を完成させるためには、ひいては最終製品である自動車においてより明るく、より遠くまでライトの明かりを届けるという新しい付加価値を生み出すには、御社の技術を使わざるを得ない可能性が高いですね。もしハイエンド製品が完成した場合、**Y社の5年後のシェアは、本当に20%のままなんですかね？**

VC

VC

そういえば、現時点では取引のない自動車メーカーからも、今回のY社のハイエンド製品が完成したら商談をしたいという打診を受けているという噂を聞いたことがあります。確かY社の営業のメンバーが言っていました。

もしそうだとしたら、御社の技術を利用することでハイエンド製品を完成させ、Y社はそれをフックにして新規の取引先を開拓できるかもしれませんね。シェアは20%を超えてくるかもしれません。

確かにそうですね。Y社の事業拡大ステージを段階に分けて想定し、各段階に応じたロイヤリティ設定を提案することも妥当性が見いだせそうです。

スタートアップCEO

スタートアップCEO

VC

スタートアップCEO

対価交渉のケーススタディ（相談③）

そうですね。しかもY社はグローバルメーカー。シェアが数%上がるだけでも売上規模はだいぶ変わるのではないのでしょうか？御社はこの発明について、国外にも特許出願していますよね？例えば、グローバルも含めた場合のロイヤリティの試算はどの程度になりますか？さっきのロイヤリティの計算は、国内市場しかスコープに入れていないですよね？



VC

グローバルを前提にざっと計算すると・・・国内と合わせて5,000万円になります。（海外では、特許出願済みの米国・中国・ドイツ・インドに展開しているものとし、当該国では2019年実績で合計2500万台程度が販売されたものとした。なお、Y社の海外シェアは10%、日本国内と同様にそのうち10%に新素材が採用されると仮定した。）



スタートアップCEO

それであればコストも回収したうえで利益も生み出せそうですね。また、先方のシェア拡大に寄与できる可能性が高くなれば、ロイヤリティにももう少し色をつけてもらえる可能性も高いんじゃないでしょうか。



VC

そうすると、ここでのポイントは、Y社がうちのIPを利用して製造したハイエンド製品を、グローバルマーケットに投入する具体的な計画があるかどうか、そして新規取引先を開拓していくつもりがあるかどうか、ということでしょうか？



スタートアップCEO

そうだと思います。その点についてのコミュニケーションはとっていますか？



VC

対価交渉のケーススタディ（相談④）

そこは話せていません。暗黙の前提として、国内の既存取引先しかスコープに入れていませんでした。

まずはそこについて目線を合わせるのが重要ですね。反故にされないように、できれば契約のスケジュールや目的にその旨を記載しておきたいですね。少なくとも、提案資料など何かしら形に残るものに、グローバル展開の意思について確認的に記録しておきたいところです。

そうします！

あとはロイヤリティを段階的に設計するなど、落とし所はいくつかあるはずなので、弁護士先生ともご相談してみてください。あと気になるのは、**知的財産権の利用条件ですね。契約書をよく読むと、製品1（ヘッドライトカバー）について、本発明は、Y社に独占的通常実施権が設定されていますが、バックグラウンドIPや本製品2については非独占的通常実施権なんですね。つまり、ヘッドライトカバー以外の本素材を成型してなる製品（本製品2を含む）については、本発明を他の企業に実施許諾することも可能なんです。そこまでできると考えればやれることは色々ありますよね。**

なるほど。。ありがとうございます！

（終了）

対価交渉のケーススタディ（最終回①）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談

あれから貴社製品の利益構造についていろいろと情報提供をいただき、メール／ウェブベースで交渉を続け、ビジネス的に見てお互いがWinWinであるような、正しいライセンス条件は何なのかという観点から協議を重ねて参り、ほぼ合意に至りました。本日はその最終確認をさせてください。本来であれば、ご挨拶を兼ねてフェース／フェースでお目にかかりたかったのですが、こういうご時世なので…



スタートアップCEO

新型コロナウイルスの流行により、当社は原則出社禁止なので、オンラインで申し訳ない。それでは内容の確認を始めましょうか。



事業部長

今回、いわゆる「段階的ロイヤリティレート」という考え方を採用させていただきました。



スタートアップCEO

私の認識している範囲で、ランニングロイヤリティに関する合意事項を読み上げます。
「本製品2について売上規模が20億円までは売上の0.5%をロイヤリティレートとし、それを超えた場合、20億超の部分については同0.25%とする。諸経費等、売上から控除される項目等の詳細は別途協議に従う。」



法務部長

相違ありません。ところで、イニシャルに関する合意もご確認頂けますか？



スタートアップCEO

対価交渉のケーススタディ（最終回②）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談



法務部長

ああそうでしたね。
「当初900万円で合意したイニシャルについては、これを1000万円とする。」



事業部長

量産時のロイヤルティを0.25%という
我々が希望するレートで承認いただいた
ので、イニシャルについては最大限配慮
をさせていただいたという趣旨です。

ご配慮いただきありがとうございます。
投資家も喜んでおりました。



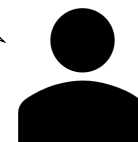
スタートアップCEO



事業部長

ところで、「段階的ロイヤリティレート」でし
たっけ？この決め方は、製品の立ち上げ
時は競合も少なく高値販売も可能で限
界利益も圧縮されにくい、普及期に入
ると限界利益が圧縮されるという量産製
品の利益構造に叶っていますね。

当社顧問弁護士のアドバイスにヒントを得
たものです。ライセンスをお出しするスタート
アップの立場からすると、売上が少ない段階
でのロイヤリティレートは大きくて、売上が伸
びてくれさえすればロイヤリティレートは小さく
ても十分なロイヤリティ収入が見込めるので、
関係者を説得しやすかったです。



スタートアップCEO

対価交渉のケーススタディ（最終回③）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談

最後に、メールでもお伝えしましたが、今回のハイエンド製品をグローバルに展開することもぜひ契約に含めていただくように検討をお願いします。具体的には、グローバル展開の検討に関する努力義務を契約書に入れてもらいたいです。あと、参考になればと思い、こちらでグローバル展開に関する簡単な提案資料を作ってきたので説明してもよろしいでしょうか？



スタートアップCEO

ありがとうございます。海外展開はいままさに検討を進めようとしているところです。ぜひお話を伺いたいです。



事業部長

ありがとうございます。ではさっそくですが、...

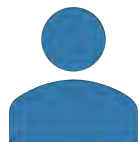


スタートアップCEO

最終回交渉のポイント

- ロイヤリティレート等の条件交渉も、他の条件と併せて交渉していくことが重要です。「段階的ロイヤリティレート」は、普及している方法論ではありませんが、ロイヤリティレートを売上高と関係なく固定するよりも交渉当事者及びその利害関係者の合意を得やすい場合があります。
- 「ロイヤリティ設定の基本的な考え方」でも述べた通り、ロイヤリティレートを検討する際に加味すべき前提条件は様々なものがあり得ますが、同じ条件下でも、スタートアップとしてイニシャルペイメントとロイヤリティのどちらを重視するか（どちらの対価を重くするか）という経営判断によってロイヤリティレートは変化し得ます。

番外編※共同研究開発における交渉



法務部長

本日はヘッドライトカバーの対価についての話し合いですね？

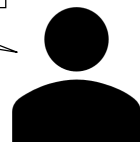
はい、製品1の対価についてですが、共同開発契約第10条で以下のように合意しておりますので、下記②③を併せて交渉したいです。

- ② 本製品を用いたヘッドライトの試作品が完成した時点：
 甲乙別途協議した金額（ただし、500万円を下回らないものとする。）
- ③ 本研究の成果を利用した商品の販売が開始した時点：
 甲乙別途協議した金額（ただし、1,000万円を下回らないものとする。）



法務部長

… <うなずく>



スタートアップCEO



事業部長

上記②③を本ライセンスのイニシャルフィーとしてご希望のようだが、支払う理由がないものと考えている。

！！でも、それが御社との合意事項でしたが…



スタートアップCEO



事業部長

例えば、当社が貴社の特許権を実施しているなどの事情により、すでに当社のロイヤリティが積み上がっているケースはともかく、本件の場合は、これから事業を開始するのだから過去に実施してしまった分のロイヤリティ精算は不要であり、論理的にみて、イニシャルを支払う根拠がない、と言っているのです。

対価交渉のケーススタディ（番外編②）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談

よく理解できないのですが、お見せしたように共同研究契約による合意もすでに完了しておりまして…我々の投資家にもそういう前提ですでに情報を開示しております。それに、インシャルフィーは我々が研究成果を生み出したこと自体に対する対価なんですから、ここまできて支払われないというのはおかしいのではないのでしょうか。今さら、抜本的な条件変更は大変困るのですが…

ちょっと待ってください。共同研究開発契約を結んでいるのだから支払うのが当然です。それが会社にとって必要なコンプライアンスです。今回のケースでは、X社の主張の通り、これまでX社が頑張って研究開発してくれたことへの対価としてインシャルフィーがあるというのはまさにその通りです。ここで支払いをしないことはスタートアップとの契約を軽視するに等しく、オープンイノベーションを促進しようという当社の意向にも反するものです。

スタートアップCEO

法務部長



事業部長

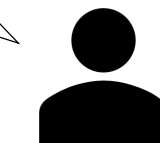
まあ法務の立場はわかった。また、私があまり中身を理解しないまま共同研究契約に合意してしまった点も軽率だった。とは言っても、我々、事業部としては少しでもコスト削減をしないといけないんだ。その点はX社にも理解いただけるはずだ。



法務部長

私もあなたの立場だったらわからなくはない。でも、私は法務部長なのです。契約している以上、支払わないわけにはいきません。

...



スタートアップCEO

対価交渉のケーススタディ（番外編③）

概要

第1回
交渉

第2回
交渉

相談

最終回

番外編

後日談



事業部長

だが、イニシャルなんてこれまでの慣習を踏まえても支払う必要がないんじゃないか。事業部としてはこの事業を早急に進めなければ来夏の新製品発表に間に合わないし、こんな入り口で立ち止まっているわけにはいかないのになぜ邪魔をするんだ！



法務部長

我々は法律に鑑み支払うべきものは支払わないといけないと言っているのです。それにイニシャルフィーといっても「研究成果に対する対価」なんですから位置づけが少し違いますよ。



事業部長

うーむ・・・そう言われればそうかもしれないな。私の契約に対する認識が足りなかったようだ。では具体額の交渉に入りたいと思うが、今後は重大なリスクが生じない範囲で、従前よりも事業のスピードを上げる、つまり、リスクヘッジよりもビジネススピードを重視して進めていきたい。



法務部長

とは言っても、コンプライアンスは重要でしょうが!?



事業部長

（X社のCEOに向かって）金額だが、こちらとしては、・・・

番外編交渉のポイント

- バックヤードでビジネスを管理する知財・法務などの間接部門とスタートアップと直接話を進める事業部・開発部では立場の違いから様々な問題が生じます。本ケースでは事前に合意していた契約内容を事業部の担当者が反故にするケースを扱っています。一方で、リスクヘッジ的な役割が強い知財・法務部が、スタートアップと事業部・開発部との交渉で合意された事項に反対したりする例もあります。これらは本来避けるべき事象ですが、立場の違う担当者が、従前の合意事項と異なる判断を下して交渉が難航することは、オープンイノベーションの現場においてはしばしば見られる現象です。
- なお、契約で定められている事項について履行しないということは本来許されませんが、本件においては、共同研究開発契約10条の②及び③の具体的な金額が事後の協議事項となっており、具体的な債権が発生していないのでこのような争いが生じ得ます。
- 次に、イニシャルペイメントの考え方ですが、本ケースでは、共同研究開発段階の対価交渉を対象としており、交渉シーンにおけるY社の事業部長の発言「すでに当社のロイヤリティが積み上がっているケースはともかく、本件の場合は、これから事業を開始するのだから過去に実施してしまった分のロイヤリティ精算は不要」にもみられるように、過去分の特許実施がないことから、本研究が所期の目的を達成したことに対する対価（研究成果に対する対価）としてのイニシャルペイメントを設定しています。
- なお、イニシャルペイメントにおけるその他の論理構成として、例えば、独占ライセンスの際にはその市場を独占するためのいわば「権利金」とすることも考えられます。ただし、この論理は当然ながら非独占ライセンスの場合は交渉力が弱くなる点にご留意ください。

対価交渉のケーススタディ（後日談）

1. その後、X社とY社は無事に新たなカバー製品を上市することができた。当該製品を装備した自動車は好評をもって受け入れられ、X社の技術力も知る人ぞ知るようになった。
2. しかし、Y社との協業は、X社に投資しているVCからも指摘された通り、X社に十分な利益をもたらすものとはならなかった。
3. このような状況になったのはターゲットとする市場や協業相手を検討する際に、ビジネスモデルの検討が十分にできていなかったためであると反省したX社のCEOは、ビジネスモデルの事前検討とそれに応じた契約条件の整理、双方の重要性を噛みしめるとともに、次なるビジネスについて考えを巡らせ始めた。

モデル契約書やガイドラインを通して伝えたいこと

改めて「オープンイノベーション」で大事なことは

「オープンイノベーション」を進めるうえで重要なことは何か。

モデル契約書の内容に触れる前に、まずはオープンイノベーションに取り組む方々に常に意識して欲しいと願う我々の考え方から整理します。

オープンイノベーションは単発で終わるものではなく、中長期的な価値創造パートナーを探索する活動で、双方の適切なリスク分配のもと、協調的に協力することでユニークな価値を生み出し、その対価を適切にシェアしつつ、また新たな活動に繋げていく取組です。そのような持続的な好循環がオープンイノベーションの目指すところであると考えています。

また、「次も一緒に協業したい」と思わせるような関係を構築することも重要です。「この企業とは二度と一緒にやりたくない」と思われてしまった企業は、そのネガティブ・レピュテーションによってオープンイノベーションの機会を失っていくことになります。

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」として以下を提唱しています。

**『スタートアップと事業会社の連携を通じ、
知財等から生み出される事業価値の総和を最大化すること』**

本資料を読む際にも常にこの「価値軸」を念頭に読み進めて頂ければ幸いです。

モデル契約書を利用する際に留意すべきこと (モデル契約書はゴールデンスタンダードではなく、選択肢)

前提として、モデル契約書はゴールデン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をご認識ください。

モデル契約書は、まずは「逐条解説あり」バージョンに目を通してください。冒頭に「想定シーン」として、当該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。

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**モデル契約書が必ずしも最適な契約内容とならない場合もあります。**

モデル契約書では、強い知財を有するスタートアップと自動車業界の事業会社（業界外への事業展開に関心がない）との連携を前提としていますが、スタートアップと大企業は必ずしもそのような関係性になるとは限りません。例えば、以下のようなケースではモデル契約書とは異なる着地点になることも十分に考えられます。

- 事業価値の総和を最大化するために、または双方の公正な話し合いの上に合意したために、権利を共有とするケース、または大企業側に全ての権利を帰属させるケース
- スタートアップがより対等な立場での共同研究を望み開発経費を分担するケース

本来、契約書は一点物です。ひな形を出発点として双方がwin-winとなる着地点を探る姿勢が契約交渉においては強く求められます。実務では専門家にも相談しつつ、契約書を具体化することをお勧めします。

また、実務でモデル契約書を活用する際には、まずはタームシートを用いて主な論点となる条件について相手方と目線合わせをしてください。いきなり契約条項の文言レベルから調整を開始すると、些末な論点に時間を要して無駄に交渉が長引きかねません。重要な条件には予め合意して、そこで折り合えないなら早めに別れる決断ができるようにしましょう。

本ケーススタディー制作チームのご紹介 ※特に委員長と事務局のみなさん

「オープンイノベーションを促進するための技術分野別契約ガイドライン（AI等）に関する調査研究 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・弁護士

委 員 江戸川 泰路
久池井 淳
天神 雄策
中村 亜由子
増島 雅和
丸山 和徳
村上 泰一郎

江戸川公認会計士事務所 代表パートナー ※第四回委員会以降
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)
東京大学TLO 取締役
eiicon company 代表／founder
森・濱田松本法律事務所 パートナー
アステラス ベンチャー マネジメント プレジデント
ピクシーダストテクノロジーズ 代表取締役 COO

オブザーバー 小松 竜一
齋藤 健児
高田 龍弥
瀧島 勇樹
三藤 慧介

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長
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長代理
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
経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 課長
経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課 課長補佐

事務局 山本 飛翔
福岡 真之介
柿沼 太一
野本 遼平
井上 拓
駒村 和彦
和田 尚之
間島 大介
青野 将大

中村合同特許法律事務所 アソシエイト／弁護士・弁理士
西村あさひ法律事務所 パートナー／弁護士
STORIA 法律事務所 代表パートナー／弁護士
グロービス・キャピタル・パートナーズ キャピタリスト／弁護士
日比谷パーク法律事務所 アソシエイト／弁護士・弁理士
野村総合研究所 グループマネージャー
野村総合研究所 主任コンサルタント
野村総合研究所 コンサルタント
野村総合研究所 コンサルタント