

ライセンス契約書（大学・大学発ベンチャー）

想定シーン

1. Y大学の教授Aは、樹脂に添加可能な放熱に関する新素材の研究開発に従事していた。教授Aは、当該素材の樹脂の放熱性能を金属並みに引き上げることが目標に研究開発に従事していたところ、当該素材そのもの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た。
2. Y大学は、当該発明が職務発明であるとして、Y大学の職務発明規程に従って、当該発明の特許を受ける権利を原始的にY大学に帰属させ、報奨金を教授Aに支払った上で、Y大学を出願人として、当該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ついて特許出願を行った。
3. その後、教授Aは、当該素材等について学会で発表を行い、同新素材は注目を集めることとなった。なお、当該素材は、特殊な表面処理がなされており、表面処理を調整することで様々な樹脂への添加が可能であることから、多種多様な製品用途に活用できる技術であり、多様な業種の企業が関心を示すに至った。
4. 各企業等の反応を見て、同素材について事業化の可能性を感じた教授Aの研究室のゼミ生Cは、教授Aを技術顧問として招き入れた上で、いわゆる大学発ベンチャーとして、X社を設立し、同素材を活かした事業を営むこととした。そして、研究開発に多額の費用を要することが見込まれたため、ベンチャーキャピタルZに所属するキャピタリストDに資金調達の相談をすることとした。
5. キャピタリストDからは、今回の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出願はY大学名義で行われ、その後審査請求を行い、早期審査も活用して特許査定がなされていることから、X社として、同発明について、Y大学からライセンスを受けることが必要となるとの説明を受けたため、ゼミ生Cは、X社として、Y大学と同発明についてのライセンス交渉を行うこととなった。

6. X社として、Y大学との取引で目指していることは以下のとおり。
- ① 上場やM&Aの際、自社の重要技術については、他社からのライセンスを受けるよりも、自社で権利自体を保有していた方が望ましいとされていることから、まずは、今回の素材等に関する特許権を譲り受けることを目標とする。
 - ② 仮に特許権を譲り受けることが困難な場合でも、上場審査やM&Aのデューデリジェンスにおいて支障が生じないように、独占的なライセンスを受ける形にしたい。
 - ③ ライセンスを受ける形にする場合でも、新素材の発明を他社が許諾なしに実施した場合には、X社自身が被疑侵害者に対して警告や訴訟提起ができるようにしたい(自社の意思決定に基づき権利行使ができないと、アライアンス交渉等において足元を見られかねないため)。
 - ④ ライセンスを受ける形にする場合、同発明はX社の事業の根幹に関わることから、簡単にライセンス契約を解除されないようにしたい。
 - ⑤ まだキャッシュに余裕がないことから、ライセンス料の支払について、全部または一部を新株予約権で支払いたい。
7. X社の現状は次のとおり。
- ① 専任の法務・知財担当はなく、また知見も乏しい(外部の弁護士、弁理士任せ)。
 - ② 教授Aは、当該素材の製造方法、表面処理、一般的な樹脂への好適な添加量等に関するノウハウを所持している。ノウハウは一部資料化し、管理できているが、多くは教授Aの頭の中のみにある。

■ 目次

■ 前文	4
1 条(定義)	4
2 条(専用実施権の設定)	8
3 条(通常実施権の設定許諾)	14
4 条(再実施許諾)	14
5 条(対価)	15
6 条(本件改良技術)	28
7 条(第三者の権利侵害に関する担保責任)	29
8 条(秘密情報、データおよび素材等の取扱い)	29
9 条(期間)	33
10 条(解除)	33
11 条(損害賠償)	35
12 条(存続条項)	36
13 条(準拠法および紛争解決手続き)	36
14 条(協議解決)	38
■ その他のオプション条項	39

■ 前文

X社（以下「甲」という。）とY大学（以下「乙」という。）とは、乙が現在保有する第1条に定める特許権に係る発明に関する実施許諾の条件等を定めるため、次のとおりライセンス契約（以下「本契約」という。）を締結する。

<ポイント>

- ・ 本モデル契約は、スタートアップが、大学が保有する特許権に係る発明の実施許諾(ライセンス)を受けるための契約である。

<解説>

- ・ 事業会社からライセンスを受ける場合と異なり、大学等のアカデミアからライセンスを受ける場合、以下の点に留意する必要がある。
 - ① 大学は企業と異なり、大学単独で発明を事業化することが想定されていないこと
 - ② 大学の技術は、あくまで主として学術的な価値の追求のために行われるものであって、必ずしも大学発のスタートアップが目指す「プロダクト／サービスのユーザーの課題に対する解決策」と直結しているとは限らず、ライセンスの後、企業で事業化するためにさらなる開発が必要となることが多いこと
 - ③ 大学が特許発明の実施許諾を行う主たる動機は、ライセンスを通じて実社会の現場での技術課題や問題に触れて、大学の研究活動を活性化させることおよびライセンス収入により研究費を企業から得ることにあること
 - ④ 大学発のスタートアップが、プロダクト／サービスのリリース前に大学からライセンスを受ける場合、その時点で資金に余裕がある場合はほとんどなく、料率やイニシャルフィーを下げる交渉をすることや、ライセンスフィーについて、現金ではなく、代わりに株式または新株予約権によってライセンス料を支払うことも選択肢の1つとして検討する必要性が高いこと
- ・ 本モデル契約(ライセンス契約)においては、以上の留意点を踏まえつつ、許諾条件(独占・非独占の別、ライセンス料等)、技術指導の有無、改良技術の取扱い等が交渉のポイントとなる。

1 条(定義)

第1条 本契約において使用される次に掲げる用語は、各々次に定義する意

味を有する。

① 本件特許

「本件特許」とは、以下の特許出願および当該特許出願に基づき付与された特許をいう。

(1) 登録番号：特許第〇〇〇〇〇〇号

出願日：〇〇〇〇年（令和〇〇年）〇〇月〇〇日

登録日：〇〇〇〇年（令和〇〇年）〇〇月〇〇日

出願国：日本国

(2) 上記(1)に定める出願により生じた優先権の主張に基づく日本国または日本国以外の国ないしは地域における出願（特許協力条約に基づく国際出願および当該国際出願に基づく指定国移行出願を含む。）

(3) 本号(1)または(2)に定める出願の変更出願、分割出願、一部継続出願もしくは継続出願

② 本件特許発明

本件特許に係る発明をいう。

③ 本件改良技術

特許を受けられるか否かに拘わらず、本件特許発明に改良、修正または変更を加えた技術をいう。

④ 本件技術情報

本件特許発明を実施するにあたって必要となる技術情報（設計図・仕様書・図表などの資料を含むが、これに限られないものとする。）をいう。

⑤ 本件特許発明等

本件特許発明、本件改良技術に係る発明および本件技術情報をいう。

<ポイント>

- ・ 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。

<解説>

本製品の定義の要否

- ・ 新素材分野のモデル契約書（「モデル契約書_ライセンス契約書(新素材)」）においては、「本製品」を定義し、当該定義を活用しながら実施許諾の範囲を定めていた。

➤ モデル契約書_ライセンス契約書(新素材)

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

- ・ しかし、新素材分野における想定シーンとは異なり、本モデル契約における想定シーンにおいては、スタートアップは設立後間もない段階で、いかなる製品を開発するのかが定まっていない状態である。そのため、製品を基準に実施許諾の範囲を定めると、契約締結時に想定していた製品と実際に開発された製品がずれてしまい、必要な実施許諾がなされないことになってしまうおそれがある。
- ・ そこで、本モデル契約においては、本製品の定義は設けず、次で述べるように、実施許諾の対象となる特許発明の定義を活用することにより、実施許諾の範囲を定めることとしている。このような規定ぶりにすることにより、実施許諾の範囲は本製品の製造に限定されることなく、本件特許発明の実施行為すべてに及ぶことになる。

本件特許の定義

- ・ 本モデル契約においては、「本件特許」は、実施許諾の範囲を画する重要な定義になるので、必要な特許発明が漏れなく含まれるよう、その定義は慎重に検討する必要がある。
- ・ 本モデル契約の想定シーンにおいては、まずはライセンス対象とすることが決まっている特許権を登録番号等で特定することが必要となる。
- ・ もっとも、前文の解説で言及したように、大学の技術は、あくまで主として学術的な価値の追求のために行われるものであって、必ずしも大学発のスタートアップが目指す「プロダクト／サービスのユーザーの課題に対する解決策」と直結しているとは限らず、ライセンスの後、企業で事業化するためにさらなる開発が必要となることが多い。そのため、仮に当該改良を大学と共同で行い、大学に当該改良結果に関する特許を受ける権利の全部または一部が帰属した場合にも、スタートアップによる当該改良技術の実施可能性が確保される形にする必要がある。
- ・ そこで、①(2)および(3)において、優先権主張が行われた場合や、分割出願がなされた場合等においても、それらの特許出願(または特許権)がライセンスの対象に含まれるよう、本件特許の定義を行っている。
- ・ また、本件改良技術について、本件特許に定義される特許出願や特許権とは独立して特許出願がなされ、特許権が取得される可能性もある。そのため、かかる

本件改良技術の実施可能性も担保するために、③として特許性の有無を問わず、本件特許の改良技術等を広く補足できるような定義を設けている。

本件技術情報の定義

- ・ 本モデル契約の想定シーンにおいては、教授 A は、当該素材の製造方法、表面処理、一般的な樹脂への好適な添加量等に関するノウハウを所持しているものの、その多くは教授 A の頭の中にあるのみで、資料等の形で可視化されていない。そのため、特許出願されていないものの、事業化においては必要となる技術情報が存在する可能性が高く、特許のライセンスのみでは、スタートアップにおける事業化に不十分となるおそれがある。そこで、技術情報やノウハウ等もライセンス対象になるように本件技術情報の定義を設けることが望ましい。

正味販売価格の定義

- ・ 5条のオプション 1 のように、ライセンス料、特にランニングロイヤルティについて、正味販売価格をベースにライセンス料を定める場合、この正味販売価格が何を指すかについて争いが生じる(ライセンサーはライセンス料が高くなるように、正味販売価格が高くなるように主張し、他方、ライセンシーは、ライセンス料が安くなるように、正味販売価格を安くなるように主張する。)。そこで、かかる争いが生じ、予期せぬライセンス料が設定されないよう、例えば以下のように、予め正味販売価格を定義しておくことが考えられる。

【オプション 1】

⑥ 正味販売価格

本件特許発明を実施した製品の販売価格から次号に定義する控除費用を控除した金額をいう。ただし、当該控除は、当該販売価格の 20%を上限とする。

⑦ 控除費用

甲が第三者に対し支払った、本件特許発明を実施した製品の販売に要する以下の費用であって、当該支払いにつき証明可能なものをいう。

- (1) 梱包費、運送費もしくは輸送費、倉庫料または商社手数料
- (2) 運送または輸送に係る保険料
- (3) 消費税、物品税または付加価値税その他本件特許発明を実施した製品

の販売に直接課せられる租税公課
(4) 関税

2 条(専用実施権の設定)

第2条 乙は、甲に対して、本件特許発明等のうち、特許権として登録されているもの（本契約締結後に特許権として登録されたものも含む。以下同じ。）について、本件契約の有効期間中、範囲を限定しない専用実施権（以下「本件専用実施権」という。）を設定する。ただし、外国の特許権について、当該国の法令により専用実施権（これに相当する独占的な実施権を含む。）が設定できない本件特許発明等についてはこの限りではない。

- 2 甲は、自己の費用により、本件専用実施権の登録手続をとるものとし、乙は、当該登録手続に協力するものとする。
- 3 乙は、本契約有効期間中、本件特許発明等について、第三者への譲渡または担保の設定を行わないものとする。
- 4 本件専用実施権の設定期間は、対象となる特許権の存続期間満了までとする。ただし、本件専用実施権を設定後●年間甲が対象の発明を正当な理由なく実施しない場合には、乙は、甲に対し、本件専用実施権の設定を取り消し、本件専用実施権の対象となっていた特許発明について甲に対する非独占的通常実施権を設定することを求めることができる。
- 5 甲は、乙を含む教育または研究を主たる目的とする大学もしくは政府系研究機関等による、教育または研究目的での本件特許発明等のうち、特許権として登録されているものの実施行為に対し、本件専用実施権を行使しないものとする。
- 6 甲は、乙に対し、本件特許発明等のうち、特許権の登録がなされていないものについて、日本または甲が指定する国において特許権を取得するための手続をとることを求めることができるものとする。当該取得費用は甲が負担するものとする。

<ポイント>

- ・ 専用実施権の設定について定めたものである。

<解説>

- ・ グロース市場の「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/growth_8.pdf)。
- ・ この記載にある通り、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「上場審査に関する Q&A」においては、「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、この記載に応えるべく、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方針を転換していくことが考えられる。なお、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。ライセンシー(本件ではスタートアップ)にとっては「譲渡>専用実施権>独占的通常実施権>非独占的通常実施権」の順に有利である。)

	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)	不可能

			する見解あり。)	
--	--	--	----------	--

- ・ また、専用実施権を設定しても特許権者は対象の特許権の譲渡や担保の設定ができるところ、グロース市場の「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、「申請会社の事業継続の観点から問題ないと評価できる相手先であれば、知的財産権の保有者が大学でない場合についても、審査上認められるものと判断することもあります。」との記載もあることから、対象の特許権が第三者に譲渡等がなされないように合意しておくことも重要である(本条第 3 項)。
- ・ 他方、大学としても、ライセンスを通じて収益が増加した方が、研究費を獲得するという目的を達成しやすくなるということに鑑み、特に後述のようにライセンス料の全部または一部の支払いをスタートアップの新株予約権で受けた場合、スタートアップが上場しやすい状況を整えることが大学の利益につながることも踏まえ、特許権の譲渡または専用実施権の設定に柔軟に対応していくことが望ましい。
- ・ また、大学として、本件特許がスタートアップによって実施されないにもかかわらず、専用実施権を設定したことにより他社に実施許諾できない状況が続いてしまうと、研究費のための特許の収益化の阻害となってしまう。そこで、一定期間対象の発明が実施されない場合には、専用実施権の設定を取り消し、非独占的通常実施権に切り替えることを可能とした(本条第 4 項)。
- ・ さらに、大学として、スタートアップに専用実施権を設定した場合に、大学または他のアカデミアによる研究活動が制限されることを懸念することも考えられる。そのため、大学または第三者による本件特許発明等のうち、特許権として登録されているものの実施に対して、スタートアップが本件専用実施権を行使しないことを合意している(本条第 5 項)。
- ・ なお、専用実施権が設定されると、契約で別段の定めがなければ、特許権者自身も特許発明の実施ができなくなるため、特許権者である事業会社が第三者に対して専用実施権を設定する場合は多くはないものの、前文の解説で言及したように、大学の場合は、大学単独による事業化を想定していないことから、事業会社との交渉に比して、専用実施権の設定が受け入れられやすい状況にあるといえよう。

- ・ また、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(この点については第3条の解説において言及する。)

【オプション1】

- 第2条 乙は、甲に対して、本件特許発明等について、本件契約の有効期間中、範囲を限定しない独占的通常実施権（以下「本件独占的通常実施権」という。）を設定する。
- 2 乙は、本契約有効期間中、本件特許発明等について、第三者への譲渡または担保の設定を行わないものとする。
 - 3 甲は、乙を含む教育または研究を主たる目的とする大学もしくは政府系研究機関等による、教育または研究目的での本件特許発明等の実施行為に対し、本件特許発明等に関する権利の侵害を主張せず、自己または特許権者の権利を行使しないものとする。
 - 4 本件独占的通常実施権の設定期間は、対象となる特許権の存続期間満了までとする。ただし、本件独占的通常実施権を設定後●年間甲が対象の発明を正当な理由なく実施しない場合には、乙は、甲に対し、本件独占的通常実施権の許諾を取り消し、本件独占的通常実施権の対象となっていた特許発明について甲に対する非独占的通常実施権を設定することを求めることができる。
 - 5 甲は、乙に対し、本件特許発明等のうち、特許権の登録がなされていないものについて、日本または甲が指定する国において特許権を取得するための手続をとることを求めることができるものとする。当該取得費用は甲が負担するものとする。

<解説>

- ・ 上述のグロース市場の「上場審査に関するQ&A」の記載を踏まえれば、独占的な実施が確保され、かつ、特許侵害行為に対して自身の名義で差止請求等を行うことができる特許権の譲受または少なくとも専用実施権の設定が望ましい。
- ・ しかし、各種の事情から、特許権の譲受および専用実施権の設定のいずれもが困難な場合には、次善の策として、独占的通常実施権の許諾を受けることが考えられる(なお、オプション1は3条の内容も含んでいるため、上記オプション1の条項を採用する場合には、3条を省略して利用していただきたい。)

- ・ 独占的通常実施権の場合、自身の名義で差止請求等を行うことができないおそれが大きいため、その意味で上述のグロース市場の「上場審査に関する Q&A」の記載に応えきれないこととなることには留意されたい。

【オプション 2】

- 第 2 条 乙は、甲に対して、本件特許発明等について、本件契約の有効期間中、範囲を限定しない独占的通常実施権（以下「本件独占的通常実施権」という。）を設定する。
- 2 甲は、第 5 条に定める対価の乙への支払総額が●円を超えた場合、乙に対し、本件特許発明等のうち、特許権として登録されているもの（本契約締結後に特許権として登録されたものも含む。以下同じ。）について、範囲を限定しない専用実施権（以下「本件専用実施権」という。）の設定を求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
 - 3 甲は、自己の費用により、本件専用実施権の登録手続をとるものとし、乙は、当該登録手続に協力するものとする。
 - 4 乙は、本契約有効期間中、本件特許発明等について、第三者への譲渡または担保の設定を行わないものとする。
 - 5 甲は、乙を含む教育または研究を主たる目的とする大学もしくは政府系研究機関等による、教育または研究目的での本件特許発明等の実施行為に対し、本件特許発明等に関する権利の侵害を主張せず、自己または特許権者の権利を行使しないものとする。
 - 6 本件独占的通常実施権または本件専用実施権の設定期間は、対象となる特許権の存続期間満了までとする。ただし、本件独占的通常実施権または本件専用実施権を設定後●年間甲が対象の発明を正当な理由なく実施しない場合には、乙は、甲に対し、本件独占的通常実施権の許諾または本件専用実施権の設定を取り消し、本件独占的通常実施権または本件専用実施権の対象となっていた特許発明について甲に対する非独占的通常実施権を設定することを求めることができる。
 - 7 甲は、乙に対し、本件特許発明等のうち、特許権の登録がなされていないものについて、日本または甲が指定する国において特許権を取得するための手続をとることを求めることができるものとする。当該取得費用は甲が負担するものとする。

<解説>

- ・ 大学として契約締結時点では専用実施権の設定には応じられないものの、スタートアップが一定の実績を残した場合や IPO・M&A 等が間近に迫ってきた場合等には専用実施権の設定に応じることができる、といった場合も少なからず存在する。そこで、本オプション条項においては、契約締結時点では独占的通常実施権を許諾し、スタートアップが大学に対して支払った 5 条の対価の総額が一定額を超えたことを条件に、スタートアップから大学に対し、独占的通常実施権から専用実施権への切り替えを請求することができることとした(本条 2 項)。

【コラム】資金調達とライセンス契約締結のタイミング

- ・ 大学発のスタートアップが資金調達を行う際、事業の実施に大学からのライセンスが必要な場合においては、投資家より、当該ライセンス契約の内容に問題がないことを前提に、当該ライセンス契約が締結されていなければ投資することはできないと指摘されることは決して珍しいことではない(ライセンス契約が締結できなければ事業の実施ができないため)。
- ・ 他方、スタートアップとしては、資金調達をしなければ、ライセンス料(特に締結時に支払う一時金)が支払えないという場合もあり、ライセンス契約の締結と資金調達のタイミングをいかに調整するかが課題となる場合がある。
- ・ この点に関して、投資家との交渉に難航した場合には、例えば以下の解決方法が考えられる。
 - ① 一時金の支払期限を、契約締結後一定期間経過後として、当該期間中に投資契約の締結から入金まで完了させ、調達した資金を一時金の支払いに充てる。
 - ② 上記①の対応が困難な場合、大学との間で、投資家との交渉状況を守秘義務に反しない範囲で共有した上で、資金調達が完了するまでの間(資金調達が失敗した場合でも一定期間が経過するまでの間)、一時金の一部のみを支払って独占的通常実施権を許諾してもらうこととし、ライセンス契約を締結する。ライセンス契約締結後、資金調達完了後に一時金の残額を支払うことを条件に専用実施権の設定に切り替えてもらうこととする(または対象特許の有効期間満了日までを有効期限とする独占的通常実施権へ切り替えてもらうこととする)。

- ・ なお、上記の点とは別に、資金調達時の投資契約の内容を投資家と交渉する際においては、5条の解説でも述べるとおり、大学や政府系研究機関に対するライセンス料の支払や共同研究開発を行う際の経費等の支払のために十分な数の新株予約権の発行が投資契約上可能となっているか否かという点も確認する必要がある。

3条(通常実施権の設定許諾)

第3条 乙は、甲に対して、本件特許発明等のうち、専用実施権の設定ができないものについて、本件契約の有効期間中、範囲を限定しない独占的通常実施権（以下「本件独占的通常実施権」という。）を設定する。

- 2 本件独占的通常実施権の許諾期間は、対象となる特許権の存続期間満了または本契約期間満了までのいずれか遅い方までとする。ただし、本件独占的通常実施権を設定後●年間甲が対象の発明を正当な理由なく実施しない場合には、乙は、甲に対し、本件独占的通常実施権を非独占的通常実施権に切り替えることを求めることができる。

<ポイント>

- ・ 専用実施権が登録後の特許権にしか設定できないこと、海外においては専用実施権に対応する制度が必ずしも存在しないこと、また、戦略上特許出願をしないノウハウ等も存在する等の事情から、専用実施権の設定ができない発明についての独占的通常実施権を設定するものである。
- ・ なお、本条は、大学との交渉の結果、2条で専用実施権の設定ができた場合の条項であり、2条でオプション1や2を選択した場合には、本条は不要となることに留意されたい。

<解説>

- ・ 大学の特許が死蔵化してしまうことの懸念に対しては、前条4項と同様の条項を設けている(本条第2項)。

4条(再実施許諾)

第4条 甲は、第三者に対して本件特許発明の非独占的通常実施権を自由に許諾することができるものとし、乙は甲によるかかる第三者への実施権の許諾について何らの異議を述べないこととする。

<ポイント>

- ・ スタートアップが第三者にライセンスの対象発明について第三者にサブライセンス(通常実施権の再実施許諾)するための条項である。

<解説>

- ・ 専用実施権の設定を受けた後においても、専用実施権者が第三者に通常実施権を許諾する場合には、特許権者の承諾が必要となる(特許法 77 条 4 項)。また、独占的通常実施権の許諾を受けても、当然に特許権者の同意なく第三者に通常実施権を許諾することはできない。
- ・ 他方で、各種リソースが不足しがちであり、また、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のあるスタートアップとしては、自社事業を展開するにあたって、必要に応じて自社事業の遂行に必要な特許発明については、迅速かつ自由度高く第三者にライセンスアウトしていく必要がある。
- ・ そこで、スタートアップが、大学の事前の承諾なく、自由にサブライセンスを行えるように本条を設けた。

5 条(対価)

第 5 条 甲は、乙に対し、第 2 条に基づく専用実施権【独占的通常実施権】の設定、第 3 条に基づく実施許諾および前条に基づく第三者への実施許諾の対価として以下の各号に定める対価による支払いをなすものとする。

- ① ●円
- ② 新株予約権(新株予約権 1 個の目的である株式の数は 1 株とし、新株予約権の個数については甲が外部の投資機関より最初に投資を受けた時点で、その内容を受けて決定する。●年●月末日までに投資を受けなかった場合は、乙が●個の新株予約権を●年●月末日までに受け取るものとする。)
- 2 前項 1 号の対価は、本契約締結後 30 日以内に支払うものとする。
- 3 甲、乙に対し、本条第 1 項 1 号の対価を乙が指定する銀行口座振込送金の方法により支払う。これにかかる振込手数料は乙が負担するものとする。
- 4 本条の対価の遅延損害金は年 14. 6%とする。

<ポイント>

- ・ スタートアップから大学に対するライセンス料の支払に関する条項である。

- ・ なお、2条についてオプション1, 2を選択した場合は、第3条が不要となるため、それに伴って本条第1項の「第3条に基づく実施許諾」の部分は削除された。

<解説>

ライセンス料についての考え方

- ・ 大学から特許ライセンスを受ける場合について、大学は対象技術の研究開発はもちろん、その特許権の取得維持にも一定の費用を支払っているため、大学発のスタートアップに対しても一定の金額のライセンスフィーの支払を求めることが通常である。特に、当該特許権の取得費用をまず回収したいという思いから、一時金を当該費用相当額に設定する場合もある。
- ・ しかし、スタートアップが、プロダクト／サービスのリリース前に大学からライセンスを受ける場合、その時点で資金に余裕がある場合はほとんどないであろう。特に、日本国内の特許権のみならず、海外の特許権までライセンス対象とした場合には、実費だけでも相当額に至ることも珍しくない。そこで、ライセンス料を当該特許権の取得費用相当額の現金および新株予約権で支払うこととしたのが本条である(なお、一時金を新株予約権で支払い、ランニングロイヤルティを現金で支払う場合の条項案についてはオプション1を参照。)
- ・ なお、新株予約権でライセンス料の全部または一部を支払う場合、新株予約権の付与個数や発行条件について合意する必要がある。本条においては、ライセンス契約締結時点ではその点について合意せず、スタートアップがVC等により増資を経た後のタイミングで個数を決定することとしている(後ほど紹介する、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)25頁。)
- ・ また、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。
- ・ 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。
- ・ 上記の観点から、ランニングロイヤルティを都度発生させて現金で支払うのではなく、ライセンス契約締結後の特許発明の実施への対価の総額を契約締結時点において、一定の現金および新株予約権をもって一括で支払うということは、合理的な取り扱いであると考えられる。この取り扱いは、大学にとっても、スタートアップの成長次第で多額の対価を得られるチャンスを得られるのみならず、スタートアップの会社の評価額の増加に応じてランニングロイヤルティ相当額部分の対価の増額が導かれることになり、ランニングロイヤルティを都度発生させて現金で支払いを受ける方式よりも、ライセンス対象の特許発明の実施態様や対象製品の売上といった要素に左右されずに、会社の成長に応じた対価を受領できるという点では、リスクヘッジすらもできるものといえる。

- また、大学が、スタートアップが上場できなければ新株予約権によって対価を得られないであろうという懸念を有することもある。しかし、スタートアップの新株予約権およびこれを行使した結果得られる株式によって得られる対価は、上場時のみに現実化するものではなく、かかる懸念は必ずしもあてはまらない。すなわち、スタートアップの EXIT (投資家に対し、株式売却を通じた対価獲得の機会を用意すること。) は上場だけではなく、M&A による場合も少なくないところ、新株予約権を発行する際に、上場時のみならず、M&A の際にも新株予約権の保有者 (今回の事案では大学) が適切に対価を回収できる設計にしておけば、スタートアップが上場できずとも、M&A の場合に対価を得ることができるのである (このためには、新株予約権の発行要項に M&A 時における新株予約権に関する取り決めを定めておく必要がある。例えば、買い手側の企業の新株予約権発行・付与や、買い手側の企業による新株予約権の現金による買取等が考えられる。)。さらに、仮に上場のみならず M&A もうまくいかなかったとしても、今回の想定シーンのように、大学がそれまでに特許取得に要した費用を現金による一時金の支払いの中で確実に回収しようとする場合が多いことに鑑みれば、新株予約権による対価回収に失敗したとしても、現金で実費分を回収している以上、実質的にはいわゆる「赤字」が発生しないこととなるため、大学に大きなリスクはないといえよう。
- なお、大学へのライセンス料の支払を新株予約権をもって行う場合を主たる想定事案としたものではないものの、同様の考えに基づくものとして、「コンバーティブル投資手段」活用ガイドライン (https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/convertible_guideline/guideline_vF.pdf) も参照されたい。同ガイドラインに挙げられているコンバーティブル投資手法 (新株予約権も含む。) によることのメリットは以下のとおりである。

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 企業価値評価を先延ばしすることが出来るため、シード期のディープレック系スタートアップ等企業価値評価が困難な企業に対しても先行投資が容易になるとともに、そうした企業が不適切な評価で株式を発行することにより将来の資金調達に制約されるリスクや投資家が過度に高値掴みをするリスクを抑えることが可能になる。この特徴から、シード期のロボット系・宇宙系・社会課題解決系スタートアップが利用する先行事例が存在。 2. 企業価値評価だけでなく株主間契約等法務面の手続きも後回しにすることが出来るとともに、また投資家 1 者ごととの相対取引が可能となるためこと |
|--|

から、スタートアップへの機動的な資金供給が可能になる。この特徴から、コロナ禍により資金調達ラウンドが停止し多額のブリッジファイナンスが必要となったアーリー期以降のスタートアップが利用する先行事例が存在。

3. その株式転換要件次第で柔軟なインセンティブ設計が可能になる。この特徴から、事業会社とスタートアップが協業を始める際に、新株予約権の発行によって調達を行った上で実証実験の進捗に応じた株式転換要件を設定することで、リスクの高い協業案件を実現可能とし、さらに両者のインセンティブ・コミットメント強化を通じて協業の成功に寄与するといった先行事例が存在。

- ・ 特許の取得費用は最低限回収したいという大学の要望については、取得費用相当額を契約締結時に現金で受け取ることでより満たされることとなり、また、スタートアップが大きく成長すれば、新株予約権を通じて得られる対価が大きくなるため、大学にとっても望ましい手法といえよう。
- ・ また、スタートアップとしても、予測が著しく困難な売上や利益率を考慮してランニングロイヤリティを設定するという困難から解放されるとともに、上記のようにスタートアップの成長が大学の利益につながるという座組とすることにより、大学との間で継続的な協力関係を構築しやすくなり、メリットの大きい手法といえよう。
- ・ なお、例えば米国においては、ライセンス料を株式や新株予約権で支払うことは珍しくなく(例えば、Google はスタンフォード大学に対して株式によりライセンス料を支払い、スタンフォード大学は結果として 400 億円以上に相当する金額をライセンス料として得たと言われている。)、日本においても、東京大学が、東京大学発ベンチャーであるペプチドリーム株式会社への特許ライセンスの対価を新株予約権として取得し、その後同社の上場および株式の売却による回収まで至った例もある。
- ・ また、想定事例とは異なり、大学からスタートアップに対し、特許権の譲渡がなされる場合、譲渡時にのみ譲渡対価を支払うとされる場合も少なくない。しかし、その場合であっても、譲渡対価の一部または全部の支払を新株予約権によって行う場合、スタートアップの成長に連動して大学が手に入れることができる金額が上昇していくこととなり、いわばランニングロイヤリティの支払いを受けているかのような機能が果たされることになる。

ライセンス料の全部または一部を株式ではなく新株予約権で受け取ることの、大学およびスタートアップのメリット

- ・ 日本の大学が知的財産権のライセンスの対価として株式等を受け取る場合、私立大学では株式取得の実績もみられるが、多くの国立大学法人等では、株式ではなく新株予約権の取得が一般的である。株式ではなく、新株予約権によることの大学・スタートアップのメリットとしては、上述のもの他、例えば以下のものが挙げられる¹。

① 大学のメリット

- (1) 大学の会計上、株式は会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときに減損処理等を行う必要が生じる一方、新株予約権であればそのような必要がなくなること
- (2) 新株予約権は株式と違い消滅させることが容易であるため、IPO や M&A に至らない状態などが続いた場合の扱いが容易であること
加えて、大学は、対価として株式ではなく新株予約権を取得する選択をすることで、株式を取得する場合に生じる以下のようなデメリットを回避することができる。
- (3) 国立大学法人については歴史的に出資に制限があったことから株式を扱う経験が乏しいこと
- (4) 株式を取得することにより大学に共益権(議決権等)が生じることが教育・研究機関としての大学のミッションに照らして適切ではないと捉えられることが多いこと

② スタートアップのメリット

- (1) 企業価値を評価されるタイミングを先延ばしにできること
 - (2) 株式の取得により大学が株主となった場合、機動的な株主総会の運営に支障が生じるおそれもあるが、新株予約権の場合にはそのような懸念が生じないこと
- ・ 具体的にどのような条件で新株予約権を発行すべきかは、事案により異なるものの、例えば、大学発スタートアップの事業計画に基づき予想される将来の企業価

¹ 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)

値や、新株予約権取得時の資金獲得状況、更にライセンスの対象とする知的財産権の事業上の必要性等を考慮しつつ、各当事者の視点として以下の考慮要素等を総合考慮して決することとなろう。

① スタートアップの視点

- (1) 資金繰りが厳しいフェーズで、キャッシュアウトを抑えることが可能となるメリット(ライセンス料を現金ではなく株式または新株予約権で支払うことのメリット)
- (2) 資本政策の観点から、有限である新株予約権の枠の一部を使ってしまうことのデメリット
- (3) 新株予約権の行使条件にライセンス契約が継続していることを入れた場合には、ライセンス契約の安定性を確保できることによるメリット

② 大学の視点

- (1) スタートアップが上場または M&A に至った場合、多額のリターンが得られるというメリット
- (2) スタートアップが事業化に失敗した場合、新株予約権が実質的に無価値になるリスクを負うというデメリット

- ・ また、スタートアップが上場を目指す場合、新株予約権の発行数(潜在株式比率)が一定割合(具体的には上場時に潜在株式比率が 10%以下の場合が多いものと思われる。)を上回ってしまうと、上場審査時に支障が生じるおそれがある。そのため、大学としても、この点に配慮しつつ、付与を受ける新株予約権の個数を検討すべきであろう(知的財産権のライセンスに伴って大学が保有する潜在株式比率は、数%以下となるケースが一般的である²)。これに関連して後述の「【コラム】投資家が経営陣に認めているエクイティ・インセンティブの枠」についても参照されたい。
- ・ なお、上記に挙げた点の他、大学による大学発スタートアップの新株予約権取得に関する注意点については、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-](https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki_report_rev.pdf)

² 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) 26 頁。

[ups/tebiki_report_rev.pdf](#))を参照されたい(22 頁には、ライセンス料の一部を新株予約権で支払う際の条項例も紹介されている。)

・ 同手引きには、新株予約権の価値の算出に関して、以下の記述があり、参考になる(25 頁)。

未公開企業の新株予約権の公正価値の評価は困難であり、それを正確に見積もるには、金融工学的なモデルを用いて専門家が検討を行う必要があります。この検討には、高度な専門性が必要となることから実務的な負担が大きく、また、外部に委託する場合は高額な委託料が必要となります。大学が、このような検討を新株予約権取得に係るライセンス契約毎に行うことは実質上困難です。そのため、外部専門家の意見を活用しながら、株式公開時等の EXIT 時の 1 株当たりのおおよその価値(株価)を、ベンチャー企業と合意の上で簡易的に決定し、取得する新株予約権の数を決定することが現実的です。例えば、株価が株式公開時等の EXIT 時に 3 倍になると簡易的に決定、仮定するのであれば、新株予約権の行使価額(=現在の株価)の 2 倍の額を、新株予約権の 1 個分の価値であると見積もることができます。なお、VC による投資がすでに行われているまたは同時に行われる場合には、直近の資金調達時の株価あるいは現在の株価を把握することが可能です。大学の視点では、株式公開、新株予約権行使、株式売却を経ることにより、少なくともライセンスに至るまでの大学の支出以上の現金を得られる可能性が高い個数であることが妥当です。これに加えて、一般的な大学発ベンチャーの成功確率を踏まえると、すべての大学発ベンチャーの新株予約権の現金化は困難であることから、一部の契約案件で複数案件のコストをカバーするような個数を設定するという考え方もあります。なお、ライセンス契約時に個数を指定せず、VC 等による増資を経た後のタイミング等で個数を決定することを契約に盛り込む方法も考えられます。この場合は、ライセンス契約時に新株予約権の個数を検討する手間を省くことができるため速やかな契約が可能であり、新株予約権の個数の決定に当たっては、上記のとおり VC の投資した株価や VC の要請を反映することが可能です。また、早い段階でライセンスを受けることにより、その後のスムーズな VC からの投資獲得につなげることができます。なお、このケースでは、「ライセンス契約書」において、「契約一時金として、金●万円也。これに加え

て、新株予約権。新株予約権 1 個の目的である株式の数は 1 株とし、新株予約権の個数については大学発ベンチャーが外部の投資機関より最初に投資を受けた時点で、その内容を受けて決定する。□□年末日までに投資を受けなかった場合は、甲が●●個の新株予約権を受け取る」といった内容の条項を入れることが考えられます。

新株予約権の価値決めの交渉にあたって、留意すべきは、不合理に高い価値を設定した場合には、価値の高さがスタートアップの将来の資金調達の障害となり、当該スタートアップが成功せず、新株予約権を株式に転換し、高価で換価する機会を喪失することになりうるという点には留意されたい。

国立大学法人の留意点

- ・ 新株予約権によるライセンス料の支払を認めるか否かについて、国立大学法人の場合は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)および「研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業者に対する支援に伴う株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン」(https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/guideline_2.pdf。以下「ガイドライン」という。)への適合性も検討する必要がある。
- ・ 具体的には、法 34 条の 4 および 34 条の 5 は、国立大学法人がスタートアップの支援に伴い株式等を取得することができる場合を、大学発ベンチャーの資力その他の事情を勘案し、特に必要な場合としている。
- ・ この点についてガイドラインは、「支援を行う国立大学法人の研究成果を活用した事業の有望性が高い大学発ベンチャーであって、当該国立大学法人による支援に対し、現金による支払を免除または軽減することが当該ベンチャーの経営の加速のために特に必要と考えられる場合が対象となる」とする。
- ・ そして、この点について、前述の経済産業省「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」は、「株式・新株予約権の取得可否の判断は、対象とする企業がその時点で保有しているキャッシュの多寡だけではなく、ライセンスに伴って現金による支払を免除または軽減することがその企業の事業計画を勘案すると必要かどうか、また、企業が希望しているかどうかという視点で検討することが適切であると言えます」と示している。

【コラム】投資家が経営陣に認めているエクイティ・インセンティブの枠について

- ・ エクイティ・インセンティブ制度(※)は、スタートアップ企業が資金以外の経営リソース(例えば人的リソースや技術ライセンスなど。)を獲得するために繰り出すことができる「武器」の最も強力なものといえる。これは、スタートアップが数年以内に企業価値をゼロから上場することができる程度にまで上昇させることを目論むプロジェクトに等しいために、上場企業のエクイティ・インセンティブでは提供することができないほど株式や新株予約権によるリターンの伸びしろが大きいことによる。
(※)資本戦略の一つであり、スタートアップの株価は一貫して上昇することを前提に、参画する経営陣候補者や従業員、あるいは業務提携先や大学等の研究機関等に対して、株式や、株式を安価に取得することができる権利(新株予約権)を提供すること。
- ・ 一方で、スタートアップにとって重要なステイクホルダーである投資家の立場からすると、スタートアップがエクイティ・インセンティブとして普通株式や普通株式を目的とする新株予約権を自由に発行してしまうと、その分、企業価値が実現した際の自らの取り分割合が小さくなってしまうことになる。したがって、投資時に、エクイティ・インセンティブとして発行することができる普通株式やこれを目的とする新株予約権に上限を設け、この上限の範囲でのみ、経営陣はエクイティ・インセンティブを提供することができるということになっている。
- ・ 上記を踏まえると、投資家から与えられた枠内でエクイティ・インセンティブをどのように活用するかが、戦略的に極めて重要と言える。また、プロジェクトの実現のために多くのステイクホルダーを巻き込まなければならない種類のビジネスを手掛けるスタートアップ企業は、その分だけ、エクイティ・インセンティブの枠を多く持っていなければならない。投資家から大きめの枠を設定してもらう必要があると言える。
- ・ しかし、現在の日本のスタートアップ実務では、投資家が経営陣に認めているエクイティ・インセンティブの枠が小さい運用となっている。日本の多くのベンチャーキャピタルは、発行済み株式総数の10%程度、大きく認めても15%程度しか枠を認めていないケースが多い。投資家が本来狙うべきものは、投資リターンの倍率、すなわち投下資本に対して何倍のリターンとなったかという点にあるはずである。この点を重視する海外のベンチャーキャピタルは、大きな投資リターンを獲得するため、より大きな枠を認める傾向があり、発行済株式総数の20%かそれ以上のエクイティをインセンティブに用いることを認めている事例が多くみられる。

- ・ このような抑制的なエクイティ・インセンティブ制度の運用実態は、起業家が手掛けるプロジェクトのスケールの小ささ、エクイティ・インセンティブ制度のスタートアップ企業にとっての戦略的重要性に対する投資家以外のステイクホルダーの理解不足にも起因するといえる。エクイティ・インセンティブ制度の戦略性を経営陣がより深く理解し、企業価値向上のためにより有効にエクイティ・インセンティブを活用することができるようになれば、ベンチャーキャピタルは、より広いエクイティ・インセンティブ枠を許容するようになるはずである。
- ・ グローバルなスタートアップを生み出すためにも、各ステイクホルダーがエクイティ・インセンティブ制度の戦略的重要性を理解し、上で述べたような観点からその運用を変えていくことが日本のスタートアップ実務の課題の一つといえることができる。

【変更オプション条項 1】

第5条 甲は、乙に対し、第2条に基づく専用実施権【独占的通常実施権】の設定、第3条に基づく実施許諾および前条に基づく第三者への実施許諾の対価として以下の支払いをなすものとする。

① 一時金

甲の新株予約権（新株予約権1個の目的である株式の数は1株とし、新株予約権の個数については甲が外部の投資機関より最初に投資を受けた時点で、その内容を受けて決定する。●年●月末日までに投資を受けなかった場合は、乙が●個の新株予約権を●年●月末日までに受け取るものとする。）

② ランニングロイヤルティ

- 甲が本契約期間中に本件特許発明を実施した製品を自ら販売した場合は、当該製品の正味販売価格の●%相当額の金員（外税）
- 甲が本件特許発明の実施権を第三者に許諾した場合には、当該第三者から得られたロイヤルティの●%相当額の金員（外税）

2 前項2号の対価の支払期限について、本契約期間中毎年3月、6月、9月および12月の末日に四半期毎に支払額を算定し、甲は、乙に対し、このように算定されたランニングロイヤルティの総額を、各四半期の末日後15日以内に支払うものとする。

3 甲、乙に対し、本条第1項2号の対価を乙が指定する銀行口座振込送金の

方法により支払う。これにかかる振込手数料は乙が負担するものとする。

4 本条の対価の遅延損害金は年 14. 6%とする。

<解説>

- ・ 本オプション条項においては、想定シーンとは異なり、スタートアップのビジネスモデルがある程度固まっていて、売上や利益率の目途が立っている事案を想定し、一時金を新株予約権の発行によって支払い、ランニングロイヤルティを現金で支払う場合の条項も用意した。
- ・ なお、2条についてオプション1, 2を選択した場合は、第3条が不要となるため、それに伴ってオプション条項第1項の「第3条に基づく実施許諾」の部分は削除されたい。
- ・ 上記条項では、自己実施に係るランニングロイヤルティの算定を、本件特許発明を実施した製品の正味販売価格(総販売価格から運賃や保険料および梱包費などの経費を控除した販売価格)に基づき行っているが、販売価格を基準にすることもありうる。また、当該製品を割引して販売した場合に、当該割引分を考慮してライセンス料を算定するか否かが争われる場合もありうるため、かかる場合に割引分をいかに処理するかについても予め合意しておくことも考えられる。
- ・ また、上記のように、ライセンス料の算定にあたり、正味販売価格に基づく売上の計算や第三者からのライセンス収入の計算が必要となる場合には、対価の計算が正しいことを確認するため、以下のような監査条項を設けることも考えられる。

第●条 乙は、甲に対して、前条の対価に関連する製品の売掛台帳、決算書、その他の経理書類・帳簿類を開示等すべきことを請求することができる。

2 乙は、甲に対して、報告されたライセンス料に関して、公認会計士その他中立な第三者による監査を請求することができる。

3 前項の費用は乙が負担する。ただし、監査の結果、甲の報告した対価額が支払うべき対価額よりも10%以上少なかった場合、乙は甲に対してその費用を求償することができる。

<解説>

- ・ 監査の費用については、原則はライセンサー(実施許諾者)が負担することを原則としつつも、監査の結果、不正が発生した場合はライセンシー(実施権者)が負担することとしている。ただし、不正の定義で争いが生じることもあるため、ライセンス料の10%以内の誤差は除くものとしている。

- ・ ランニングロイヤリティの支払いが適正でなかった場合には、未払い分につき遅延損害金年利 14. 6%が発生することとなり(本モデル契約 5 条 4 項)、これが実質的なペナルティとなっている。

【変更オプション条項 2】

5 甲は、乙に対し、本契約締結後 1 年毎に、下記の考慮要素を踏まえ、本条第 1 項②のランニングロイヤリティの額が不相当となった場合、本条第 1 項②のランニングロイヤリティの額の減額を求めることができるものとする。この場合の減額後の具体的なロイヤリティの額については、甲乙協議の上定めるものとする。

記

- ① 甲が製造販売する製品（以下「本件製品」という。）について、本件特許発明等以外で実施されている特許発明の数
- ② 本件製品における本件特許発明等の寄与度
- ③ 本件特許発明等の代替技術の存在および内容
- ④ その他本条第 1 項の対価の設定に関連する一切の事実

<解説>

- ・ ライセンスが長期にわたってくると、スタートアップの製品・サービスにおけるライセンス対象特許の貢献度が小さくなっていくことがある。それにもかかわらず、契約締結時の貢献度を前提としたランニングロイヤリティの額が維持され続けると、ランニングロイヤリティの額の費用対効果が悪くなっていくこととなる。
- ・ 他方で、大学としても、長期にわたってランニングロイヤリティの収入が得られるのであれば、後半の期間のロイヤリティ額が多少減額されても大きな支障はないであろう。
- ・ そこで、上記オプション 2 においては、本モデル契約におけるライセンス対象特許のスタートアップの製品・サービスにおける貢献度を図るための指標を列挙し、これらの考慮要素を踏まえ、オプション 1 を採用する場合に、ランニングロイヤリティの額が不相当になった場合には、スタートアップから大学に対して減額を求められるものとし、その具体的な額はスタートアップ、大学協議の上定めるものとした。

- ・ このオプション 2 を採用する場合には、契約締結時から事情が変わったことを示せるように、契約締結時における①～④の状況について、相手方と認識を合わせ、記録に残しておくことが望ましいといえよう。

いわゆるロイヤルティスタッキングや代替技術の出現の問題

- ・ ライセンスを受けて開発や事業が進展していくと、事業を実行していく上で必要となるライセンスの件数が増えていく(同一の大学からのライセンスが増える場合のみならず、他の第三者から受けるライセンスの件数が増える場合も含む。)場合がある。この場合、各ライセンスの対価を単純に足していくと、例えば利益率が20%の事業でライセンス料が30%(3%×10件)という非現実的な条件となってしまうおそれがある(いわゆるロイヤルティスタッキング)。そこで、複数の特許等のライセンスを受けることが見込まれる場合は、ライセンス料の総額の上限を定めておくことが考えられる。
- ・ また、このロイヤルティスタッキングの問題を措くとしても、当初は重要な技術としてライセンスを受けたものの、代替技術が出現したり、製品の仕様が変わっていくことに伴って、ライセンス対象の技術の実施は必要ではあるものの、その重要度が減少するという事も考えられる。このような場合に備え、一定期間毎にライセンス料を(減額する方向で)協議して見直すという条項を入れることも考えられる。

6 条(本件改良技術)

第6条 甲および乙は、本契約期間中に、本件改良技術を発明した場合、相手方に対してその事実を通知し、さらに、相手方の書面による要請があるときは、当該本件改良技術を相手方に開示等する。

<ポイント>

- ・ 当事者が、ライセンス対象の発明を基本発明として、応用・改良技術を開発した場合の取り扱いを定めた規定である。

<解説>

- ・ 本モデル契約においては、改良技術に関しても「本件特許発明等」に含まれるものとして、第2条に基づく専用実施権または第3条の独占的通常実施権の対象となっているが、当事者のいずれかが改良技術を独自に開発した場合、相手方

への通知義務を課さなければ、相手方は当該改良技術の存在にすら気付くことができないおそれがある。

- ・ そのため、本条においては、改良技術を発明した場合に相手方への通知義務を課している。

7条(第三者の権利侵害に関する担保責任)

第7条 乙は、甲に対し、本契約に基づく本件特許発明等の実施行為が第三者の特許権、実用新案権、意匠権等の権利を侵害しないことを保証しない。

2 本契約に基づく本件特許発明等の実施行為に関し、甲が第三者から前項に定める権利侵害を理由としてクレームがなされた場合（訴訟を提起された場合を含むが、これに限らない。）には、甲は、乙に対し、当該事実を通知するものとし、乙は、甲の要求に応じて当該訴訟の防禦活動に必要な情報を提供するよう努めるものとする。

3 乙は、本件特許権等が第三者に侵害されていることを発見した場合、当該侵害の事実を甲に対して通知するものとする。

<ポイント>

- ・ ライセンス対象となる特許権の非保証を定めた規定である。
- ・ 1項の特許非保証を前提として、2項は、ライセンシーが第三者から訴訟提起された場合のライセンサーの協力義務を定めたものである。

<解説>

- ・ ライセンスの対象となる特許については、第三者の権利侵害がないことを保証する(いわゆる「特許保証」)のが当然だという考え方になりがちである。
- ・ しかし、事業会社ではない大学に対し、特許保証を要求することは酷であり、また、特許保証はライセンサーのリスクが非常に高い。スタートアップと大学の間の適切なリスク分配という観点からは、特許保証までは行わないという前提で他の条件を定めることが適切である。仮に、特許保証をするにしても、「乙が知る限り権利侵害はない」「乙は権利侵害の通知をこれまで受けたことはない」ことの表明保証にとどめるべきである。

8条(秘密情報、データおよび素材等の取扱い)

第8条 甲および乙は、本契約の遂行のため、文書、口頭、電磁的記録媒体そ

の他開示等（以下「開示等」という。）の方法ならびに媒体を問わず、また、本契約の締結前後に関わらず、甲または乙が相手方（以下「受領者」という。）に開示等した一切の情報およびデータならびに素材、機器およびその他有体物（以下「秘密情報等」という。）を秘密として保持し、秘密情報等を開示等した者（以下「開示者」という。）の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示等または漏えいしてはならないものとする。ただし、甲は、本契約 4 条に基づく再実施許諾先に対しては、再実施許諾に必要な範囲で、秘密情報等を開示等することができるものとする。

2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。

- ① 開示者から開示等された時点で既に公知となっていたもの
- ② 開示者から開示等された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの
- ③ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示等提供されたもの
- ④ 開示者から開示等された時点で、既に適法に保有していたもの
- ⑤ 開示者から開示等された情報を使用することなく独自に取得しまたは創出したもの

3 受領者は、秘密情報等について、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本契約の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本契約遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。

4 受領者は、秘密情報等について、開示者の事前の書面による同意なく、秘密情報等の組成または構造を特定するための分析を行ってはならない。

5 受領者は、秘密情報等を、本契約の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員（以下「役員等」という。）に限り開示等するものとし、この場合、本条に基づき受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該役員等に退職後も含め課すものとする。

6 本条第 1 項および同条第 3 項ないし第 5 項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、可能な限り事前に開示者に通知した上で、当該秘密情報等を開示等することができるものとする。

- ① 法令の定めに基づき開示等すべき場合

- ② 裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに従った開示等の要求がある場合
 - ③ 受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負担する者に相談する必要がある場合
 - ④ 甲の株式の新規上場に関する審査において、本契約の存在および内容について開示等を求められた場合（ただし、上場審査に必要な事項な事項の開示等に限る。）
- 7 本契約が終了した場合、受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報等（複製物および改変物を含む。）が記録された媒体、ならびに、未使用の素材、機器およびその他有体物を破棄もしくは開示者に返還し、また、受領者が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。なお、開示者は受領者に対し、秘密情報等の破棄または削除について、証明する文書の提出を求められることができる。
- 8 受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報等の開示等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾するものでないことを確認する。
- 9 乙は、その学術的使命を果たすため、以下の各号に従い、研究成果の公表（以下「学術発表」という。）を行うことができる。
- ① 本条に基づく秘密保持義務を遵守すること
 - ② 甲に対し、学術発表の予定日の30日前までに、その内容を通知すること。なお、甲は、当該内容に、甲の秘密情報が含まれていると判断したときまたは甲が当該内容に関して特許出願を行うに際してその準備期間を要すると判断したときは、当該通知後15日以内に、乙に対し、当該部分につき合理的な範囲で内容修正または学術発表延期を求めることができ、この場合、乙は、甲と協議の上対応する。
- 10 本条は、本条の主題に関する両当事者間の合意の完全なる唯一の表明であり、本条の主題に関する両当事者間の書面または口頭による提案およびその他の連絡事項の全てに取って代わる。
- 11 本条の規定は、本契約が終了した日よりさらに5年間有効に存続するものとする。

<ポイント>

- ・ 相手から提供を受けた秘密情報等の管理方法に関する条項である。

<解説>

秘密情報の定義(秘密である旨の特定の要否)

- ・ 秘密情報の定義については、当事者間でやりとりされる情報を包括的に対象とする場合と、個別に秘密である旨の特定を要求する場合があるが、技術情報提供のために各種の情報、データ、素材等がやりとりされることがあるライセンス段階において、秘密である旨の特定を忘れることによるリスクを避けるため、前者を採用している。
- ・ 他方で、秘密情報を「一切の情報」と包括的に定義すると、範囲が広過ぎるとして有効性が争われ、逆に保護の範囲が狭まってしまう(秘密情報とは保護に値する情報を意味すると限定解釈される。)リスクが発生する。このリスクを排除するためには、「秘密を指定」する条文を採用すればよい。
- ・ なお、「秘密を指定」する条文オプションとその背景となる秘密情報の範囲に関する考え方については、新素材分野における「秘密保持契約」のモデル契約書に詳細に解説しているため、そちらも参考にされたい。

研究成果の発表への配慮

- ・ 大学においては、研究活動の成果を、論文等を通じて世の中へ公表していくことが求められており、この点について配慮する必要がある。
- ・ 他方、無制限に公表できるとすると、秘密情報の秘密管理性や非公知性が失われ、不正競争防止法上の「営業秘密」として保護を受けることが困難になったり、特許出願を検討している内容が含まれる場合に、出願に先んじて研究成果を公表されてしまうと、当該特許出願において新規性や進歩性が否定されてしまうおそれもある。
- ・ そこで、本条 9 項においては、大学が学術発表を行う際にはスタートアップに対して事前通知を行い、場合によってはその時期や内容について協議することにより、両者の利害を調整することとした。

上場審査への配慮

- ・ 大学発のスタートアップが上場を目指して上場審査を受ける場合、例えばマザーズの「上場審査に関する Q&A」においては、「大学との間に知的財産権にかかる契約を締結している場合には、次の『開示等することが望ましいと考えられる主

な内容の例』を踏まえ、できるだけ数値などを用いた具体的な開示等を行っていただくことが望めます。」との記載があるように、重要なライセンス契約においてはライセンス条件を上場審査で開示等する必要がある。

- ・ そこで、上場審査において開示等を求められた場合は、審査に必要な事項に限り開示等が許されるとすることでこの点に配慮した(本条第6項第4号)。

9条(期間)

第9条 本契約の有効期限は、本契約締結日から第2条の専用実施権が設定された特許権の存続期間満了日または第3条の実施許諾の対象たる特許権の存続期間満了日のうちいずれか遅い日までとする。

<ポイント>

- ・ 契約の有効期間を定めた一般的条項である。

<解説>

- ・ マザーズの上場審査Q&Aにおいて、「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。」との項目について、「⑤大学(注5)から一方的に解除もしくは不利益な条件に変更されない契約内容になっていますか。」との記載があるように、大学から事業の実施において重要な特許のライセンスを受けている場合には、当該ライセンスが容易に終了させられない状態になっていることが重要となる。
- ・ そのため、本モデル契約においては、契約の有効期間を第2条の専用実施権の存続期間満了日または第3条の実施許諾の存続期間満了日のうちいずれか遅い日までとしている。
- ・ なお、本条のように定めるのではなく、具体的な一定の有効期間(例:1年間等)を定めた上で、いずれかの当事者から更新しない旨の通知がなされない限り自動更新されると定められる場合も少なくないが、この場合、大学から契約更新を拒絶されるとライセンス契約が終了し、ライセンス対象となっている特許発明の実施が不可能となり、事業の継続が困難になるおそれがあるため、スタートアップであるライセンシーとしては、かかる条項の導入は回避すべきであろう。

10条(解除)

第10条 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

- ① 本契約の条項について重大な違反を犯した場合
 - ② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
 - ③ 本件特許の有効性を争った場合
 - ④ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
- 2 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

<ポイント>

- ・ 契約解除に関する一般的規定である。
- ・ 1項3号においては、ライセンス対象となっている本件特許の有効性を争った場合には、契約を解除できることとしている(いわゆる不爭条項。)

<解説>

- ・ 以下のように、いわゆるチェンジオブコントロール(COC)が解除事由として定められることがある。しかし、そうすると、M&Aが解除事由となりかねず、デューデリジェンス等においてリスクと評価され得る。
- ・ 他方、大学との契約の場合においては、(部分的・間接的にせよ)税金が投入され得られた研究成果・技術が国外において日本の国益を害する態様で利用されることは避けたい、という懸念の下、大学が海外企業によるM&Aを解除事由とすることが要求される場合がある。技術の内容等によっては、このような落とし所で契約が締結される例もある。
- ・ しかし、海外企業によるM&Aの途を完全に禁ずると、スタートアップが大きな対価を得るEXITのチャンスを喪失させることとなるため、海外企業によるM&Aが一律に解除事由にあたることは不適當である。
- ・ また、スタートアップの技術は、複数のテクノロジーとの組み合わせを経なければ海外における競合との勝負が難しくなる場合も珍しくない。また、単独では活用しにくい技術が、複数技術の組み合わせで活用されることで価値が生じることや、死蔵された技術の場合も買収されることで、技術の価値が初めて生まれることも

ある。これらの場合に海外企業による M&A の可能性が事実上閉ざされることは、ひいては日本の競争力の低下につながるおそれもあり、望ましい事態とはいえないであろう。また、大学が本モデル契約のように、新株予約権によるライセンス料の支払いを認めていた場合には、日本の大学も当該 M&A を通じて、技術の対価として、決して少なくない株式の売却益を獲得できることも考慮すべきであろう。

そこで、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による規制を基準にすることが考えられる。すなわち、外為法においては、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれのある技術の移転等について、経済産業大臣の許可が必要とされている。ライセンス対象技術が、かかる外為法の規制対象の技術である場合、同法に基づく許可を得たにもかかわらず、大学が移転を許さないとしてライセンス契約を解除できるとすることも不公平な側面がある。そこで、仮に海外企業による M&A であっても、ライセンス対象技術が外為法の規制対象の技術でない場合、あるいは外為法の規制対象であるとしても所定の手続を経た場合には大学からのライセンス契約の解除を認めず、外為法に違反する技術移転がなされた場合に限り大学からのライセンス契約の解除を認める、というところが落としどころとして考えられよう。

【解除事由としての COC 条項の例】

他の法人と合併、企業提携あるいは持ち株の大幅な変動により、経営権が実質的に第三者に移動したと認められた場合

【外為法違反を解除事由とした場合の例】

本件特許発明等が外国為替及び外国貿易法における規制対象である場合において、同特許発明等の移転について同法における規制に違反した場合

11 条(損害賠償)

第 11 条 甲および乙は、本契約の履行に関し、相手方が契約上の義務に違反しまたは違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反行為の停止または予防および原状回復の請求とともに損害賠償を請求することができる。

<ポイント>

- ・ 契約違反が生じた場合に違反行為の停止および損害賠償請求ができることを規定している条項である。

<解説>

- ・ 損害賠償責任の範囲・金額・請求期間は、ライセンスの内容やコストの負担、ライセンス料の額等を考慮して当事者間の合意により決められる。
- ・ 本モデル契約は、迅速な被害回復が必要とされる知的財産権に関する契約であることから、本条では、損害賠償だけでなく違反行為の停止または予防および原状回復の請求が行えることとしている。具体的には、特定の行為を求める仮処分や訴訟手続きなどを行うこととなる。

12条(存続条項)

第12条 本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても第7条（第三者の権利侵害に関する担保責任）および第11条（損害賠償）ないし第13条（協議解決）の定めは有効に存続する。

<ポイント>

- ・ 契約終了後も効力が存続すべき条項に関する一般的規定である。

13条(準拠法および紛争解決手続き)

第13条 本契約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

<ポイント>

- ・ 準拠法および紛争解決手続きに関してとして裁判管轄を定める条項である。

<解説>

- ・ クロスボーダーの取引も想定し、準拠法を定めている。
- ・ 紛争解決手段については、上記のように裁判手続きでの解決を前提に裁判管轄を定める他、各種仲裁によるとする場合がある。

【変更オプション条項 1: 知財調停】

第13条 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準拠法とし、まず〔東京・大阪〕地方裁判所における知財調停の申立てをしなければならない。

2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

3 第1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争（裁判所の知財調停手続きを含む。）については、日本国法を準拠法とし、第1項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

<解説>

- ・ 紛争解決手段について、どの裁判管轄ないし紛争解決手段が適切かは一概には決められず、当事者の話し合いで決定するのが望ましい。話し合いによる解決を目指す場合、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において創設された知財調停を利用することが考えられる。
- ・ 「知財調停」は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争を取り扱う制度であり、仲裁手続き同様、非公開・迅速などのメリットがあるだけでなく、専門的知見を有する調停委員会の助言や見解に基づく解決を行うことができ、当事者間の交渉の進展・円滑化を図ることができるというメリットがある。
- ・ 運用面では、原則として、3回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で開示等することにより、迅速な紛争解決の実現を目指すとされており、迅速に解決でき、コストや負担を軽減できる可能性がある。
- ・ 知財調停を利用するためには、東京地方裁判所または大阪地方裁判所いずれかを、合意により調停事件の管轄裁判所とする必要がある。
- ・ 知財調停は、当事者双方が話し合いによる解決を図る制度であるため、当事者が合意できず調停不成立となった場合は、訴訟等の手続きにより別途紛争解決が図られることとなる。

【変更オプション条項2: 仲裁条項例】

第13条 本契約に関する一切の紛争については、日本国法を準拠法とし、（仲裁機関名）の仲裁規則に従って、（都市名）において仲裁により終局的に解決されるものとする。

<ポイント>

- ・ 紛争解決手続きとして仲裁を指定する条項である。

<解説>

- ・ 仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、スタートアップのような事案では、本条に変えて変更オプションのような仲裁条項に変えるという選択肢もある。

14条(協議解決)

第14条 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議の上解決する。

<ポイント>

- ・ 紛争発生時の一般的な協議解決の条項である。

■ その他のオプション条項

本技術情報

第●条 乙もしくはその構成員は、甲の指定する場所に出向いて、本件特許発明等の実施に必要な技術情報について指導を行う。当該指導は、乙がその所属する●名程度の技術者を●日程度派遣することにより行い、甲は、それに要する交通費、宿泊費および別途定める日当を支払うものとする。

<ポイント>

- ・ 特許のライセンスにおいては、ライセンサーからライセンシーに対して技術指導の提供も行うことがある。本条は、かかる技術指導の提供に関して定めた条項となる。

<解説>

- ・ ライセンス契約締結後も、ライセンシーとしてはライセンサーからの技術的な助言や指導が必要なことも多い。その場合、本条のように、スタートアップの求めに応じて、大学から技術コンサルティングを受けることができるようにしておくことも考えられる。