ライセンス契約書

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。

# （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○○○○○○号

　　　出願日　：○○○○年（令和○○年）○○月○○日

　　　登録日　：○○○○年（令和○○年）○○月○○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。

【1条：オプション条項】

|  |
| --- |
| 1. 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。ただし、当該控除は、当該販売価格の20%を上限とする。
2. 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 |

# （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。

【2条：変更オプション】

|  |
| --- |
| 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。 |

【2条：変更オプション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。 |

# （譲渡予約）

第2条の2　甲は、以下の各号いずれかに該当する場合（以下「甲の買収」という。）、乙に対して、本件特許発明等にかかる出願人たる地位又は特許権の一切を甲に無償にて譲渡するよう申し入れることができるものとし、その場合、乙は、甲に対して、当該譲渡を無償にて行う。ただし、乙が第５条に基づき付与された新株予約権に応じて、甲の買収の対価について乙への分配がなされることを条件とする。

1. 第三者による、単独又はその子会社若しくは関連会社と共同での甲の株式の取得であって、当該取得の結果として、当該第三者が、単独で又はその子会社及び関連会社の保有分と合計して、甲の発行済株式の議決権総数の50％超を保有するに至ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第8条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味する。ただし、当該第三者並びにその子会社及び関連会社が、合算で、当該取得前から当会社の発行済株式の議決権総数の50％超を有していた場合を除く。
2. 甲が第三者と合併することにより、合併直前の甲の総株主が合併後の会社に関して保有することとなる議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。
3. 甲が第三者と株式交換を行うことにより、株式交換直前の甲の総株主が株式交換後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。
4. 甲が第三者と株式移転を行うことにより、株式移転直前の甲の総株主が株式移転後の完全親会社に関して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。
5. 甲が事業譲渡又は会社分割により甲の事業の重要部分を第三者に移転させること。なお「甲の事業の重要部分」の移転とは、甲の直近の監査済みの計算書類における総資産の50％超の資産の移転を伴う場合又は甲の直近の監査済みの計算書類において当該移転した事業にかかる甲の売上が総売上の50％を超える場合を意味する。

# （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。

# （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。

# （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。

【5条：変更オプション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。 |

【5条：変更オプション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ル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ル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ル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

その他本条第1項の対価の設定に関連する一切の事実 |

# （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。

# （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。

# （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。

# （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。

# （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。

【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

# （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。

# （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。

# （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。

【13条変更オプション：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。

【13条変更オプション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。

# （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。

# 【その他の追加オプション条項】

（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。