

# スタートアップとの オープンイノベーションにおける留意点

会員・弁護士 山本 飛翔



## 要 約

オープンイノベーションとは、自社だけでなく他社や大学、地方自治体、社会起業家など異業種、異分野が持つ技術やアイデア、サービス、ノウハウ、データ、知識などを組み合わせ、革新的なビジネスモデル、研究成果、製品開発、サービス開発、組織改革、行政改革、地域活性化、社会課題解決などにつなげるイノベーションをいう。

近年では、日本でも、大手企業・大学もスタートアップとのオープンイノベーションへの関心を高め、国もスタートアップとのオープンイノベーションを活性化するべく各種施策を実行している。

ただし、スタートアップとのオープンイノベーションにおいては、大企業間や大企業・大学間におけるオープンイノベーションとは異なった留意点も存在する。この点について、大企業・スタートアップとの間のオープンイノベーションの留意点やその解決方法については、事業連携指針やモデル契約が、大学・スタートアップ間のオープンイノベーションについては、モデル契約において示唆がなされている。

そこで、本稿においては、これらの政府刊行物に適宜言及しつつ、スタートアップとのオープンイノベーションにおける留意点を検討する。

## 目次

1. はじめに
2. オープンイノベーションの意義
  - 2.1 大手企業とスタートアップとの連携
  - 2.2 大学とスタートアップとの連携
3. オープンイノベーションにおける事業会社の留意点
  - 3.1 事業連携指針
  - 3.2 モデル契約の概略
    - (1) NDA
    - (2) PoC 契約
    - (3) 共同研究開発契約
    - (4) ライセンス契約
4. オープンイノベーションにおける大学の留意点
  - 4.1 ライセンス契約における留意点
  - 4.2 共同研究開発契約における留意点

ば、スタートアップへの投資や連携という形で、また、大学から見れば、自学の発明の社会実装や研究費確保のための収益化との関係でスタートアップといかに関係するかという形で、スタートアップとの連携への関心は高まってきている。さらに、国の施策という観点においても、例えば、筆者が関与するモデル契約事業等、スタートアップに関して様々な施策がなされている。

1. 事業会社とスタートアップとの連携に関するもの<sup>(2)</sup>
  - (1) スタートアップとの事業連携に関する指針（公正取引委員会・経済産業省）
  - (2) 研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書（経済産業省・特許庁）
  - (3) 事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（経済産業省）
2. 大学と事業会社・スタートアップの連携に関するもの
  - (1) 研究開発型スタートアップと大学のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書（経済産業省・特許庁）<sup>(3)</sup>
  - (2) 産学官による共同研究強化のためのガイドライン（経

## 1. はじめに

近年、一般社団法人 日本経済団体連合会から、日本経済の活性化のために（スタートアップ庁の創設要望を含む）起業を促す提言がなされる<sup>(1)</sup>等、日本経済の成長の鍵の1つとして、スタートアップへの関心が高まっている。このような中で、大手企業から見れば、

経済産業省・文部科学省)<sup>(4)</sup>

- (3) 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（経済産業省）<sup>(5)</sup>
- (4) オープン&クローズ戦略時代の共同研究における成果物取扱いの在り方に関する調査～さくらツールの提供～（文部科学省）<sup>(6)</sup>

### 3. スタートアップへの投資に関するもの

- (1) 「コンパティブル投資手段」活用ガイドライン（経済産業省）<sup>(7)</sup>
- (2) 我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項（経済産業省）<sup>(8)</sup>
- (3) 「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針（案）」に対する意見募集（公正取引委員会）<sup>(9)</sup>

## 2. オープンイノベーションの意義

それでは、なぜスタートアップとのオープンイノベーションへの関心が高まってきているのであろうか。

そもそも、オープンイノベーションとは、オープンイノベーションの生みの親とも称される Henry Chesbrough 氏によれば、自社だけでなく他社や大学、地方自治体、社会起業家など異業種、異分野が持つ技術やアイデア、サービス、ノウハウ、データ、知識などを組み合わせ、革新的なビジネスモデル、研究成果、製品開発、サービス開発、組織改革、行政改革、地域活性化、社会課題解決などにつなげるイノベーションをいうとされている<sup>(10)</sup>。

### 2. 1 大手企業とスタートアップとの連携

大手企業や大学がスタートアップとのオープンイノベーションへ取り組む要因は多種多様なものであると思われるが、例えば、事業会社がオープンイノベーションに取り組む背景には、クローズドイノベーションの限界が挙げられよう。すなわち、旧来は、自社の技術のみで開発を進めていくこと（自前主義）が広く取り入れられていたものの、近時では技術革新のスピードが速まったことや、これまでの業種を横断するような商品やサービス（例えば IoT）が増えてきたこと等から、クローズドイノベーションでは限界があると指摘されてきた。そこで、かかる状況を打開する方策の1つとして、オープンイノベーションが注目されてきているといえよう。また、事業会社は、自社の既存有力事業を破壊するような新規事業には容易に取り

組むことができないというジレンマを抱えている（イノベーションのジレンマ）一方、スタートアップは、技術やエコシステムの発展等により、大きな資本と人手がなくとも新規事業を起こすことが容易になってきた。このような中で、事業会社が自社の既存事業を維持成長させつつ、将来のさらなる成長のために「次の一手」を打つためには、新規事業に挑戦するスタートアップと連携することが効果的な手法の1つであることは疑いないだろう。

大手企業とスタートアップとの連携の好例の1つとして、クレジットカード大手の VISA が、スマートフォンやタブレット端末をクレジットカードリーダーとして利用するハードウェア・システム等を提供する Square というスタートアップに出資し、自社の売上基盤を拡大している例が挙げられる。この事例においては、大手企業の VISA の立場からすれば、Square の製品サービスが普及すれば普及するほど、今までクレジットカード決済用端末を設けずにクレジットカードの利用が進まなかった店舗等において VISA のクレジットカードの利用環境が整う（VISA の売上・利益が高まる）という Win-Win の関係が構築されている。そのため、VISA としては、Master や AMEX 等といった競合のクレジットカードの取り扱いを禁止して Square の成長可能性を狭めるよりは、競合のサービスも含めて取り扱いを認めることで（実際に日本においても Square では各社のクレジットカードが利用できる）、Square 自身の成長を促し、（競合他社との関係で Square 経由での売上比率が多少落ちたとしても）Square 経由での VISA の利用総額が大きくなることを目指していたものと推察される。

### 2. 2 大学とスタートアップとの連携

大学がオープンイノベーションに取り組む背景には、日本の大学が、米国に比して、研究費確保のための重要な手段の1つであるライセンス料等による収入が少ない<sup>(11)</sup>ことが挙げられよう。例えば、大学発のスタートアップが、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ある<sup>(12)</sup>。しかし、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い。そこで、米国のように、ライセンス料を株式や新株予約権で支払うことが考えられるが、日本においては、大学側の種々の事情等から、このような手法が広く採用されているとはいいがたい状況である<sup>(13)</sup>。米国のStanford大学が同大学発のスタートアップであるGoogleに対し、特許のライセンスを行う際、ライセンス料を株式で受領することとし、その結果、Stanford大学が400億円以上のライセンス収入を得ることになったことに鑑みれば、大学にとってスタートアップとのオープンイノベーションは研究費等を確保していくためには有効な手段の1つとなりうるといえよう。

日本においても、例えば、東京大学とペプチドリーム株式会社の例が挙げられる<sup>(14)</sup>。ペプチドリーム株式会社は、2006年7月、「RAPIDシステム」の実用化を考えていた菅裕明教授（同社コア技術の開発者）が、起業マインドに溢れていたリード・パトリック氏（現代表取締役）との出会いをきっかけに、「RAPIDシステム」をベースにした起業を決意し、東京大学TLO等を介して窪田規一氏（現代表取締役会長）<sup>(15)</sup>と出会い、「日本発・世界初の新薬を創出し社会に貢献したい」という夢を実現するために、設立された会社である。ペプチドリームは、技術者である菅氏の方針<sup>(16)</sup>もあり、菅氏がペプチド創製に関わる基礎研究を深め、ペプチドリームで使える技術は東京大学を通じてペプチドリームにライセンスするという体制をとっていた。なお、ライセンスされている特許の数について、2014年6月付の目論見書提出時において、東京大学からは11件の特許のライセンスを受けているとのことであり<sup>(17)</sup>、ライセンス条件は、契約期間や第三者へのサブライセンス権がペプチドリームに独占的に付与されているとのことである。そして、東京大学が株主となっている（上場前：0.85%）ことからすれば、ライセンスを受ける際は、一定数の新株予約権又は株式にてライセンスフィーを支払ったものと推測される。ペプチドリームの上場時の発行済総株式数12,886,300株が公開価格：2500円、初値：7900円であったことに鑑みれば、東京大学としても相応の収入を得たものと推認される。

### 3. オープンイノベーションにおける事業会社の留意点<sup>(18)</sup>

#### 3.1 事業連携指針

スタートアップとのオープンイノベーションを検討するにあたっては、独占禁止法との関係を見捨てることはできない。特に、令和3年3月29日付で公開された「スタートアップとの事業連携に関する指針」（以下「事業連携指針」という。）には留意する必要がある。

事業連携指針は、NDA（秘密保持契約）、PoC契約（技術検証契約）、共同研究契約及びライセンス契約の4つの契約段階ごとに、「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」に基づく事例及び独占禁止法上の考え方を示すとともに、各契約段階における取引上の課題と解決方針を「スタートアップと連携事業者の連携を通じ、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」等のオープンイノベーション促進の基本的な考え方にに基づき示したものである（この考え方は、後述のモデル契約においても立脚すべき基本的な考え方とされている）。なお、事業指針においては、随所において研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書（以下、単に「モデル契約」という。）が参照されており、事業連携指針を理解するにあたっては、モデル契約と合わせて理解することが望ましいといえよう。なお、各留意点を概観すると以下のとおりである。

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NDA                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) NDA なしに営業秘密の開示を強制する場合</li> <li>(2) 片務的なNDA・契約期間の短いNDAの締結</li> <li>(3) NDAに違反した営業秘密の目的外使用</li> </ol> </li> <li>2. PoC契約                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 無償作業の強要</li> </ol> </li> <li>3. 共同研究開発契約                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 知的財産権の連携事業者への一方的帰属</li> <li>(2) 名ばかりの共同研究（研究開発の大部分をスタートアップが担当するにもかかわらず、成果物の知財が共有又は事業会社のみ帰属させる場合）</li> <li>(3) 成果物利用の制限</li> </ol> </li> <li>4. ライセンス契約                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ライセンスの無償提供</li> </ol> </li> </ol> |
|--|

(2) 特許出願の制限

(3) 販売先の制限

5. その他

(1) 顧客情報の提供

(2) 報酬の減額・支払遅延

(3) 損害賠償責任の一方的負担

(4) 取引先の制限

(5) 最恵待遇条件

事業連携指針を踏まえた独占禁止法への抵触可能性を検討する際の留意点としては、上記の表題にあてはまる契約条件が直ちに独占禁止法に抵触するわけではなく、「スタートアップと連携事業者の連携を通じ、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」という観点から合理性があると言えるかが問題となる、ということである。すなわち、事業会社とスタートアップとのオープンイノベーションに際しての契約交渉においては、単に契約条項を検討するのみならず、相手方のビジネスモデル、当該協業の目的等を、ヒアリング等を通じて具体的に理解し、いかなる条件が相手方のビジネスの致命傷になってしまうのか、いかなる条件であれば相手方にもメリットを提供できるのかを理解することが重要となってくる<sup>(19)</sup>。

### 3. 2 モデル契約の概略

以下では、新素材分野におけるモデル契約を題材としつつ、スタートアップとのオープンイノベーションにおいて特に重要と考えられる条項を抜粋して紹介する。なお、新素材分野のモデル契約においては、事業会社（ライセンサー）とスタートアップ（ライセンス）との間でのライセンス交渉における交渉場面を具体的にイメージするためにケーススタディを公開しているため、こちらにも必要に応じて参照されたい<sup>(20)</sup>。

#### (1) NDA

##### ①情報管理

まず前提として、秘密保持契約等で契約の相手方に秘密保持義務を課しさえすれば、自社の重要な営業秘密を開示しても良いと考える会社も少なからず存在するが、情報の管理という点においてはより慎重に検討すべきである。すなわち、相手方に秘密保持義務を課したとしても、相手方が当該秘密を第三者への開示や目的外使用をした場合、秘密保持義務違反を立証する

ことは必ずしも容易ではない。また、当該営業秘密に関して特許出願を検討している場合、契約の相手方が秘密保持義務に違反して当該営業秘密を、秘密保持義務を課することなく第三者に開示した場合には、当該営業秘密が公知となり、新規性を失い、特許性を喪失するおそれもある（特許法 29 条 1 項 1 号参照）。そのため、自社の秘密情報について、少なくとも①秘密保持契約なしで開示等できる情報、②秘密保持契約締結後に開示等できる情報、③如何なる状況であっても開示等しない情報、に区分し、これらの分類に応じた情報管理を行うことが望ましい。

なお、事業連携指針においては、取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、正当な理由<sup>(21)</sup>がないのに、取引の相手方であるスタートアップに対し、NDA（Non-Disclosure Agreement、秘密保持契約）を締結しないまま営業秘密の無償開示等を要請する場合であって、当該スタートアップが、事業連携が打ち切られるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合<sup>(22)</sup>には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁止法 2 条 9 項 5 号）<sup>(23)</sup>として問題となるおそれがあると指摘されているため、情報を受領する側においても、受け取る情報の種類、受け取りの条件及び契約締結との先後関係などには留意されたい。

##### ②秘密情報の範囲

まず、秘密保持契約の存在及び内容を秘密情報とし、これらについて守秘義務が課されることには争いがない場合が多いと思われるが、問題は秘密保持契約を締結して検討する取引に関する交渉の存在及び内容である。

ある取引を進めるか否かを検討するべく秘密保持契約を締結する場合、契約の一方当事者が、当該取引の検討に入った事実の第三者への開示を望む場合がある。例えば、スタートアップは、VC（Venture Capital）等の投資家から、短期間の間に資金調達を繰り返しながら、大きな利益を出していくことを目指していく存在となるが、特に初期フェーズにおいては、赤字の状況にあることが通常である中で、多額の資金を獲得することは容易ではない。そのため、大企業との協業実績等、将来のキャッシュフローの道筋を示すべく、多くの協業実績を少しでも早く公表したいという要望がある場合が少なくない。また、社歴の浅いス

スタートアップにとって、大企業との協業は、自社のブランディングの観点からも重要となってくる。スタートアップにとって、事業会社とのアライアンスの検討開始の事実、投資家やユーザーに対する効果的なPR材料になる場合が多く、スタートアップがかかる事実の公表を望むケースが多い。そこで、秘密保持契約を締結して検討する取引に関する交渉の存在及び内容が秘密情報に含まれているか否かが問題となるのである。

なお、秘密保持契約を締結して検討する取引に関する交渉の存在及び内容を秘密情報に含めたとしても、秘密保持義務の例外の条項において、契約の相手方の同意なく公表できる事実（例：甲乙間で、●●についての共同研究開発の検討が開始された事実）を予め定めておくことも考えられる。

また、その他当事者間で開示される情報の取扱いについて、開示者は自社の秘密が漏れなく保護されるようにするべく、秘密の範囲が広いことを望むため、秘密指定不要を提案し<sup>(24)</sup>、他方、受領者としては、秘密情報の範囲が広がると自社が負う秘密保持義務や目的外使用の禁止義務を負う情報の範囲が広くなり、また、情報の管理コスト（情報の分別や、情報に接触した従業員の名簿管理など）も上昇するため、秘密情報の範囲を少しでも狭めるべく、秘密指定を必要とし、口頭開示の情報についても事後の指定を必要とすることを提案することが多い。この点については、秘密指定が現実的に可能か否かという点が問題となる。この点は、秘密情報の媒体、分量、それまでの情報管理の体制等によって異なってくることとなろう。他方、現実的にこれらの指定が難しい場合には、受領者側として、秘密指定を不要とする案を受け入れざるを得ない場合もある。この場合には、受領者としては、自社が秘密保持義務を負う情報の範囲を狭めるべく、自社が契約締結前にいかなる情報を保有していたかを立証できる状態にしておく等の手立てを講じ、秘密保持義務の例外規定を活用しやすいように備えることが重要となろう。

なお、情報の開示者側において、情報のコンタミネーション（開示前に既に存在した情報と開示後に生まれた情報の峻別が困難となってしまうこと）防止や、秘密情報から洩れるリスクを最小限とするべく、特定の情報については、別紙に具体的に列挙することが考えられる。例えば、経済産業省・特許庁より公開

されたモデル契約書（新素材分野）<sup>(25)</sup>においては、以下のように定められている（1条のオプション1。下線及び強調は筆者が付した）。

1条 本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示等の方法および媒体を問わず、一方当事者（以下「開示者」という。）が相手方（以下「受領者」という。）に開示等した一切の情報、本契約の存在および内容、甲および乙の協議・交渉の存在・内容およびこれらを含む記録媒体、ならびに、素材、機器およびその他有体物（別紙●●に定めるものを含むが、これに限られるものではない。）をいう。

なお、別紙で特定する情報が、特許未出願の技術情報である場合には、弁理士として、同秘密情報を、特許請求の範囲のように秘密情報を特定するという形でサポートすることも期待されよう。

## （2） PoC 契約

### ① PoC として行うべき業務範囲の画定

PoC（Proof of Concept）を行う場合、どこまでを検証作業とするか、という点が問題となる。そもそもPoCが共同研究開発に移行するか否かを検討する段階であり、PoCを徒に長期にわたって行うことは双方にメリットがないことも踏まえれば、PoCにおいてスタートアップは検証作業を行う義務を負うこととして（準委任型）、一定の成果物の納入義務を負わせる形（請負型）にはすべきではない場合が多いといえるだろう。

例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書（新素材分野）<sup>(26)</sup>においては、以下のように定められている（PoC契約2条及び3条）。

※甲＝スタートアップ、乙＝大企業

第2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 本検証

第1条に定める甲の技術導入・適用に関する検証をいい、具体的な作業内容は別紙●●に定めるところとする。

第3条 乙は、甲に対し、本検証の実施を依頼し、甲はこれを引き受ける。

2 甲は、本契約締結後3週間以内に、乙に本報告書を提供する。

3 本報告書提供後、乙が、甲に対し、本報告書を確認した旨を通知した時、または、乙が甲に対して書面で具体的な理由を明示した上で異議を述べることなく1週間が経過し

た時に乙による本報告書の確認が完了したものとする。本報告書の確認が完了した時点をもって、甲による本検証にかかる義務の履行は完了する。

4 乙は、甲に対し、本報告書提出後1週間が経過するまでの間に前項の異議を述べた場合に限り、本報告書の修正を求めることができる。

5 前項に基づき、乙が本報告書の修正を請求した場合、甲は、速やかにこれを修正して提出し、乙は、提出後の本報告書につき再度確認を行う。再確認については、本条第3項および第4項を準用する。

なお、検証作業がいつまでも終わらないという事態を回避するべく、終了期限を明記することも重要となる（上記3条3項）。

### ②委託料の設定

上述のように、検証作業を無償または著しく安価で行わされる事例が問題事例として紹介されていることに対応して、対価について、例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書<sup>(27)</sup>においては、以下のように定められている（PoC 契約4条）。

※甲＝スタートアップ、乙＝大企業

第4条 本検証の委託料は●万円（税別）とし、本契約締結時から10営業日以内に全額を、甲が指定する金融機関の口座に振込送金する方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。

この対価の相当性と関連して、スタートアップとして共同研究開発に進む確度が高いPoCであると判断する場合には、正式な契約に基づいたPoCの実施を優先し、PoC段階ではあえて低額な委託料として、連携事業者との交渉締結のスピードを確保するという方針もあり得る。このとき、契約書の条項として結果として合意された金額のみ記載されていると、仮に当該価格設定に合理性があり、スタートアップが真に納得している場合であっても、後日トラブルになった際に、対価が著しく安価であるとして問題視されるおそれがある。そこで、なぜ委託料が安くなったのかという理由が契約書上からも明らかになるように、例えば、共同研究契約が締結されなかった場合に、PoC費用の追加分の支払義務を規定することを条件に、PoC段階の対価を安く設定する合理性を肯定することも考えられる（モデル契約書【技術検証（PoC）契約書（新素材）】：第6条参照）。

### ③次段階への移行期限

スタートアップは、VC等の投資家から、短期間の

間に<sup>(28)</sup>資金調達を繰り返しながら、大きな利益を出すべく、各資金調達の合間に、できるだけ早く1社でも多くとの大企業との協業実績を作る必要がある。そのため、ある大企業との間で協業が（少なくとも相当期間内に）実現不可能ということになれば、早期に別の大企業との協業に進みたいという実情がある。そこで、PoCの結果報告後、次段階に進むか否かを決定する期限を設定することが考えられる。例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書（新素材分野）<sup>(29)</sup>においては、以下のように定められている（PoC 契約6条）。

※甲＝スタートアップ、乙＝大企業

第6条 甲および乙は、本検証から研究開発段階への移行および共同研究開発契約の締結に向けて最大限努力し、乙は、本契約第3条第3項に定める本報告書の確認が完了した日から2ヶ月以内に、甲に対して共同研究開発契約を締結するか否かを通知する。

## （3）共同研究開発契約

### ①成果物の権利帰属

事業会社とスタートアップとの共同研究開発においては、事業会社のみ成果物に係る知的財産権が帰属すると定められる例も少なくない。しかし、スタートアップは、事業会社ほどの資本等がなく、アイデアや技術が勝負となってくる。そのため、これらを具現化したものについて、特許権等の権利を取得し、事業戦略に活用することが、競業会社との競争や、投資家や取引先との交渉等において重要となってくる。また、自社のリソース不足を補うべく、多くの会社とアライアンスを締結していく関係で、自社の強みに関わる特許が、特定のアライアンスの相手方会社に帰属してしまうと、その他のアライアンスを進めるにあたっての障害となってしまう、短期間で大きな成長を目指すにあたっての大きなリスクになりかねない<sup>(30)</sup>。したがって、スタートアップとしては、共同研究開発の結果生じた成果物に関する知的財産権（特に特許権）については、できる限りスタートアップに単独帰属させた方が、よりよいパートナーとして成長してもらい、ひいてはオープンイノベーションを成功させて自社の利益を増大させるにあたっても重要となる<sup>(31)</sup>。

この点に関して、事業連携指針において、取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、正当な理由<sup>(32)</sup>がないのに、取引の相手方であるスター

トアップに対し、共同研究の成果に基づく知的財産権の無償提供等を要請する場合であって、当該スタートアップが、共同研究契約が打ち切られるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁止法2条9項5号）として問題となるおそれがあるとの指摘がなされていることには留意されたい。また、この点と関連して、事業会社側が研究開発の経費の多くを負担する場合に、実質的には共同研究契約ではなく、研究委託契約であるとの理解の下、研究の結果創出されたすべての知的財産権は研究開発経費の負担側に帰属すべきという主張がなされることもあるが、事業連携指針においては、「研究開発の費用負担は、開発に携わる人を出していることに対応する負担であり、当該費用を負担していることが直ちに成果物の知的財産権の帰属主体となることを正当化するものではない（中略）共同研究開発の結果生じた知的財産権の取得のための対価は、成果物創出への貢献度等を踏まえて定められることが重要である。通常、かかる知的財産権を発明者でない者が獲得するためには、別途それに見合った対価を支払う必要がある」と指摘されており、経費負担のみでは「正当な理由」があるとは認められないおそれがある。

他方、以下で述べるように、当該特許について適切なライセンスを設定すれば、スタートアップに特許権を単独帰属させても、事業会社による成果物の使用は確保できる以上、事業会社に特段の不利益はないものと考えられる。

また、スタートアップに権利を単独で帰属させる以上は、スタートアップの事業がうまくいかず、スタートアップが会社を清算する等、一定のメルクマールが発生した場合には当該特許権を事業会社に譲渡させるといった条項を用意しておくことは必要であろう。

なお、時折、事業連携指針やモデル契約を持ち出し、自社がスタートアップであるからという理由だけで、当該案件の具体的な状況を無視して、成果物の知的財産権のスタートアップへの単独帰属を主張する場面に遭遇することもある。しかし、モデル契約が従前の契約書ひな形と異なり、具体的な事案を設定した上で各条項及びその解説を設けていることから理解されるように、このような関係性が成り立つのは、スタートアップの成長が何等かの形で大企業の売上・利

益に寄与することが前提といえるのであり、このような Win-Win の関係なしにモデル契約の条項どおりの契約をするようにと押し付けることは避けられるべき事態といえよう。この大企業への見返りの設定方法については、各事案によって適切なものは異なるであろうが、例えば、レベニューシェア（収益分配）や大企業の当該成果物に関する利用条件について最恵待遇条件を設定すること等が考えられる。

以上の点について、例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書<sup>(33)</sup>においては、以下のよう定められている（共同研究開発契約7条8項、同17条1項2号3号）。

※甲＝スタートアップ、乙＝事業会社

※本発明＝共同研究開発の結果生じた発明

8 甲が本契約17条<sup>(34)</sup>1項2号および3号のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対し、当該知的財産権を乙または乙の指定する第三者に対して無償で譲渡することを求めることができる。

第17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。

(中略)

②支払いの停止があった場合、または競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合

③手形交換所の取引停止処分を受けた場合

#### ②成果物の利用関係

スタートアップに単独で特許権を帰属させる以上、事業会社には無償の通常実施権を設定する必要性は高いといえるだろう。しかし、この実施権を、専用実施権や独占的通常実施権等の独占的なものとしてしまうことは、スタートアップの事業展開の可能性を狭めることとなってしまふ。すなわち、自社のリソースが足りないスタートアップとしては、他社と連携して事業を進める必要性が高く、その際に連携先企業が当該特許発明を実施する必要がある場合があり、その場合に連携先企業に実施許諾（ライセンス）ができないとすると（特許法73条3項参照）、スタートアップは窮地に立たされることになりかねない。

他方、スタートアップが第三者に自由にライセンスや販売等ができるとすると、事業会社も一定のリソースを費やして成果物の創出に寄与してきたにもかかわらず、事業会社のコンペティターに成果物を使用され

てしまうリスクもあり、一定の制限を設ける必要があるといえる。

これらを踏まえれば、事業会社には、特定領域において、一定期間の独占的通常実施権<sup>(36)</sup>を設定し、スタートアップには、当該領域以外において自由に実施させるといった形が1つの解決策になると考えられる<sup>(36)(37)</sup>。

この点と関連して、事業連携指針によれば、連携事業者が、共同研究の成果であるノウハウ等の秘密性を保持するために必要な場合に、取引の相手方であるスタートアップに対し、合理的期間に限り、成果に基づく商品・役務の販売先を特定の事業者<sup>(38)</sup>に制限することは、原則として独占禁止法上問題とならないとの指摘がある。上記の解決策についても、この指摘は同様にあてはまるものと考えられる。ただし、事業連携指針には、「市場における有力な事業者<sup>(38)</sup>である連携事業者が、取引の相手方であるスタートアップに対し、例えば、合理的な期間に限らず、共同研究の成果に基づく商品・役務の販売先を制限したり、共同研究の経験を活かして新たに開発した成果に基づく商品・役務の販売先を制限したりすることは、それによって市場閉鎖効果<sup>(39)</sup>が生じるおそれがある場合には、排他条件付取引（一般指定第11項）又は拘束条件付取引（一般指定第12項）として問題となるおそれがある<sup>(40)</sup>」との指摘もあるため、制限する期間や範囲について、慎重に検討することが求められる。

なお、上記の解決策について、スタートアップは、事業会社が損益分岐点や法的リスク等の観点から参入できない市場にも積極的に参入するのであって、事業会社が自社で扱えない領域も多く、当該領域については、事業会社にとっての機会損失が観念できない場合も多い。そのため、上記の条件でも、事業会社に実質的なデメリットがないといえる場合も少なくないといえるだろう。

以上の点について、例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書<sup>(41)</sup>においては、以下のよう定められている（共同研究開発契約7条9項）。

※甲＝スタートアップ、乙＝事業会社

9 甲は、乙に対し、下記の条件で乙が本発明を実施することを許諾する。

記

ライセンスの対象：本製品の設計・製造・販売行為

ライセンスの種類：本契約締結後●年間には独占的通常実施権を設定し、その後は非独占的通常実施権を設定する。た

だし、本契約締結後●年間を経過する前であっても、正当な理由なく乙が本発明を1年間実施しない場合には当該期間の満了時より、または、乙が本発明を乙の事業に実施しないことを決定した場合には当該決定時より、非独占的通常実施権を設定する。

ライセンス期間：本契約締結日から本発明にかかる知的財産権の有効期間の満了日まで

サブライセンス：原則不可。ただし、[グループ会社名等]に対するサブライセンスは可能

ライセンス料：無償

地理的範囲：全世界

#### (4) ライセンス契約

##### ①ブランディング目的の商標ライセンス

事業会社の新製品について、スタートアップの技術を組み込むケースにおいて、スタートアップが当該技術について何らかの名称を付し、当該名称について商標権を取得している場合、スタートアップより、自社のブランディングの観点から、当該商標を新製品に付すよう依頼される場合がある。この場合、商標のライセンスは無償で行われることが多いと思われるが、スタートアップの商標の価値やこれに化体されているスタートアップの信用を毀損する態様で使用してしまうと、スタートアップの成長を阻害してしまうおそれがある（パートナーたるスタートアップの成長可能性が閉ざされることが自社の不利益となることはこれまで論じたとおりである）。そこで、使用態様についても一定のルールを定めておくことが望ましい。

以上の点について、例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書<sup>(42)</sup>においては、以下のよう定められている（ライセンス契約2条5項、同8条）。  
※甲＝スタートアップ、乙＝事業会社

5 乙は本製品に本商標を付すように努めるものとし、当該使用の限りにおいて、甲は、乙に対し、本商標の非独占的通常使用権を無償で設定する。

第8条 乙は、第2条第5項の規定に基づき本商標を使用する場合、商標法その他関連法規の規定を遵守するとともに、本商標の機能を損ない、権利の喪失を招くことのないように努めなければならない。

2 乙は、甲の事前の同意なしに、以下の各号に定める行為を行ってはならない。ただし、甲乙間で協議の上、本契約に基づき使用可能な本商標に類似する商標を定めた場合は、当該商標を本製品に使用することができるものとする。

(1) 本商標を本製品に類似する商品に使用する行為



- (2) 本商標に類似する商標を本製品に使用する行為  
 (3) 本商標に類似する商標を本製品に類似する商品に使用する行為  
 3 乙は、本商標の使用に際し、その商品の品質の低下等により、本商標にすでに化体されている業務上の信用を失墜させるような行為をしてはならない。

②第三者の権利侵害に関する責任の所在

ライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーによるライセンス対象発明の実施行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証させる条項が入られることがある。しかし、ライセンサーがスタートアップの場合には、スタートアップの成長フェーズによるものの、スタートアップにはFTO<sup>(43)</sup>調査を自社内で行う能力はなく、かつ、外部専門家に委託するだけの資金面の余裕がないケースが少なくない。そのため、形式的に事業会社に有利になるように、スタートアップに非侵害の保証をさせるよりは、スタートアップに保証はさせないものの、第三者から権利侵害を理由にクレームがなされた場合に、情報提供等を通じて、当該クレームへの対応に協力させるよう定めておくに留めることが現実的であろう。

この点に関連して、事業連携指針は、取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、正当な理由<sup>(44)</sup>がないのに、取引の相手方であるスタートアップに対し、事業連携の成果に基づく商品・役務の損害賠償責任の一方的な負担を要請する場合であって、当該スタートアップが、事業連携が打ち切られるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁止法2条9項5号）として問題となるおそれがあるとの指摘があることに留意されたい。特に、特許保証については、「技術知見を持つ側が可能な限りの情報を提供した上で、当事者同士でリスクを理解し、双方でリスクを負担することが重要であるものの、スタートアップと連携事業者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や、仮に、特許保証をするにしても、『甲が知る限り権利侵害はない』、『甲は権利侵害の通知をこれまで受けたことはない』ことの表明に留めることが考えられる」との指摘がなされている。

以上の点について、例えば、経済産業省・特許庁よ

り公開されたモデル契約書（新素材）<sup>(45)</sup>においては、以下のように定められている（ライセンス契約9条）。  
 ※甲＝スタートアップ、乙＝事業会社

- 第9条 甲は、乙に対し、本契約に基づく本製品の製造、使用もしくは販売が第三者の特許権、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 本契約に基づく本製品の製造、使用もしくは販売に関し、乙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、乙は、甲に対し、当該事実を通知するものとし、甲は、乙の要求に応じて当該クレームに対する対応（防禦活動）に必要な情報を提供するよう努める。  
 3 乙は、本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。

なお、以上のようにスタートアップに保証をさせない場合においては、事業会社が自らFTO調査を行うことも考えられるが、この場合にFTO調査に必要となる限りにおいて、スタートアップに対し、ライセンス対象の発明についての情報提供義務を課すことも考えられよう。

4. オープンイノベーションにおける大学の留意点<sup>(46)</sup>

4. 1 ライセンス契約における留意点

①独占ライセンスか否か

ライセンスを受ける際、当該ライセンスが独占的なものか（その場合、独占的通常実施権なのか、専用実施権<sup>(47)</sup>なのか）、非独占的なものか、確認し、ライセンスを受ける目的に照らして問題がないか確認する必要がある。すなわち、非独占的なライセンスの場合、競合他社にも同様のライセンスが提供される可能性があり、ライセンシーたるスタートアップとして、ライセンスを受けたことによる自社の優位性を担保できないこととなる。したがって、独占的ライセンスが必要であるにもかかわらず交渉が難航した場合には、地理的・時期的・事業領域等で区切りを付けて独占的ライセンスが受けられないか等、ライセンスを受ける目的に反しない範囲で譲歩した上で交渉することも考えられよう。

特に大学からライセンスを受ける場合について、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、「上場に関しては、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」との記載があることには留意されたい<sup>(48)</sup>。この記載にあるとおり、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、「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、この記載に定めるべく、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。

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どころ、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。

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することが望ましいであろう。

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することも考えられる。

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、上述のように、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。

なお、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条項も合わせて用意することが望ましいであろう。

以上の点について、例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書（大学編）においては、以下のように定められている（ライセンス契約2条・3条）。（甲＝スタートアップ、乙＝大学）

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きをとるものとし、乙は、当該登録手続き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。

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。

なお、交渉の結果、専用実施権ではなく、独占的通常実施権しか設定できないとなった場合においても、上述のグロス市場のQ&Aの記載も踏まえ、スタートアップの上場の障害を減らすべく、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設計にすることも考えられる。

#### ②新株予約権によるライセンス料の支払い

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、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、例えば、ライセンス料のうちイニシャルフィーとして当該特許権の取得費用相当額

の現金を支払し、その余をランニングロイヤルティ（現金）ではなく、株式または新株予約権<sup>(49)</sup>で支払うことが考えられる。

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や商品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、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。他方、契約締結時点においては、将来の事業展開の予測ができないとして、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によって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。ただし、最低限、権利取得の実費は現金で速やかに回収したいという大学の要望も踏まえ、頭金として当該実費相当額を現金で支払い、大学の実質的な利益が発生する部分については、その上で、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、頭金を除いた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、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。なお、知的財産権のライセンスに伴って大学が保有する株式のシェアは、数%以下となるケースが一般的である<sup>(50)</sup>。

かかる取り扱いは、大学側にとっても、最低限の実費部分は現金で確保した上で、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<sup>(51)</sup>、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。なお、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ため、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くことが望ましいであろう。

他方、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ル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関係性とする事により、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<sup>(52)</sup>。

この新株予約権による支払いに関しては、その新株予約権の価値をいかに算定するか、という点が問題となる。この点に関して、大学側での新株予約権の価値算定が困難である場合には、投資家による価値評価を参照することが考えられる。すなわち、スタートアップが資金調達実行済みの場合は、直近の資金調達における企業価値を参照し、資金調達未達の場合には、次回資金調達における企業価値を参照することが考えられる。ただし、将来の資金調達時の企業価値を参照する場合には、スタートアップがライセンス契約締結後に資金調達をすることができなかった場合に備え、かかる場合に付与する新株予約権の個数を予め定めておく等の工夫も必要となろう。

なお、上述のように、投資契約においては、従業員への新株予約権（いわゆるストックオプション）の付与以外の場合における新株予約権の発行が事前承諾事項とされている場合も少なくない。そのため、スタートアップとしては、大学やその他の政府系研究機関とのライセンス契約や共同研究開発においても新株予約権を柔軟かつ迅速に発行できるように、また、発行数の枠も十分確保できるように、投資家との契約交渉を進めるべきことに留意されたい。

以上の点について、例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書（大学編）においては、以下のように定められている（ライセンス契約5条）。（甲＝スタートアップ、乙＝大学）

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。

#### 4. 2 共同研究開発契約における留意点

##### ①研究成果の公表

大学との共同研究開発においては、大学・スタートアップの双方が、それぞれ思惑は異なるものの、一定の事項を公表することを望むことがある。すなわち、大学は、研究成果を専ら学術的な見地から公表することを望み、スタートアップは、自社のブランディング等の観点から大学と共同研究開発をした事実や一定の成果を残した事実を公表したいと考えることがある。以上の点を踏まえて検討すると、まず、スタートアップのブランディング等の目的での公表に関連して、共同研究開発を開始した事実の公表については、契約締結の時点で具体的な公表内容を合意し、それを記載した別紙を契約書に添付しておくことが望ましい（このような立て付けとしておけば、スタートアップは大学の事前承諾なく、タイムリーにプレスリリース等で公表することができるようになる）。

次に、共同研究開発の成果の公表については、大学とスタートアップの利害を調整する必要がある。すなわち、スタートアップとしては、共同研究開発の成果に関して、当該成果を自社事業の成長に効果的に活用するべく、慎重に出願戦略を検討したいという要望がある一方、大学は学術研究のために共同研究開発に取

り組んでいるという側面があり、当該研究成果を学会や学術論文等で迅速に発表したいという要望がある。この点の調整に失敗すると、教授が学術発表の準備ばかりに注力している場合や、その発表時期次第では、学術発表用の論文を下書きに出願書類を作成せざるを得ず、十分な出願戦略を検討することができなかつた<sup>(53)</sup>という事態に陥りかねない（このような事案も散見される）。

そこで、スタートアップが出願戦略を検討する時間を確保するべく、学術発表を行うにあたっては、その内容を発表日の一定期間前に通知することとし、その内容次第では、特許出願の準備のために発表内容の変更や発表時期の延期を求められることができるということが考えられる。

以上の点について、例えば、経済産業省・特許庁より公開されたモデル契約書（大学編）においては、以下のように定められている（共同研究開発契約9条）。（甲＝スタートアップ、乙＝大学）

第9条 甲および乙は、相手方の事前の同意を得ることなく、本研究開始の事実として、別紙●●に定める内容を開示等、発表または公開することができる。

2 甲および乙は、本研究にかかる成果の公表（以下「本公表」という。）を行う場合は、その内容および時期について事前に協議し、相手方の合意を得なければならない。

3 前条の定めに関わらず、乙は、その学術的使命を果たすため、本研究期間中および本研究終了日から6ヶ月以内に行われる本公表については、以下の各号に規定する事項を遵守することを条件に行うことができるものとする。

①本公表にあたっては第11条（秘密保持義務）を遵守すること

②甲に対し、本公表の予定日の30日前までに、その内容を通知すること

③甲が本発表の内容に第11条（秘密保持義務）に規定される秘密情報等が含まれていると判断したときまたは甲が本研究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、甲は、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本公表の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こと

## ②不実施補償

大学との契約においては、「不実施補償」なるものが散見される。これは、大学と企業との間にのみ発生するものではないものの、大学が大学単独で事業を実施することを想定していないことに起因して、大学と

企業間の契約において散見されるものである。

そもそも不実施補償とは、その由来や名称等は様々であるが、例えば、大学と企業との間で共同研究開発を行って成果物に関する特許権が共有となった場合、両者ともに共有持分権者として各々相手方の同意なく実施できるところ（特許法73条2項）、大学がそもそも商業的自己実施を行わない機関であり、共同研究開発の成果を第三者へのライセンス以外に実質的な収入源がないという不利な立場を補償するものとして大学が企業に対してその支払を求める場合が多いものである（この場合、企業に独占実施を認める場合には、大学の収入源は事実上当該企業を通じた収益のみとなるため、この場合の補償程度は、大学から第三者へのライセンスを認める非独占時よりも高いものとなる<sup>(54)</sup>）。

かかる不実施補償の意義に鑑みれば、企業が独占実施しない場合には、大学側には第三者へのライセンスを行う権利が留保され、他の収益源が確保されていることとなるため、不実施補償を支払うべき実質的理由はないものといえる。

しかし、不実施補償との名称を使用するか否かを問わず、不実施補償の意義を理解した上で意図的に、またはその意義を理解せずに、上述の意義とは異なる意義で不実施補償としての対価を求められる場合がある（例えば、特許権取得の実費等を請求するために不実施補償の名目でこれに相当する金員の支払を請求される場合も少なからず存在するが、それは不実施補償の本来の趣旨からは離れたものであることには留意されたい）。もっとも、スタートアップから大学へ何らかの対価を支払う場合に、その支払の根拠等を不明確なものとしてしまうと、スタートアップが投資家への説明責任を果たすことが難しくなり、投資家にかかる支払が懸念材料の1つと判断されてしまうおそれもある<sup>(55)</sup>。そのため、大学からスタートアップに対し、価値あるものが提供されるのであれば、これに対する対価は支払うべきであるが、その対価関係や支払根拠等を明確にできる形に整理することが望ましいであろう。大学としても、適正な対価を得られれば、その名目にこだわる必要はないはずであり、不実施補償をめぐる無用な混乱を生じさせないことは、両者にとって望ましい運用といえよう。

例えば、共同研究開発に至る前の大学の保有する技術を活用することへの対価として、成果物の利用関係についてスタートアップに独占実施を認めるか否かを

問わず、何らかの支払いを求める場合がある。このような場合、かかる保有技術に価値があるのであれば、不実施補償としての対価ではなく、当該技術を特定した上で、これに対するライセンス料として支払う整理が考えられる（例えば、新素材分野におけるモデル契約書（共同研究開発契約）7条2項参照）。

また、大学のブランドを利用することを理由に対価の支払いを求められる場合がある。この場合においても、例えば「●●大学発ベンチャー」の名称使用の許諾に対する対価として整理することが望ましいであろう。

（注釈記載の URL は、2022 年 5 月時点のものである）

（注）

- (1) <https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031100969&g=eco>
- (2) [https://www.meti.go.jp/policy/tech\\_promotion/business\\_partnership\\_contracts.html](https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/business_partnership_contracts.html)
- (3) <https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>
- (4) [https://www.meti.go.jp/policy/innovation\\_corp/guideline.html](https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/guideline.html)
- (5) [https://www.meti.go.jp/policy/innovation\\_corp/start-ups/tebiki.html](https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki.html)
- (6) [https://www.mext.go.jp/a\\_menu/shinkou/sangaku/1403194.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1403194.htm)
- (7) [https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei\\_innovation/open\\_innovation/convertible\\_guideline/convertible\\_guideline.html](https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/convertible_guideline/convertible_guideline.html)
- (8) <https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/ventureinvestnotice.html>
- (9) <https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/dec/211223pressrelease.html>
- (10) Henry Chesbrough, Sabine Brunswicker “Managing Open Innovation in large firms” 2013.
- (11) 米国と日本のライセンス収入の比は、2005 年において 1 : 0.004 で、2015 年でも 1 : 0.009 であり 100 倍の開きがある。  
[http://www.japio.or.jp/00yearbook/files/2017book/17\\_1\\_12.pdf](http://www.japio.or.jp/00yearbook/files/2017book/17_1_12.pdf)
- (12) <https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35045510W8A900C1000000/>
- (13) ただし、東京大学が、東京大学発のスタートアップ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ストックオプションとして取得し、売却まで至った例もある。
- (14) ペプチドリームの知財戦略に関する考察については、拙著『スタートアップの知財戦略』（2020 年、勁草書房）162～166 頁を参照されたい。
- (15) 日産等に勤め、その後自身で起業し、ペプチドリーム設立前よりビジネス経験は豊富であった。

- (16) 「私はアカデミックとして技術を作るところはしますが、製薬企業との共同研究は絶対にしません。製薬企業との共同研究はペプチドリームがやる。ペプチドリームでやるべき研究は昔研では絶対にやりません」（<https://lne.st/2013/09/04/>【産官学諺】日本発の特殊ペプチド技術で - 次の創 /）
- (17) <https://post.tokyoipo.com/ipo/10973/45872013050801.pdf>。26 頁。
- (18) 以下の各項目についてのより詳細及び、例えばモデル契約の他の契約条項のみならず、スタートアップへの投資時・M&A 等他の場面の留意点の紹介については、拙著『オープンイノベーションの知財・法務』（2021 年、勁草書房）を参照されたい。
- (19) 例えば、事業連携指針でも言及されているように、最恵待遇条件は問題事例として扱われているものの、AI 分野において、スタートアップが「ある連携事業者からデータやノウハウの提供を受けてカスタマイズモデルを生成し、そのモデルを利用したサービスを複数の企業に提供する」というビジネスを行う場合、利用契約に最恵待遇条件を入れることでデータやノウハウを提供した連携事業者が、その見返りとして、合理的期間に限って、対象領域についてサービス利用料の優遇などの経済的便益を受けることは一定の合理性を有する（独占禁止法上の問題点がない）場合もあると考えられる（モデル契約書【利用契約書（AI）】：第 8 条）。
- (20) <https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>
- (21) 事業連携指針では、「営業秘密が事業連携において提供されるべき必要不可欠なものであって、その対価がスタートアップへの当該営業秘密に係る支払以外の支払に反映されているなど」の場合が正当な理由がある例として挙げられている。
- (22) 事業連携指針では、「取引開始時であっても、例えば、経営が厳しい中、未だ需要が十分に顕在化していない分野等において事業を展開するスタートアップの特性等により、スタートアップにとって連携事業者を他の事業者に変更することが困難であるような場合は、『当該スタートアップが今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合』につながり得ると考えられる。」との指摘がある。
- (23) 事業連携指針において、「優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは、連携事業者の取引上の地位がスタートアップに優越していること（スタートアップが取引先である連携事業者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、連携事業者がスタートアップにとって著しく不利益な要請等を行っても、スタートアップがこれを受け入れざるを得ないような場合）とともに、公正な競争を阻害するおそれ（スタートアップの自由かつ自主的な判断による取引を阻害するとともに、スタートアップはその競争者との関係において競争上不利となる一方で、連携事業者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれ）が生じることが前提となる」との指摘があることに留意されたい。
- (24) ただし、口頭で秘密情報を受領者に開示した場合、当該秘密情報を開示したこと自体を開示者が立証できないおそれがあるため、結果として秘密情報として保護されないというリ

スクが残る。そのため、口頭開示後に後日書面にて秘密の指定をすることは開示者にとっても利益になりうることに留意されたい。

(25) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(26) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(27) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(28) 投資家である VC が組成するファンドの運用期限が概ね 10 年前後に設定されることが多く、そのため、同期間に EXIT（上場または M&A）を実現させる必要がある。

(29) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(30) 例えば、日本の特許法では、特許権が共有となっている場合、同特許発明のライセンスを行うにあたっては、他の共有持分権者の同意が必要となる（特許法 73 条 3 項）。また、事実上の影響として、特定の事業会社と特許権等の知的財産権を共有していることが明らかになると、当該事業会社との関係の深さを間接的に示すことにつながり、同社の競合会社との取引が敬遠されやすくなるといったこともある。

(31) 他方、例えば成果物に関する報告書等についての著作権や協業に用いる商標権については、事業の遂行上、スタートアップに単独帰属させる必要性が低いケースが多いと思われるため、必ずしもスタートアップに単独で保有させる必要はないものと考えられる。ここで重要なのは、「知的財産権」とひとくくりせず、知的財産権の種別に応じた取り扱いを検討する必要があるということである。

(32) 事業連携指針においては、「知的財産権が事業連携において連携事業者に帰属することになっており、貢献度に見合ったその対価がスタートアップへの当該知的財産権に係る支払以外の支払に反映されている」場合が正当な理由がある場合として例示されている。

(33) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(34) 原文は 16 条となっているが、正しくは 17 条である。

(35) 専用実施権の場合、特許権者たるスタートアップが特許発明を実施できなくなるため（特許法 68 条ただし書）、回避したい。

(36) 条件設定に際しては、独禁法に違反しないよう、留意されたい（「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html>）等参照）。

(37) なお、上記の案は全てのビジネスモデルにおいて万能なわけではないことには留意されたい。例えば、事業連携指針においても指摘されているように、AI 分野において「複数の会社からデータの提供を受けて生成したカスタマイズモデルを利用したサービスを、複数の事業会社に提供する」というビジネスモデルを採用する場合は、成果物の利用条件を独占的な内容とすることは、ごく例外的なケース（例えば、ある特定事業領域を事業会社が独占していて、高い収益が約束さ

れており事業会社が高額な利用料をスタートアップに支払える場合）を除き、スタートアップ、連携事業者の双方にとって非合理的である。なぜなら、スタートアップは連携事業者以外の企業とも同様の条件で事業展開をすることが一般的であるが、その場合、結果的に個々の連携事業者ごとに別々の成果物が複数並立することになり、管理コストが大幅に増加するからである。その結果、連携事業者にも高い利用価格を提示する必要がある。逆に、非独占的な利用条件として広く事業者が利用できる状態にすることで、スタートアップとしては、カスタマイズモデルを用いた事業展開に制約がなくなるため事業拡大・収益拡大の可能性が高まるとともに、管理コストも一定の範囲に抑えることができるため、連携事業者にとっても低い利用価格でのサービス利用が可能となる。

(38) 市場における有力な事業者については、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html> の第 1 部の 3 (4) に記載のとおりである。

(39) 市場閉鎖効果については、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html> の第 1 部の 3 (2) アに記載のとおりである。

(40) 排他条件付取引又は拘束条件付取引として独占禁止法上問題となるのは、公正な競争が阻害されるおそれ（市場閉鎖効果等）が生じることが前提となる。

(41) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(42) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(43) Freedom to operate。対象発明を実施するにあたり、第三者の知的財産権を侵害するか否かを調査するもの。

(44) 事業連携指針においては、損害賠償責任が事業連携においてスタートアップが負うべきものであって、その損害賠償責任に応じたりスクがスタートアップへの支払に反映されている場合が正当な理由がある場合の例として挙げられている。

(45) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(46) 以下の各項目についてのより詳細及び他の留意点の紹介については、拙著『オープンイノベーションの知財・法務』（2021 年、勁草書房）を参照されたい。

(47) 特許法 77 条。ライセンシーは、専用実施権に基づき差止請求までできることが特徴の 1 つである。なお、特許法における専用実施権の登録手続をとらなければ、専用実施権設定の効力が発生しないことに留意したい。

(48) [https://www.jpex.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guideline/nlsgeu000005p64a-att/growth\\_8.pdf](https://www.jpex.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guideline/nlsgeu000005p64a-att/growth_8.pdf)

(49) 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「科イ創出法」という。）では、国立大学法人等について、このような特許のライセンスを含む大学等によるベンチャー支援の一環として、株式・新株予約権を取得することが可能であることが、法律上明記された。なお、同法のみならず、「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](https://www8.cao.go.jp/cstp/cst/kihonhou/guideline_2.pdf))への適合性にも留意する必要があるだろう。

具体的には、科イ創出法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、スタートアップ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、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。

(50) 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](https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki_report_rev.pdf)) 26頁。

(51) 例えば、ライセンスにおける許諾行為が特定の商品・サービスの製造販売等である場合、当該商品・サービスの売上高等を基準にランニングロイヤルティを定めることも多いが、商品・サービスの構成が変わった場合や、より良い代替技術が見つかった場合等、ライセンス対象の特許発明を当該商品・サービスで実施しないこととなった場合に、ライセンス収入を失うおそれがある。これに対して、ランニングロイヤ

ルティで新株予約権の発行を受ければ、スタートアップの許諾対象製品・サービスにおいてライセンス対象特許発明が実施されなくなったとしても、当該スタートアップの事業価値が上昇し、株式売却の機会さえ得られれば、多額のロイヤルティ収入が大学に入る可能性がある。

(52) 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、売却まで至った例もある。

(53) 当然のことながら、学術発表の観点から優れた論文と、出願戦略の観点から優れた特許明細書は異なるものであり、当該論文がいかに学術的に優れていようと、その内容では事業成長のためのツールたる特許としては価値がないという場合も珍しくない。

(54) 同様の考えによると思われるものとして、産総研が共有特許について、企業側に独占実施を認めない場合には不実施補償は請求せず、企業に独占実施を認める場合に限り、「独占実施料」を請求する旨表明している例がある（[https://www.aist.go.jp/aist\\_j/news/announce/pr20141030.html](https://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/pr20141030.html)）。

(55) この場合、不実施補償の発生を防止するべく、スタートアップが共同発明から知的財産が発生しないように進めていくという事態が発生しかねず、ひいては大学の収入の減少にもつながりかねないため、対価関係を明確にすることは大学にもメリットがあるといえよう。

(原稿受領 2022.3.25)