

Baker  
McKenzie.

# 中小／ベンチャー企業がオープンイノベーションに参画する際の契約実務を支援するツールの解説とその活用法

松本慶／菅礼子 | 2020年1月21日



# Agenda

1 モデル契約書の目的とその範囲

---

2 PoC契約（モデル契約）の検討

---

3 その他のモデル契約

---

4 Q&A

---

1

# モデル契約書の目的と その範囲

# モデル契約書の目的とその範囲

- 目的：Win-Winの関係を築くこと

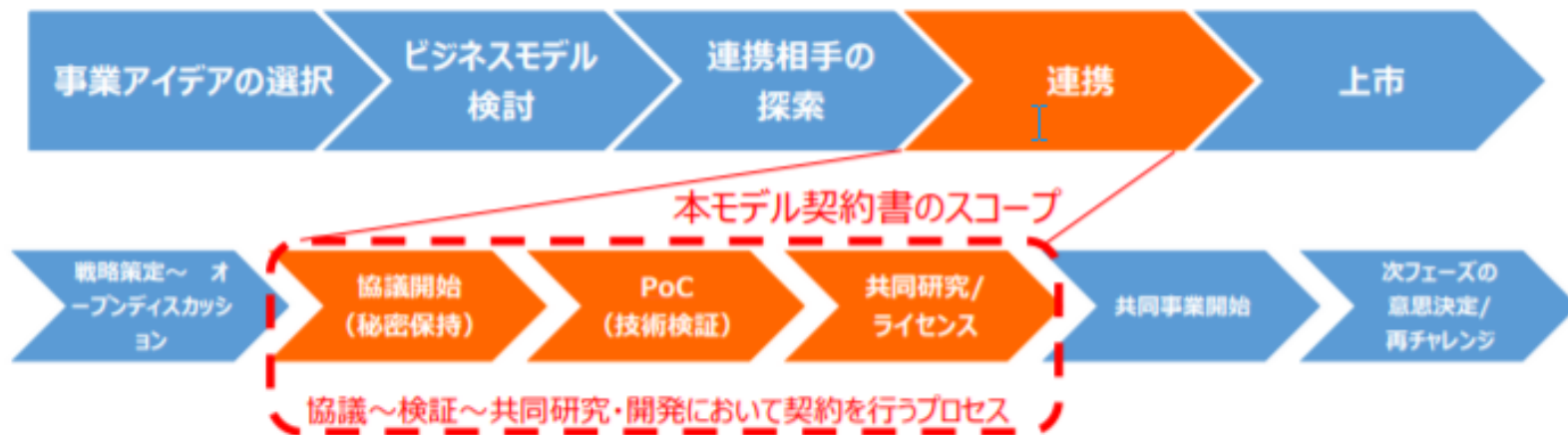
「価値軸」：スタートアップと事業会社の連携を通じて創出された知的財産等の最大活用をもって事業価値の総和を最大化すること

- ・ 知財を拠り所にキャッシュフローを産む
- ・ 過度の競業避止は疑問

# モデル契約書の目的とその範囲

- 範囲：「モデル契約書ver1の公表について」より

## オープンイノベーションプロセスにおける本モデル契約書のスコープ



# モデル契約書の目的とその範囲

- 秘密保持契約

甲と乙とは、**甲が開発した**放熱特性を有する新規素材αを自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の開発を行うか否かを**甲乙共同で**検討するに当たり（以下「本目的」という）...

- PoC契約

甲と乙とは、**甲乙による**開発対象となる製品又はサービスに対して、**甲の開発した**放熱特性を有する新規素材αの導入・適用することに関する検証（以下「本検証」という）に関して...

- 共同研究開発契約

甲と乙は、本製品（第1条で定義する。）の研究開発及び製品化を**共同で**実施することについて...

**甲が開発した**技術を適用した、窒化アルミニウムを主体とする高熱伝導性を有するウイスキー及び当該ウイスキーを配合した樹脂組成物（以下「本素材」という）を成型してなるヘッドライトカバー（以下「本製品」という）の開発

- ライセンス契約

甲と乙とは、甲乙間で●日付で締結した共同研究開発契約に基づいて**甲に単独帰属した**特許権等の応用製品に関する実施許諾の条件等を定めるため...

# モデル契約書の目的とその範囲

## 共同研究開発契約とライセンス契約の射程

	共同研究で対象としたヘッドライトカバー	ライセンス契約で対象とするテールランプカバー
共同研究で単独開発した知財	使用しない	使用しない
共同研究の成果として共同開発した特許権：甲に単独帰属	共同研究開発契約で●年間無償の <u>独占的</u> 通常実施権	ライセンス契約で有償の非独占的通常実施権
共同研究前に甲が保有していた特許権：甲に帰属	共同研究開発契約で有償の非独占的通常実施権	ライセンス契約で有償の非独占的通常実施権
甲が保有する登録商標	ライセンス契約で無償の非独占的通常使用権	ライセンス契約で無償の非独占的通常使用権

※甲乙のバックグラウンド情報の開示・特定（共同開発契約第6条）

2

# PoC契約（モデル契約）の検討



# 技術検証（PoC）契約書

## 想定シーン

- 甲：大学発スタートアップ
- 乙：自動車部品メーカー
- 甲は、樹脂に添加可能な放熱に関する新素材を開発した
- 甲は、乙と秘密保持契約を締結し、乙に対し、新素材の技術情報（非公開の物性値、表面処理に関する情報）を開示し、説明を行った
- 乙は、来期の開発予算獲得のために社内説明資料が必要だとして、技術検証（Proof of Concept）を希望した

# 技術検証（PoC）契約書

## 甲と乙の協議結果

- 乙は、甲に対し、ヘッドライトカバーの使用環境に関するデータを開示する
- 甲は、外部の第三者を用いて、
  - ヘッドライトカバーの材料であるポリカーボネート樹脂に新素材を添加して成型することにより試験片（サンプル）を作成する
  - 試験片の性能・耐久性に関する簡易検査を行う
  - 検査結果報告書を作成し。契約締結から3週間以内に乙に提出する
- 乙は、甲に対し、上記作業の対価として●万円を支払う。
- 乙は、報告書受領後2ヶ月以内に甲と共同研究開発に移行するかを決定する

# PoC契約

## 前文

甲と乙は、**甲乙による**開発対象となる製品又はサービスに対して、**甲の開発した**放熱特性を有する新規素材αの導入・適用することに関する検証（以下「本検証」という。）に関して、本契約を締結する。

- 検証においては、検証の目的を共有することが重要であり、まずその点を確定してからこのモデル契約（PoC契約）を締結すべき

# PoC契約

## 第1条（目的）

対象技術：甲の開発した放熱特性を有する新規素材  
α

対象用途：対象技術を自動車用ヘッドライトカバー  
に用いた新製品の開発 （甲乙の共同開発行為以外に  
は及ばない）

- 対象用途を単に「対象技術を～に用いた新製品の開発」と記載すると、甲又は乙が独自で行う開発も契約の目的内となってしまう
- 新素材が特許により保護されていない限り、甲が自らの技術を保護する法的な根拠はNDAとPoC契約だけである

# PoC契約

## 第2条（定義）

- 「本検証」とは、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。
- 「本報告書」とは、本検証に関する報告書その他の資料をいい、具体的な作業内容は別紙●に定めるところとする。
- PoC契約の実質は、本検証を行い本報告書を作成することを業務とする業務委託契約（準委任契約）である
- 業務の内容・スケジュールを一定程度詳細に特定しておかないと、後々トラブル（検証が終わっていないとして追加作業や報告を求められる）が生じる可能性がある

# PoC契約

## 第2条（定義）

- 「知的財産権」とは、次に掲げる全てのもの及び外国におけるこれらに相当する権利をいう。
  - i. 知的財産基本法第2条第2項に定める権利
  - ii. 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
  - iii. 営業秘密及びノウハウを利用する権利
- PoC後に締結する共同研究開発契約において「知的財産権」を乙に移転する旨の条項が入ると、甲の営業秘密及びノウハウを利用する権利も事業会社に移転するものと解釈されるおそれがある。そこで、「知的財産」と「知的財産権」を分けて定義し、後者から「営業秘密及びノウハウを利用する権利」を除外することも考えられる
- とあるが、PoCの段階で甲に帰属している知的財産権と、共同研究開発において乙に譲渡する知的財産権（後者の方がより具体的であると想定される）を区別することができるか、それを契約書の文言に落とすことができるか

# PoC契約

## 第9条（本報告書等の知的財産権）

1. 本報告書及び本検証遂行に伴い生じた知的財産権は、乙又は第三者が従前から保有しているものを除き、甲に帰属するものとする。
  2. 甲は、乙に対し、乙が本検証の遂行の目的のために必要な範囲に限って、乙自身が本報告書を使用、複製及び改変することを許諾するものとし、著作者人格権を行使しないものとする。
- 乙は委託料を払っている以上、本報告書を含む全ての知的財産権は乙に帰属すべきと考えるかもしれないが、PoC契約における委託料は原則として甲の検証作業に対する対価であり、これにより発生した知的財産権を譲り受けるためには、別途それに見合った対価を支払う必要がある。
  - 乙は、PoC段階において最も重要なのは共同開発の実現に向けた報告書の内容であり、その知的財産権の帰属ではないことを認識されたい。
  - 「乙が従前から保有しているもの」に該当するのは、「ヘッドライトカバーの使用環境に関するデータ」のみであろう

# PoC契約書

## 第9条（本報告書等の知的財産権）

- 甲と乙で知的財産権を共有することは避けるべきである
- 万が一共有にせざるを得ない状況では、独立して知的財産権を行使すること（第三者への利用許諾を含む）に事前同意する旨を定めることは不可欠である
- クロスボーダー案件において知的財産権を共有することのリスク



# PoC契約

## 第9条（本報告書等の知的財産権）追加オプション：出願の事前通知

3. 甲は、第1項の知的財産権のうち、特許権、  
実用新案権、回路配置利用権、意匠権及び商  
標権について出願をしようとするときは、予  
め乙にその概要を文書で通知するものとする。
- 甲が乙の秘密情報を含む特許出願をしてはならないことは自明である。
  - 乙としては自社の秘密情報が対外的に開示されることを防ぐため、本条のような事前の通知を要望することが多い。
  - 甲としては乙と共同開発に至らない段階で自社の出願戦略を共有したくないと考える、あるいは、他社との契約上共有できない場合もある（例えば、本検証や本報告書の一部に汎用性があり、並行して行う他の検証・開発と重複し、その内容を出願したい場合）

# PoC契約

## 第9条（本報告書等の知的財産権）追加オプション：フィードバック規定

4. 本検証遂行の過程で、乙が甲に対し、本検証に関して何らかの提案や助言を行った場合、甲はそれを無償で、甲の今後の製品の改善のために利用することができるものとする。
  - フィードバックの権利性で後にトラブルに発生しないようにする観点から、このように規定することも考えられる。
  - とあるが、本契約の対象用途を「甲乙の共同開発行為」に限定していること（第1条）との整合性をどう考えるか

# PoC契約

## 第3条（本検証）

1. 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、乙に対し、本契約締結後3週間以内に、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、又は、乙から書面で具体的な理由を明示して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ものとする。
  4. 乙は、甲に対し、本報告書提供後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項及び第4項を準用する。
- 一定の成果物を完成させる（請負型）のではなく、検証のための業務の実施を目的としたもの（準委任）
  - いつまでの本検証の追加作業を依頼されることを防ぐために報告書の完了規定を設けることポイント
  - とあるが、修正が複数回にわたる余地がないか
  - また、支払条件（第4条）が後払いの場合、いつ委託料を払ってもらえるか、予測を立てたい

# PoC契約

## 第3条（本検証）変更案

1. 乙は、甲に対し、本検証の実施を委託し、甲はこれを受託する。
  2. 甲は、乙に対し、本契約締結後3週間以内に、本報告書を提供する。
  3. 乙は、甲に対し、前項の本報告書の提供後1週間以内に、本報告書を確認した旨を通知するものとし、当該期間が経過した時点をもって本検証は完了するものとする。ただし、本報告書に別紙●に定める内容に関して齟齬又は不足がある場合、乙は、甲に対し、前項の本報告書提供後1週間以内に限り、書面で具体的な理由を明示して、本報告書の修正を求めることができる。
  4. 甲は、前項の修正を求められてから1週間以内に、本報告書を修正して甲に提供するものとし、修正した報告書を提出したの時点をもって本検証は完了するものとする。
  5. 乙は、甲に対し、前項の修正された本報告書の提供後1週間以内に、当該本報告書を確認した旨を通知するものとする。
- モデル契約では修正の理由、回数、期間が明示されていないため、検討のため一部文言を変更してみた
  - 一回修正しても問題が残った場合、どうするか。別紙●に定める内容に関して齟齬又は不足がない限り、甲の債務不履行にはならないはず
  - 他方で、支払条件（第4条）が後払いの場合、乙が本報告書の確認が完了したと判断しないと、甲は乙から支払を受けられないリスクがあるため、期間の経過で支払条件が成就するのが望ましい

# PoC契約

## 第4条（委託料及び費用）

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、甲の指定する金融機関の口座に振り込み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。

- モデル契約では、甲の資金繰りも考慮し、①一定の時期に一括して支払う方式を採用している。
- 乙としては、②着手時及び本報告書提出時に分割して支払う方式を希望すると考えられ、甲がこれに応じる場合には報告書の修正と確認通知（第3条）との関係に注意が必要。
- 固定金額とする他に、人月単位・工数単位に基づく算定方法のみ規定し、毎月の委託料を算定して支払う方式や、③一定の業務時間に達する毎に当該業務時間分の対価を支払う方式もある。

# PoC契約

## 第5条（甲の義務）

1. 甲は善良なる管理者の注意をもって本検証を遂行する義務を負う。ただし、前条の委託料の支払を受けるまでは、甲は本検証に着手する義務及びこれによる責めを負わない。
  2. 甲は本検証に基づく何らかの成果の達成や特定の結果等を保証するものではない。
- PoC契約の法的性質は準委任契約であることから、甲が善管注意義務を負うことを確認している
  - 但書は支払条件（第4条）が一括前払であることを前提としている（また、甲は1週間程度で本検証を完了できることを想定していると思われる）

# PoC契約

## 第6条（共同研究開発契約の締結）

甲及び乙は、本検証から研究開発段階への移行及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／又は第4項に定める本検証が完了した日】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ものとする。

- モデル契約では「本報告書の確認が完了した日」を起算点としているが、本報告書を修正しても問題が残った場合等、乙が確認通知をしないと期間が開始せず、乙が次のステップに進むかどうかは確定しないため、甲としては他社との検証を進められないといった不利益が出てくる。期間はできる限り客観的に定めることで、プロジェクト管理が容易になり、紛争を抑止できるのではないか

# PoC契約

## 第6条（共同研究開発契約の締結） 変更オプション：追加委託料

甲及び乙が、本契約第3条第3項 **又は第4項** に定める **本検証が完了した日** から4ヶ月以内に、共同研究開発契約を締結しなかった場合は、乙は、甲に対し、本検証の追加の委託料として、本検証が完了した日から5ヶ月以内に●万円（税別）を支払うものとする。

- 乙としてはPoC段階では委託料を低額に抑えたい
- 甲としては共同研究開発段階に進めるのであれば、PoC段階では低額な委託料に甘んじるという方針もあり得る
- これらの思惑の調整規定として、共同研究開発段階に進まなかった場合の追加委託料を規定
- **追加委託料を含めた金額を一括で支払うのを原則とした上で、共同研究開発契約に基づき乙が甲に支払うべき金額から、追加委託料相当額を控除することも考えられる**



# PoC契約

## 第7条（乙が甲に提供する資料等）

1. 乙は、甲に対し、本検証に合理的に必要な資料、データ、機器、設備等の提供、開示、貸与などその他本検証に必要な協力を行うものとする。
  2. 乙は、甲に対し、前項に定める資料、データ、機器、設備等を甲に提供等することについて、正当な権限があること、及び、**かかる提供等が法令に違反するものではない**ことを保証する。
  3. 乙が甲に対し提供等を行った資料及びデータの内容に誤りがあった場合、又はかかる提供等を遅延した場合、これにより生じた本検証の遅延、本報告書の瑕疵（**法律上の契約不適合を含む。**）等の結果について、甲は責任を負わない。
- 甲による開示が法令に違反する場合とは、不正競争防止法違反（営業秘密の不正開示）か
  - 第三者との契約に違反する場合についても、表明保証対象としたい
  - 甲による開示が必須の場合、開示対象を別紙に特定し、開示期限や開示が不十分であった場合の対応も定めておくべき

# PoC契約書

## 第8条（秘密情報、データ及び素材等の取扱い）

- 一般的な秘密保持義務
  - 既に締結しているNDAとの関係に注意
- 公表権
  - 甲乙間で本検証が開始された事実
- 営業秘密と限定提供データ
  - 本件では、乙は甲に対しヘッドライトカバーの使用環境に関するデータを開示する

# PoC契約

## 第9条（本報告書等の知的財産権）（再掲）

1. 本報告書及び本検証遂行に伴い生じた知的財産権は、乙又は第三者が従前から保有しているものを除き、甲に帰属するものとする。
  2. 甲は、乙に対し、乙が本検証の遂行の目的のために必要な範囲に限って、乙自身が本報告書を使用、複製及び改変することを許諾するものとし、著作者人格権を行使しないものとする。
- 本報告書の利用が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を求められる場合もあるが、本モデル契約では、PoC段階では完成させるべき成果物が定まっていないことから、第三者の知的財産権の侵害の有無を判断する前提となる事実関係が固まっておらず、侵害の有無の確認が困難であること等を踏まえ、保証条項は設けないことにした
  - **特許権と異なり、著作権や営業秘密・限定提供データの侵害については保証条項を設ける余地がある**

# PoC契約

## 第10条（損害賠償）

1. 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方が契約上の義務に違反し又は違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反行為の差止め又は予防及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。
  2. 甲が乙に対して負担する損害賠償は、故意又は重大な過失に基づくものである場合を除き、本契約の委託料を限度とする。
- 本モデル契約は、損害立証が困難な秘密情報を取り扱うものであり、かつ、収益性が不明確な研究・開発段階の契約であることから、違反行為による損害の発生を事前に予防、あるいは損害が発生しつつある場合にはそれを最小限にとどめることに越したことはない
  - とあるが、知的財産権の侵害又は不正競争行為がない場合にも、差止め等の請求ができるか
  - 損害賠償の上限規程を設けるとしても、秘密保持義務に違反した場合は適用除外とすることも考えられる

# PoC契約書

## 第11条（解除）

- 一般的な解除事由
- 本報告書及び本検証遂行に伴い生じた知的財産権の有効性を争った場合
  - いわゆる不争条項
- 事業会社（乙）としてはChange of control条項を希望することも
  - スタートアップ（甲）にとってはDDにおいて指摘事項となるリスク

# PoC契約書

## 第12条（期間）

- 本契約の締結日から6ヶ月、又は、
- 第3条第3項に定める確認が完了する日のいずれか早い日まで
- 事業会社が確認をしない限り、いつまでも技術検証契約が続いてしまうことが想定されることから、最長でも6ヶ月を超えないこととしている
- 全体の期間だけでなく、個別のマイルストーン（検証・報告書提出・修正）を設定し、支払と紐づけることが重要

# PoC契約書

## 一般条項

- 第13条（存続条項）
- 第14条（準拠法及び管轄裁判所）
- 第15条（協議解決）
- 再委託
- 契約内容の変更
- 権利義務の譲渡の禁止

3

# その他のモデル契約



# その他のモデル契約

協議開始から共同研究開発・ライセンスまで

- 秘密保持契約
- PoC契約
- 共同研究開発契約
- ライセンス契約

# その他のモデル契約—秘密保持契約—

## 「秘密情報」の定義

- 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、また、本契約の締結前後にかかわらず、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・交渉の存在およびその内容、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1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。
- 広い定義。開示者側として通常このような定義を提案することが多い。一方、開示を受ける側としては、より具体的に特定したい（コンタミネーションの可及的な予防）
- 範囲の明確性の問題→最終的には立証の問題

# その他のモデル契約—秘密保持契約—

## 「秘密情報」の定義

- 本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、開示者が開示等する際に秘密である旨を明示した営業上または技術上の情報、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をいうものとする。
- 秘密であることを明示する必要がある基本的にある。
- 明示し忘れた場合は？
- 口頭で開示する情報は？
- 一定の情報は秘密として明示しなくても秘密情報に含めてはどうか？

# その他のモデル契約—共同研究開発契約—

## 成果物の帰属

甲および乙は、本研究の遂行の過程で発明等を取得た場合は、速やかに相手方にその旨を通知しなければならない。相手方に通知した発明が本単独発明に該当すると考える当事者は、相手方に対して、その旨を理由とともに通知するものとする。ただし、本素材を配合したポリカーボネート樹脂組成物またはヘッドライトカバーに関する発明については、本発明であると推定されるものとする。

甲は、自らの費用と裁量により、本発明について特許出願を行うことができる。ただし、乙のみが本発明のうちの特定の発明について、または特定の国について特許出願を希望する場合、乙がその費用を負担し、乙の名義で当該発明についてまたは当該国について当該特許出願をなすことにつき、乙は協議を求めることができる。

- モデル契約側では、原則として、スタートアップ側がその裁量で特許出願を行うことができることにしている。
  - 共有特許をなるべく避ける？
    - サブライセンス、処分の場合、各国法制
  - スピード感、M&A
- 事業会社側の満足が行くような建付けは？



**Questions**

# 連絡先

ご質問等、遠慮なくご連絡下さい！

松本慶

Eメール：[kei.matsumoto@bakermckenzie.com](mailto:kei.matsumoto@bakermckenzie.com)

電話：03-6271-9469

菅礼子

Eメール：[ayako.suga@Bakermckenzie.com](mailto:ayako.suga@Bakermckenzie.com)

電話：03-6271-9696

# Baker McKenzie.

Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) is a member firm of Baker & McKenzie International, a global law firm with member law firms around the world. In Japan, the services of Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) and the other member firms of Baker & McKenzie International are provided through Baker & McKenzie LPC. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means an office of any such law firm. This may qualify as "Attorney Advertising" requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome.

© 2021 Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise)

[bakermckenzie.co.jp](https://www.bakermckenzie.co.jp)