

大学の強みを社会に活かす事業化×知財戦略
第5回②

大学発ベンチャー視点の知財契約の留意事項

2023年3月2日

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 高野 芳徳

「大学発ベンチャー視点の」という意味

⇒「大学」vs「大学発ベンチャー」という対立構造ではない。

★大学発ベンチャーにとって大学は信頼できるパートナーである。

※大学発ベンチャーにとってうれしい。

※VC等の株主に対して説明しやすい。

⇒これらを一言で言うと…

大学発ベンチャーにとって「勝手がいい特許」とは

【大学発ベンチャーが大学と大学発特許についての知財契約を結ぶ上で】

1. 大学発特許は「権利主張しやすい内容」になっているか(大学発特許が良い特許になっているか)。

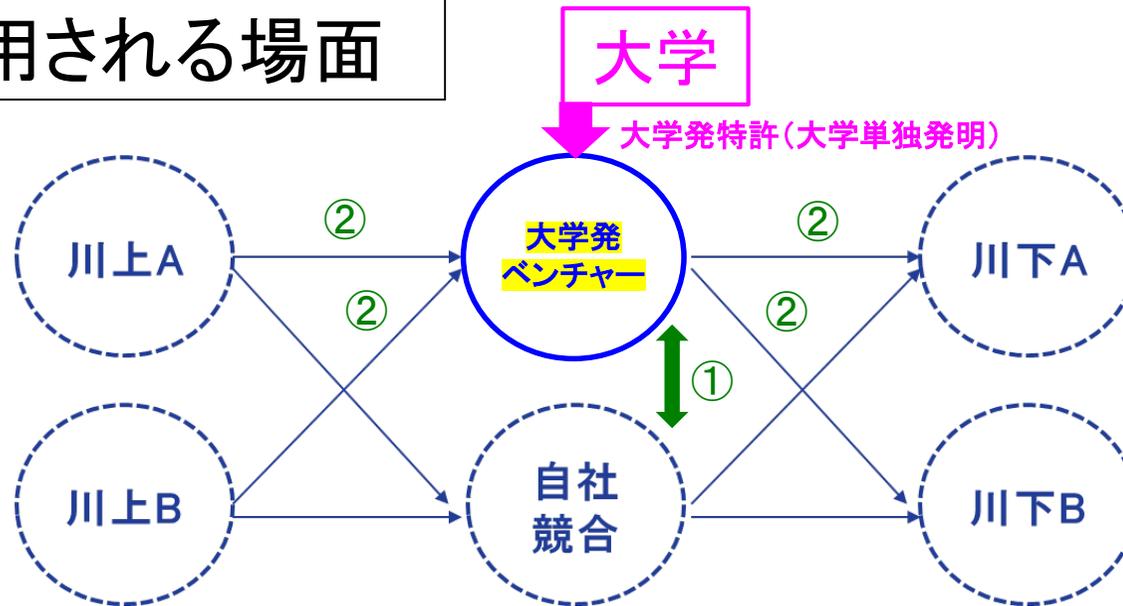
【大学と大学発ベンチャーの知財契約の内容】

2. 大学発ベンチャーが必要な時点で権利行使できるようになっているか。

3. 大学発ベンチャーの事業に応じた柔軟な契約が構築できるようになっているか。

4. 対価の支払方法(新株予約権付与による対価の支払)

特許が活用される場面



- ①訴訟 ⇒ 対立関係(ケンカ腰) ⇒ 「ハダカの効力」
… 警告書、特許訴訟→差止め、損害賠償請求
… 紛争の解決手段としてのライセンス
- ②契約 ⇒ 協調関係(Win-Win) ⇒ 「契約内での効力」
… 取引先との関係構築のため
… 取引関係を前提にしたライセンス

「契約内での効力」の意味

契約の有利・不利は「契約条項」で決まる。

⇒「会社 対 会社」の契約＝ビジネス上の力関係が契約に反映される。

例外：消費者契約法、特定商取引法、借地借家法、独占禁止法、下請法

※「ビジネス上の力関係」とは

⇒買ってほしい、売ってほしい、手伝ってほしい、と思う側が「契約弱者」になる。

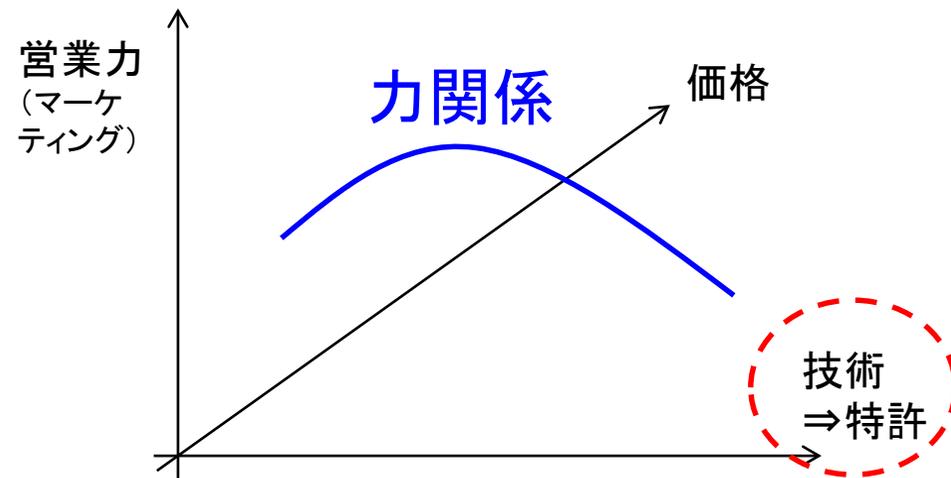
強 ≡ 契約を結ばなくて良い側

弱 ≡ 契約を結びたい側



特許の「契約内での効力」を検討する場合、相手方をどうやって「契約を結びたい側」に落とし込む仕掛けを作るか。

⇒契約が終了した場合に、特許を踏ませる関係を残せるか。



「勝手がいい特許」とは

【大学発ベンチャーが大学と大学発特許についての知財契約を結ぶ上で】

1. 「権利主張しやすい内容」であること(大学発特許が良い特許であること)
⇒大学発特許でベンチャーの事業内容が『強く』カバーされているか。
 - (1) 回避可能性
 - (2) 文言明確性
 - (3) 侵害検出可能性
 - (4) 権利行使の名宛人
 - (5) 複数主体論
 - (6) その他(出願するべきか、ノウハウ化するべきか/早い権利化を行うべきか/外国出願国の選定)

【大学と大学発ベンチャーの知財契約の内容】

2. 自由に権利行使できること
⇒大学発ベンチャーが必要な時点で権利行使できるようになっているか。
※大学発特許について「大学発ベンチャー」がどのような種類の名義(権能)を取るようになるか。
 - (1) 特許権
 - (2) 専用実施権
 - (3) 通常実施権(独占・非独占)
 - (4) 共有特許権
3. 自由に契約できること
⇒大学発ベンチャーの事業に応じた柔軟な契約が構築できるようになっているか。
 - (1) 自己実施
 - (2) ライセンスアウト
 - (3) 移転(支配権の移転)
4. 対価の支払方法
⇒新株予約権付与による対価の支払

「勝手がいい特許」とは

【大学発ベンチャーが大学と大学発特許についての知財契約を結ぶ上で】

1. 「権利主張しやすい内容」であること(大学発特許が良い特許であること)
⇒大学発特許でベンチャーの事業内容が『強く』カバーされているか。
 - (1) 回避可能性
 - (2) 文言明確性
 - (3) 侵害検出可能性
 - (4) 権利行使の名宛人
 - (5) 複数主体論
 - (6) その他(出願するべきか、ノウハウ化するべきか/早い権利化を行うべきか/外国出願国の選定)

【大学と大学発ベンチャーの知財契約の内容】

2. 自由に権利行使できること
⇒大学発ベンチャーが必要な時点で権利行使できるようになっているか。
※大学発特許について「大学発ベンチャー」がどのような種類の名義(権能)を取るようになるか。
 - (1) 特許権
 - (2) 専用実施権
 - (3) 通常実施権(独占・非独占)
 - (4) 共有特許権
3. 自由に契約できること
⇒大学発ベンチャーの事業に応じた柔軟な契約が構築できるようになっているか。
 - (1) 自己実施
 - (2) ライセンスアウト
 - (3) 移転(支配権の移転)
4. 対価の支払方法
⇒新株予約権付与による対価の支払

1. 「権利主張しやすい内容」であること

「権利主張しやすい内容」であること (大学発特許が良い特許であること)

特許権の効力

ア 特許権者が行うことの出来ること

⇒特許の対象となった発明に関して、

- ①実施の差止請求 ~ 販売するな、製造するな。
- ②実施に対する損害賠償請求 ~ ▲▲円支払え。

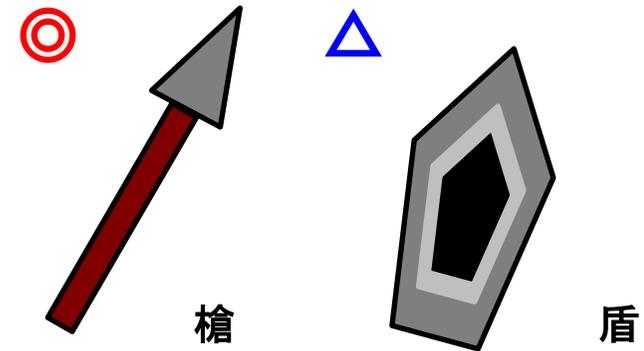
企業にとって「差止請求」はクリティカル

イ 特許権を保有することが「ディフェンス」になるか

Q: 自社製品をカバーする特許権を持っていれば、自社製品が他社特許に刺されることはないか。 … No

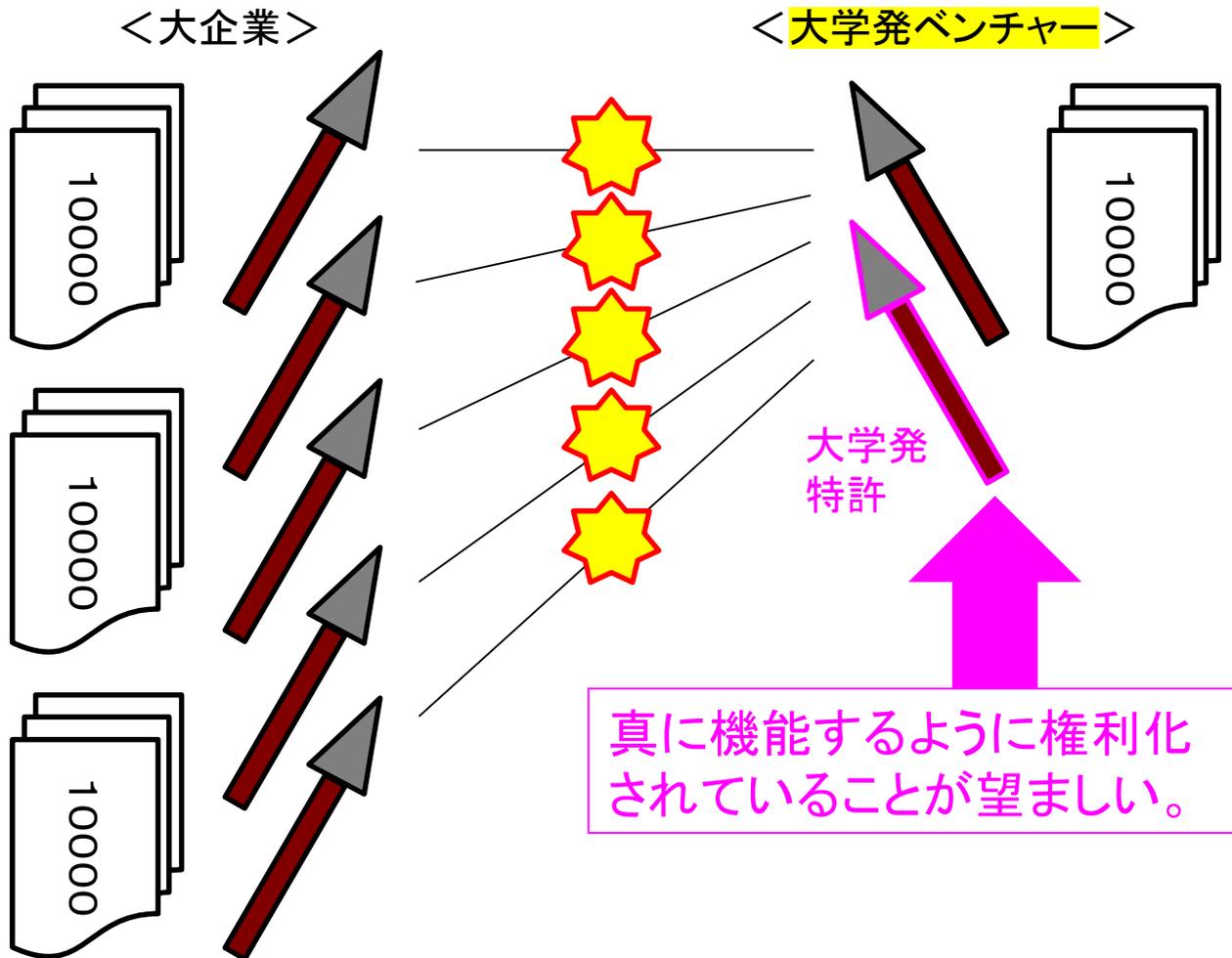
⇒相手を刺す(差止請求等する)と、自分も刺される(差止請求等のカウンターを食らう)ので、相手を刺さない。

特許権は相手を刺す権利



1. 「権利主張しやすい内容」であること

大企業 vs ベンチャー企業による均衡



●「槍」は、1本でも刺されれば有効である。

●ただし、刺さる数が多い方が望ましい。
→1本よりも2本、2本よりも3本が望ましい。
※争いになると、権利の有効性を争われるから。

1. 「権利主張しやすい内容」であること

「槍」が真に機能するように権利化すること。



「権利行使しやすい」クレーム・明細書であること。



1件当たりの出願の価値向上 (大学も、大学発ベンチャーも同じ目線)

- (1) 回避可能性
- (2) 文言明確性
- (3) 侵害検出可能性
- (4) 権利行使の名宛人
- (5) 複数主体論
- (6) その他 (出願すべきか、ノウハウ化すべきか／早い権利化を行うべきか／外国出願国の選定)

1. 「権利主張しやすい内容」であること

(1) 回避可能性

請求項の記載に非本質的な限定がないこと。

⇒特許法70条1項

- 充足させる必要のある構成要件が増えるため、権利行使が困難になるおそれ。
- 請求項の記載に非本質的な記載があると、その構成要件を回避した設計変更が容易になってしまう。※差止めの実効性が下がる。

(2) 文言明確性

用語の定義(当該用語に入るか・入らないかの判断基準)が明確であること。

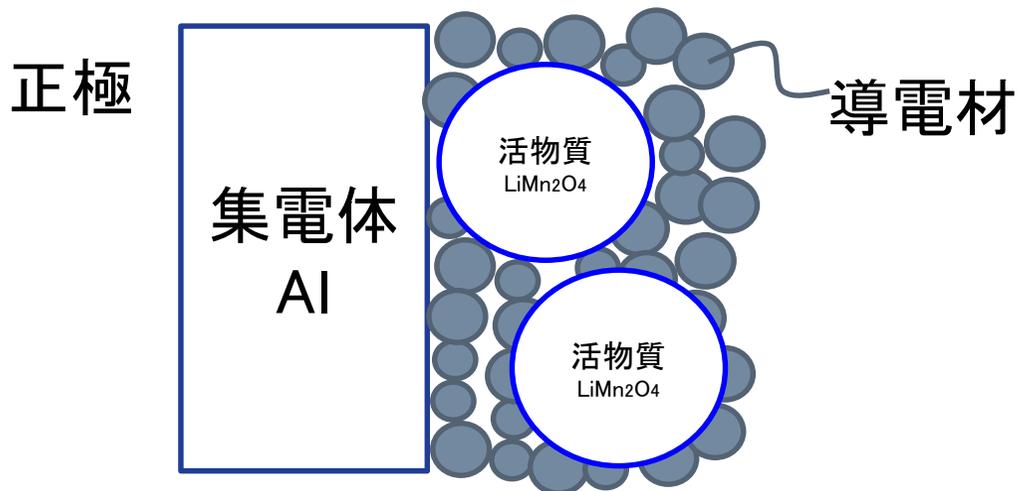
⇒用語が不明確であると充足/非充足の判断ができない。

1. 「権利主張しやすい内容」であること

回避可能性/文言明確性の例

【請求項1】

正極活物質としてのリチウム複合酸化物、導電材、及びバインダーを含んでなる正極活物質層を集電体上に形成した正極、炭素材料及びバインダーを含んでなる負極活物質層を集電体上に形成した負極、及びリチウム塩が非水系有機溶媒に溶解されてなる非水系電解液を有するリチウム二次電池用の集電体であって、前記集電体の厚さが $100\ \mu\text{m}$ 以下であり、ニッケルの微結晶を含有することを特徴とする集電体。



鮫島正洋編集「技術法務のススメ」日本加除出版p.115の例より

1. 「権利主張しやすい内容」であること

ア 回避可能性について

【請求項1】

正極活物質としてのリチウム複合酸化物、導電材、及びバインダーを含んでなる正極活物質層を集電体上に形成した正極、炭素材料及びバインダーを含んでなる負極活物質層を集電体上に形成した負極、及びリチウム塩が非水系有機溶媒に溶解されてなる非水系電解液を有するリチウム二次電池用の集電体であって、前記集電体の厚さが100 μ m以下であり、ニッケルの微結晶を含有することを特徴とする集電体。

※この請求項の記載、書かなくても良い記載が多くないか(長くないか)?

発明のポイントがどこか。

※これをどう把握するかが大切。

例えば、『ニッケルの微結晶を含有させることで集電体の厚さを薄くできた』こと。

↓

・正極が「リチウム複合酸化物」、正極の「導電材」、負極が「炭素材料」、電解液が「非水系有機溶媒」を書く必要があるか(本質的な内容といえるか)。

・そこまで書かなくても、クレームの記載上も特に不明確にならないのではないか。

「リチウム二次電池用の集電体であって、集電体の厚さが100 μ m以下であり、ニッケルの微結晶を含有することを特徴とする集電体。」
 だけの良いのでは?

1. 「権利主張しやすい内容」であること

イ 文言明確性について

【請求項1】

正極活物質としてのリチウム複合酸化物、導電材、及びバインダーを含んでなる正極活物質層を集電体上に形成した正極、炭素材料及びバインダーを含んでなる負極活物質層を集電体上に形成した負極、及びリチウム塩が非水系有機溶媒に溶解されてなる非水系電解液を有するリチウム二次電池用の集電体であって、前記集電体の厚さが $100\mu\text{m}$ 以下であり、ニッケルの微結晶を含有することを特徴とする集電体。

ニッケルの『微結晶』とは？

⇒微結晶の定義がないと、「微結晶か否か」の判断ができない。

※もし、「微結晶」の定義が、「ほとんどの教科書的な文献(例えば●●ハンドブック)」に載っているようなものでなければ、明細書に定義がなければならない。

「ニッケルの微結晶とは、結晶粒子径が $1\mu\text{m}$ 以下のニッケルの結晶をいう。そして、ニッケルの結晶とは、…の条件(測定条件)でX線回折測定した場合にX線回折スペクトルの●●°と△△°とにピークが現れるものをいう。」

「測定条件」を明確に定義しないと、文言充足性のために、あらゆる測定条件でそのピークを満たすことを要求される場合がある。
＝測定条件が不明確な場合、ある測定条件でピークから外れるものは、文言非充足と判断されるおそれあり。

例：東京地裁平成26年6月24日判決(平成24年(ワ)第15613号)

1. 「権利主張しやすい内容」であること

(3) 検出可能性

発明のカテゴリー論/物入手論

- 方法の発明 ⇒ 一般論として、方法を確認することは難しい場合が多い。
物の発明 ⇒ 物が入手できないと、分析が難しい場合が多い。

- 「特許が活用される場面」を想定
 - ア 特許を「**ハダカの効力**」として活用する場合
⇒ 検出可能性は重要である。

 - イ 特許を「**契約内での効力**」として活用する場合
⇒ 検出可能性のハードルは一段下がる場合がある。
⇒ 製造委託先に開示する「製法」の発明で特許化することはあり得る。
…製造委託先に開示しなければならない以上は、特許化を検討してよい。
※開示先の信用度(高、中、低)に応じた対応はあり得る。

1. 「権利主張しやすい内容」であること

Tips: AIアルゴリズム/データベースに特徴のある発明

Q:「特許に向かないので(中身の話なので)、出願しません。」って、正しいか。

(1) 「AIアルゴリズム」をクレームに書いた。

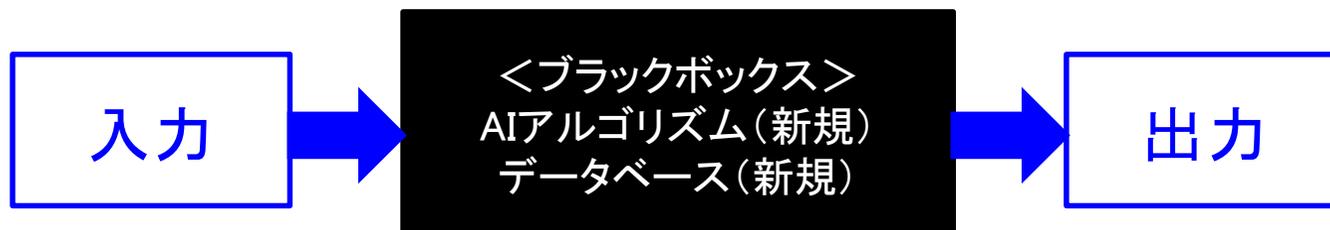
…このクレームだったら、出願しない方が良くかもしれない。

※ただし、このような判断に至る場合、発明発掘が足りていないケースが多い。

(2) 「AIアルゴリズム」をクレームに書かずに、実質的に「AIアルゴリズム」を保護できるクレームを書いた(そのように書くことができた)。

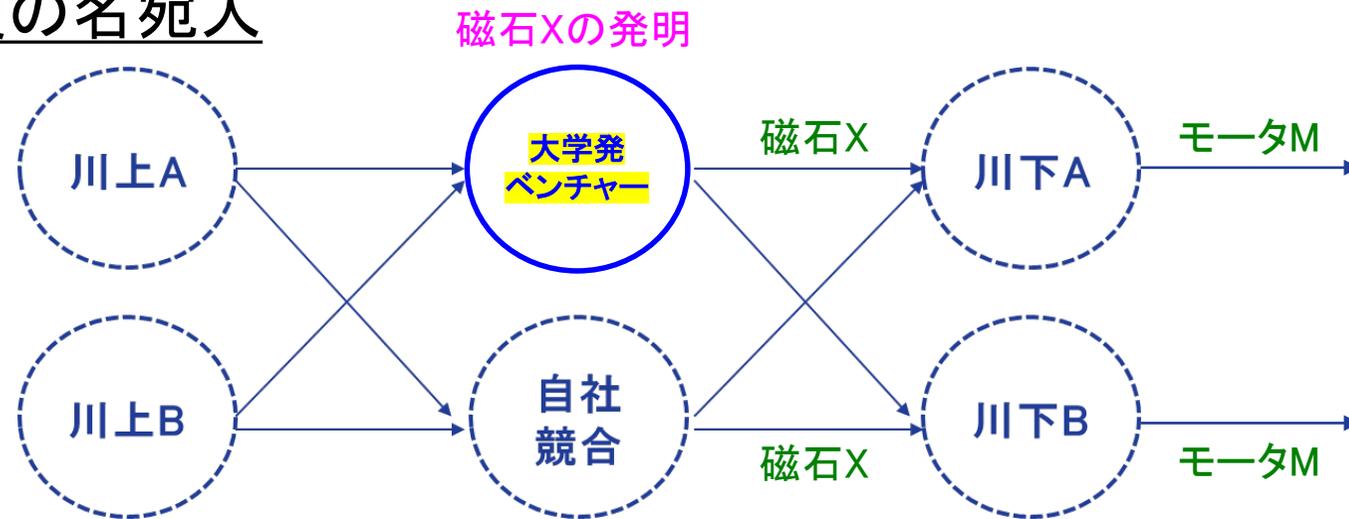
…これが目指すところ。

※「AIアルゴリズム/データベースに特徴」がある場合、その「入力又は出力」に特徴が出てくるケースが多い。「入力又は出力」のクレームであれば、検出可能性の問題はクリアできることが多い。★発明発掘をしっかりと行う。



1. 「権利主張しやすい内容」であること

(4) 権利行使の名宛人



- (1) 競合を見た場合 … 自社競合による製造販売を阻止したい。
⇒ 「～からなる**磁石**。」
- (2) 川下を見た場合 … 自社競合からの部品供給を阻止したい。
⇒ 「～を有する請求項1記載の磁石を備えた**モータ**。」
※直接の侵害者は「川下A、B」となる。

※クレーム作成者からすると、クレームの「末尾」の話に過ぎないが、①「直接侵害者」にアタックするのと、②「単なる侵害品の使用者」にアタックするのでは交渉力等で違いが生じ得る場合がある(不正競争防止法2条1項21号)。

(5) 複数主体論

「構成要件がa～eである物X」の発明（物Xは部材x1と部材x2からなる）の場合

- …構成要件a～c（部材x1）は、A社が実施。
- …構成要件d、e（部材x2）は、B社が実施。

●A社／B社ともに特許発明の全部実施（物X＝部材x1＋部材x2）となっていないので、原則的には、どこにも「直接侵害者」が存在しない（間接侵害の余地はある）。

●できれば、「構成要件a～cからなる物x1」、「構成要件d、eからなる物x2」というクレーム構築を目指す（サブコンビネーションクレームを活用する）。

※「複数主体」となってしまうと、クレーム充足論で要らぬ争点が増えてしまうので、できるだけ「複数主体」とならない請求項づくりを目指したい。

（複数主体が争点となった裁判例）

・東京地裁H13・9・20（時計文字盤電着画像の形成方法事件）

第三者の実施は被告の「道具」としての実施

・東京地裁H19・12・14（HOYA事件）

「支配管理」しているのは被告（規範的に検討）

1. 「権利主張しやすい内容」であること

(6) その他

ア 出願するべきか、ノウハウ化するべきか

明細書に記載した事項は1年6月後には公開されてしまう。当然、不用意な情報開示は避けるべきであるが、諸事情に応じたバランスが大切である。

(a) 開示しなさすぎ

「文言明確性」(場合により実施可能要件等)に影響が出てしまうのは避けたい。

※権利行使可能性を弱めてしまうから。

(a) 開示しすぎ

「検出可能性がない事項」についてダラダラと記載してしまうのも避けたい。

※どの途、クレームアップしないから。

ex: 「製造委託先に開示する製法」だった場合

製造委託先が、

- …国内企業だったら。
- …外国企業だったら。
- …信頼関係のある企業だったら。
- …あまり付き合いのない企業だったら。

↑ ノウハウ化

※具体的な開示ケースを想定しながら判断する必要がある。

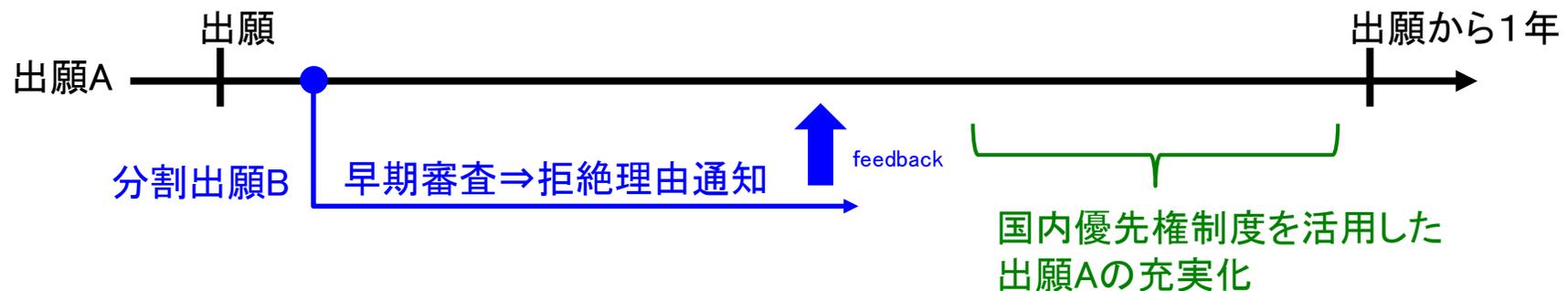
↓ 出願化

1. 「権利主張しやすい内容」であること

イ 早い権利化を行うべきか ※早い権利化＝早期審査等

(a) 早い権利化を行うメリット

- … すぐに権利行使したい。
- … 資金調達等に向けて外部アピールしたい。
- … 特許性の有無を早めに判断したい。



(b) 早い権利化をした場合の注意点

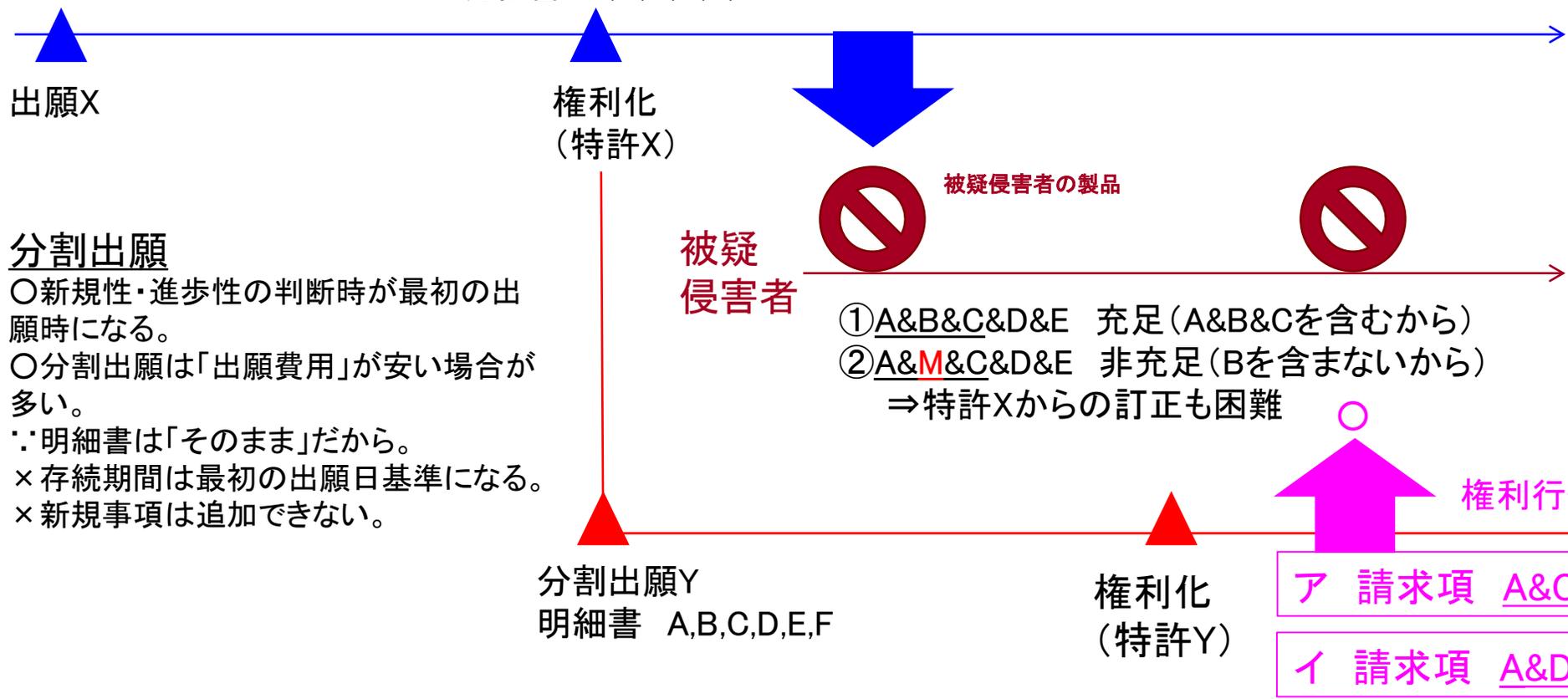
- … クレームの早期の固め過ぎのおそれ。 ※回避が容易になるおそれあり。
- … 分割出願の活用を検討する。
 ※分割出願があれば、クレームの記載に「失敗」しても挽回し得る。

1. 「権利主張しやすい内容」であること

Tips:分割出願の活用

※日本の場合

請求項 A&B&C
明細書 A,B,C,D,E,F



分割出願

- 新規性・進歩性の判断時が最初の出願時になる。
- 分割出願は「出願費用」が安い場合が多い。
- ∴明細書は「そのまま」だから。
- ×存続期間は最初の出願日基準になる。
- ×新規事項は追加できない。

差止請求をメインに考えるのであれば、分割出願でもよい。

1. 「権利主張しやすい内容」であること

ウ 外国出願国の選定

(1) ビジネスモデルの確認

⇒自己実施する場合(自社で製造又は販売する場合)

⇒ライセンスする場合/現地代理店を入れる場合

※ライセンスする国で取っておかないとライセンスの根拠がなくなってしまう。
※「契約内での効力」を利かす根拠がないことになる。

(2) 当該出願の重要度(出願時期・内容等)に応じて

(3) 優先度

ア 市場の大きな国

イ 工場設置国・製造国

※自社の競合がどこに出願しているかを見してみる(⇒特許DB)

※導出先の「ビジネス国」を配慮しながら決めざるを得ない。
⇒とりあえずPCT出願。

(4) PCT加盟国か, 非加盟国(台湾)か

(5) 翻訳の流用可能性(中国&台湾, 米国&欧州)

(6) 費用負担のピークがいつくるか

※費用ピークを先延ばしするのであれば、「とりあえずPCT出願」も一案。

1. 「権利主張しやすい内容」であること

大学の知財担当者様の立場から

⇒ 明細書作成「それ自体」に関与しないとしても…

- ・発明発掘
- ・明細書レビュー
- ・権利化のタイミング
- ・出願するか、ノウハウ化するか
- ・出願国(外国)の決定

には、関与している。

※ 外部(弁理士等)に明細書作成を依頼する際の知財担当者様からの「一言」がとても効果的。

⇒ 「良い特許」を作るという目線は、大学も、大学発ベンチャーも同じ。

「勝手がいい特許」とは

【大学発ベンチャーが大学と大学発特許についての知財契約を結ぶ上で】

1. 「権利主張しやすい内容」であること(大学発特許が良い特許であること)
⇒大学発特許でベンチャーの事業内容が『強く』カバーされているか。

- (1) 回避可能性
- (2) 文言明確性
- (3) 侵害検出可能性
- (4) 権利行使の名宛人
- (5) 複数主体論
- (6) その他(出願するべきか、ノウハウ化するべきか/早い権利化を行うべきか/外国出願国の選定)

【大学と大学発ベンチャーの知財契約の内容】

2. 自由に権利行使できること

⇒大学発ベンチャーが必要な時点で権利行使できるようになっているか。

※大学発特許について「大学発ベンチャー」がどのような種類の名義(権能)を取るようになるか。

- (1) 特許権
- (2) 専用実施権
- (3) 通常実施権(独占・非独占)
- (4) 共有特許権

3. 自由に契約できること

⇒大学発ベンチャーの事業に応じた柔軟な契約が構築できるようになっているか。

- (1) 自己実施
- (2) ライセンスアウト
- (3) 移転(支配権の移転)

4. 対価の支払方法

⇒新株予約権付与による対価の支払

自由に権利行使できること

権利行使の内容 … ①差止請求、②損害賠償請求



大学発ベンチャーとしては「差止請求」の権能を保持できると強い交渉がしやすい。



大学発特許について「大学発ベンチャー」がどのような種類の名義(権能)を取るようになるか。

- (1) 特許権
- (2) 専用実施権
- (3) 通常実施権(独占・非独占)
- (4) 共有特許権

2. 自由に権利行使できること

ア 特許権/専用実施権/通常実施権(独占・非独占)の違い

	特許権	専用実施権	独占的 通常実施権	非独占的 通常実施権
差止請求	○	ライセンシーが○	ライセンサーが○ ライセンシーは困難▲	ライセンサーが○ ライセンシーは×
損害賠償請求	○	ライセンシーが○	ライセンサーが○ ライセンシーも○	ライセンサーが○ ライセンシーは×

●大学発ベンチャーとして「差止請求」の権能を保持したいと考える場合、「独占的通常実施権」を受けるだけでは不十分。

※「独占的通常実施権」の場合、大学は(ライセンサーとして)権利行使(差止請求)をしてくれるのか。

独占的通常実施権許諾契約書のワンフレーズ

第x条(第三者による侵害)

【大学】及び【ベンチャー】は、本特許権に対する第三者の侵害を認めた場合、速やかに、他の当事者に対して通知するものとする。なお、当該侵害への対処については【大学】及び【ベンチャー】で協議する。

2. 自由に権利行使できること

イ 共有特許権

- ①「大学発特許」を大学が単独保有⇒その持分の一部をベンチャー企業に譲渡することにより共有となる場合
- ②大学・ベンチャー企業の共同開発等により、原始的に共有となっている場合

※契約で何も取り決めておかないとこうなる(日本の特許法の場合)

1. 「特許出願」に関する取扱い

- ①持分割合 甲:乙=0%:0%(取り決めないと50%:50%推定)
- ②出願・手続主体 甲乙共同で行うのが原則(単独でできることもある)
- ③費用負担 持分割合に応じて負担

2. 「実施・権利行使」に関する取扱い

- ①自己実施 自由に実施可能(別段の定めは可能)
- ②第三者への実施許諾 他の共有者の同意が必要
- ③持分譲渡 他の共有者の同意が必要 ※ベンチャーのM&Aで制約になるおそれ
- ④権利行使 **単独で権利行使(差止・損害賠償請求)が可能**

	特許権	共有特許権
差止請求	○	各共有特許権者が○
損害賠償請求	○	各共有特許権者が○

← 1%でもよい。

「共有」であれば、大学発ベンチャーとしては「差止請求」の権能を保持したいというニーズは満たされる。ただし、共有は実施許諾等の取扱いが難しい。

自由に契約できること

- 大学発ベンチャーが事業で行う取引
自己実施を伴う取引、ライセンスアウトを伴う取引
↓
大学発ベンチャーとしては、これらの取引を自由に行う権能を保持しておきたい。
- 大学発ベンチャーに対するM&A
大学発ベンチャーの支配権の移転が生じる取引
↓
大学発ベンチャーとしてはM&Aの際にできるだけ制約が出ないようにしておきたい。

- (1) 自己実施
- (2) ライセンスアウト
- (3) 移転(支配権の移転)

3. 自由に契約できること

(1) 自己実施

⇒大学発特許について、①特許権を取得する、②専用実施権の設定を受ける、③通常実施権(独占・非独占)の許諾を受ける、④共有特許権とする、のいずれでも、大学発ベンチャーは大学発特許について自己実施は可能となる。

(2) ライセンスアウト(実施許諾)

⇒大学発ベンチャーが大学発特許について自由にライセンスアウトできるか。

⇒①特許権を取得する場合を除き、大学発特許のライセンスアウトに関しては、大学の同意が必要となる。

	①特許権	②専用実施権	③独占的 通常実施権	③非独占的 通常実施権	④共有特許権
自己実施	○	ライセンシーが ○	ライセンシーが ○	ライセンシーが ○	各共有者が ○ (別段の定は可)
ライセンスアウト (実施許諾)	○	ライセンサーの 同意必要▲	ライセンサーの 同意必要▲	ライセンサーの 同意必要▲	他の共有者の 同意必要▲

3. 自由に契約できること

ア 自己実施/ライセンスアウトの違い

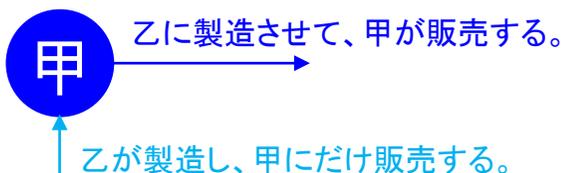
ex. ある「物」を製造し、販売する場合

A. 甲の「自己実施」で処理できるケース

① 甲製造・甲販売



② 乙下請製造・甲販売



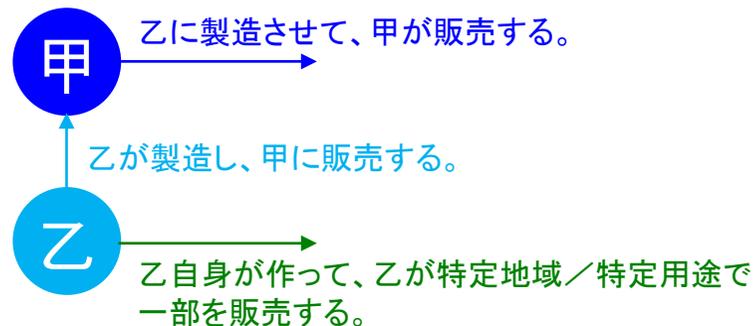
(一機関)
 (1) 甲は、乙に工賃を支払うこと。
 (2) 甲が、乙による原材料、品質などにつき指揮監督をすること。
 (3) 甲が、乙の製造した製品全部を引き取ること。

②の場合、甲から乙に実施許諾を出す必要がない。甲の「自己実施(製造・販売)」と評価される。

自己実施とライセンスアウトは、ビジネス上の建付けから見た場合、そんなに差があるのか。

B. 甲から乙への「実施許諾」が必要となるケース

③ 乙製造・乙他社販売・甲販売



②と③の違いは、乙が「一機関」でないこと。

イ 大学発ベンチャーからのライセンスアウトを許容し得る場合

(a) 独占的な契約の場合

…専用実施権/独占的通常実施権/共有特許権の場合に、「独占実施」の取り決めをした場合

※「独占」の領域においては、大学発ベンチャーが「窓口」になるので、一緒に「自由なライセンスアウト」を許容しないとバランスが悪いように思える。

●「独占」とする場合の大学の懸念

…広く「独占」にし過ぎて、大学発特許が死蔵化してしまうリスク

①用途(分野)を切った「独占」の設定

…用途Aは大学発ベンチャーの独占とする。

…用途Bは大学が他にライセンスする前に大学発ベンチャーと交渉する。用途Bで大学発ベンチャーが「独占」を取らなければ「非独占」とする。

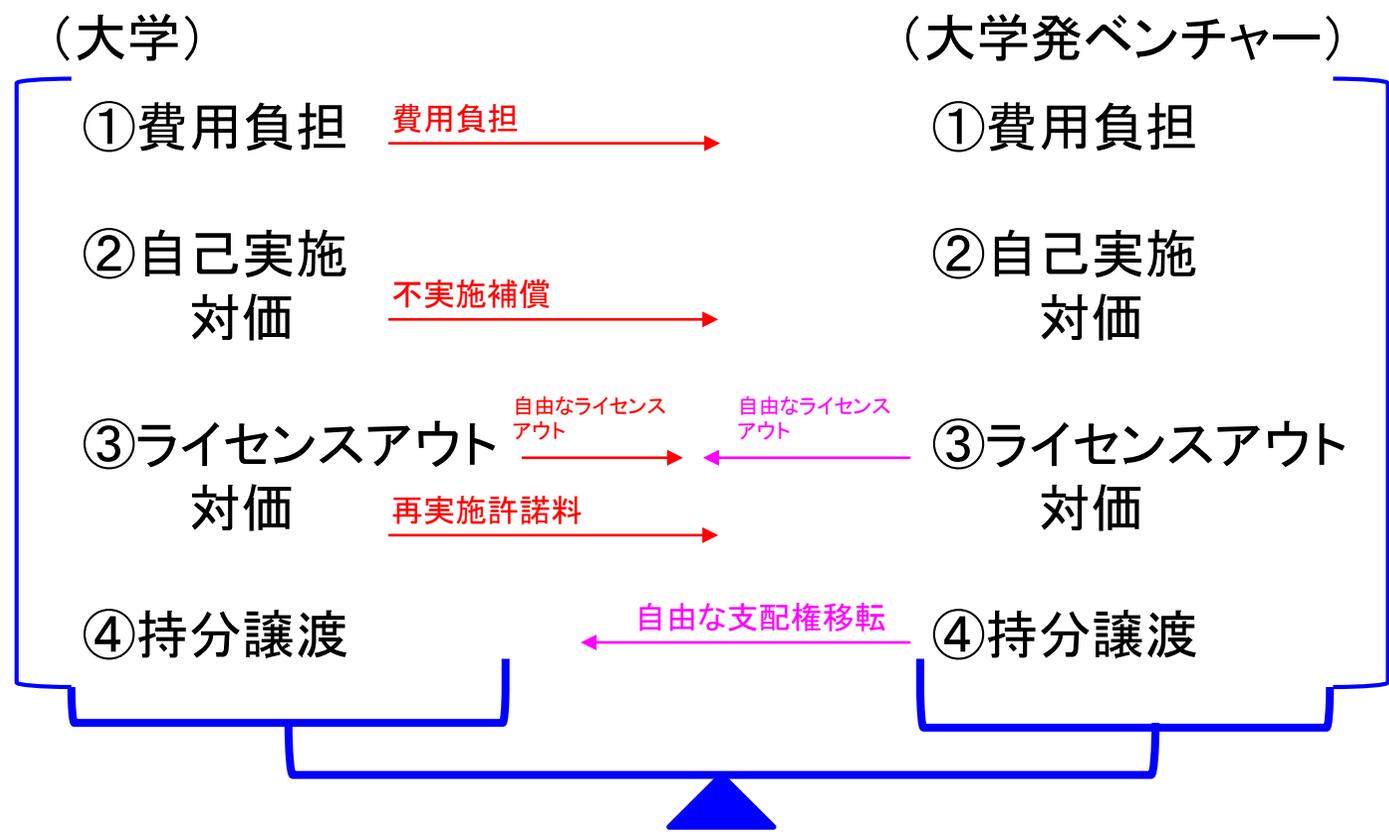
②「独占」を解除できるようにする

…大学発ベンチャーが「▲年間実施しない／●円以上の実施料が発生しない」場合、「独占」を解除して「非独占」とする。

3. 自由に契約できること

(b) 共有特許権(独占なし)の場合 ※簡単ではない

⇒大学発ベンチャーに自由なライセンスアウトを認めないケースが多いと思うが…
※大学も、大学発ベンチャーも、様々な「希望・要望」がある中で、いわゆる特許法の原則からの「ズレ」との関係で、許容できる場合もあるのではないか。



(3) 移転(支配権の移転)

ア 大学発特許に関する自己の立場(実施権者／共有権者の権能)を「譲渡」する場合
⇒大学の同意が必要(これは特許法上仕方ない)。

イ 大学発ベンチャーに「支配権移転」(株式譲渡・合併・会社分割等)の取引が生じる場合
⇒特許法上、大学の同意が不要だとしても、一般的には難しいことが多い。



チェンジ・オブ・コントロール条項

⇒「支配権の移転(M&A取引の典型例)」が「契約解除」の事由にされていることが多い。

※大学発ベンチャーにとって「非常にクリティカル」に見える。

●例えば…

ア 「従前の契約条件が維持される限り、支配権の移転を拒否しない(解除権を行使しない)。｣という条項を入れる。

●これでも足りない場合は…

イ 「どういう主体に移転するのがダメなのか、どういう場合ならば良いのか」の目安が分かるとありがたい。

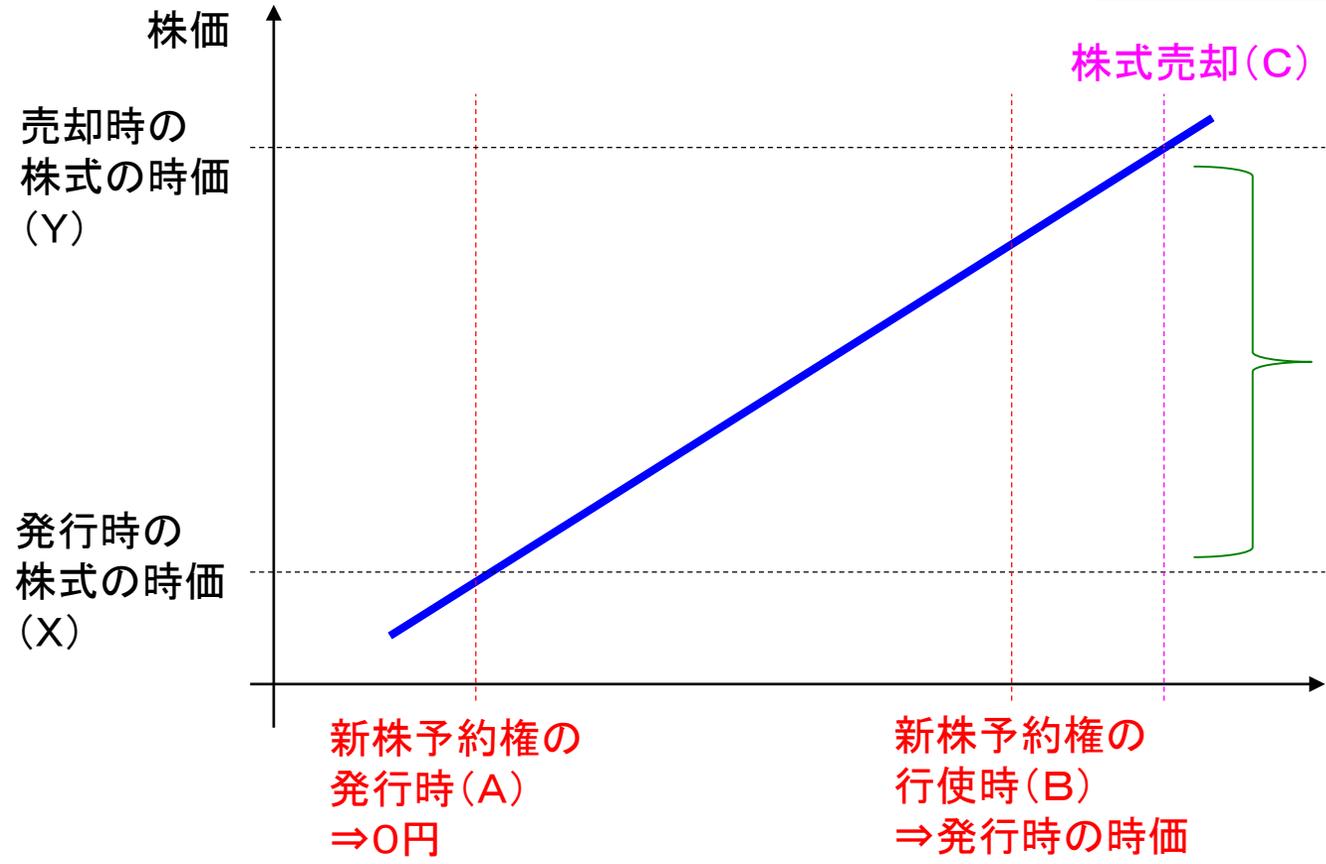
※産業技術力強化法(バイドール法)17条1項4号では、バイドール法が適用される特許権の移転に関して「国の承認」を必要としている。

※「そういう主体に移転するのがダメなのか」という視点で、両者の基準(目安)が統一されると分かり易い。

対価の支払方法

新株予約権付与による対価の支払

⇒大学発特許の交渉及び契約締結は、シード期頃までが多い。
⇒資金繰り・キャッシュアウトが厳しいタイミングである。



- (1)新株予約権の割合
 - … 数%程度@発行時
 - … 1%程度@上場時
- (2)「Y-X」
 - … Xの数倍～数十倍程度
- (3)成功確率
 - … ●社に1社

大学としては種類多く持たないと当たらない。
⇒大学としても「ポートフォリオ」を持つことが大切。

大学発ベンチャーにとって「勝手がいい特許」とは

【大学発ベンチャーが大学と大学発特許についての知財契約を結ぶ上で】

1. 「権利主張しやすい内容」であること(大学発特許が良い特許であること)
⇒大学発特許でベンチャーの事業内容が『強く』カバーされているか。
 - (1) 回避可能性
 - (2) 文言明確性
 - (3) 侵害検出可能性
 - (4) 権利行使の名宛人
 - (5) 複数主体論
 - (6) その他(出願するべきか、ノウハウ化するべきか/早い権利化を行うべきか/外国出願国の選定)

【大学と大学発ベンチャーの知財契約の内容】

2. 自由に権利行使できること
⇒大学発ベンチャーが必要な時点で権利行使できるようになっているか。
※大学発特許について「大学発ベンチャー」がどのような種類の名義(権能)を取るようになるか。
 - (1) 特許権
 - (2) 専用実施権
 - (3) 通常実施権(独占・非独占)
 - (4) 共有特許権
3. 自由に契約できること
⇒大学発ベンチャーの事業に応じた柔軟な契約が構築できるようになっているか。
 - (1) 自己実施
 - (2) ライセンスアウト
 - (3) 移転(支配権の移転)
4. 対価の支払方法
⇒新株予約権付与による対価の支払

ご清聴いただきありがとうございました。

弁護士・弁理士 高野 芳徳

takano@uslf.jp



弁護士法人

内田・鮫島法律事務所

UCHIDA & SAMEJIMA LAW FIRM