

## 大学との共同研究に関する留意点

三 好 豊\*

**抄 録** 企業と大学の共同研究を中心とした産学連携活動は、様々な産業分野で実施されています。特に、近年のAIやIoTなどの技術革新による第四次産業革命と呼ばれる産業構造の変化や、技術開発スピードの加速化を背景に、政府によってオープンイノベーションの創出を目的とした産学連携の強化策が進められており、産学の共同研究は今後ますます増加し、多様化することが予想されます。本稿では、我が国の大学との共同研究に関して、教育機関としての大学の特殊性に由来する留意点について解説します。

### 目 次

1. はじめに
2. 企業と大学との共同研究の現状
3. 共同研究に関する契約
  3. 1 共同研究契約
  3. 2 その他の契約
4. 共同研究の際の留意点
  4. 1 知的財産権の帰属
  4. 2 秘密管理
  4. 3 共同発明者の認定
  4. 4 職務発明への補償
  4. 5 不実施補償
  4. 6 大学による新株予約権等の取得の解禁
5. おわりに

### 1. はじめに

民間企業と大学、高等専門学校等の教育研究機関や公的な研究団体が新技術の開発や新事業の創出を図るために連携することを「産学連携」といいます。これに官庁との連携も加えて、「産学官連携」と称する場合があります。企業と大学が共同して実施する研究開発（以下、「共同研究」と略します。）は、産学連携の中心的な活動であり、様々な事業分野で実施されています。もっとも、企業が大学との共同研究を進め

るに際しては、研究機関であると同時に教育機関でもある大学の特殊性に留意する必要があります。

### 2. 企業と大学との共同研究の現状

我が国における産学連携に関しては、これまで20年以上に亘って、様々な推進策が実施されてきました。平成10年の大学等技術移転促進法（TLO法）<sup>1)</sup>の制定や、平成11年の日本版バイ・ドール制度<sup>2)</sup>の導入に加え、平成15年の国立大学法人法及び平成18年の新教育基本法によって、研究成果の社会還元が大学の使命の一つとされました。もっとも、従来の産学連携は、大学教員と企業の研究者との個人的な関係を基盤とした、小規模な共同研究に留まっていました。例えば、海外の大学との共同研究費は、1件当たり1,000万円以上が一般的といわれているのに対し、平成25年度の我が国の大学との共同研究費は、1件当たり300万円未満が全体の約70%と大部分が小規模なものでした<sup>3)</sup>。

このような状況を踏まえ、産学連携の更なる

---

\* 森・濱田松本法律事務所パートナー  
日本国及びニューヨーク州弁護士  
Yutaka MIYOSHI

強化・深化のため、平成28年2月に、日本経済団体連合会から大学に対して、「本格的な共同研究」の実行に向けた改革が提唱されました<sup>4)</sup>。これを受け、政府の「日本再興戦略2016」においても、組織トップが関与する「組織」対「組織」の「本格的な産学官連携」の推進が掲げられ、2025年度までに大学への企業の投資額を現在の3倍に増加するという政府目標が設定されました<sup>5)</sup>。そして、この目標を実現するために「イノベーション促進産学官対話会議」が設置され、平成28年11月に、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)が策定されました。

その結果、平成29年度の大学等における共同研究費は、平成25年度との比較で1.5倍以上となり、大型の共同研究も徐々に増加しています<sup>6)</sup>。

### 3. 共同研究に関する契約

#### 3.1 共同研究契約

企業と大学による研究開発活動には、「共同研究」と「受託研究」があります。共同研究は、民間企業と大学による共同の研究であり、「共同研究契約」が締結されます。受託研究は、大学が民間企業から委託を受けて、特定の研究テーマについて大学の教員が研究を実施し、成果を企業に報告するものであり、「受託研究契約」が締結されます。多くの大学では、これらの契約の契約書式(雛型)を用意しています。

共同研究の形態としては、①大学が企業から研究費及び研究者を受け入れて大学で研究を実施する場合と、②大学が研究費を受け入れつつ、研究は企業と大学で分担して各自で実施する場合があります。①については、最近では、大学内に「共同研究講座」と称する研究組織を設置するケースもあります。これにより、大学が「組織」として共同研究に関与し、安定した研究基盤の構築が可能になります。大学内に共同研究

講座を設置する場合には、企業と大学は、共同研究契約に代えて、または共同研究契約に加えて、「共同研究講座設置契約」を締結するのが通常です。なお、「共同研究講座」とは別に、「寄付講座」と呼ばれるものがありますが、これは企業からの寄付によって実施される講座であり、大学が完全に主体的に実施するものです。

#### 3.2 その他の契約

共同研究の実施に先立ち、その可否を大学に検討してもらうため(feasibility study)、企業が大学に秘密情報を開示する場合には、その漏洩を防止するべく、大学に「秘密保持契約」(守秘義務契約)の締結を依頼する場合があります。しかし、大学側は秘密保持契約によって自由な研究活動が阻害されることを懸念するため、実際には締結に至らないケースが多いようです。

その他、共同研究に際して大学と締結する契約として、例えば、試料提供のための「有体物提供契約」や「研究材料提供契約」、主に医薬分野での共同研究のための「臨床データ利用契約」等があります。また、共同研究の成果(共同発明)が生じた場合には、当該特許発明を企業と大学で共同して出願するための「共同出願契約」を締結することになります。

### 4. 共同研究の際の留意点

#### 4.1 知的財産権の帰属

##### (1) 大学による権利の承継

多くの大学で用意している共同研究契約書のフォーマットでは、共同研究の成果に関する知的財産権(完成した発明についての特許を受ける権利が典型例であり、以下、「特許を受ける権利」といいます。)について、発明者主義に基づく権利帰属を採用しており、発明者が所属する当事者に帰属することになっています。例えば、大学教員と企業研究者が共同して発明を

完成し、その貢献度が半分ずつの場合には、大学と企業で権利を半分ずつ共有(権利持分50%)することになります。この点に関し、企業においては、従業員が職務上完成させた発明(職務発明)の特許を受ける権利については、職務発明規程により、従業員ではなく企業が原始的に取得し(特許法第35条第3項)、又は、企業が承継する場合(同条第4項)がほとんどです。しかし、多くの大学の職務発明規程では、このような原始取得を採用していませんので、大学ではなく、発明を完成した大学教員に特許を受ける権利が原始的に帰属することになります。そして、大学の職務発明規程では、大学が教員から特許を受ける権利を承継するとは限りません。大学は、実施が予定されていない特許を受ける権利(=実施料を得られない権利)については承継しないのが通常です。したがって、企業としては、共同研究の成果として共同して発明等を完成させ、特許を受ける権利を共有する場合には、共有の相手方が大学と教員のどちらになるのかに留意する必要があります。

具体的には、大学と共同出願契約を締結する場合に、大学が教員から特許を受ける権利を承継したことを確認するとともに、共同出願契約書に、大学が発明者である大学教員等から特許を受ける権利を承継したことを表明保証する条項を盛り込むことが望ましいでしょう。

なお、大学が権利承継していない場合には、権利を保有している大学教員(発明者)と協議し、出願の要否、費用負担、実施の取扱い等について決定し、出願する場合には共同出願契約を締結することになります。

## (2) 学生等による発明

大学においては、企業との共同研究は、学生、大学院生及び一部の博士研究員(以下、これらを「学生等」と総称します。)の教育研究の場としても用いられているのが通常です<sup>7)</sup>。した

がって、学生等が企業との共同研究に従事し、その結果として共同発明者になる場合も十分に考えられます(なお、発明者の認定の問題については4.3で後述します。)。しかし、学生等は大学と雇用関係がなく、原則として特許法第35条第1項の「従業員等」に該当しないことから、学生が完成させた発明は、大学の職務発明には該当せず、学生等個人に特許を受ける権利が帰属します。したがって、大学は、学生等と個別に譲渡契約を締結して、学生等が完成させた発明に関する特許を受ける権利等の承継を受ける必要があります。この点について、ガイドラインによれば、学生等による発明の取扱いについて、発明の完成前に学生等と取り決めをしておくことが望ましいとしています。そして、大学が学生等に対して、所定の研究プロジェクトにおける学生等による発明を大学に承継させることを予め同意するよう求めることは、学生等が研究テーマを自由に選択して、教育の一環として研究が適切に行える環境であって、その研究に係る特定の目的達成のために合理的な範囲での適切な譲渡契約内容となっており、学生等に対して発明の取扱いについて十分な説明がされていれば、必ずしもアカデミックハラスメントに該当するわけではないとしています<sup>8)</sup>。企業としては、共同研究の開始前に、大学に対し、①学生等が対象となる共同研究に関与するか、②学生等が関与する場合に特許を受ける権利を大学が承継することが予め合意されているかを確認することが望ましいでしょう。

## 4.2 秘密管理

### (1) 大学による秘密情報の漏洩リスク

大学における従来の秘密情報の取扱いは必ずしも十分でなかったとの認識から、ガイドラインにおいては、「組織」対「組織」による「本格的な共同研究」のためには大学での秘密保持体制の構築が不可欠であるとして、技術情報の

漏洩防止の具体的な方策を定めています。また、経産省から「大学における営業秘密管理指針作成のためガイドライン」（平成27年1月改訂）や「大学における秘密情報の保護ハンドブック」（平成28年10月全面改訂）が公表されており、大学も、秘密管理指針を策定し、秘密管理を徹底することが求められています。もっとも、秘密管理の具体的な方法・態様は、取り扱う秘密情報のレベルに応じて異なります。そこで、企業としては、共同研究の開始前に、大学との間で、社内で採用している管理方法や、外部組織と共同研究する際に講じている管理方法を参考にしつつ、①管理すべき秘密情報の範囲、②具体的な管理方法について、しっかりと協議し、共通の認識を形成することが重要となります。これらの①②について、大学に遵守してもらうべき内容を書面で依頼することも考えられます。

## （2）学生等による漏洩リスク

企業の研究者は、雇用契約に基づき広範な秘密保持義務を負っていますが、前述したとおり、学生等は大学と雇用関係にないため、雇用契約上の秘密保持義務を負いません。したがって、例えば、企業との共同研究に従事した学生等が、卒業後に自ら起業したビジネスに公表前の研究成果を使用する場合や、日本への留学中に企業との共同研究に従事していた外国の学生等が、公表前の研究成果を自国に持ち帰って学会発表する等も想定されます。したがって、企業にとっては、学生等による秘密情報の漏洩リスクをどのように防止するかが重要になります。

学生等への秘密管理を徹底する方法としては、まず、大学との間で、①学生等が対象となる共同研究に関与するか、②学生等が関与する場合に秘密情報にアクセスさせる必要があるかを確認することが重要です。そのうえで、大学に対し、③学生等に秘密管理の重要性や具体的な管理方法を説明するよう依頼するとともに、

④学生等に守秘義務を遵守する誓約書にサインしてもらうよう依頼することが考えられます。この点に関し、学生等は教育を受けるために在学しており、守秘義務により学生等が就職活動の制限等の不利益を被るおそれがあることには十分に配慮する必要があります。もっとも、学生に秘密管理の重要性について丁寧に説明した上で、期間及び範囲について限定した（過度に広汎でない）義務を課す場合であれば、特に問題はないと考えられます<sup>9)</sup>。

## （3）社会人学生の問題

大学の研究室に、他の企業の従業員（社会人学生）が教育目的や研究目的で派遣されている場合は、自社の秘密情報や共同研究の成果が当該社会人学生を介して他の企業に漏洩するリスクがあります。したがって、そのような場合には、秘密情報の漏洩防止のために、大学に対し、研究室における情報の隔離措置を講じてもらうことが重要です。具体的には資料等の分別管理はもちろんのこと、研究室内の成果発表の際に社会人学生を参加させない等の措置を講じてもらう必要があります。

## （4）学会発表等の問題

大学教員による学会発表や論文執筆によって秘密が漏洩し、また、発明の新規性を喪失（特許法第29条第1項）することがないように、大学との共同研究契約において、成果物の公表ルールを定めることが必要です。この点に関し、教員による正式な学会での発表ではなく、共同研究に関与した学生等による、大学内の卒論発表会や研究室内の発表にも留意する必要があります。この場合には、新規性喪失の例外規定（特許法第30条）の適用を受けることができない可能性もあるため、これらの発表会に守秘義務を負わない第三者が参加した場合には、新規性が喪失したと判断される可能性もあります。した

がって、共同研究の成果の公表に関し、大学に対し、守秘義務を負わない第三者が参加する場での公表には企業の事前の承認を必要とするルールを厳守するよう求める必要があります。

#### 4. 3 共同発明者の認定

特許法上の発明者に該当するためには、「当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実的に加担したこと」が必要です（知財高判平成19年3月5日）。したがって、共同研究において、データの収集や分析を担当しても、その役割や行為が発明の補助をしたに過ぎない場合（いわゆる補助者）は、創作行為に現実に加担していないため、発明者ではありません。また、試験機器を開発・製造した者や研究開発環境を整備したにとどまる者（いわゆる後援者）も、同様に、創作行為に現実に加担していないため、発明者ではありません（東京地判平成13年12月26日）。

企業と大学との共同研究においても、実際の研究活動は助手やポスドクが行い、教授は補助者や後援者に過ぎない場合もあり得ますので、発明者の認定は、発明の完成に至る客観的な事実関係を基礎としてなされるべきです。もっとも、企業が大学の研究室における発明完成の詳細な過程を十分に把握することは困難ですので、大学との共同出願契約において、大学側の発明者の記載が真実であることの表明保証をしてもらうことが考えられます。

#### 4. 4 職務発明への補償

大学が、発明を完成させた大学教員から特許を受ける権利を取得又は承継する場合には、発明者たる教員に「相当の利益」を与える義務（特許法第35条第4項）が生じます。他方で、学生等が発明者である場合には、前述したとおり、学生等は大学と雇用関係になく、原則として「従業員等」に該当しないことから、「相当の利益」

を与える義務はないと考えられます。企業の立場からすると、「相当の利益」に関する大学の義務履行に関し、大学と教員又は学生等とで後日にトラブルになる可能性もあるため、そのようなトラブルが企業に影響することを回避するべく、共同研究契約又は共同出願契約に、①研究成果に関する特許を受ける権利を大学が教員や学生等から適法に取得・承継すること、及び、②大学は発明者である教員や学生等への相当の利益を与える義務を自己の責任で果たすこと、を規定することが考えられます。

#### 4. 5 不実施補償

大学は、研究成果を利用して商品化・事業化し、利益を上げることが出来ません。そこで、共同研究のパートナーである企業が研究成果（共同発明）を実施する場合に、大学が当該企業に対価や実施料を請求する慣行が確立しており、これは不実施補償と呼ばれています。もっとも、従来から不実施補償の法的根拠をめぐって企業と大学が対立し、特に、エレクトロニクス産業など、一製品に無数の特許権が関係する業界では、一つ一つの特許権について不実施補償をするのは現実的ではなく、大学との共同研究推進の阻害要因となっていました。そこで、最近では、不実施補償を請求しない、又は、大学の持分を企業へ譲渡する等によって不実施補償問題を解決する事例が増えています<sup>10)</sup>。また、2014年10月には、国立研究開発法人産業技術総合研究所が、オープンイノベーション実現のための産学連携強化の観点から、企業が非独占的に実施する場合には、不実施補償を不要とすることを決定しています。今後、産学連携を更に強化するためには、不実施補償について大学側の柔軟な対応が不可欠であると思われます。

#### 4. 6 大学による新株予約権等の取得の解禁

従来は、国立大学は株式・新株予約権を取得

することが禁止されていましたが、2018年12月に「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(いわゆる「研究開発強化法」)が改正され、これが可能になりました(同法第34条の5)。この改正は、主に、大学発のベンチャー企業に大学が保有する知的資産をライセンスすることの対価として、大学に株式・新株予約権を付与することが想定されています。しかし、「成果活用事業者」(同法第34条の4,第1項)は、大学発のベンチャー企業に限定されていませんので、他のスタートアップ企業が、大学との共同研究の成果についてライセンスを受ける際に、大学への対価の支払として株式・新株予約権を付与することも可能と考えられます。したがって、スタートアップ企業としては、大学との共同研究の成果についてのライセンス料の支払方法の一つとして、株式やストックオプションの付与を検討することも考えられます。

## 5. おわりに

オープンイノベーション創出を目的とした、大学と企業の共同研究は、今後ますます増加し、大規模化・多様化することが予想されます。企業としては、教育機関としての大学の特殊性に留意しつつも、硬直的な対応に終始するのではなく、個別のケースに即して柔軟に対応することも必要であると思われます。我が国の産学連携が更に発展し、産業競争力の強化に資することを願って止みません。

## 注 記

- 1) 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
- 2) 産業活力再生特別措置法第30条(その後、産業技術力強化法第19条として移管)
- 3) 文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」(平成25年度版)
- 4) 経団連「産学官連携による共同研究の強化に向けて～イノベーションを担う大学・研究開発法人への期待～」(平成28年2月)
- 5) 平成30年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、2014年比で2025年までに企業から大学等への投資を3倍増とすることが政府目標とされています
- 6) 文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」(平成29年度版)
- 7) みずほ情報総研株式会社「大学における営業秘密に関する実態調査」(2016年3月31日)によれば、平成27年時点で、アンケート結果全体の71.1%の大学が営業秘密情報を扱う研究活動に学生を参加させています
- 8) 経産省「大学における秘密情報の保護ハンドブック」(平成28年10月全面改訂)
- 9) 過度に広範な守秘義務を課す場合は公序良俗違反(民法第90条)として無効となる余地があり、また、学生等が誓約書の提出を拒否した場合に不利益を課す行為は、アカデミックハラスメントに該当する可能性があります
- 10) 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター「戦略プロポーザル チームコラボレーションの時代－産学共創イノベーションの深化に向けて－」(平成26年3月)

(原稿受領日 2019年12月17日)