

「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」

(平成 16 年 11 月 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許
戦略計画関連問題ワーキンググループ)

の抜粋

第 1 章 特許権の効力が及ばない「試験又は研究」の例外について.

3. まとめ

本章では、リサーチツール等についての問題及び大学等での研究活動についての問題という2つの観点から、特許法第69条第1項に規定される特許権が及ばないとされる「試験又は研究」について、諸外国も含め判例や学説等の事実関係を調査した結果を提示することにより、本規定に関する従来からの一般的な解釈を改めて整理し、検討した。

本規定の解釈に言及している判決としては、後発医薬品の臨床試験に関する最高裁判決が存在するものの、これは、実質的な特許権存続期間の延長により特許権者に特許法が想定するところを超える利益を与えるのは適当でないとされた特殊な事例であって、この判決により特許法第69条第1項の一般的な解釈が定まったものではない。つまり、一般的に「試験又は研究」をどう解釈するかについては十分な判例の蓄積がない。

一方、従来から通説とされている学説によれば、例外に当たる「試験又は研究」の範囲をその対象及び目的により区分し、対象については特許発明それ自体に限定するとともに、目的についても「技術の進歩」を目的とする行為（特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験）に限定すべきとされている。この通説については、これまで特段の異論は唱えられておらず、特許法の解説書等においてもこの通説を引用して説明されているのが一般的である。

他方、諸外国における類似の規定や判例、学説等についても調査したが、我が国において通説とされている試験又は研究の例外の範囲についての解釈は、諸外国における解釈と比較しても特に限定的なものではない。

具体的にみると、欧州主要国においては、特許権の効力が及ばない「試験」について、対象を「特許発明の主題」に限定する明文規定を置いており、その目的についても我が国における上記通説とほぼ同様の範囲に限定する判決が存在する。米国においては、試験又は研究の例外に係る明文の規定は無いが、判例において、特許権の侵害とされないのは単に哲学的試験を目的とした行為等に限られるとして、その範囲は諸外国と比較して非常に限定的に解釈されている。また、アジア諸国においては、試験又は研究の例外に係る判例や通説と言える学説が存在しない国が多いが、わずかに判例が存在する中国においても、特許侵害とならないのは特許発明それ自体に関する研究や試験でなければならないと解されている。

以上のような調査結果を基にすると、我が国特許法第69条第1項に規定される特許権が及ばないとされる試験又は研究の例外の範囲については、上記通説の考え方に特段の問題はないと考えられる。

よって、上記通説の解釈にしたがえば、リサーチツール等の問題については、多くは特許発明それ自体を研究対象とする場合（例えば遺伝子特許について特許明細書に記載された機能を確認する場合等）に当たらないため、第69条第1項の適用は否定されることが考えられる。

また、大学等での研究活動については、我が国の特許法が営利又は非営利目的により他者の特許発明の実施に区別を設けていないことにかんがみると、実施者が企

業（営利機関）か大学等（非営利機関）であるかの相違によって特許権の効力が及ぶ範囲が異なるものではない。これまでは非営利機関である大学等を訴える利益に乏しかったこと等の様々な配慮により、実際に大学等が特許侵害により訴えられることはほとんど無かったが、今後産学官連携が進み活発化していけば、大学等が訴訟当事者となる場合も想定されることから、第 69 条第 1 項についての正しい認識が求められる。