

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第39講 試験研究

第1 はじめに

特許法69条1項は、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定する。特許権の効力として、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」(特許法68条)が、特許法69条1項は、その例外として、「試験又は研究のためにする特許発明の実施」には、その効力が及ばないとするものである。

特許法69条1項の立法趣旨は、「特許法1条に規定された『発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する』ためには、当該発明をした特許権者の利益を保護することが必要である一方、特許権の効力を試験又は研究のためにする当該発明の実施にまで及ぼすと、かえって産業の発達を損なう結果となることから、産業政策上の見地から、試験又は研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及ばないこととし、もつて、特許権者と一般公共の利益との調和を図ったもの」¹であると解されている。

第2 特許法69条1項の適用範囲に関する学説

特許法69条1項の適用範囲に関する従来の通説とされる染野啓子教授の見解²によると、特許法69条1項の試験・研究の適用に関する判断基準は、「対象」と「目的」という2つの要件により限定されるところ。

① 対象による限定

研究開発が大規模に行われ、試験・研究の量もそれに伴って増大する状況においては、特許発明とは無関係な技術の開発のために、特許発明が無償で利用されることになれば、特許権の価値が著しく損なわれる場合も起こり得るとして、許容される試験・研究について、特許発明それ自体を対象とするものに限定すべきであるとする。この判断基準からすると、試験・研究が特許発明それ自体を対象として行われているか、それとも特許発明が他の発明をするための手段となっているかの区別が問題となるが、それは特許発明が装置機器として使用されているか否かによって区別し得るとする。

1 東京地裁令和2年7月22日判決(最高裁HP)[T-VEC事件]。

2 染野啓子「試験・研究における特許発明の実施(Ⅰ)(Ⅱ)」AIPPI33巻2頁、4号2頁。