

5. 試験・研究の例外（特許法第69条）

■特許庁「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」報告書（平成16年11月17日） －特許権の効力が及ばない「試験・研究」の考え方－

「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」（特許法第69条）の「試験又は研究」とは？

「試験・研究」の範囲の限定的解釈

- ・ 特許性調査
＝新規性・技術的進歩性の有無の調査
- ・ 機能調査
＝実施可能であるか、明細書記載どおりの効果を有するか等の調査
- ・ 改良・発展を目的とする試験
＝特許発明それ自体を対象とし、かかる特許発明の対象について、さらに改良を遂げ、より優れた発明を完成するための試験

は、大学における研究活動とは、あまり関係しない。



*例えば、大学であっても、特許発明の実施が「試験・研究」ではないと判断されるケースが出てきます。第三者の特許発明と同一内容の技術を活用して機械を自作し、その機械を研究のための道具（ツール）として用いる場合には、当該特許発明それ自体の研究ではないということで本例外規定の対象外となるおそれがあります。これが、いわゆるリサーチツールの問題です。

*大学として、特許法第69条の考えによらなくとも教育・研究の自由度を確保しておくため、平成17年度以降、共同研究契約書雛形第19条（甲による実施）において、以下のとおり、明示しました。

「甲は、研究成果を、第25条のノウハウ秘匿義務及び第29条の秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。」

■政府見解

*リサーチツールについては、平成19年3月1日（総合科学技術会議）において、「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」が出されています。

指針では、リサーチツール特許、ライフサイエンス分野において研究を行うための

道具として使用される物又は方法に関する特許（実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法等）については、

- ・ 非排他的なライセンスを付与する等、円滑な使用に配慮
- ・ 合理的なライセンス対価とし、円滑な使用を阻害しないよう配慮
（大学間でのライセンス供与の場合は、無償が望ましい。）
- ・ 簡便で迅速なライセンス手続
- ・ 特許にかかる有体物の円滑な提供

が望ましいとされています。

*また、研究ライセンスについては、平成18年5月23日（総合科学技術会議）において、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」が出されています。

指針では、契約の形態を問わず研究資金の直接経費が政府資金（NEDO、JSTから間接的に配分される委託事業費を含む。）のみからなる研究開発については、

- ・ 他の大学から非営利目的の研究のための非排他的な実施許諾（研究ライセンス）を求められたら求めに応じて研究ライセンスを供与
- ・ ロイヤリティフリーまたは合理的なロイヤリティとする
- ・ 研究ライセンスの遵守と管理
- ・ 簡便で迅速なライセンス手続
- ・ 特許にかかる有体物の円滑な提供
が望ましいとされています。

本学としても、かかる方針を踏まえ、今後、研究契約書雛形等にこれらの指針に示された内容を反映させていく予定です。

■米国 Duke 大学事件

＝大学教員個人の特許を用いたレーザー装置を、大学教員が退任後も大学が継続使用していたことにつき、元大学教員が大学の特許権侵害として訴えた事件です。元大学教員の主張が認められ、大学が継続使用したことについて「試験的使用の例外」に該当しないとする判決が出ました。

この判決を契機にして日本の大学においても、試験・研究のための特許の使用に関する問題意識が高まりました。ただし、大学における特許の実施をめぐる判決が出されたことはまだなく、日本では判例は確立していません（2007年6月現在）。

■ 関連条文

◇ 特許法 第 69 条第 1 項

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。