

## USPTO、特許権侵害の例外（特許発明の試験的な実施）に関する意見を募集

2024年7月5日  
JETRO NY 知的財産部  
蛭田、田畑

USPTOは、6月28日付の官報<sup>1</sup>で、特許権侵害の例外とされている特許発明の試験的な実施(experimental use)に関する意見募集を開始した。

米国では、特許権侵害の例外が判例などに基づいて認められている。しかし、判例<sup>2</sup>によれば、特許権侵害の例外は極めて限定的に解釈されており、また、特許法も、ジェネリック医薬品の承認を受けるための試験に関する場合<sup>3</sup>など、特定の技術分野のみを対象としている。他方、技術分野の限定もなく、米国よりも広く特許権侵害の例外が特許法により認められている国も多い。

USPTOは、特許発明の試験的な実施を法定する必要性など、次の質問内容に対する意見を募集している。

1. 米国の特許権侵害の例外に関する現状が投資や研究開発に与える影響。  
全技術分野が質問対象であるが、特に、(a)量子コンピューティング、(b)人工知能、(c)その他のコンピュータ関連の発明、(d)農業<sup>4</sup>、(e)生命科学(処方薬、医療機器を含む)、(f)気候変動関連技術に関する影響を調査。
2. 米国の特許権侵害の例外に関する現状により、負の影響を受けている技術分野の存否。存在する場合、具体的な技術分野とその影響。
3. 特許権侵害の例外を法定する場合に、新技術のイノベーションと商業化に与える影響。
4. 米国の特許権侵害の例外に関する現状が、米国における特許の出願、ライセンス、売買などの意思決定に与える影響。
5. 試験的な実施を特許権侵害の例外として法定する必要性とその理由。
6. 試験的な実施の定義。特許権の保護に必要と考えられる具体的な制限規定。
7. 特許権侵害の例外に関する現状を維持または変更する政策上の理由。
8. 特許発明の試験・研究を最も効果的に強化・促進する方法。

USPTOは、9月26日まで意見を受け付ける。

(以上)

---

<sup>1</sup> USPTO seeks public feedback on the current state of the experimental use exception to patent infringement

<sup>2</sup> Madey 対 Duke University 事件の CAFC 判決で、商業的目的でなくても特許発明の実施が組織の正当な業務の遂行のためである場合、特許権侵害の例外が認められないと判示されている。

<sup>3</sup> 35 U.S.C. § 271(e)(1)

<sup>4</sup> USPTOは、米国農務省と共同で報告した種子・農業分野におけるイノベーション促進・保護に関するレポートにおいて、特許発明の試験的な実施を検討対象とする旨を報告しており、今般の意見募集で得られた意見を同検討に役立てるとしている。