

1 【R2 知財第 1 問再現答案】

2 設問 1(1)

3 X は Y に対して解除権を行使すれば、特許出願人としての地位を回復できる。

4 X は L 発明について社内の職務発明規定(特許法(以下略)35 条 2 項)に基づき特許を受け  
5 る権利を原始取得した上で特許出願を行い、査定前に同権利を Y 社に有償で譲渡した。そ  
6 の後、Y が査定を受ける前に XY 間の譲渡契約は、Y による代金の不払により債務不履行  
7 を理由に解除された。Y は特許を受ける権利を譲り受けてから、補正や出願の変更はして  
8 いないため、X は XY 間の譲渡契約を解除すれば、解除の効力(民法 545 条 1 項本文)であ  
9 る遡及効により、特許を受ける権利は X に帰属する。したがって、X は Y に対して解除権  
10 を行使すれば足りる。

11 設問 1(2)

12 1 X は Z に対して、訴訟上、発明 L の特許権(「特許権 L」)の侵害を理由に、損害賠償  
13 請求(民法 709 条)、L の製造販売の差止請求(特許法 110 条 1 項)、製造した L の廃棄請求  
14 (同条 2 項)ができるか。

15 2 Y に対して特許権 L が付与された後に、Y はさらに Z 社に特許権を譲渡した。その  
16 後、XY 間の特許を受ける権利の譲渡契約は、Y の代金不払により債務不履行解除されてい  
17 る。

18 解除の趣旨は当事者を契約関係から解放する点にあるため、解除により契約は遡及的に  
19 消滅する。

20 X は XY 間の譲渡契約を解除したことにより、発明 L の特許を受ける権利は X に遡及的  
21 に帰属し、かかる契約を経て Y に特許権 L が付与されたことから、特許権 L も X に帰属  
22 すると考えられる。

23 しかし、解除権の行使により「第三者の権利を害することはできない」(民法 545 条 1  
24 項但書)。上記解除の趣旨から「第三者」とは、当事者及びその承継人以外の者で、解除さ  
25 れた契約につき利害関係を有する者と解する。特許を受ける権利を有する者の保護を重視  
26 すると、特許権を付与された者の主観に関わらず、特許権を付与された者は「第三者」に  
27 当たらないと解する(異なる立場)。しかし、特許権を付与された者が解除された契約につ  
28 き善意である場合は、取引安全を重視して、この者は「第三者」に当たると解する。

29 Z は XY 間の譲渡契約の当事者及びその承継人以外の者であって、同契約後に特許権 L  
30 を付与された Y から、特許権 L を譲り受けているため、解除された契約につき利害関係を  
31 有し、Y から特許権 L を譲り受ける時点で、Y の X に対する債務不履行の事実について善  
32 意であったため、「第三者」にあたる。

33 したがって、X は本問の解除により Z の権利を害することができず、特許権 L は X に帰  
34 属しない。

35 3 よって、X は上記 1 の請求ができない。

36 設問 2

37 1 前段

38 「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(2条1項)  
39 をいう。これにあたるかは、産業の発達に寄与するか(1条参照)、副作用の有無などを考  
40 慮して判断する。

41 診療方法 M は、カプセル内視鏡 L を用いて小腸の疾病  $\alpha$  の発症の有無を診断する方法  
42 である。たしかに、疾病  $\alpha$  の初期徴候は患者によって多様なため、診療方法 M を用いて  
43 も疾患  $\alpha$  の発症の 80% は発見できないし、また、下痢などの副作用が必ずしも生じるた  
44 め、「技術的思想の創作のうち高度のもの」とはいえないとも思える。しかし、診療方法  
45 M を用いれば、疾患  $\alpha$  の発症を 20% の確率で発見できることは確かであり、その限りで  
46 は産業の発達に寄与している。また、副作用が伴う医療行為は珍しくない。したがって、  
47 診療方法 M は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」にあたる。

48 よって、診療方法 M は「発明」に当たる。

49 2 後段

50 診断方法 M は、「産業上利用することができる」もの(29条1項柱書)にあたるか。

51 医療行為が「産業上利用することができる」ものにあたり、特許発明として保護される  
52 とすれば、特定の医療行為が独占され、医療行為を行うことに萎縮してしまい、「産業の  
53 発展に寄与する」という特許法の目的(1条)に反することにつながる。したがって、医  
54 療行為は「産業上利用することができる」ものにあたらないと解する。

55 診断方法 M は、カプセル内視鏡 L を用いて小腸の疾病  $\alpha$  の発症の有無を診断する方法  
56 であり、これは医療行為であるから、「産業上利用することができる」ものにあたらな  
57 い。

58 設問 3

59 W は「物・・・の発明」(2条3項1号)の特許権 P を有している。X は W が特許権  
60 P を有するデータ送信装置の発明を用いた部品を内蔵した「物・・・の発明」L を「業と  
61 して」(68条本文)製造(「生産」(2条3項1号))販売(「譲渡」)しており、これ  
62 は「他人の特許発明・・・を利用するもの」(72条前段)にあたる。

63 もっとも、L は R が策定した通信機器 S に準拠した製品であるため、X の行為は、特許  
64 権 P を侵害しないのではないか。

65 特許権の利用許諾条件を考慮して、特許権侵害の有無を判断する。

66 W は R の会員として、R の知的財産権ポリシーに従い、R に対して、特許権 P が通信規  
67 格 S の必須特許である旨を通知するとともに、P について「公正、合理的、かつ非差別的  
68 な条件」(本件条件)で取消不能なライセンスを誰にでも許諾する用意がある旨の宣言  
69 (本件宣言)をしている。X はこの条件に反する行為を行っているわけではない。

70 したがって、X の行為は特許権 P を侵害しない。

71 よって、W は X に対して、特許権 P に基づき L の製造販売の差止めと損害賠償を請求  
72 することができない。(2144字)

73

74 ○コメント

75 ・消費時間は1時間40分（構成は40分強）。答案の枚数は3枚強だが、削除修正を考慮  
76 すると実質3枚弱。再現率は90%。成績は55.24点。

77 ・問題文を一読した際、過去問と比較して難易度の高い問題だと思った。体調不良、答案  
78 構成に時間がかかったこと、問題の難易度、周りの受験生の筆が止まっていたことなどを  
79 考慮して、途中答案を回避することを最優先事項とし、ナンバリングや細かい論理を無視  
80 することに決めた。

81 ・設問1(1)は、条文で解決できない問題で全くわからなかったため、スペースを空けて設  
82 問1(2)から書き出した。試験時間残り10分未満かつ構成不足で書き出したため、かなりぐ  
83 ちゃぐちゃな答案が出来上がった。笑えるくらい何もわからなかったため、「問いに答え  
84 ること」「事実を条文を使って説明すること」「途中答案を回避すること」の3点のみを  
85 目標にして答案を書いた。

86 ・設問1(2)も何もわからなかった。「問いに答える」「三段論法」「条文・事実を使う」  
87 「嘘を書かない」「悩みを見せる」この5点のみを意識して答案を書いた。異なる立場  
88 は、「問いに答える」ために無理やりひねり出して書いた。出題趣旨を捉えられていない  
89 ことはわかっていたので、上記5点を徹底しつつ、時間をかけすぎないことを意識した。

90 ・設問2は、唯一知っている論点からの出題で、この設問が知財第1問の命綱だと思っ  
91 た。ただ、深く理解している論点ではなかったため、条文と事実を余すことなく使い、そ  
92 の場でそれっぽい規範を作って三段論法を守ることを意識した。本番では、もう少しあて  
93 はめを書いた記憶があります。

94 ・設問3は、試験中は現場思考問題だと思ったが、試験後、自分が読み飛ばした数少ない  
95 百選判例だと知り、とても悲しい気持ちになった。請求原因事実を端的に示そう試みた  
96 が、設問1を解いた頭のまま設問3を読んでしまい、Lはまだ特許発明ではないにも関わ  
97 らず、72条を書いてしまった。利用許諾条件が請求原因事実になるのか、抗弁になるのか  
98 など攻撃防御の展開がわからなかったため、断定を避けて、当たり障りのない問題提起を  
99 した。現場思考問題だから三段論法で書けば合格点だと思い、その場で規範をでっち上げ  
100 て、事実を使うことを意識した。

101 ・総評として、設問2以外は、手ごたえは皆無だった。全く出題趣旨が掴めなかったが、  
102 条文・事実・三段論法の3点セットを守りつつ、問いに答え、途中答案を回避できたた  
103 め、合格点は取れたと感じた。

104

105 ○作成者：夏目蓮

106 ・Twitter：@natsume\_831

107 ・note: [https://note.com/natsume\\_831](https://note.com/natsume_831)

108 ・YouTube： <https://www.youtube.com/channel/UC0VQ3qjZqLPBvJByoDLhhDQ>