

平成22年新司法試験の採点実感等に関する意見（知的財産法）

1 出題の趣旨，ねらい

第1問，第2問共に，典型的な論点を含む事例問題である。両問を通じ，法曹に必要な事実関係の分析力，基本的事項についての理解度，これらを前提とした論理的な思考力，論理一貫した論述をすることができる力等をみることをねらいとした。

(1) 第1問（特許法）について

本問においては，主として均等論及び共有特許権に係る特許発明の実施が問題となる。均等論については，ポールスプライン事件に係る最高裁判決（平成10年2月24日民集52巻1号113頁）の正確な理解が必要である。その理解を前提に，具体的な事例において的確な当てはめを行うことができるかが，評価の重要な指標となる。当てはめにおいては，問題となる要件の趣旨にさかのぼるなどして適切な解釈を展開することも必要となろう。

(2) 第2問（著作権法）について

本問においては，プログラムの著作物について，多数の関係者が登場する事実関係の中で，いかなる権利が問題となるのかを把握し，当事者間の契約の内容やプログラムの著作物に特有の規定の趣旨を踏まえながら，具体的な事例において的確な当てはめを行い，説得力のある論述を行う必要がある。事実関係において一義的に明確でない部分については，論拠を示して一定の事実を認定して論述を進めるか，場合分けを行うべきである（この点は，第1問にも共通する）。

2 採点実感等

残念ながら，期待していた水準に達している答案は多くはなかった。論点や出題の意図を理解していないと思われるもの，論点に関するキーワードが不完全な形で記載されており，理解不足が露呈しているものなどが多数見られた。他方，出題の意図に即し，事例分析，論点に関する正確な理解と記述，条文の的確な指摘とこれを踏まえた検討がなされている答案も一定数あり，このような答案は高い評価を与えることができた。

(1) 第1問（特許法）について

ア均等論に関する論述について

設問1及び2では，均等論の正確な理解を前提に論述されることが期待される。

前記最高裁判決において，均等侵害が認められる要件がその趣旨とともに明示されているが，その正確な理解と記述が最低限必要である。残念ながら，要件とその趣旨を正確に記述できている答案は少なかった。要件のキーワードを適当に抜き出して羅列しているかのような答案や，正確な理解もなく関係する字句のみを暗記して記述したものと思えない答案が多かった。

平成18年にも均等論を論点として含む事例問題を出題したが，重要な論点なのでしっかり理解してほしいとの考えから今回もこれを取り上げた。しかし，高く評価できる答案はほとんどなく，極めて残念であった。他方，少ないながらも適切に前記判決を理解し，

これを前提にして、事例に即して的確に論じきっている答案もあり、このような答案については高い評価を与えることができた。今後、このような答案が増えていくことを期待する。

なお、当然のことながら、前記最高裁判決と異なる見解に立って論じることを否定するものではない。しかし、その場合であっても、同判決の内容を理解した上で、これを採らない理由を十分に論ずるべきである。特段の根拠もなく独自の見解を述べていると認められる場合には、評価することはできない。もっとも、独自の見解を採っているかのように見える答案のほとんどは、単に同判決の理解不足により誤解に基づいて記述をしているもののように思われた。

イ設問1について

前記最高裁判決における第4要件が問題となるが、第3要件の問題とする答案が相当数あった。第3要件、第4要件を混同し、理解不十分のまま論述していることが原因であると思われる。

次に、第4要件の趣旨にさかのぼり、出願時に特許法第29条の2に該当し得る場合についてどう考えるのかが問題であることに気付く必要がある。第4要件の趣旨を踏まえた的確な論述がなされている答案については、高い評価を与えることができた。

ところで、無効の抗弁（同法第104条の3第1項）を持ち出す答案が多数見られたが、甲及び乙の共有特許に係る発明は構成要件A、B、Cから成る発明 α であって、戊の特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載されたa、b'、cの構成とは異なるのであるから、戊の出願が甲の出願よりも早かったとしても、甲及び乙の上記特許が無効原因を有することになるわけではない。結局、均等論の理解不足、同法第29条各項、第29条の2の規定の理解不足から生じた誤りであると思われる。

ウ設問2について

前記最高裁判決における第3要件が問題となるところ、これについては、比較的多くの答案において指摘され論じられていた。ただ、残念に思われたのは、大多数の答案が、第3要件を単純に当てはめて結論を出すだけで終わっていたことである。単純に当てはめると、丙によるロ号製品の製造販売開始時には当業者において容易想到とは認められず、丁によるハ号製品の製造販売開始時には当業者において容易想到と認められることから、両者の結論が異なるということになるが、更に踏み込んで、ロ号製品とハ号製品は同一の物であるのに、その製造販売開始時期が違うだけで侵害となるか否かが異なってしまっているのかについても論じてほしかった。

なお、第3要件を正確に理解しているとは思われないような答案が数多く見られた。例えば、置換が容易想到かどうかの対象が「相違する部分」か「対象製品等」か、判断基準時が「製造時」か「出願時」か、判断主体が「当事者」か「当業者」かについてきちんと整理・理解しないまま、要件の適用について論じているような答案である。結局、要件の存在意義ないし趣旨の理解が不十分であるため、正確に区別できていないのではないかと

思われる。

エ設問3について

下請等第三者による実施に当たる行為をどのように見るか、という問題である。

まず、特許権の一方共有者の承諾がないとした場合に、当該第三者が一方共有者の許諾なく実施しているとするのか、当該第三者による実施は他方共有者による実施と同視し得るものとして許諾不要とみるかについて論じる必要がある。この点は多くの答案において言及されており、ほとんどの受験生において問題の所在を理解し、解決方法も分かっているようであった。本問においては更に具体的な事実関係が明らかにならないと判断できないと考えることもできるが、その場合、いかなる事実関係が判明すればよいのかについて指摘すべきである。また、単に利益衡量のみで結論を示すような答案もあったが、このような答案は高く評価することはできない。

甲と乙が、甲のみが α 発明の実施をすることに合意していた場合には、特許法第73条第2項の「別段の定」に該当し得ることを念頭に置いて論述しなければならないが、これに全く触れない答案が少なからずあった。なお、これについて論述するに当たり、その効果を合意の当事者でない丁に対して及ぼすことができるかどうか、すなわち、合意が甲乙間の債権的効力を持つにすぎないのか、物権的効力を持つものとして第三者にも主張できるのかといった点についても考察されていれば、法的なものを見方ができる能力を示しているものとして評価した。