

平成23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，狙い等

第1問は，特許権の消尽及び特許権侵害による損害額の推定等を定める特許法第102条第1項～第3項に関する問題の理解を問うもの，第2問は，著作物の私的使用のための複製及びコンピュータ用ゲームソフトについての同一性保持権等の侵害に関する問題の理解を問うものである。

両問を通じ，事実関係の分析力，基本的事項についての理解度，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見ることを狙いとした。いずれの問題についても，重要かつ著名な最高裁判決（第1問について，最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁（BBS事件），最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁（キャノンインクタンク事件），第2問について，最判平成13年2月13日民集55巻1号87頁（ときめきメモリアル事件））が存在する。これらの判例を踏まえた的確な論述がされていることも重要なポイントである。2 採点実感等全体的に，基本的事項に関する理解が不足しており，良好な答案は少なかった。答案の中には，判例や学説で述べられている言葉を一応用いているが，全体を通して読むと論理矛盾や意味不明の論旨となってしまうものも多く見られ，これは，基本的事項に関する理解が不足していることが原因であると思われる。このような中で，基本的事項についてしっかり理解した上で自分の言葉で説明しようとしていると思われる答案も見られ，このような答案については，高く評価することができた。

また，二問とも重要かつ著名な最高裁判決を踏まえた問題であるにもかかわらず，これを意識した形跡が見られないもの，意識してはいるものの，判旨の不正確な理解に基づくと思われるものが多く見られた。どのような立場に立って論述するとしても，基本的な判例については正確にフォローした上，これを踏まえて論述することが必要である。

年を追うごとに徐々に減ってきたように思われるが，いまだに，事案・設問に即さない立論が少なくない。事案・設問と関係のない無意味な一般論の展開が目立つものがある。事案・設問と無関係な論述はかえって有害であることを銘記すべきである。

(1) 第1問（引用条文は特許法）

内容的にも量的にもバランスが取れていない答案が多かった。特に，設問1，2に大部分の論述を費やし，設問3，4がおざなりになっている答案が目立った。内容的・量的にどれだけ論述するかは，設例の在り方，論点の重要性，論点をめぐる見解の対立状況等によって判断する必要があるが，設問3，4についても相当量の記述が必要となることは，問題内容を把握した時点で分かるはずである。

また，問いに答えるという基本姿勢を分かっていないものがあった。設問1，3，4は「請求をすることができるか」，設問2は「反論としていかなる主張が考えられるか」という問いである。ストレートに答えれば，前者は「請求することができる」（又は）「できない」，後者は「こういう主張が考えられる」というものになる。

残念ながら、特に後者について、そのような答案になっていないものが極めて多かった。「問いに答える」ことを絶対に忘れないでほしい。

ア設問1

設問2及び3の前提として、消尽論について正確かつ端的に説明しておくべきところである。多くの答案において、「取引安全」、「二重利得の防止」という消尽論の意義や理論的根拠から記述されており、必要最低限の水準は満たされていたと言えよう。

ただ、消尽論について説明されてはいるが、本当にきちんと理解しているのか疑問に思える答案もあった。例えば、「(Bが秋田県において発明αの実施品を販売することで)適法に流通におかれ消尽したから差止請求不可」との論述のみに終わっている答案が多かったが、本問で問題となるFの譲渡行為は、許諾地域外(岡山県)において行われているのであるから、この点をどう考えるのかについても論じてこそ、真の理解に基づいた答案ということになる。

なお、AはBに独占的通常実施権を許諾しているからA自身は差止請求ができないのではないかと、という論点を設ける答案が相当数あったが、実務感覚からすれば、このような論点設定は疑問である。また、かかる論点設定をする場合には独占的通常実施権者に差止請求権を認めることが前提となるが、この点を論拠とともに十分論じた答案は皆無に等しかった。論点設定に当たっては、その必要性等につきよく吟味すべきである。

イ設問2

一般的に国内消尽はしないと考えられるケースにおいて、あえて権利行使を制する立論を考えさせる問題である。実務では、このような場面でもそれなりに対応しなければならないことがある。自分がGの代理人となった場合を想定するとよい。

消尽しないからGの主張は認められない旨述べただけの答案があったが、これでは問いに答えたことにはならない。本問は、Gがどう反論して自らの主張をするのかが問題なのである。さらには、Gの主張は認められないとした上、AのBに対する差止請求の可否を論じる答案があった。そのようなことは、本問では問うていない。

他方、Gの反論を記述している答案にあっても、十分な論述がされているものは少なかった。この場合でも消尽すると主張するのであれば、通常はそう認められないのになぜこのケースでは認めるのか。また、消尽はしないがAの請求は認められないと主張するのであれば、その実質的根拠をどのように考え、法的にいかにも説明するのか。残念ながら、このような点について十分な論述がされている答案は少なかった。

ウ設問3

国際取引の場面における権利保護と取引安全との調整などについて問うものである。

まず、国内消尽論に基づいて直ちに結論に至っている答案もあった。本問では、国際取引の場面が問題となっている。その特殊性に配慮せず、同じ立論を当てはめているだけでは、問題意識が不足しており、評価には結び付かない。

国際取引の場面という点に着目すると、基本的な論点である国際消尽を認めるか否かに

ついて触れるべきであろう。これについて全く触れず、あるいは肯否の立場を明らかにしないまま、黙示の許諾論等に立って論ずる答案もあったが、そのようなものは、バランス的な観点から評価は一定にとどまることとなる。また、国際消尽を肯定する場合には、それを前提に直ちに結論に至るようでは不十分である。BBS事件最高裁判決（最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）がこれを否定している以上、これを肯定する説得的な論拠を示す必要がある。その期待に応えた答案は、ほとんど見られなかった。

国際消尽を否定する答案にあつて、直ちに最高裁判決の例外要件を提示して当てはめようとするものが見られた。これでは評価が限定的なものとなる。最高裁判決を踏まえ、特許権の効力が及ぶ場合の背景事情や根拠の説明を行い、黙示の許諾論といった考え方についても説明して、初めて必要な論述をしたことになろう。これに応える答案も一定数は見られ、高評価を与えることができた。

なお、最高裁判決の理解不足のためか、表示の存在等を譲渡の適法性の要件と捉え、これを満たした場合には適法な譲渡であり消尽するので権利行使が認められず、これを満たさない場合には適法な譲渡と言えず消尽しないので権利行使が可能という、最高裁判決とは逆の結論を導く答案が散見された。取引安全等の観点から存在する要件が満たされているのに権利者の権利行使を不可能とすることに、違和感を感じないのであろうか。かかる答案は評価を落とす要因となった。

ところで、甲国の特許権について独占的許諾を受けているDは、前記最高裁判決のいう主体としての「特許権者と同視し得る者」に当たるのか。この点についても論じることが期待されていたが、これに応える答案は極めて少なかった。反面、これを論じている答案は、分析能力や問題の捉え方に優れた答案として、高い評価を与えることができた。

小問（1）、（2）については、それぞれ具体的な事案への当てはめが問題となるが、単に「製品に表示がないから」、「自分の責任ではないから」などと記載しているにとどまる答案が目立った。特許権者Aにおいてライセンシーの選択や一定の監督が可能であること等、Aに不利益を課す合理性に論及するなど、説得的な論述がほしかった。その上で、小問（1）、（2）の相違を意識しつつ結論を述べることが高評価のポイントであるが、このような期待に応え得た答案は多くはなかった。

エ設問4

総じて、第102条の趣旨を理解した上で、その適用ないし類推適用の可否について具体的に論じている答案は少なかった。中には、結論のみを記載したものもあり、これでは低い評価にとどまる。

多くの答案で、第102条第1項、第2項は、発明の実施を行っていないAには適用されないと論じられていた。結論としては構わないが、その理由の論述不足が目立った。第102条第1項、第2項は損害の発生自体を擬制ないし推定したものではないこととか、独占的に発明を実施することで得られたはずの利益を逸失したところに逸失利益損害の基礎がある推定だからということに触れるなどして、説得的な理由付けをすべきである。ま

た、第102条第3項につき、Aに対する適用を無条件で認める答案がほとんどであった。この点については、独占的通常実施権をCに設定していてもなお実施料相当額の損害賠償をHに請求できると考えていいのか、との観点から問題意識を持ってほしかった。

次に、独占的通常実施権者Cについては、第102条第1項ないし第3項がその主体を「特許権者又は専用実施権者」と定めているところに問題の所在がある。

このような当たり前のことを簡潔に書くだけでも、「条文に則して解釈する」姿勢の現れとして評価できるものである。しかし、残念ながら、かかる当たり前のことさえ論及できている答案は多くなかった。また、Cには類推適用ができないとする答案が相当数あった。しかし、裁判実務上は独占的通常実施権者についても専用実施権者と同様に扱い、第102条の類推適用を肯定する傾向にあり、この点を踏まえた論述をすべきである。

最後に、特許権者と独占的通常実施権者の請求の関係（実施料相当額の控除等）についても触れることが望ましい。しかし、適切に論じた答案はほとんどなかった。