

平成26年司法試験の採点実感等に関する意見（知的財産法）

1 出題の趣旨について

既に公表した出題の趣旨のとおりである。

2 採点方針等

(1) 第1問

本問は、特許法第69条第1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」の意義、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲、消尽の成否など、いずれも特許法の基礎的かつ重要な問題点についての理解を問うとともに、長文の設問からの的確に論点を抽出する事案分析能力、抽出した論点について、制度趣旨及び判例等に対する理解力、具体的事例への適用に関する思考力、応用力及び論述能力を試そうとするものである。

さらに、原告・被告どちらの側に立っても自説を展開できる論理力、その中で適切・妥当な結果を導き出すための思考力を問うものである。

したがって、全体として、まず、設問から論点を的確に抽出して指摘した上、裁判例（特に最高裁判例）のあるものについてはその判旨を念頭に置きつつ、自説を展開して、事案に当てはめているか否かに応じて、優秀度を判定した。

ア 設問1

設問1のうち、乙行為1及び2では、特許法第69条第1項の試験又は研究のための実施に該当するか否かが問題となるから、まず、これらの行為の適否を論じる前提として、同項の制度趣旨に言及し、それを踏まえて、試験又は研究のための実施に該当するか否かの判断基準を示し、当てはめて結論を出すことが「一応の水準」である。

その上で、乙行為1については、本件発明が実施可能要件（同法第36条第4項）等を充足するか否かを調査すること（いわゆる機能調査・特許性調査）を目的とした実施行為であること、乙行為2については、本件発明の改良発明のための実施行為であることを明確に指摘した上で、判断基準に関する自説を当てはめることができれば、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。

なお、乙行為1及び2については、対象や目的で限定する説の立場においても、このような実施行為には同法第69条第1項が適用されると解されるのが一般的な見解であると思われることから、それと異なる結論を採る場合は、積極的な論拠を示すことが必要である。

乙行為3については、本件特許のクレームがいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式で記載されていることを指摘した上、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの意義及び判断基準を示すことが「一応の水準」である。

その上で、知財高判平成24年1月27日判例時報2144号51頁【プラバスタチンナトリウム事件（大合議）】が、「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」（物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っ

ているとき)と「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」(物をその構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき)に分けて、判断基準を定立していることを念頭に置いた上で、同判断基準によるときは、場合分けをし、そうでない場合でも、自説の論拠を明確にした上で判断基準を明示して事案に当てはめを行っていけば、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。この際、立証責任についても言及している場合、又はプロダクト・バイ・プロセス・クレームであることを踏まえた上で、均等論の論述が十分になされている場合には、より高く評価した。

また、本件文献には化合物 α の構造が記載されているので、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨認定につき、物同一説に立つかあるいは真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと認定する場合は、特許庁が本件発明につき特許査定をしたこと自体が誤りであり、無効審判により無効にされるべきであると主張することが可能となるから、無効の抗弁(同法第104条の3)の成否も問題となる。この論点について言及した答えは僅かであったが、この論点に言及し、さらに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の画定の場面と要旨認定の場面において判断基準が同一であるべきか否かについて言及している場合、より一層高く評価した。

イ 設問2

設問2のうち、丙行為1は、いわゆる特許権の存続期間中に、後発医薬品の製造承認を受けるための実施行為に特許法第69条第1項が適用されるか否かが論点であるから、まず、当事者の主張として上記論点を明確に指摘した上で、設問1で論述した同項の制度趣旨及びそれに基づく判断基準を前提にして、自説を展開することが「一応の水準」である。

そして、この問題については、最判平成11年4月16日民集53巻4号627頁【膀胱疾患治療剤事件】が判断を示しているから、上記判例の示す基準を念頭に置いて、設問1で示した同項の解釈との整合性に触れつつこの点を丁寧に論じていけば、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。

丙行為2では、Cカプセルの市場調査目的のサンプルの製造・提供に、さらに、丙行為3では、単なる製造承認を得る目的の添付資料のための製造行為を超えて、特許権の存続期間が満了した場合に即時販売できるようにするための保管目的の製造行為に、それぞれ同項が適用されるかが問題となるから、この点を指摘して論述することが「一応の水準」である。

そして、上記の問題点については、設問1における乙行為1及び2との相違を明確に指摘した上で、丙行為3に関しては、上記判例が傍論ながらこのような製造行為への同項の適用を否定していることをも考慮し、設問1で論述した同項の制度趣旨及びそれに基づく判断基準を前提にして、自説を展開すれば、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。

ウ 設問3

設問3は、消尽の意義、根拠、判断基準及びその成否を問う問題であるから、これらに触れることが「一応の水準」である。

この点については、最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁【インクタンク事件】が判断基準を示していることから、上記判例の示す判断基準を考慮することが基本であり、同判例の示すような具体的基準に基づく判断の手法を念頭に置いた上で、本件事案への当てはめをきちんと行っていれば、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。

(2) 第2問

本問は、設計図の著作物性及びその侵害の態様、建築の著作物性及びその侵害の態様並びに両者の関係、また、建築の著作物に改変を加えた場合の同一性保持権侵害あるいは翻案権侵害の成否、さらには、建築の著作物のミニチュアを作成した場合における著作権法第46条の適用の可否など、いずれも著作権法の基礎的な論点についての理解を問うとともに、事例からの確に論点を抽出する事案分析能力、抽出した論点について、裁判例の理解を前提とした法解釈とその適用に関する思考力、応用力及び論述能力を試そうとするものである。

したがって、全体として、まず、設問から論点を的確かつ網羅的に抽出して、問題点を指摘した上、裁判例のあるものについてはその判旨を念頭に置きつつ、自説を展開して、事案に当てはめているか否かに応じて、優秀度を判定した。

ア 設問1

設問1は、設計図 α が同法第10条第1項第6号の図形の著作物として著作物性を有するか否か、住居Aが同項第5号の建築の著作物として著作物性を有するか否か、それを前提として、複製権侵害、氏名表示権侵害、公表権侵害、譲渡権侵害が成立するか否かに言及することが「一応の水準」である。

その上で、自説を展開して、双方の主張の妥当性に言及し、特に、著作物性に関し、A住居について、Bによって建築することが著作物性の要件として必要なか否か、著作者人格権に関し、Aが設計図 α のコピーを見せたことが公衆への提示となるのか、AがCに依頼してA住居を建築させた行為がAの侵害行為となるか、について論じられている場合には、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。

設計図 α をコピーしたこと及びA住居の建築が私的使用のための複製（同法第30条第1項）と言えるか、展示権（同法第25条）の侵害が成立するか、AがA住居をDに売却した行為が同法第46条により許容されるかどうか、について論じられている場合には、より高く評価した。

イ 設問2

設問2は、Dによる玄関の改変行為について、同一性保持権侵害に言及し、同法第20条第2項第2号の適用の可否に触れることが「一応の水準」である。その上で、同号に関する裁判例（東京地決平成15年6月11日判例時報1840号106頁【ノグチルーム事件】）を念頭に置きつつ、同項第4号の適用の可否についても言及した場合に、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。

翻案権侵害に言及し、それを肯定する場合に更に同法第46条の適用の可否についても言及した場合、さらには、Dの行為がBの公表権及び氏名表示権を侵害するか否かを論じている場合には、より高く評価した。

ウ 設問3

設問3は、まず、複製権侵害及び譲渡権侵害が問題になり得ることを指摘した上、同法第46条柱書の適用の問題に触れることが「一応の水準」である。

その上で、同条各号の適用又は類推適用の可否について言及すれば、その論証の説得性に応じ、「良好」又は「優秀」と評価した。

3 採点実感等

(1) 第1問

ア 総評

本問は、基本的かつ重要な論点に関する設問であったので、多くの答案はある程度の論述がなされていたが、各設問が「それぞれどのような主張をすることができるか」となっていたためか、全設問につき甲の主張、乙の主張等を分けて主張の整理のみを記載し、自説を展開しない答案が少なくなかった。また、争点整理の体裁を整え、一方当事者の主張に対する他方当事者の主張を作出するために、通常の実務では到底主張されとは思えないような反論をわざわざ作り出して記述する答案も散見された。

しかし、設問の末尾は「できるか」であるから、単に主張の整理をただけでは問いに答えたことにはならないし、およそ意味のない主張を取り上げる必要はなく、そのような主張を取り上げたとしても評価の対象にならない。争点によっては、主張・立証責任を負う一方当事者の主張を摘示すれば十分な場合もある。また、自説を展開しなければ、受験者の思考過程、論理的理解度が分からないので、答案では当然に自説を展開すべきである。「できるか」には、「意味のある主張を取り上げて、その当否を論ぜよ」との意味が含まれていることを理解してもらいたい。

さらに、本問に関して、近時重要な最高裁判例や知財高裁の裁判例が出ているにもかかわらず、その判断基準について言及しない答案も少なくなく、実務家を志すものとしては不足感がある。

イ 設問1

(ア) 全体

制度趣旨については、一応の言及があったものの、それとの関係からいかなる判断基準を採るべきか、論理的なつながりに欠ける答案が目立った。さらに、個々の問題での論述の段階では、特許法第69条第1項の制度趣旨や判断基準から論理を展開することなく、個々の利益衡量に終始した説明にとどまっている答案が目立った。

(イ) 乙行為1及び2について

設問1の乙行為1は本件発明自体の特許性を調査する場合について、乙行為2は本件発明自体から更に改良する場合について、それぞれ問う問題であるから、特許法第69条第1項について対象や目的で限定する説とより広く技術の進歩・発明の奨励で足りるとする説では、おのずから論述の内容が異なるはずである。しかし、制度趣旨や判断基準から結論を導き出すという思考順序に欠ける答案が多かった。

また、試験・研究目的の行為は「業として」の発明実施行為に当たらないとして、侵害を否定する答案が少なからず見られたが、同項の規定は、試験・

研究のための実施行為が「業として」行われ得ることを前提としており、かつ、本件における乙の行為は「業として」行われたと認めるべきであるから、そのような解釈は適切でない。

さらに、同項に全く触れないもの、条文に気付いても、理由も付さずに、単に「試験又は研究」だからといった条文の文言をそのまま適用して、同項により許されるとの答案が多く見られた。

(ウ) 乙行為3について

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の画定と要旨認定は、近時活発に議論されているにもかかわらず、これに全く言及せず、甲が特許請求の範囲を補正した点を捉えて出願経過禁反言に言及する答案や均等論を展開する答案、単に製法が異なるから本件発明の技術的範囲に属さないとの答案などが多く見られた。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに言及するものの、自説を展開しない答案、曖昧な基準を示すにとどまる答案も散見された。

しかし、本件はそのような論理構成のみでは十分な解答にはならない。プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、どのような立場を採るにせよ、特許請求の範囲にその製法が記載された理由に基づいて論じなければ、妥当な結論には至らない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの問題については、近時、前掲知財高裁判例【プラバスタチンナトリウム事件（大合議）】が出されているわけであるから、物同一説を採るにせよ、製法限定説を採るにせよ、この裁判例の論理構成に言及し、自説を展開することが必要である。

また、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの判断基準を書きながら、化合物 α が公知文献に記載されていたことを理由として、方法で特定せざるを得なかったものであるから、構造・特性で特定することが困難な場合に当たるとして、これを真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとする答案が見られたが、このような場合が「構造又は特性で特定することが不可能又は困難な場合」に当たらないことは明らかであるから、このような論法は誤りであり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを理解していないと言わざるを得ない。

無効の抗弁（同法第104条の3）に言及する答案は極めて少なかった。しかし、物同一説に立つかあるいは真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと認定する場合は、特許庁が本件発明につき特許査定をしたこと自体が誤りとなり、無効審判により無効にされるべきであることになるので、乙はこの点も防御方法として主張できることに注意すべきである。

製法限定説を採るか、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと認定した場合は、均等侵害に当たるかどうかも問題となるが、均等論の各要件を十分に検討した答案はほとんどなかった。

ウ 設問2

(ア) 全体

特許法第69条第1項の解釈を示しそれに各行為を当てはめている答案は少なく、多くの答案は各行為をその場限りに評価しており、設問1以上に根

本的な制度趣旨や基本的な判断基準と無関係に論述している答案が目立った。

(イ) 丙行為1について

上記判例に全く気付かず、何ら性質決定もせず、理由も付さずに単に同項により許されるとする、問題点を全く理解していないと思われる答案が散見された。

(ウ) 丙行為2について

市場調査目的であることを全く考慮せず、存続期間満了後の販売のための最小限の行為だから許されるとする答案、少量であり損害が生じていないから同項により許されるとの答案が散見され、さらに、製造数が少数であるため「業として」の実施に当たらないとするものもあったが、「業として」の実施か否かは、製造された数のみで決まるわけではない。

(エ) 丙行為3について

単なる製造承認を得る目的の添付資料のための製造行為を超えて特許権の存続期間が満了した場合に即時販売できるようにするための製造行為であることを全く考慮することなく、同項に触れず、「業」に当たるか否かを判断している答案、いまだ市場に流通していないため損害がないとする答案、理由も付さずに単に同項により許されるとの答案が散見された。

エ 設問3

解答する時間を適切に配分していないためか、設問3について僅かしか記載しない答案が多かった。

設問3は、消尽の問題であるが、消尽に全く言及しない答案も少なくなかった。また、多くの答案は、消尽に気付いていたが、前掲最高裁判例【インクタンク事件】の論理構成を十分に踏まえていない答案が目立った。特に、この判例が、判断基準について、特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様、取引の実情等を総合考慮して判断する、としているのに対し、何らそれらの要素に言及することなく、単に結論のみ示す答案が多かった。しかし、実務では、事実関係如何によって結論が異なるわけであるから、上記要素の丁寧な検討を経ないと結論が得られず、十分な答案にはならない。

(2) 第2問

ア 総評

本問は、建築に関し、著作権・著作者人格権とそれらの制限に関する基本的な理解を問うものであるが、各支分権に関する網羅的な摘出に欠ける答案が目立った。著作権・著作者人格権とそれらの制限について、条文の各要件の検討が不足している答案も多かった。

また、設問3について僅かしか記載しないなど、途中答案が散見された。

イ 設問1

(ア) 設計図αの著作物性

設計図αの著作物性に言及しない答案が散見された。

また、設計図αの著作物性に言及するも、どのような観点から著作物性を認め得るのか（あるいは否定されるのか）を具体的に検討していない答案が多かった。しかし、著作権の及ぶ範囲や権利制限規定の適用などを検討する

ためには、著作物性に関する具体的な認定が前提となるはずである。

(イ) 設計図 α の氏名表示権侵害・公表権侵害

氏名表示権と公表権については、設計図 α のコピーを複数の建築業者に見せた行為がそもそも公衆に対する提示に当たるのかについて、論述していない答案も目立った。また、氏名表示権につき、原作品についてのみ認められる権利と誤解している答案が数多く見られた。

(ウ) 住居Aの著作物性

建築の著作物性につき、どのような観点から著作物性を認め得るのか（あるいは否定されるのか）を具体的に検討していない答案、何ら判断基準を示すことなく、単に住居とは思えないような奇抜な家であるから著作物性があるという答案が多く見られた。

建築につき、美術の著作物とする答案も散見されたが、そのような判断をするに際して、建築の著作物と美術の著作物の関係をどう捉えているのか、本件の建築の著作物性をどう評価するのかを具体的に論じていたものはごく少数にとどまった。

(エ) 建築による住居Aの複製権侵害

著作権法第2条第1項第15号口に全く気付かない答案、あるいは単に同号口に当たるとして複製権侵害とする答案が散見された。

建築したのはCであって、なぜAが責任を負うのかについても一言触れるべきである。

(オ) 住居Aの譲渡権侵害

建築の著作物の譲渡権侵害に気付かない答案、論述していてもその要件について十分な言及がない答案が目立った。特に、公衆への提供を認定せずに侵害を認める答案も多く見られた。

また、消尽を問題とする答案が散見されたが、そもそも適法な譲渡がないから消尽は問題にならないと言うべきである。

建築の著作物の著作権侵害を肯定する場合は、同法第46条の適否も併せて検討すべきであるが、それに言及する答案は極めて少なかった。

(カ) 図面の著作物と建築の著作物との関係

図面の著作物性と建築の著作物性を明確に区別せずに、両者を渾然一体のものとして論じる答案が散見された。図面の著作物の創作性（作図上の工夫）と建築の著作物の創作性（造形芸術と評価し得るだけの芸術性）は原則として異なるのであり、それぞれの創作性については、まず、区別して、その判断基準を論じるべきである。

(キ) その他

設計図 α のコピーにつき、私的複製（同法第30条）であるが同法第49条第1項第1号が適用されるとの答案が散見された。

ウ 設問2

ほとんどの答案が同一性保持権侵害について言及していたが、著作権法第20条第2項第2号の適用の可否について全く言及しなかったり、言及しても解釈が不十分な答案が散見された。

翻案権侵害についても検討している答案は少なかった。翻案権侵害が成立す

ると判断する場合は、同法第46条の適用の可否についても言及すべきであるが、言及している答案はごく少数であった。

エ 設問3

本設問はミニチュアの製作販売を問題としており、写真撮影については問題となっていないにもかかわらず、写真撮影をしたことが複製権侵害になるか否かを長々と論じる答案が複数あった。問題文をよく読み、何が問われているか把握すべきである。

複製権侵害・譲渡権侵害に言及しながら、著作権法第46条柱書の適用について全く触れていない答案が散見された。

多くの答案が、同条柱書、そして、同条第2号又は第4号の適用については言及していたが、十分に説明しているものは少なかった。

また、同条について誤解している答案が散見された。例えば、同条の対象となる建築の著作物について、同法第45条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているものに該当することを要件とすると誤解している答案が見られた。

4 今後の出題

出題方針について変更すべき点は特にない。今後も、特許法及び著作権法を中心として、条文、判例及び学説の正確な理解に基づく、事案分析力、論理的思考力を試す出題を継続することとしたい。

5 今後の法科大学院教育に求められるもの

論点の内容についてはそれなりに記載されているものの、実務において重要な事実関係の把握・分析が不十分と思われる答案が多かった。法科大学院は実務家を養成する教育機関であるから、論点中心の教育ではなく、実際の訴訟等を想定して、具体的事案の中から、実務家なら当然なすべき主張を抽出し、それについての的確に論述する能力を広く養うような教育が求められる。

また、明文の規定があるにもかかわらず、条文を指摘せずに解釈論を展開する答案が多数あったが、条文解釈が基本であるから、条文を前提とした解釈を意識した学習を指導することが求められる。

さらに、最高裁判例や判断基準を示す裁判例があるにもかかわらず、その判旨を全く無視して自説を展開する答案も目立った。繰り返しになるが、法科大学院は実務家を養成する教育機関なのであるから、判例を念頭に置いた学習を常に心掛けることが望まれる。