

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、特許請求の範囲が機能的に記載されている場合の技術的範囲の確定、記載要件適合性、無効審判における訂正請求と侵害訴訟における訂正の対抗主張（訂正の再抗弁）、共有特許の場合の単独での審決取消訴訟提起の可否、特許法第104条の4の適用要件という、いずれも同法に関する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、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、関連する規定及び判例等を理解し、これを具体的事例に的確に適用できるかについて、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に抽出して指摘した上、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においては、まず、製品A及び製品Bの本件特許発明の技術的範囲への属否に関し、いわゆる機能的クレームの技術的範囲の確定が問題となるところ、本件特許発明が機能的クレームであることについて触れるか、「機能的クレーム」という用語を用いずとも、本件の特許請求の範囲を同法第70条に照らしてどのように解釈すべきかの基準を示し、それを当てはめて技術的範囲への属否について論じるのが「一応の水準」である。その上で、機能的クレームについて、その発明の技術的範囲は、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された実施例、あるいは実施例としては記載されていないが、明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が実施し得る構成に限られるべきであるとする考え方（東京地裁平成10年12月22日判決判例時報1674号152頁【磁気媒体リーダー事件】、知財高裁平成25年6月6日判決裁判所ホームページ【パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件】等参照）を念頭に置いた上で、その解釈基準に関する自説を明確に論述し、当てはめた場合、その論証の説得性に応じて「良好」又は「優秀」と評価した。さらに、機能的クレームの技術的範囲の確定につき適切に論じた上で、文言侵害が否定される場合には均等侵害を主張すべきことを的確に言及して論じている場合には、より高く評価した。

次に、同法第104条の3の抗弁（無効の抗弁）に関し、本件特許請求の範囲については、いわゆる記載要件違反が問題となるが、これらの要件に関する基準を示し、それを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、同法第36条第6項第1号、同条第4項第1号の要件の意義を踏まえつつ、その適用基準に関する自説を的確に論述し、当てはめた場合、その論証の説得性に応じて「良好」又は「優秀」と評価した。さらに、本件において同条第6項第2号を問題とし、この点に的確に言及して論じている場合には、高く評価した。

イ 設問2

小問(1)の前段については、まず、無効審判が係属している間は訂正請求（同法第134条の2第1項第1号）を行うべきことに言及し、さらに、通常実施権者であるZがいるため、訂正請求をするにはZの承諾を得る必要があること（同条第9項、第127条）に言及することが「一応の水準」である。また、同後段については、Xらの対抗主張として、本件特許の特許請求の範囲を訂正することによって無効原因を回避できることに言及することが「一応の水準」

である。

その上で、同後段については、このような訂正の対抗主張が認められるためには、①当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと、②当該訂正が法の定める訂正要件を充たすこと、③当該訂正により当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること、を要するという裁判例（東京地裁平成19年2月27日判決判例タイムズ1253号241頁【多関節搬送装置事件】、知財高裁平成26年9月17日判決判例時報2247号103頁【共焦点分光分析事件】等）を念頭に置いて自説を論述することができれば、その論証の説得性に依じて「良好」又は「優秀」と評価した。

さらに、この四つの要件のうち、①又は②の要件との関係で、前記訂正請求の場合と同様に、通常実施権者であるZの承諾を必要とするか否かが問題となることに言及し、この点について自説を的確に論じている場合には、より高く評価した。

小問(2)においては、同法第132条第3項が共有に係る特許権の共有者がその権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同して請求しなければならないとしていることに言及し、共有者間の合一確定の要請に言及して、単独での審決取消訴訟提起の可否について論述することが「一応の水準」である。

その上で、最高裁判所平成14年2月22日第二小法廷判決民集56巻2号348頁【E T N I E S 事件】で問題となった、権利の形成過程と権利成立後における共有者の関係性の違い、単独での審決取消訴訟提起が「保存行為」（民法第252条ただし書）とみなし得るののではないか、審決取消訴訟の判決の効力と合一確定の要請、などの議論に配慮しつつ、自説を論じていれば、その論述内容の説得性に依じて、「良好」又は「優秀」と評価した。

ウ 設問3

設問3においては、まず、特許法第104条の4によって再審において無効審決が確定したことを主張することは妨げられており、Yが支払った損害賠償金を取り戻すことはできないことに言及し、差止めの効力が失われることについて述べるのが「一応の水準」である。

その上で、本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（同法第125条本文）こと、不当利得返還請求（民法第703条）の要件である「法律上の原因なく・・・利益を受け」たか否かが問題となること、侵害訴訟の判決の効力を再審（民事訴訟法第338条第1項第8号）により失わせる必要があること、などに的確に言及し、差止めの効力については、一般的に特許権侵害訴訟の差止判決の主文は「当該特許権の存続期間中」に限り差止めを認める旨が前提となっていることなどに言及し、自説を論述すれば、その論証の的確性、説得性に依じて「良好」又は「優秀」と評価した。

(2) 第2問

本問は、英語の小説の日本語訳である小説、題号及びブックカバーに対するパロディ作品が著作権及び著作者人格権を侵害するか否かにつき、翻案権侵害の有無、二次的著作物の著作者の権利の及ぶ範囲、題号の著作物性、ブックカバーの著作物性、引用の抗弁の成否、著作権法第20条第2項第4号所定の「やむを得ないと認められる改変」の適否、また、いわゆる自炊代行の問題につき、複製権侵害の成否、同法第30条第1項の適用の可否、貸与権（同法第26条の3）侵害の成否等という、著作権法の重要な論点を含む問題であり、このような論点についての基礎的な理解を問うとともに、長文の事例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、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、応用力及びその論述能力を試そうとするものである。

したがって、全体としては、まず、設問から論点を的確かつ網羅的に抽出して、当事者の主張として問題点を指摘し、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、法解釈を展開した上で、事案に当てはめているか否かに依じて、優秀度を判定した。

ア 設問1

設問1は、著作権侵害の成否に関し、まず、最高裁判所平成13年6月28日第一小法廷判決民集55巻4号837頁【江差追分事件】の判示を念頭に置いて、小説c、題号c及びブックカバーcがそれぞれ小説b、題号b及びブックカバーbの翻案に当たるか否かを論じ、小説c及び題号cについては二次的著作物の著作者の権利の及ぶ範囲に触れ、また、題号b及びブックカバーbについてはそれらの著作物性に触れ、さらに、引用の抗弁（同法第32条第1項）の適用の可否を論じ、著作者人格権については、小説c、題号c及びブックカバーcがそれぞれ小説b、題号b及びブックカバーbの改変に当たり、Xの同一性保持権を侵害するか否か、特に、同法第20条第2項第4号所定の「やむを得ないと認められる改変」に当たるか否かに言及することが「一応の水準」である。

その上で、それぞれの論点につき自説を展開した上で双方の主張の妥当性を論じ、特に、小説c、題号c及びブックカバーcが、小説b、題号b及びブックカバーbに対するパロディ作品として制作されたものであるという問題点を指摘しつつ、表現の本質的な特徴を直接感得することができるか否かを的確に論じている場合、小説cは小説bの二次的著作物と見ることができるから、最高裁判所平成9年7月17日第一小法廷判決民集51巻6号2714頁【ポパイネクタイ事件】の判示を念頭に置いて、二次的著作物の著作者の権利の及ぶ範囲について判断基準を示した上で事案に当てはめている場合、また、題号cによる翻案権侵害については、そもそも小説bを同定識別するための短文の名称にすぎない題号bに著作物性があるか否か、題号bは題号aの直訳にすぎないことから二次的著作物の著作者としての権利が及ぶか否かについて検討している場合、ブックカバーcによる翻案権侵害については、ブックカバーbが大量に複製される実用品であることから、その著作物性が問題となることを指摘した上で、応用美術に関する判断基準等を示しつつ事案に当てはめている場合、さらに、小説c、題号c及びブックカバーcがパロディとして制作されたことを考慮した上、最高裁判所昭和55年3月28日第三小法廷判決民集34巻3号244頁【パロディモンタージュ事件】や知的財産高等裁判所平成22年10月13日判決判例時報2092号135頁【鑑定証書コピー事件】等の判示をも念頭に置きつつ、引用の抗弁（同法第32条第1項）の成否につき事案に当てはめて論じている場合、そして、同一性保持権侵害については、特に、題号cに関して同法第20条第1項に「題号」が明記されていることの意義についても触れた場合、パロディであることを考慮して同条第2項第4号所定の「やむを得ないと認められる改変」に当たり適法であるか否かを検討した場合、本設問上、Xの氏名が表示されていないことから氏名表示権侵害についても検討している場合は、それぞれの論証の説得性に依じて、「良好」又は「優秀」と評価した。

イ 設問2

設問2は、いわゆる自炊代行における複製権侵害に関し、複製の主体が事業者かそれとも利用者か、同法第30条第1項の適用の可否につき論じ、さらに、小問(2)については、貸与権侵害の成否に言及することが「一応の水準」である。

その上で、それぞれの論点につき自説を展開した上で双方の主張の妥当性を論じ、特に、複製の主体が誰かに関しては、最高裁判所平成23年1月20日第一小法廷判決民集65巻1号399頁【ロクラクⅡ事件】の判示を念頭に置きつつ、小問(1)と同様の事案に関する知的財産高等裁判所平成26年10月22日判決判例タイムズ1414号227頁【自炊代行事件】の判示をも念頭に置いて、小問(1)においては、物理的な複製行為を行っているのが事業者であるのに対して、小問(2)においては利用者であることを意識しつつ、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、「複製の実現における枢要な行為」を行った者は誰かなどの判断基準を示した上で事案に当てはめている場合、同項の適用の可否については、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言えるか否か、「その使用する者が

複製する」と言えるか否かに関して言及した上で事案に当てはめている場合、さらには、貸与権侵害に関しては、本設問では店舗外への持ち出しが禁止されていることから、いまだ顧客への書籍の占有移転が認められないと判断すべきか否かに関して自説を展開して事案に当てはめている場合に、それぞれの論証の説得力に応じて、「良好」又は「優秀」と評価した。

3 採点実感等

(1) 第1問

ア 設問1

(ア) 技術的範囲の属否について

本問では、特許発明の技術的範囲の属否の判断手法について、特許法第70条の規定から導き出される基本的な考え方を踏まえて、特殊なクレーム形式である機能的クレームの場合についてどのように考えるべきであるのかを順を追って検討することが期待されることであるが、機能的クレームに気付かない答案が数多く見られた。

特許発明の技術的範囲は、クレームの記載に基づいて定めるのが大前提であるところ（同条第1項参照）、特許発明の技術的範囲につき、特許請求の範囲（クレーム）と明細書のそれぞれの記載をどのように勘案して確定するのかにつき、適切に説明できている答案は少数に限られた。逆に、同条第2項を引きつつ、一般論として、明細書の記載をクレームの記載と同等に扱ってよいかのような前提に立ち、本件明細書の実施例そのものが、本件特許発明の技術的範囲を画すると単純に述べるものが散見された。また、本件特許発明の技術的範囲について明示的に検討を行っていない答案も見られた。これらの答案の解答者は、特許請求の範囲と明細書等、更に実施例との区別という特許法の基本事項を理解できていないように思われる。

さらに、文言侵害についての解釈を誤り、あるいは、そもそも文言侵害についての検討することもなく、均等論を論ずる答案が多かったが、被告製品が機能的クレームの技術的範囲に属しないと判断した場合に更に均等論を論じるのであればともかく、安易に均等論に飛びつくことのないように注意する必要がある。

均等論について触れた答案においても、不正確な記述が目立った。単に最高裁判所平成10年2月24日第三小法廷判決民集52巻1号113頁【ポールスプライン事件】の要件論を列挙することだけで、当てはめについては大雑把にしかなされていないものや、均等論の第3要件と第4要件を混同し、理解できていない答案も散見された。さらに、均等論の各要件（とりわけ第4要件、第5要件）の充足に関わる事実関係については、そもそも問題文では何ら設定していないにもかかわらず、一方的に要件の充足の可否を結論するという強引な論述を展開している答案も少なからず見られた。

問題文においてY製品（A及びB）の特徴・構成についてある程度細かく設定されているのは、そもそも何のためであるのかを考慮し、把握した上で、解答を進めることが望まれる。

(イ) 無効の抗弁について

本件特許クレームは抽象的に「・・・する手段」と記載されているに止まるところ、実施例が1例に限られていることから、記載要件違反（サポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反）を無効理由とする無効の抗弁の成否についても言及すべきである。無効の抗弁に言及しているものであっても、サポート要件違反、明確性要件違反等の事柄を端的に挙げるのみで、その具体的な説明までを行っている答案はまれであった。なお、実施可能要件違反について言及する答案はほとんど見られなかった。

イ 設問2

(ア) 小問(1)について

無効審判における訂正請求，侵害訴訟における訂正の対抗主張については，大部分の答案が言及していたが，訂正の対抗主張に言及している答案においても，訂正の対抗主張の要件を全て挙げている答案は多くはなかった。

同法第104条の3第2項に基づく主張を挙げる答案が複数見られた。当該主張ができる可能性がないとは言えないが，問題文には当該主張の根拠となる事情が特段示されておらず，少なくとも本問において優先的に取り上げるべき対抗手段とは言えない。

問題文に通常実施権者Zが存在することが記載されているにもかかわらず，同法第127条（同法第134条の2第9項）所定の承諾に言及する答案は少なかった。条文の体系的理解が不足していると言わざるを得ない。また，この点を訂正の対抗主張に関して検討している答案は更に少数であった。訂正請求で通常実施権者の承諾が要件とされているのであるから，侵害訴訟における訂正の対抗主張においても承諾を要するの可否かを検討した答案は高く評価した。

(イ) 小問(2)について

単独での審決取消訴訟の提起の可否については，多くの答案が裁判例を意識しながらおおむね適切に論じていた。もっとも，関連判例として前掲最高裁判決【ETNIES事件】が存在するのであるから，同判例の判示を念頭に置いて論ずべきところ，民法第252条ただし書の「保存行為」であることだけを摘示して，単独での提訴ができると結論するものも少なからず見られた。

本設問では，無効審判請求については特許法第132条第3項が存在することを前提に，審決取消訴訟の提起の場合も同様と解するべきかということが問題となるのであるから，まず，同項に言及することが必須であるところ，同項に言及しない答案が相当数見られた。

ウ 設問3

本設問では，同法第104条の4について言及することが必須であるが，同条に全く言及しない答案が相当数見られた。基礎的な条文の理解が不足していると言わざるを得ない。

同条に言及する答案の中にも，同法第125条や民事訴訟法第338条第1項第8号のような大前提となる条文に全く触れない答案も目立ったが，設問に対する解答をする上で必須の条文であるので触れる必要がある。

特許法第104条の4柱書の括弧内は，仮差押命令事件又は仮処分命令事件の債権者に対する訴えについての定めであるにもかかわらず，当該定めが本件（本案訴訟の原告らに対する訴え）に適用できるかのように誤解し，これに言及する答案が散見された。

損害賠償金の取戻しについて，民法第703条の要件のみを縷々論じた答案が散見されたが，重点の置き方を誤っていると言わざるを得ない。

差止めの効力については，特に理由を挙げることもなく，あるいは特許法第104条の4により，差止めの効力も否定されないとした答案が散見された。このような結論では，事案解決の具体的妥当性の観点からも問題があろう。

(2) 第2問

ア 設問1

(ア) 全体について

本設問は，小説c，題号c及びブックカバーcが，小説b，題号b及びブックカバーbに対するパロディ作品として制作されたものであるという点が前提となっているにもかかわらず，この点について気付いていないかあるいは問題としない答案が相当数あった。

(イ) 小説cによる著作権侵害について

翻案に当たるか否かに関しては，前掲最高裁判決【江差追分事件】の判断基準を示すものの，漫然と表現上の本質的特徴を直接感得できると結論付けている答案が多数であった。

小説cはパロディ作品であるから，一見して類似しているのは当然であって，パロディで

あることを考慮した上で、それでもなお、表現上の本質的特徴を直接感得できると評価すべきか否かについて論じた答案はごく少数に留まった。

小説cが小説bの複製権を侵害しているのではないかという問題を論じている答案が散見された。本問の事実関係からすれば、複製については考慮しなくても足りるであろう。

小説bは小説aの翻訳であり、しかも、小説bは大部分は直訳であるものの、独特の意訳をするなど創意工夫した点が見られるから、二次的著作物の著作者の権利の及ぶ範囲が問題となるが、この点に気付かない答案も相当数見られた。

二次的著作物の著作者の権利に関する論点を論じた答案においては比較的的確な論述がされていたが、二次的著作物の著作者の権利範囲については、前掲最高裁判決【ポパイネクタイ事件】を念頭に置くべきであるところ、最高裁判所平成13年10月25日第一小法廷判決集民203号285頁【キャンディ・キャンディ事件】が問題となると勘違いした答案が散見された。

(ウ) 題号cによる著作権侵害について

題号については、まず、題号bの著作物性が問題となるところ、この点に全く言及しない答案も多数あった。著作物性について言及する答案は、題号bが短文であることと直訳にすぎないことを同列に扱うものや直訳であることのみを理由付けなく述べるものが大多数であった。

(エ) ブックカバーcによる著作権侵害について

美術の著作物の問題であることについては言及している答案が多かった。しかし、ブックカバーbが大量に複製される実用品であることから、その著作物性が問題となるところ、美術の著作物であれば、応用美術の問題となることから、裁判例の動向を踏まえた判断基準を示して事案に当てはめることが求められるが、それに言及した答案は少なかった。

(オ) 引用の抗弁について

Yは、小説a及び小説bに描かれた内容を批評するとともに同小説の描く世界観を揶揄することを意図して小説c、題号c及びブックカバーcを制作しているから、引用の抗弁を主張することが考えられるところ、この点に全く言及しない答案も多数あった。前掲最高裁判決【パロディモンタージュ事件】でも引用が問題となっているのであるから、引用の抗弁の適用の可否については必ず言及すべきである。

引用に言及した答案においても、引用に係る裁判例の判断基準を挙げて検討するに留まるものが多く、パロディという文脈でどのように考えるべきかという検討にまで踏み込んでいるものはまれであった。

パロディ作品が適法な「引用」に当たるか否かを検討するに当たっては、著作権法第43条第2号に「翻案」が記載されていないこと（すなわち、翻案による引用の適法性）についても言及する必要があるが、この点に触れた答案は少なかった。

(カ) 著作者人格権について

設問に「著作者人格権を侵害するものであるとして、・・・訴訟を提起した」と記載されているにもかかわらず、著作者人格権に全く言及しない答案も散見された。

同一性保持権侵害については比較的多くの答案が言及していた。

しかし、同法第20条第2項第4号所定の「やむを得ないと認められる改変」に当たるか否かについて言及した答案は少数であり、それに言及した答案においても、単に「やむを得ないと認められる改変」には当たらないという結論だけを述べるに留まるものが見られた。

題号に関する同一性保持権侵害につき、同条第1項に明記されていることについて論じていない答案が多く、それを論じていても、本文と一体になってのみ保護されるという旨を根拠を明らかにせず述べる答案が散見された。

氏名表示権侵害について、本設問の事案ではXの氏名が表示されていないことが明らかであるところ、実務家となるためには考えられる主張を全て抽出できる能力が必要であるから、特に設問に明示がなくとも触れるべきである。

公表権侵害に言及する答案が僅かながら見られたが、小説bが既に公表されていることは設問上明らかであるから失当である。

同法第113条第6項（名誉・声望を害する方法により著作物を利用する行為）に当たるとする答案が少なからず見られたところ、一応問題にならないわけではないが、同項は、一般的に、著作物を利用する行為によって社会的・外部的評価を低下させる場合に適用されるものであって、誹謗中傷に及ばない限り、著作物を批評するにすぎない行為には適用されないと解されていることに注意を要する。

イ 設問2

(ア) 全体について

事実関係について、小問(1)及び小問(2)があるにもかかわらず、それらを分けて整然と検討することなく、両者を併せて検討を進めて論旨が曖昧となっているものが少なからず見られた。

(イ) 複製の主体について

複製の主体について全く言及しない答案も散見されたが、この点は、本設問に解答する上で不可欠の論点であるから、この点について言及しない答案は「一応の水準」に達しているものとは言えない。

その判断基準を丁寧に事案に当てはめている答案は期待したより少なく、単に複製に「重要な行為」を事業者が行っているから、といった漠然とした基準を示すにすぎないものが多く見られた。前掲最高裁判決【ロクラクII事件】等の判示を念頭に置いて、具体的な基準を示すべきである。

(ウ) 同法第30条第1項について

同項に全く言及しない答案も多かった。小問(1)では、利用者が書籍を購入しているものの複製行為をしたのは事業者である点で、小問(2)では、書籍を購入したのは事業者であるものの利用者が自ら自己利用目的で複製している点で、それぞれ同項の適用の可否が問題となることは明らかであるから、この点に言及しなければ、「一応の水準」に達しているものとは言えない。

言及している答案でも、同項の「その使用する者が複製する」という文言に関連付けて論旨を展開している答案は少なかった。

なお、同項第1号の「自動複製機器」による複製に当たり違法である旨の答案が散見されたが、この点は同法附則第5条の2により、「専ら文書又は図画の複製に供するもの」については当分の間適用されないことに注意を要する。

また、公衆送信権（又は自動公衆送信権若しくは送信可能化権）の侵害を問題とする答案、更にその侵害を肯定する答案が、複数見られた。設問では、電子ファイルを記録した電子記録媒体を書籍と共に利用者へ送付するとなっているので、公衆送信権は問題とならない。

(エ) 貸与権侵害について

この点に言及しない答案も相当数見られたが、設問に店舗外への持ち出しを禁止した上で小説bを貸し出しているところから、貸与権侵害の成否にも必ず言及するべきである。

貸与権の消尽について論じた答案が散見されたが、貸与権は消尽しないとほぼ異論なく解されており、本問において詳しく論ずる必要はない。

また、貸与権以外でも、適法に購入された書籍についての複製がなされていることから、支分権を明示せず著作権は消尽するとした答案が複数見られた。著作権法の基本を理解し

ていないと言わざるを得ない。

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。

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、実務において重視される事実関係の把握・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見られたが、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、それに言及せず、自説を展開する答案も散見された。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。