

## 平成24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，狙い等

第1問は，充電式電池を充電する機能のほかに第三者が権利を有する特許発明と同一の方法による使い捨て電池の充電機能を有している充電器を題材に，家庭内使用目的製品の製造・販売行為や国外輸出目的製品の製造・輸出行為による間接侵害の成否，及び方法の発明を実施するために特許権者から許諾を得て生産され譲渡された充電器の使用行為に対する方法の発明に関する特許権の行使の可否についての検討を通じて，間接侵害についての基本的な理解や，方法の発明と物の発明の相違や消尽論等の権利行使の限界に関する法理についての基本的な理解を問うものである。

第2問は，著作権が共有に係る音楽の著作物を題材に，共有者の同意なくこれを録音したレコードの製造・販売行為，さらにこれを善意で取得した者による販売行為の可否及び譲渡権・頒布権の国際消尽に関する問題点についての検討を通じて，著作権法上の各制度に対する基本的な理解や，制度相互間の関係についての理解を問うものである。

両問を通じ，事案分析力，基礎理解力，論理的思考力を試すことを狙いとしており，事案の問題点を慎重，的確に抽出・分析し，裁判例の考え方や学説の状況を踏まえつつも，自分の言葉を使って規範を定立した上，丁寧な当てはめを行った答案は高い評価を受けた。

### 2 第1問

#### (1) 全体

基本的事項の理解ができている答案と，そうでない答案の差が大きかった。設問1の論点は基本的なものであり，論点自体を完全に落としている答案は多くなかったが，その論証内容で大きく差が付いた。論点ごとには勉強した形跡が見られた答案であっても，全体的に論点相互間での論理矛盾がうかがわれたり，意味不明の論旨となってしまうものも多く見られた。このような中で，規範定立，当てはめの手順が適切に踏まれ，しかも論理的な考察に基づき自分の言葉で説明している答案は，高い評価を受けた。設問2，設問3についてもおおむね同様であるが，設問1に比べて問題の所在自体の把握が不十分な答案と，よく理解できている答案との差が目立った。

#### (2) 設問1

答案の大半は，本設問が間接侵害の成否（特許法第101条第4号，第5号，以下本問について条項を示す場合，全て特許法）を問うものであることは把握できていたが，少ないながら，直接侵害の成立を認める答案，均等論を展開する答案もあった。このような答案は，間接侵害制度についての基本的な理解が十分ではないと言わざるを得ない。また，問は，製造，販売及び輸出の各行為を対象としているのに，これに適切に答える答案は少なかった。

第101条第4号の適用の可否については，B製品を非専用品と考え，同号の適用を否定する答案が多くなるものと予測していたが，実際には，これを専用品と考えて同号の適用を肯定する答案が予想以上に多かった。もとより，理由がしっかり書けていれば，B製

品を専用品と認定する結論でもよいが、「のみ」要件の該当性を肯定する理由付けの多くが、いささか無理のある説得力に欠けるものが多かった。中には、「のみ」要件の判断基準すら示さないで論述する答案も少なからず存在した。同号の制度趣旨や、同条第5号が新設されたことなども踏まえて、「のみ」要件該当性の判断基準を示すことが重要である。また、設問1でB製品を専用品としながら、設問2ではC部品を非専用品とする答案が少なからずあったが、このような結論を採るのであれば、十分な説明が必要である。しかし、これを説得的に説明した答案は見当たらなかった。むしろ、設問1と2の差異を適切に見いだせなかったために、設問1を専用品についての問、設問2を非専用品についての問と無理に解釈して解答しようとした答案が多いのではないかという印象を持った。事案を歪めず、素直に受け止めて、答案作成に当たってほしい。

「のみ」要件を否定し、同条第4号の適用を否定した答案の中に、同条第5号の成否について検討しないまま、間接侵害を否定する答案が少なからず存在した。同条第4号の専用品に該当しないと考えたならば、同条第5号の適用について検討すべきである。このような答案については、特許法の間接侵害の規定の体系を十分に理解していないと判断せざるを得ない。

同条第5号の適用について検討している答案についても、同号の各構成要件について十分な解釈を行わなかったり、丁寧な当てはめを行っていないものが多かった。

条文の構成要件の解釈と事実への当てはめは実務の基本である。これらを丁寧に行うことで発見される問題点も多いので、おろそかにしないでほしい。また、同号の適用に当たって、単に特許が公開されていることのみを理由として特許発明の実施についてのBの悪意を肯定するものが少なからず存在した。特許が公開されているというだけでは、特許発明の存在や特許発明の実施について悪意が肯定されることにはならないので注意されたい。

なお、同条第4号の適用を認めて間接侵害の成立を肯定して論述を終えるものが多かったが、B製品の複数機能の存在に鑑みれば、同号の適用が可能と判断された場合でも、更に同条第5号の該当性を慎重に検討する答案の方が好印象である。

直接侵害が成立しない場合の間接侵害の成否という基本的な論点については、多くの答案で触れられていたが、B製品が家庭内での使用を予定した装置であることと、その一部が輸出されるものであることの2点について十分に検討した答案は少なかった。また、当該論点については、いわゆる折衷説に立つと思われる答案が多かったが、自説の規範定立や、事実関係への当てはめが不十分な答案が目立った。

B製品が家庭内での使用を予定している点につき、家庭内での方法の発明の実施が「業としての実施」に該当しないことに言及しない答案が散見された。また、折衷説に立ちながら、家庭内での実施が侵害行為に当たらないとされている理由をしっかりと述べることができず、十分な理解が伴っていないと思われる答案が少なからず存在した。

外国仕様のB製品につき、条文上、「輸出」が間接侵害の実施行為として規定されていないことに気付かない答案が多かった。条文をしっかりと読み込むことが必要である。また、

輸出が間接侵害に当たらず差止請求できないことは述べているものの、B製品の「製造」への差止請求の可否について触れていない答案も多かった。

なお、外国仕様のB製品の製造により間接侵害が成立しないとする理由として「外国に特許権が存在しないこと」を掲げる答案が相当数存在した。しかし、本問は日本国特許権の効力の問題であるから、外国特許権の存否は理由とはならない。

### (3) 設問2

C製品が「方法の発明の間接侵害品を生産するための物」であること、すなわち「間接の間接侵害」が問題になっていることに気付かず、漫然と間接侵害規定の成否（同条第4号、第5号）を論じた答案が多かった。この点に関しては、「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」である必要があり、「そのような物の生産に用いられる物」は含まないとする知財高裁平成17年9月30日の特別部判決を念頭に置きつつ、自説を展開できるのが理想的ではあるが、この判決を知らなくとも、「方法の使用（にのみ／に）用いる物」という構成要件の意味を理解し、丁寧に適用しようとするれば、問題点の認識に至ることができるはずである。

C部品の製造・販売に間接侵害が成立しないと解した場合でも、Bの間接侵害行為へのCの幫助行為に対する差止めの可否が問題となる余地もあるが、この点について言及した答案はほとんどなかった。

また、本設問は、「AはCに対し、どのような請求ができるか」を問うものであるから、差止請求の可否のみならず、損害賠償等の他の請求の可否についても検討すべきであるが、全く言及しない答案も多かった。損害賠償請求権の成否を検討するに当たって、本設問では、Bが間接侵害の主観的要件を備えているか否か、いつから備えるかについて問題文では触れていないため、Bについて同条第5号の規定の適用のみを認める立場からは、Bの主観的要件が備えられていない期間におけるCの行為についても損害賠償を請求できるかについて論じる余地もあったと思われるが、そのような問題点に言及した答案はほとんどなかった。また、特に、Cによる間接侵害の成立を否定する場合でも、共同不法行為に基づく損害賠償請求の可否は問題になり得るが、これに全く言及しない答案も多かった。

### (4) 設問3

本設問では、方法の発明に関する特許権についての消尽の成否やその要件論について論述することが求められていたが、そもそも消尽が問題となっていることに気付かない答案も散見された。また、消尽論を論じている答案も、物の発明に関する消尽論をそのまま論じ、B製品にも問題なく適用できるような論述を行うものが多かった。発明に係る物の流通が想定されない単純方法の発明について消尽論が適用できるか否か、できるとすればどのような要件の下で認めるべきかについて、物の発明と方法の発明の区別を念頭において論じて欲しかったが、両者の違いすら理解していない答案が多い印象を受けた。

本設問では、AはBに対してB製品の製造を、家庭内で使用される製品に限るという条件で許諾したという契約上の制限が課されているため、この点を差止請求の可否を考える

に当たってどのように考慮すべきかが問題となるが、方法の発明の特許権について消尽論の適用を肯定する答案のうち、消尽論が認められる根拠（円滑な流通の確保や二重利得の防止など）に触れ、「家庭内使用に限る」との明示の表記を理由として、結論として消尽を否定する答案が多かった。しかし、客観的定型的に判断されるべき消尽論に関して、実施許諾の範囲や物への表示といった、権利者の選択可能な事項のいかんによってその適用を否定することの妥当性については慎重な検討がなされるべきであるが、そのような検討がなされた答案はほとんどなかった。