

平成25年度特定侵害訴訟代理業務試験

採点実感〔事例問題1〕

問1 起案

1. 答案全体の総評

- (1) 論点を正しく把握した上で、当該論点についての法的規範の定立、及びそれに基づく具体的な当てはめを説得的に行うことが求められている。法的規範の定立を説得的に行うためには、条文及び判例に裏打ちされた論述がポイントとなる。また、当てはめが説得的であるためには、設問中で与えられた諸事実のうち何がポイントとなるものであるのかを正しく抽出した上で、これを起案に盛り込むことが必要である。
- (2) 全体の印象として、出来・不出来の差が大きかった。明細書の開示に比べて抽象的ないし広範な技術を含み得るクレームにおける技術的範囲の解釈、及びサポート要件違反に基づく無効理由主張という、実務上よく問題となるものの、過去には出題されていない論点が含まれていた。こうした論点についていかに規範を打ち立て、具体的な当てはめをするかについての巧拙が、大きな得点差を生んだようである。

2. 具体的指摘事項及び補足事項

- (1) 個々の論点についての法的規範の定立を意識していない起案が多い。時間の制約もあろうが、基準となる規範の定立なしに論述をしても説得力は乏しい。
- (2) 論点把握自体を誤っている起案が目立った。特に、サポート要件（特許法第36条第6項第1号）を実施可能要件（同条第4項第1号）あるいは明確性要件（同条第6項第2号）と混同している起案が多かった。
- (3) 代表者の言い分の中に、自己の主張に使える部分がないかよく検討してもらいたい。
- (4) 設問で与えられた諸事実からのポイントの抽出に失敗している起案が少なくない。例えば、構成要件Bについての非該当性を論じる際、被告方法では「従来からある脚片同士を熔接で一体化する方法とほぼ同じ時間（1本当たり約10分間）」を要する旨の事実が、非侵害を主張する上で重要なポイントであるにもかかわらず、この事実が明示的に言及している起案は少数派であった。
- (5) 明細書段落0014にポイントが書かれている。ここを的確に指摘した回答は意外と多くなかった。
- (6) 「脚片と円環を一体化するものなら全て相手の権利となってしまうのは納得で

きません」との代表者の陳述は、広すぎるクレーム（機能的・抽象的クレーム）への論旨展開への誘導を狙ったものであったが、この点に着目した起案が乏しかったのは、クレーム解釈の典型論点に対する理解の乏しさを印象付けた。どのような場合にクレームの限定解釈の論理が適用されるかについて整理しておくことが肝要である。

- (7) 空欄1の直前には、「本件発明の技術的範囲の解釈は、以下のようになされるべきである」との導入があるから、本件発明の技術的範囲をどのように解釈した結果、回答の結論に至るのかの過程と結論を記載してほしいというのが題意である。解釈の過程を示さずに結論となる本件発明の構成要素がいきなり回答されているもの、何の説明もなく明細書の記載から技術的範囲を限定解釈すべしとして明細書の記載をいきなり引いてくるもの、特許法第70条第1項と同条第2項の条文を引いて解釈はこれらの条項に従ってなされるとだけ記載するもの等々が目立った。

以 上