

平成26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

主として均等侵害の主張と損害賠償の主張に関する起案問題である。均等侵害に関しては、最高裁判所で判示された均等5要件の正確な論述と、本件事案の具体的事実をそれらの要件に当てはめる論述が求められる。本試験における訴状起案問題としては典型的な問題であるため、多くの答案はポイントを押さえていたといえるが、均等要件の正確性、事案の当てはめにおける具体的事実主張の整理の出来によって点差が開くことになった。

2. 具体的指摘事項及び補足事項

- (1) 空欄1は、訴状の請求の趣旨に記載すべき文言に関する問題であり、訴訟実務において最も重要かつ基本的な事項といえる。過去の出題においても繰り返し問われている。研修を修了した者であれば正確な記述によって完璧に起案できなければならない。全体的な出来は良いが、残念ながら記述が不正確な答案も散見される。
- (2) 空欄2は、均等侵害の判断基準として平成10年最高裁判決の判示事項のポイントを正確に記載すればよい。最高裁の判例中、重要な判示は記憶すべきであり、均等5要件は特許権侵害訴訟の実務家において広く理解されているものであるため、正確な記載が求められる。全体的な出来は良い。
- (3) 空欄3は、特許明細書中の具体的記載、報告書等に現れた事実を整理した上、非本質的部分要件、置換可能性要件、置換容易性要件ごとに、事実関係を当てはめていく作業が求められる。その際、単に均等要件の文言を抽象的な論述として繰り返すのではなく、本質的部分の意義、従来技術、本件特許発明の解決課題等との関係で被告製品について具体的に論述することが重要である。特に、被告製品が本件発明の2つの作用効果を奏することの具体的論述は必須である。ピックアップすべき事実関係の選択、論述の正確性、丁寧さ等によって答案の出来、不出来が大きく分かれた。
- (4) 空欄4は、特許法第102条第1項を適用主張すべき典型的問題である。「侵害の行為がなければ販売することができた物」や「実施能力」などの意義を論じた上で本事例における具体的事実を指摘して損害額を計算することが望まれる。事実関係の丁寧な当てはめが期待されるが、冗長な記述ではなく、簡明な

論述であっても指摘すべきポイントを押さえた上で要領良く論述しても評価される。

問2 小問

小問（1）については、適用すべき民法の条文を指摘できれば、解答できる基礎的な問題であり、出来は良い。しかし、小問（2）については、控訴審の基本的理解が不十分なため、解答に戸惑ったようであり、正答は少ない。特許権等の侵害に基づく損害賠償請求事件においては、一部認容を含めた原告勝訴の第1審判決に対する控訴事件の処理は、実務家にとって通常経験する業務とってよく、十分理解されることが望まれる。

以 上