

平成29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

特許権侵害訴訟の答弁書における、差止請求等の請求の趣旨に対する答弁、被告製品の特定対案、文言侵害の非充足論としてクレーム解釈（特許請求の範囲の記載、明細書及び図面の考慮並びに出願経過の参酌）、被告製品との対比並びに均等論の第1要件及び第5要件に関する起案問題である。シンプルな事案であり、設問も基本的な理解を問うものであったが、一定の理解はうかがわれるものの論述の荒さ稚拙さが目に付く答案が散見され、点数差が生じた。

2. 具体的指摘事項及び補足事項

- (1) 空欄1（請求の趣旨に対する答弁）は、極めて基本的な問題である。おむね正解できていたが、まれに「全ての請求を棄却する」、「特許第〇〇〇〇〇号を侵害しない」との定型でない答案や、「訴訟費用は原告の負担とする」を落としている答案があった。
- (2) 空欄2（被告製品の構成c）は、ほとんどの答案が正解であり、訴状の被告製品説明書の被告製品の断面図及び被告代表者の言い分から被告製品の構成を把握できていた。
- (3) 空欄3（特許請求の記載に基づく解釈）は、本件特許発明の構成要件Cについて、特許請求の記載に基づく解釈を問うものであるが、出題意図が理解できずに、特許法第70条第1項の趣旨や第2項との関係を論じるのみに終わっている答案や構成要件Cを記載するのみにとどまり解釈に至っていない答案が相当数あった。被告代表者の言い分の「自然に解釈すれば」、「全体にわたって」などのキーワードに注目できれば比較的容易に正解に至ることができたと思われる。被告代表者の言い分に沿うことなく被告に不利な解釈を展開している答案が複数あったが、代理人として主張の選択には十分配慮をすべきである。
- (4) 空欄4（明細書及び図面の記載を考慮した解釈）は、設問文から、本件明細書を参照して、補正後の本件特許発明の作用効果に即しての構成要件Cを解釈することが求められていることは明らかであるにもかかわらず、本件明細書の記載を引用又は指摘できていない答案、認定した作用効果から導き出される解釈を論証できていない答案が散見された。時間の

制限もあるが、結論のみを記載するのではなく、段落番号を記載の上、必要な部分のみを抽出するなどの工夫をして、結論へ至る道筋を説得的に論じることが必要である。なお、特許法第70条第2項の趣旨に言及できている答案は少なかった。

- (5) 空欄5（本件特許の出願経過の参酌）は、参酌されるべき意見書中の代理人の主張の指摘は良くできていたが、禁反言が適用されるため当該主張に反する解釈が許されず構成が限定されることを記載できていない答案がかなり多かった。結論までの丁寧な論証を心掛けてほしい。
- (6) 空欄6（被告製品との対比）は、構成要件Cの解釈の巧拙が得点に影響してしまうものの構成の対比は比較的良くできていた。被告製品は従来技術にない本件特許発明の作用効果を有しない点も落とさず指摘できればより望ましい。
- (7) 空欄7（第1要件の規範）は、最高裁の判断ではないため、正解を限定する出題意図ではなかったが、マキサカルシトール製造方法大合議事件（知財高特別部判平成28年3月25日）の本質的部分の判旨に基づいて解答できていた答案が多く、学習の成果がうかがわれた。
- (8) 空欄8（第1要件の当てはめ）は、具体的な事案においてどのように本質的部分を認定するかが理解できているか疑問の残る答案が少なからずあった。難しいところなので、再度の確認を促したい。
- (9) 空欄9（第5要件の当てはめ）は、空欄5同様に、意見書の記載を指摘するにとどまり、被告製品の構成は意識的に除外されたとの結論に至る論証が不十分な答案が相当数あった。

問2 小問

小問（1）は、債権譲渡の対抗要件及び債権の二重譲渡の際の優劣の基準共に解答ができていた答案が多かった。しかし、中には、債務者対抗要件（民法第467条第1項）と第三者対抗要件（同条第2項）の違いが理解できていない答案なども散見され、基本的事項の習得に不安が残った。

小問（2）は、特許権侵害訴訟の審理であることを前提とし、被疑侵害者による否認態様の在り方並びに民事訴訟法の特別規定である特許法上の書類提出命令申立て及びこれに対する対応を問うものであったが、特許法の該当条文を指摘しない答案、書類提出命令につき民事訴訟法の条文のみを記載する答案が少なからず存在したほか、出題意図とは無関係の秘密保持命令に言及する答案もあった。

以上