

令和元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

特許権侵害に基づく差止め及び損害賠償請求を題材として、構成要件非充足論、均等論に対する反論、サポート要件違反の主張及び損害論に対する反論について、裁判例等の要件とこれに対する当てはめを中心として問う問題であった。個々の設問に関する指摘は2で詳説するが、要件定立と当てはめを記載する問題においては、要件が概ね正確である（必要な要素を挙げている）ことと、定立した要件と当てはめとが対応することが求められ、これを満たす答案とそうでない答案とで点差が開いた。また、明細書の記載や当事者の「言い分」の記載について拾ってはいるが、単にそのような記載を列記するにとどまり、必ずしも論理的な説明によって結論を導いているとはいえない解答も見られた。

2. 具体的指摘事項及び補足事項

- (1) 空欄1は、請求の趣旨に対する答弁という、答弁書における最も基本的な記載を求めるものであり、全般的には良好な出来であった。なお、「全て」棄却する、との答案も相当数見られたが、実務上は、原告の請求を「いずれも」棄却する、と記載することが多いと思われる。
- (2) 空欄2、3は、構成要件Fに対応する構成fについて被告による特定をした上で同要件を充足しないとの反論を行うものである。空欄2の構成fの特定については様々な答案があったが、通気用の開口部について明確に言及されているか否かで差がつくところである。空欄3については、特許請求の範囲の記載及び明細書の記載のそれぞれに基づくクレーム解釈がなされていないもの、明細書の課題や効果の記載ではなく実施例のみによる限定解釈と解されるものが散見された。
- (3) 空欄4～7は、均等論の第1要件及び第5要件に関して、最高裁判決の判示する解釈と、これに対する当てはめを問うものである。最高裁判決の内容については、多少不正確であってもキーワードを押さえた記載があれば得点は可能である。当てはめについては、明細書の記載を具体的に引用して、最高裁判決の基準を満たすことが説明できているか否かで差が生じた。なお、第1要件の当てはめにおいて、「構成要件Fが本質的部分」というだけでは十分な検討とはいえないであろう。
- (4) 空欄8、9は、サポート要件に関する基準の定立と当てはめを問うも

のである。まず、偏光フィルム事件知財高裁大合議判決の要件については、クレームの発明が明細書に記載されていること、といった条文に規定されている点のみの解答にとどまるなど、十分に理解されていない答案も複数見られた。当てはめについては、クレームの記載と明細書の記載を挙げた上で結論を導くことが求められるが、被告製品の構成を持ち出す答案も目立った。

- (5) 空欄10、11は、損害論に関する反論を記載するものである。空欄10については、被告製品の売上の全てが原告製品の売上となるわけではないという指摘や売上シェアに基づく検討は概ねできていたが、被告代表者の言い分の記載を漏れなく拾い、かつそれに基づき上記の結論を論理的に導いた答案は多くはなかった。また、特許法102条1項ただし書の「販売することができない事情」に該当するという法律上の主張を欠くものも一部見られた。空欄11（損害額）については、そもそも解答していない答案が多数見られた。問題文の最終頁にあったということも原因かと思われるが、得点の機会を失うこととなるので、問題文は注意して見るべきである。

問2 小問

小問(1)は、相殺に関する基本的知識を問う穴埋め問題であった。アは、不法行為に基づく債権を自働債権とする場合には相殺が可能であることと、受働債権のみが弁済期にない場合には自ら期限の利益を放棄することで相殺が可能であることの2つの知識があれば正解することができる。概ね正解であったが、自働債権と受働債権を取り違えた答案もあった。両者を混同しないよう、整理が必要である。イは、時効消滅した債権による相殺をするためには消滅以前に相殺に適するようになっていたことを要するとの知識を問うたものである。概ね出来は良好であった。

小問(2)は、訴訟の途中において請求や主張を追加する場合の手續上のルールを問うものであり、アは時機に後れた攻撃防御方法の却下、イは不当な遅延を目的とする無効の抗弁の却下、ウは訴えの追加的変更(附帯控訴の方法による場合も含む)について解答すればよい。概ね出来は良好であった。ただし、問題文において根拠条文を引用するよう求めているが条文の記載を欠いていたり、法律上の手續を解答するよう求めているが手續を説明していなかったりする答案も目立ち、これらは容易に得点できる機会を逃していることとなる。また、問題文では「簡潔に」解答してください、と求めており、時間配分の観点から、小問は解答の分量を抑え、大問をじっくりと起案するという対応も必要であろう。

以上