

(特許法) (配点 50)

**第 1 設問 1**

1 甲の請求の根拠と内容

- ① 100 条 1 項に基づき、製品 β、その部品である本件リングや本件部材の製造、販売、販売の申出の差止め
- ② 100 条 2 項に基づき製品 β、本件リングや本件部材の廃棄
- ③ 民法 709 条に基づき、特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権（無償実施による不当利得返還請求）

2 乙による甲の特許権の侵害

(1) 製品 β の直接侵害

特許発明の技術的範囲（70 条）

→製品 β：発明 α の構成要件充足し、発明 α の技術的範囲に属する

→文言侵害

特許権の効力（68 条）→「実施」：物の発明（2 条 3 項 1 号）

→製品 β の製造や販売は実施にあたり、特許権侵害

(2) 本件固定リングや本件板状部材の間接侵害

文言侵害でなくとも間接侵害にあたれば侵害とみなされる（101 条各号）

101 条 1 号該当性

①「物の発明」（2 条 1 項 3 号参照）

②生産に「のみ」：「当該物に、社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途がない」場合も含む

→本件固定リングとその上部や側面（クリアランス側）に突出するよう取り付けられた板状部材（以下「本件部材」という）は「突出部」を形成し、発明 α における「共回りを防止する防止手段」として機能している。そのため、本件固定リング及び本件板状部材は、いずれも発明 α の実施品に当たる製品 β の生産にのみ用いるものであり、特許法 101 条 1 号の間接侵害品に該当する。

**第 2 設問 2**

1 乙の反論

→①無効の抗弁（104 条の 3・1 項）：進歩性なし（123 条 1 項 2 号、29 条 2 項）

②先使用の抗弁（79 条）

2 無効の抗弁：進歩性なし

進歩性：発明 α について当業者が容易に発明できたか

判断：①発明 α の果たした課題：クリアランスの目詰まりをなくして共回りの発生を防ぐことによつて効率的に異物分離を図る共回り防止装置

②引用発明との相違点：本件引用発明と異なり、発明 α は突起物を防止手段として回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する点

③発明の容易性：本件引用発明に γ 装置を組み合わせることは難しく、発明 α の発明は容易性なし

→出願当時、発明 α の発明は当業者に容易と言えない

（参考：進歩性判断の標準的手法）

① 出願発明の特徴点＝特許請求の範囲・発明の果たす課題

- ② 最も近い従来技術を引用発明（比較される公知技術）として認定し、一致点・相違点を認定
- ③ 相違点がなければ進歩性なし
- ④ 相違点にかかる構成が引用文献などの証拠に示されているか
- ⑤ 証拠に示されていれば、
  - A 構成の君合わせや置き換えが容易なら進歩性なし
  - B 容易でなければ進歩性あり
- ⑥ 証拠に示されていなくても、
  - C 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集めに過ぎないなら進歩性なし
  - D 予想以上の効果が認められるなら、進歩性あり

### 3 先使用权の抗弁

先使用权によって「目的の範囲内」の法定通常実施権が認められ、製品βを製造・販売する行為は本件特許権を侵害しない旨の反論

では、「その発明の実施」と言えるか？

→製品βに具現された発明は対象となる装置の基本的構成が発明αに係る装置の基本的構成と全く異なっており、隙間（クリアランス）の目詰まりを防止するという課題を解決するために採用された技術的手段の具体的な構成も大きく異なっている

→そもそも「その発明の実施」と言えない

→製品βについて本件特許権の通常実施権はない

（参照：先使用の要件①「知らないで」②「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者」③「その実施又は準備をしている発明又は事業の目的の範囲内」）

## 第3 設問3

### 1 甲の請求

甲は、①100条1項に基づき、本件メンテナンス1（製品βに本件リングや本件部材の交換作業）が「生産」（特許法2条3項1号）に当たり、本件特許権を侵害すると主張して、その差止めを請求、②同条2項に基づき、「侵害の予防に必要な行為」として、本件メンテナンス2（製品βの点検、整備、部品の交換又は修理を行うこと（ただし、本件板状部材又は本件固定リングの取付け行為を除く。））の差止めを請求する。

### 2 本件メンテナンス1について

製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して、その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは、特許製品の『生産』（特許法2条3項1号）として、侵害行為に当たる（最一小判平成19. 11. 8民集61巻8号2989頁、判タ1258号48頁〔インクタンク事件〕）

→発明αの「共回りを防止する防止手段」に該当する「突出部」を失った製品βについて、新しい本件リング及び本件部材の両方、あるいは、いずれか一方を交換することにより、新たに「突出部」を設ける行為は、特許法2条3項1号の「生産」に該当する

### 3 本件メンテナンス2について

差止請求権の実効性を確保するため、侵害の予防に必要な行為を命ずることができる（100条2項）

→特許法100条2項の「侵害の予防に必要な行為」は、同項が、特許権者が差止請求権を行使するに際し請求することができる侵害の予防に必要な行為として、侵害の行為を組成した物の廃棄と侵害の行為に供した設備の除却を例示しているところからすれば、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行為する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解される（最一小判平成11. 7. 16民集53巻6号957

頁，判タ1010号245頁〔生理活性物質測定法事件〕）。

＝差止めの実効性と必要性の総合考慮による

→実効性はあるとしても、本件リングと回転円板とで形成された環状隙間による異物分離除去機能が維持，発揮されることは，先行技術による効果であって，発明αの実施により奏する効果であるとはいえないことに照らせば，これらの行為をおよそ差し止めるというのは，差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されない。

以上

### コメント

- ☆ 設問の記載をじっくり読むこと！製品の直接侵害・部品の間接侵害の検討！
- ☆ 請求の根拠条文はすべて押さえて、瞬発的に書けるように！
- ☆ 特許権の範囲・効力・実施など内容を理解し、適切な条文を指摘すること！
- ☆ 特許発明の構成要件をすべて満たすなら当然に文言侵害！（※刑法と同じ）

（著作権法）（配点 50）

### 第1 設問1

#### 1 甲の乙に対する請求

甲は、編集著作者であるとして、乙による本件書籍の複製及び販売は、複製権（21条）・譲渡権（26条の2）及び氏名表示権（19条）を侵害する行為である旨主張して、①112条1項に基づき、本件書籍の複製及び販売の差止め、②同条2項に基づき、本件書籍の廃棄及びその版下データの消去、③民法709条に基づき、著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償、④同法115条に基づき、編集著作者としての名誉及び声望の回復措置（謝罪広告等の掲載）を請求する。

#### 2 編集著作物性と著作者

##### （1）前提

Aの作品は「小説」であり、「言語の著作物」（2条1項2号）に当たることは明らかであり、著作者（2条1項2号）たるAがその著作権を取得し（17条1項）、死亡後は遺族である甲が著作権を有している。ただし、甲はAの作品自体の複製や出版については同意しているため（63条）、著作権侵害は成立しえない。

そこで、甲が本件書籍の著作権を有するというには、本件書籍が著作物（2条1項1号、10条1項）であり、甲が著作者（2条1項2号）に当たる必要がある（17条）。

##### （2）本件書籍が編集著作物に当たるか

本件書籍はAの小説を編集した書籍であり、編集著作物（12条）に当たるかが問題

→「素材の①選択又は②配列」の創作性

→創作性とは・・・ありふれた表現×選択の幅なし×個性が表現○

① 素材の選択：本件書籍を構成するAの作品125編の選択は、未発表，全集未収録作品であることという観点でされたものであって，判読不能，未完成，対談等の記事を除き本件書籍を構成する作品として本件書籍に収録されている。上記作品の収録及び除外基準は，ありふれたものであって，本件書籍は，素材の選択に編者の個性が表れているとまでいうことはできない

（なお，本件書籍を構成する作品は，その多くを，甲が収集し，丙に提供したものであるが，甲が丙にいかなる作品を提供するか選択したことは，著作権者が編集物に収録を許諾する作品

を選択する行為、すなわち、素材の収集に係るものであって、創作行為としての素材の選択であるとはいえない。）

- ② 素材の配列：「Ⅰ 創作（詩・小説）」、「Ⅱ 随筆」、「Ⅲ 評論・感想」、「Ⅳ アンケート」、「Ⅴ 自作関連」、「Ⅵ 観戦記」の分類項目を設け、特に、上記Ⅳ、Ⅴ、Ⅵの分類項目を独立させたこと、さらに選択された作品をこれらの分類項目に従って配列した点には、編者の個性が表れているといえることができる。

なお、個々の分類項目の中で年代順に配列したことは、ありふれたもので、編者の個性が表れているとまでいうことはできない。

→ 本件書籍は、作品を6つの分類項目を設けそれに従って配列したという素材の配列において創作性を有する編集著作物に該当する

### (3) 本件書籍の著作者は誰か

編集著作物の著作者(2条1項2号):本件書籍において創作性が認められる素材の配列について、創作性を有する行為を行った者

本件書籍は、乙(担当者である丙)の企画に基づいて発行されたものであるところ、丙は、当初、Aの日記を中心に据え、未発表、全集未収録の作品によって構成される書籍の刊行を企図したものの、甲の同意が得られなかった。そこで、同意が得られた未発表、全集未収録作品によって構成される書籍の刊行を目指すことになり、甲から、編集の方向性を示すように求められ、「一般の読者に向けて、Aの新たな面に光を当て、読み直しを促すような、資料的でありながら読み物としても読むことができる単行本としたい」という方針を示していた。そして、丙は、甲からの提供を受けたAの作品を、自作関連の作品を独立させて、最後の分類項目とし、「Ⅰ 創作」、「Ⅱ 随筆」、「Ⅲ 評論・感想」、「Ⅳ アンケート」、「Ⅴ 観戦記」、「Ⅵ 自作関連」と分類する構成案を立案したのである。これに対する甲の自作関連は「観戦記」の前に配置してもらいたいとの意向は尊重したものの、その点自体に創作性が認められるものでもない。

したがって「Ⅰ 創作(詩・小説)」、「Ⅱ 随筆」、「Ⅲ 評論・感想」、「Ⅳ アンケート」、「Ⅴ 自作関連」、「Ⅵ 観戦記」の分類項目を設け、特に、上記Ⅳ、Ⅴ、Ⅵの分類項目を独立させ、選択された作品をこれらの分類項目に従って配列することを決定したのは、丙である。

そして、本件書籍は、乙の発意により、職務上丙が作成し、乙の名で出版していることから、職務著作(15条)として、著作者は乙となる。

### (4) 結論

以上より、甲は編集著作物たる本件書籍の著作権者ではないため、著作権侵害を理由とする請求はいずれも認められない。

## 第2 設問2

### 1 甲の請求について

#### (1) 甲の請求と主張

甲は本件書籍の著作権者ではないものの、Aの小説の著作権者である。そこで、丁による本件評論のブログへの記載は、公衆送信権(23条)を侵害する行為である旨主張して、①112条1項に基づく公衆送信の差止め、②民法709条に基づき著作権侵害の不法行為による損害賠償、③116条に基づく名誉回復措置を請求することが考えられる。

#### (2) 丁の反論とその検討

引用(32条)①「公正な慣行」:明瞭区別性・主従性 ②「目的上正当な範囲内」:必要性や合理的範囲

①:ブログは本件書籍の評論文であり、引用した観戦記とその評論部分は明瞭に区別、評論部分とその他が6:4の割合で主従性もかろうじて認め得る(逆にこの程度では認められないとも言える。)

②:要約=翻案 翻案による利用(43条)に引用(32)は含まれていない

- 要約による引用は許されない
- 引用による利用は認められない

## 2 乙の請求について

### (1) 乙の主張

乙は編集著作物たる本件書籍の著作権者であることから、丁による本件評論のブログへの記載は、公衆送信権（23条）や同一性保持権（20条）を侵害する行為である旨主張して、①112条1項に基づく公衆送信の差止め、②民法709条に基づく著作権侵害の不法行為による損害賠償、③115条に基づく名誉回復措置を請求することができる。

本件書籍の編集著作物としての創作性は、作品を6つの分類項目を設けそれに従って配列したという素材の配列において認められるが、ブログでは6つの分類項目が誤った状態で書かれ、各項目に収録されている作品のタイトルが全て書かれている。一部に誤りがあるとはいえ、創作性を有する部分の一部が公衆に送信されており、著作権を侵害する。また、6つの分類項目が誤って記載されているのは、同一性保持権を侵害する。

### (2) 丁の反論とその検討

引用（32条）①「公正な慣行」：明瞭区別性・主従性 ②「目的上正当な範囲内」：必要性や合理的範囲

①：ブログは本件書籍の評論文であり、引用した項目やタイトルと評論は明瞭に区別できる（？）、評論部分のその他が6：4の割合で、主従性もかろうじて認め得る（逆にこの程度では認められないとも言い得る。）

②：本件書籍の評論をするにあたって、創作性を有する部分の一部、すなわちすべての項目を誤った形で書いた上、各項目の作品タイトルをすべて記載しているが、そのような必要性は認めがたく、明らかに合理的範囲を超えていると言わざるをえない。また、

→引用による利用は認められない

以上

### コメント

- ☆ 特許と同じく、請求の根拠条文はすべて押さえて、瞬発的に書けるように！
- ☆ 侵害に対する請求を問うている以上、請求の根拠から検討しなければいけない！
- ☆ 著作物性の認定：創作性がどこにあるのか！
- ☆ 著作者性の認定・創作性がある部分に関与しているか！
- ☆ 著作権侵害：あくまで創作性がある部分を基礎に考える！