

平成28年司法試験再現答案

選択科目

知的財産法

整理番号	得点
1	60.27
2	66.58

第 1 問

設問 1

1、X らの請求

X らは、Y に対して、本件特許権に基づき製品 A、製品 B の製造販売の差止め(特許法(以下、法令名略)100 条 1 項)及び損害賠償(民法 709 条)を請求する。

X らは、本件特許権の特許権者である。X らは、製品 A 及び製品 B が、本件特許の「技術的範囲」(70 条 1 項)に属し、その製造販売が特許権を侵害する(68 条、2 条 3 項 1 号)と主張する。

2、Y の反論

Y は、製品 A と製品 B が本件特許の「技術的範囲内」にないと反論する。Y は、製品 A と製品 B の製造販売が本件特許権を侵害しない以上、X らの請求はいずれも認められないと反論する。

(1)、技術的範囲について

本件特許の特許請求の範囲は、「鍵を抜き取った状態において硬貨の投入行為を妨げる手段を設けたことを特徴とする貸ロッカーの硬貨誤投入防止装置」というものである。この「投入行為を妨げる手段」とは、抽象的に目的のみが記載されている。したがって、この部分は、機能的クレームである。

機能的クレームにおける特許の「技術的範囲」は、本件特許の明細書等に記載された具体的実施例に限られる。なぜならば、技術的範囲は権利の範囲を確定されるものであり、明確性が要求されるからである。

そうすると、本件特許の「技術的範囲」は、金属製の遮蔽板を回転させ、硬貨投入口の開閉を行うというものに限られる。

(2)、製品 A

製品 A は、遮蔽板が樹脂製であり、回転するようにはなっていない。製品 A は、遮蔽板が上下することにより硬貨投入口を開閉する。

製品 A は、遮蔽板が「金属製」ではない。また、遮蔽板は「回転させ」るものではない。そうすると、製品 A は、本件特許の「技術的範囲内」にない。

(3)、製品 B

製品 B は、遮蔽板を使うことなく、警告音が鳴るように構成されている。これは、本件特許のような物理的障害でなく、心理的障害を利用したものである。したがって、製品 B は、本件特許の「技術的範囲内」にない。

以上より、製品 A 及び製品 B は、本件特許権を侵害しない。

3、Y の反論の妥当性

Y の反論の通り、Y の反論が妥当であるかは、製品 A と製品 B が本件特許の「技術的範囲内」にあるかどうかにより判断される。

機能的クレームにおける特許発明の「技術的範囲」は、特許請求の範囲及び明細書の具体的実施例を参照して決定される。明細書に記載された具体的実施例のみならず、その記載から当業者が容易に想到し

うるものも「技術的範囲」に含まれる。なぜならば、具体例という一例のみをもって技術的範囲を決すれば、技術改善により特許権者が特許権を一切主張できなくなることになり不当であるからである。

本件特許の特許請求の範囲は、「鍵を……装置」である。このうち、「硬貨の投入行為を妨げる手段」は、目的のみを記載したものであるから、機能的クレームである。そして、本件特許の明細書等には、「鍵の……開閉を行う」というものである。そうすると、本件特許の「技術的範囲」は、金属板の遮蔽板を回転させ投入口の開閉を行う装置とこれに類する当業者が容易に想到できる装置となる。

(1)、製品 A

製品 A は、本件特許と樹脂製の遮蔽板を用いる点、遮蔽板が上下するという点で異なる。しかし、樹脂製の遮蔽板であっても、材質が違うのみで物理的遮蔽という遮蔽板たる役割は変わらない。また、上下移動は、回転移動という動作により遮蔽するという点で異なる。そうすると、製品 A は、これに類する当業者が容易に想到できる装置といえる。

以上より、製品 A は、本件特許の「技術的範囲内」にある。

(2)、製品 B

製品 B は、本件特許と、警告音が鳴るように構成されている点で異なる。

確かに、製品 B も本件特許と同様に硬貨誤投入防止という目的は同一である。しかし、製品 B は、本件特許と異なり、警告音という非物理的な心理的障害を利用している。これは、明細書等を読んだだけで当業者が容易に想到しえないものである。

したがって、製品 B は、これに類する当業者が容易に想到できる装置ではない。

以上より、製品 B は、本件特許の「技術的範囲内」にない。

よって、Y の反論は、製品 A について不当であり、製品 B について妥当である。

設問 2 (1)

1、無効審判中

(1)、本件特許無効審判が Y により請求されているので、126 条 2 項により、訂正審判請求はできない。

X らは、134 条の 2 に基づき、訂正請求をすべきである。

(2)、訂正請求の要件は、①目的限定(134 条の 2 第 1 項)、②新規事項の追加禁止(134 条の 2 第 9 項、126 条 5 項)、③特許請求の範囲を拡張変更しないものであること(134 条の 2 第 9 項、126 条 6 項)、④独立特許要件(134 条の 2 第 9 項、126 条 7 項)である。

X らは、これらの要件を満たした訂正の請求書を、特許庁長官に提出する(134 条の 2 第 9 項、131 条 1 項)。その際の請求書には、131 条 1 項各号の事項が記載されていなければならない。

第 3 号については、特許請求の範囲を減縮する旨及び無効理由の排除を理由とする旨を記載すればよい。

2、104 条の 3 の抗弁

(1)、X らは、Y の抗弁に対して、訂正の再抗弁を主張し対抗することが考えられる。

(2)、訂正の再抗弁の要件は、①訂正審判請求又は訂正請求を行っていること、②無効理由が解消されること、③訂正後も対象製品が技術的範囲内に属することである。

①については、上述の手続と同様に、訂正要件を満たした訂正の請求書を特許庁長官に提出する(131 条 1 項)。

②は、特許請求の範囲を減縮すれば無効理由がなくなるため、満たされる。

③は、製品 A 及び製品 B が本件特許訂正後も「技術的範囲内」に属することを証明すればよい。

設問 2 (2)

X1 は、本件特許無効審決の取消訴訟を提起する。本件特許は、X1 と X2 の共有(73 条 1 項)に属する。そうすると、この取消訴訟が固有必要的共同訴訟(民事訴訟法 40 条 1 項)となり、X1 のみの訴訟が原告適格の欠如により却下とならないか。これが問題点である。

共有者全員が審決取消訴訟の当事者にならないとすると、共有者全員の協力を得られなかった権利者が権利を失うことになり、不当である。また、審決取消訴訟に共有者の一人が勝訴すれば、その判決は第三者効(行訴法 32 条 1 項)を有するため、合一確定に欠けるところはない。審決取消訴訟は、拒絶審決取消訴訟と権利の成立の場面とは異なる。それ故、訴訟結果のいかんによって共有者とされる者の権利状態に差が出るわけではない。

そうすると、特許無効審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟ではない。

本件特許無効審決の取消訴訟は、固有必要的共同訴訟ではない。よって、X1 のみが取消訴訟を提起したとしても、原告適格に欠けるところはない。

以上より、X1 のみでこの取消訴訟を提起することができる。

設問 3

1、損害賠償を取り戻せるか

X らの損害賠償請求訴訟が確定した。その後、本件特許は無効審決の確定により無効(125 条)となった。

Y は、X らに対して不当利得返還請求訴訟を提起し、損害賠償金を取り戻せるか。

判決確定後に特許が無効となった場合、104 条の 4 の抗弁が適用される。

X らの訴訟は、「特許権」の「侵害」に「係る訴訟」に該当する。そして、本件特許について、無効(104 条の 4 第 1 号)「審決が確定」した。

104 条の 4 は、一度確定した訴訟の蒸し返しを防止する趣旨にあるのだから、「再審の訴え」には、損害賠償についての不当利得返還請求の訴えも含む。

Y らの不当利得返還請求の訴えは、「再審の訴え」に該当する。

以上より、Y は、この訴訟において、X らの特許権が無効であることを主張できない。

よって、Y は X らに対して支払った損害賠償金を取り戻せない。

2、差止めの効力

X らの差止請求訴訟が確定すると、Y は製品 AB の製造販売が差し止められる。

特許権が無効となれば、遡及的に特許権が存在しなかったことになる。特許権が無効となった後は、差止め対象行為を行ったとしても特許権侵害とはならない。104 条の 4 が防止する蒸し返しと異なり、差止め対象行為は新たに訴訟後に行われる。それ故、104 条の 4 は適用されない。そうすると、差止めの効力は、特許権が無効となった後はなくなる。

本件特許権が無効となった後、X らの訴訟による差止めの効力は、存在しなくなる。

第 2 問

設問 1

1、X の主張

X は、Y に対して、小説 c、題号 c、ブックカバー c の複製・頒布が以下の著作権及び所作者人格権を侵害すると主張する。X は Y に対して、これらの行為の差止め請求(著作権法(以下、法令名略)112 条 1 項)

及び損害賠償請求(民法 709 条)をする。

(1)、小説 c

小説 b は、「小説」という「言語の著作物」(10 条 1 項)である。

(ア)、小説 c の作成は、小説 b に依拠し、小説 b のサクセスストーリーという表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、主人公が競り負けるという具体的表現の変更を加え Y の新たな思想または感情を創作的に表現することにより、これに接する者が小説 b の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為である。

したがって、小説 c の作成は、小説 b の「翻案」(27 条)となる。したがって、小説 c の作成により、Y は X の翻案権を侵害している。

(イ)、小説 c は、小説 b の二次的著作物(2 条 1 項 11 号)である。したがって、小説 c を複製することは、X の複製権(28 条、21 条)を侵害する。また、小説 c を頒布することは、「譲渡により公衆に提供する」(28 条、26 条の 2 第 1 項)ことに該当する。したがって、小説 c の頒布は、X の譲渡権を侵害する。

(ウ)、Y は、小説 c を譲渡する際、X の氏名を表示していない。したがって、Y の行為は、X の氏名表示権(19 条 1 項後段)を侵害する。

また、Y は、小説 b のストーリーを、主人公が競り負けるという非サクセスストーリーに「改変」(20 条 1 項)している。したがって、Y の行為は、X の同一性保持権(20 条 1 項)を侵害する。

(2)、題号 c

題号 b は、「竜巻のごとく……日々」という独自の表現がされる。それ故、題号 b には思想または感情が表現されている。したがって、題号 b は、「言語の著作物」である。

(ア)、題号 c の作成は、題号 b に依拠し、題号 b の「風のごとく」や「疾走」、「日々」といった表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、「つむじ」などの表現に変更を加えて新たな思想または感情を創作的に表現することにより、これに接する者が題号 b の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為である。

したがって、題号 c の作成は、題号 b の「翻案」となる。したがって、題号 c の作成により、Y は X の翻案権を侵害する。

(イ)、題号 c は、題号 b の二次的著作物である。したがって、題号 c の複製は X の複製権を侵害する。また、題号 c を小説 c により頒布することは、「譲渡により公衆に提供する」ことに該当する。したがって、題号 c の頒布は、X の譲渡権を侵害する。

(ウ)、Y は、小説 c の場合と同様に、題号 c の譲渡により X の氏名表示権を侵害する。また、題号 c の作成は題号 b の「改変」に当たるため、X の同一性保持権を侵害する。

(3)、ブックカバー c

ブックカバー b は、青と白を基調とし、縞模様、金色の題号の渦巻きなど独創的な表現がされている。そうすると、ブックカバー b は、X の思想または感情が創作的に表現されている。ブックカバー b は、「美術の著作物」(10 条 1 項 4 号)に該当する。

(ア)、ブックカバー c の作成は、ブックカバー b に依拠し、縞模様や渦巻きという表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、題号の色を灰色にするなどの表現の変更を加えて、新たな思想または感情を創作的に表現することにより、これに接する者がブックカバー b の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為である。

したがって、ブックカバーcの作成は、「翻案」にあたる。Yの行為は、Xの翻案権を侵害する。

(イ)、ブックカバーcは、ブックカバーbの二次的著作物に当たる。ブックカバーcの複製はXの複製権を侵害し、ブックカバーcの頒布は「譲渡により公衆に提供する」ことに当たり、Xの譲渡権を侵害する。

(ロ)、ブックカバーcも上述と同様に、その譲渡はXの氏名表示権を侵害し、その作成はXの同一性保持権を侵害する。

以上がXの主張である。

2、Yの反論

(1)、小説c

小説bは、小説aを日本語に翻訳したものである。

二次的著作物の著作者が有する権利の範囲は、二次的著作物に新たに付加された創作的表現に関する部分に限られるというべきである。

Xは、小説aの英語表現で分かりにくい部分や場面設定について独特の意識を施した。しかし、それ以外の部分は、直訳でありXの創作性はない。そうすると、小説aの二次的著作物たる小説bについてXが有する権利の範囲は、意識部分に限られる。

Yは意識部分を使用していない。それ故、小説cの作成、複製、譲渡は、Xの権利を侵害していない。

(2)、題号c

題号bは短い言葉にすぎず、思想または感情を創作的に表現したものとは言えない。題号bは著作物に該当しない。それ故、題号bについて、Xは権利を有しない。

(3)、ブックカバーc

ブックカバーbは大量生産品である。それ故、ブックカバーbは応用美術である。ブックカバーbは、著作物に該当しない。それ故、ブックカバーbについて、Xは権利を有しない。

以上より、Xの請求はいずれも認められない。

3、妥当性

(1)、小説c

小説cは、「小説」という「言語の著作物」である。

著作権法は、著作者の創作性を保護するものである。そうすると、二次的著作物の著作者は、原著物に新たに付加した創作性にのみ権利が認められる。

小説bは、小説aを翻訳した、二次的著作物である。小説bについてXが有する権利の範囲は、Xが独自に意識を施した部分に限られる。Yが小説cを作成する際、Xが創意工夫を凝らした日本語の表現は使用していない。そうすると、Yは、Xの意識部分を使用していない。小説cの作成は、Aの翻案権を侵害するとしても、Xの翻案権を侵害することにはならない。

複製権、譲渡権、氏名表示権、同一性保持権についても同様である。

(2)、題号c

「言語の著作物」は、思想または感情を創作的に表現されたものでなければならない。題号などの短い文字列は、それ自体が独創性あふれるものでなければ創作的表現とは言えず、「言語の著作物」に該当しない。

題号bは、題号aの「Days……tornado」を直訳したものに過ぎない。これについて、Xが独自の表現を凝らしたということもない。そうすると、題号bに独創性はなく、創作的表現ということはできない。

したがって、題号 b は、「言語の著作物」に該当しない。

題号 b について、X は著作権法上の権利を有しない。

(3)、ブックカバー c

応用美術は、著作権法と意匠法の抵触が問題となる。もっとも、両法は目的を異にしており、一方が一方を排除するなどの規定もない。そうすると、応用美術であっても、その物に創作性があると認められれば、「美術の著作物」として著作権法上の保護が与えられる。

ブックカバー b は、小説 b 頒布のために大量生産された。また、ブックカバー b は小説 b の大きさという制約の中作成されている。したがって、ブックカバー b は、応用美術である。

ブックカバー b は、青と白を基調とする、吹き抜けるような縞模様、金色の題号の渦巻きなど、小説 b の内容を想起させるような独創的表現がなされている。そうすると、ブックカバー b には美的表現があり、創作性が認められる。したがって、ブックカバー b は、「美術の著作物」である。

X 主張の通り、ブックカバー c の作成は X の翻案権を侵害し、複製・頒布は複製権、譲渡権を侵害する。また、Y の頒布は X の氏名表示権を侵害し、ブックカバー c 作成は同一性保持権を侵害する。

4、結論

以上より、ブックカバー c のみ、X の差止請求及び損害賠償請求が認められることになる。ブックカバー c のみ X の主張が妥当であり、残りは Y の反論が妥当である。

設問 2

1、Z1 に対する請求

X は、「言語の著作物」たる小説 b の著作権者である。X は、Z1 に対して、複製権侵害を理由に、Z1 の小説 b の電子ファイル化の差止請求及び損害賠償請求をする。

(1)、X の主張

「複製」は、2 条 1 項 15 号に規定される。複製過程に複数人が関与する場合、それに関して必要な行為をする者が「複製」の主体となる。この判断は、著作物の性質及び複製過程の性質を考慮する。

小説 b は小型であり、Z1 への送付が簡易である。また、小説 b の電子化は、利用者の購入、申込み、送付、Z1 のスキャナー読み込みである。小説 b は容易に複製できるものであり、電子ファイル化は読み込みことが最も重要な行為である。そうすると、スキャナーを管理する Z1 が、複製における必要な行為をしている。

よって、Z1 は、小説 b を「複製」している。

Z1 の行為は X の複製権を侵害しており、それにより X には損害が生じている。

以上より、X の請求は認められるべきである。

(2)、Z1 の反論

Z1 は、自らの行為が「複製」に該当しないと反論する。小説 b の複製主体は小説 b を選ぶ利用者にあると主張する。

(3)、妥当性

「複製」の主体は、複製過程等を検討し、必要な行為を行っている者とすべきである。

確かに、小説 b を電子ファイル化しようとするのは利用者であり、Z1 は依頼がなければ読み込みをしない。しかし、Z1 の読み込みがなければ、電子ファイル化が行われることはなく、利用者も電子ファイル化された小説 b を読めない。そして、小説 b は小型であり、送付は容易である。

そうすると、小説 b 電子ファイル化の必要な行為をしているのは、Z1 である。したがって、Z1 は、小説 b を「複製」している。

よって、Z1 は X の複製権を侵害し、それにより損害を生じさせている。

以上より、Z1 の反論は不当であり、X の主張が妥当である。

2、Z2 に対する請求

(1)、X の請求

X は、Z2 の小説 b の貸し出し及び利用者に電子ファイル化させる行為の差止め及び損害賠償を請求する。

(ア)、貸与権侵害

「貸与」は、2 条 8 項に規定される。Z2 は、小説 b を利用者に対して貸し出している。Z2 の店舗の利用者は、不特定多数人である。そうすると、Z2 は、小説 b を利用者に対して「貸与により公衆に提供」(26 条の 3)している。

よって、Z2 は、X の貸与権(26 条の 3)を侵害している。これにより、X には、損害が生じている。

(イ)、複製権侵害

「複製」の主体は、上述の通り、複製における必要な行為をしているものである。

確かに、小説 b を選択し、電子ファイル化させているのは、店舗利用者である。しかし、スキャナー等必要な機材を用意しているのは、Z2 である。そうすると、複製の必要な行為をしているのは、Z2 といえる。

したがって、Z2 は、X の複製権を侵害している。これにより、X には損害が生じている。

よって、X の請求は認められるべきである。

(2)、Z2 の反論

(ア)、貸与権

Z2 は利用者に店舗外への持ち出しを禁止している。したがって、利用者に小説 b の占有を移しておらず、「貸与」をしていない。よって、Z2 の貸し出しは、貸与権を侵害しない。

(イ)、複製権

小説 b の選択、電子ファイル化はすべて利用者が行っていることであり、Z2 はその機会を提供しているに過ぎない。Z2 は複製における電子ファイル化という必要な行為をしていない。

したがって、Z2 は「複製」しておらず、Z2 の行為は複製権を侵害しない。

(3)、妥当性

(ア)、貸与権

「貸与」は、2 条 8 項に規定される。これに照らせば、「貸与」とは、貸出人の占有下を離れ、借りる者の占有下に当該著作物を移転させる行為をいう。

Z2 は、利用者に対し、小説 b の店舗外への持ち出しを禁止している。Z2 の行うサービスは有償である。そうすると、Z2 は、店舗内という支配下で、利用者に貸し出しの対価を受けた上で一時的利用を許しているといえる。小説 b は Z2 の占有下を離れたということはできない。

したがって、Z2 の貸し出しは、「貸与」に該当しない。

よって、Z2 の行為は、X の貸与権を侵害しない。

(イ)、複製権

「複製」の主体は、複製における枢要な行為をしている者である。

小説 b の複製過程は、Z2 による裁断、利用者の選定、Z2 による貸し出し、利用者による電子ファイル化である。このうち、再製をしているのは、電子ファイル化である。そうすると、小説 b 複製における枢要な行為は、電子ファイル化である。Z2 は、電子ファイル化に必要なスキャナーなどを提供し、複製の機会を与えているに過ぎない。したがって、「複製」の主体は、Z2 ではなく、利用者である。

よって、Z2 の行為は、「複製」に当たらない。

(㊦)、請求について

以上より、Z2 の行為は、貸与権及び複製権を侵害しない。もっとも、利用者は、小説 b をスキャナーで読み込み電子ファイル化することにより複製権を侵害する。Z2 がスキャナー等を用意する行為は、利用者による複製権侵害を惹起するものである。したがって、Z2 は、X に対して損害賠償責任を負う。

よって、複製権侵害についての損害賠償に関する主張のみ X の主張に妥当性がある。その余は Z2 の主張に妥当性がある。

以上

選択科目（知的財産法）

〔第1問〕

第1．設問1

1．XらのYに対する請求

Xらは、物についての特許である本件特許を有している。Yによる製品A及びBの製造販売による「業として（68条）」の「実施」（同条、2条3項1号）している。製品ABは効果の誤投入を防止する装置が実装されており、本件特許権の技術的範囲（70条1項）に属する。よって、Yの行為は本件特許の侵害であるため、製品ABの製造販売の差止（特許法（以下省略）100条1項）、損害賠償請求（民法709条）を請求する。

2．Yの反論

（1）本件特許は特許請求の技術的範囲が機能によって特定される、いわゆる機能的クレームであり、特許請求の明確性要件（36条6項2号）に反する無効理由（123条1項4号）を有するため、Xは特許権を行使することはできない（104条の3第1項）、と反論する。

このような機能的クレームについてその文言通りに解釈するとその機能を有する物すべてに特許権の効力が及んでしまうため妥当でない。したがって、特許請求の範囲のほか、明細書及び図面を考慮し（70条2項）、明細書に記載された実施例の範囲が特許請求の範囲となる。本件では、本件特許の明細書等には本件特許の具体的な実施例が記載されているため、特許請求の範囲はこの範囲に限定される。よって、明確性に欠くところはなく、Yの反論は妥当でない。

（2）製品Bは本件特許の技術的範囲に含まれない、と反論する。

確かに、製品Bは明細書等に記載されたものとは別の構成を用いており、本件発明の明細書等にはほかに具体的な実施例の記載はない。しかし、明細書にすべての実施例を完全に記載することは当初から不可能であるため、特許権者保護のために、特許発明の技術的範囲と均等な部分には特許権の効力を及ぼすべきであり、また技術的に均等な部分であれば特許権の効力がおよぶことを当業者は予測すべきである。そこで、特許権の効力は特許請求の範囲と均等な部分にも及ぶ。いかなる場合に均等であるといえるかについて、判例は5要件を挙げているものの、少なくとも、異なる構成を用いることについて侵害行為時に当業者において容易に想到可能であることが必要である。本件において、製品Bの異なる構成は、本件特許の実施例を含む明細書等を読んだだけでは、当業者が容易に想到できないものである。よって、均等とは言えない。Yの反論は妥当である。

第2．設問2

1．小問（1）

（1）特許請求の範囲を厳粛するためには、特許査定がなされて補正（17条の2）ができなくなった後では、訂正審判請求（126条1項）による必要がある。しかし、特許無効審判が継続して以降は訂正審判請求をすることができないため（同条2項）、特許無効審判において、訂正の請求（134条の2第1項1号）をすることになる。

(2) 無効の抗弁に対しては、訂正の再抗弁を主張できる。その要件は、①適法な訂正請求がなされていること、②訂正によって無効理由が解消されること、③訂正後の特許請求の技術的範囲に Y の製品 A 及び B が含まれていること、である。この要件を満たせば、X は訂正を Y に対抗できる。

2. 小問 (2)

(1) 無効審判に対する審決取消訴訟は共有者全員が提訴しなければ当事者適格が認められない固有必要的共同訴訟であり、X 1 のみの単独提起では原告適格を欠き訴えが却下されるのではないか、がここでの問題点である。

(2) 判例によれば、特許無効審判に対する審決取消訴訟の提起は通常共同訴訟であるため、単独提訴可能であるとされている。

なぜならば、第 1 に、共有特許権に対する審判請求は共有者全員による請求が必要とされているが (132 条 3 項)、特許無効審判の確定により当該特許権は遡及的に無効になる (125 条) ため、審決取消訴訟の提起はそれを防止する保存行為 (民法 252 条但書) であること、第 2 に、固有必要的共同訴訟とすると共有者の足並みがそろわない場合に特許が無効になってしまい、特許権者の保護にかけること、第 3 に、通常共同訴訟としても取消判決には対世効 (行訴法 32 条) が認められており、合一確定の要請には反しないこと、が理由である。

第 3. 設問 3

1. 損害賠償金

Y らは本件特許の無効審決の確定により本件特許は遡及的に無効になり (125 条)、X らは損害賠償金を保持すべき「法律上の原因」を喪失したとして、不当利得 (民法 703 条、704 条) に基づいて返還を請求する。

しかし、X による本件特許権を侵害したとする差し止め請求及び損害賠償請求は「特許権…の侵害…に係る訴訟の終局判決」であり、その確定後に本件特許権を「無効にすべき旨の審決」が確定しているため、Y による不当利得返還請求は「再審の訴え (…不当利得を目的とする訴え)」に当たる。よって、Y は無効審決の確定を主張することはできない (104 条の 4 第 1 号)。

したがって、Y は損害賠償金を取り戻すことはできない。

2. 差止めの効力

104 条の 4 の文言から差止めの効力を否定することについて制限しているとは言えない。また、無効審判が確定している以上、当該特許は本来自由に実施可能なはずであり、たまたま差止訴訟に敗訴していたからと言って差止めを受忍しなければならないことは公平を欠く。よって、Y は本件差止めの効力を否定するために請求異議の訴えを提起することができ、これは「再審の訴え」には当たらない。

以上

[第2問]

第1. 設問1 XのYに対する複製・頒布の差止(著作権法(以下省略)112条1項)、損害賠償(民法709条)

1. Xの主張

(1) まず、小説bはXが小説aをもとに創意工夫を重ねて表現した「小説」(10条1項1号)の著作物(2条1項1号)である。次に、題号bもXが考えた「言語の著作物」である。さらに、ブックカバーbはXが独自にデザインしたもので「美術」(10条1項4号)の著作物である。小説b、題号bおよびブックカバーbはXの創作的表現であるからXが著作者(2条1項2号)として著作権及び著作者人格権を有する(17条1項)。

(2) Yは小説c、題号cおよびブックカバーcの複製・頒布を行っている。

ア まず、小説cは小説bの全体の構成、場面設定および物語展開の特色を残しつつ、主人公が最後には挫折するように内容を改変していることから、表現の本質的同一性を維持しつつ新たに創作されたものであるから、「翻案」(2条1項11号)に当たる。また、題号cについても、同様である。さらに、ブックカバーcについても色合い、構図及び文字の配置などの特色が一見してわかるように残されながら改変が加えられているため「翻案」に当たる。よって、小説c、題号cおよびブックカバーc(小説c等)はXの翻案権(27条)を侵害する。

イ 次に、小説c等は小説b、題号bおよびブックカバーbを「翻案」した「二次的著作物」(2条1項11号)であり、Xは小説c等についても複製権(21条)、譲渡権(26条の2第1項)を有する(11条、28条)。よって、Yによる小説c等の複製、頒布はXの副世間、譲渡権を侵害する。

ウ さらに、小説c等はXの意に反する「改変」に当たるから、同一性保持権(20条1項)を侵害する。

(3) したがって、XはYに対して著作権、著作者人格権侵害を理由として差止め、損害賠償請求する。

2. Yの反論

(1) 小説c

Yは、小説cは小説bのXの創作的表現を利用していないため、小説bについてのXの権利を侵害しないと反論する。

二次的著作物の保護範囲について、著作権法は著作者の創作性に保護を与える趣旨であるから、二次的著作物の著作者の創作性の発揮されていない部分に著作権を認めるべきではない。そこで、二次的著作物の保護範囲は、二次的著作物の著作者の創作性の発揮されている部分に限られると考える。

本件において、小説bは小説aを日本語訳して「翻案」したものであり、小説aの二次的著作物である。小説bには小説aを直訳した部分と創意工夫による表現の部分が含まれる。直訳には創作的表現が認められないため、Xの小説bについての保護範囲は後者に限られ

る。他方、Yは小説bにおいてXが創意工夫を凝らした日本語の表現は使用していないため、Xの創作的表現を利用したとは言えない。よって、YはXの翻案権、複製権、譲渡権を侵害したとは言えない。Yの反論が妥当である。

(2) 題号c

Yは、題号bはそもそも言語の著作物として保護すべき著作物性(2条1項1号)が認められないと反論する。

本件では題号bはAの「D a y s o f …」の題号aをほぼそのまま直訳したものと認められる。文章としても非常に短く、このような英語の直訳は誰がやっても同じになると考えられるため、Xに独占させるべきではない。

よって、題号bは言語の著作物には当たらず、Yの反論が妥当である。

(3) ブックカバーc

Yは、ブックカバーbは「美術工芸品」(2条2項)にも当たらず、このような実用品は意匠法により保護されるべきものであり、「美術」の著作物には当たらないと反論する。

著作権法と意匠法による二重保護を防止するために、実用品が美術の著作物に当たるといえるためには、純粋美術と同視できる程度の芸術性が認められる必要がある。

本件において、ブックカバーbは青と白を基調とし、縞模様とともに、金色の題号が天に上るように描かれたものであり、純粋美術と同視できる程度の芸術性が認められるといえる。よって、ブックカバーbは「美術」の著作物に当たり、Yの反論は妥当でない。

第2. 設問2

1. 小問(1)

XはZ1による書籍の電子ファイル化はXの小説bの複製権を侵害すると主張して差止め、損害賠償を請求する。Z1は、利用者の私的複製(30条1項)の範囲内で、Z1らはその手足として行っているにすぎないと反論する。

同条の複製権制限の趣旨は、私的領域における複製は権利者に対する影響が少なく、また規制を及ぼすことが困難であり、さらに利用者の私的領域における活動の自由を阻害しないためにやむを得ない、という点にある。本件において、Z1らは不特定多数の購入者の依頼に応じて、有償サービスの一環として小説bの電子ファイル化を行っており、特定の利用者の私的複製についてその手足として行っているわけではなく、規模も大きいため私的複製の趣旨が妥当しない。

よって、Z1に30条1項は適用されず、Z1の反論は認められない。

2. 小問(2)

XのZ2の小説bの裁断物の提供が貸与権侵害(26条の3)、Z2の利用者による電子ファイル化が複製権侵害であると主張する。Z2は複製を行っているのはZ2ではなく利用者であると反論する。

(1) 貸与権侵害について、「貸与」(2条8項)といえるためには使用権原の取得、すなわち占有の移転が必要である。本件ではZ2は店舗外への持ち出しを禁止したうえで小説b

を貸し出しているのであるから、占有の移転がなく、「貸与」に当たらない。よって、Xの主張は妥当でない。

（２）複製権侵害について、Z 2は小説bを自ら購入して裁断し、それを読み込む専用スキャナーを設置したうえで、小説bを貸し出して自らの店舗内で電子ファイル化させているのであるから、利用者の電子ファイル化はZ 2の管理の下で行われている。他方で、Z 2は上記の電子ファイルを利用者に取得させる有償のサービスを業として行い、対価を得ている。よって、規範的に見て、利用者による複製は、Z 2が行う複製といえる。よって、Z 2の反論は妥当でない。

以上