

[設問 1]

考察

I

新規性の有無は二段階で分析される。第一段階は、クレームを適切に解釈することである (Beachcombers v. Wilde Wood Creative Prods., Inc., 31 F.3d 1154, 1160 (Fed.Cir. 1994))。第二段階は、適切に解釈されたクレームの条件が先行技術に含まれるか否かを判断することである (Id.)。審判部は、Wulf の開示内容が「停止速度」の条件を満たさないものであるため、'688 号特許が Wulf に対して新規性を有すると判断した (J.A. 14)。しかしながら、クレームの解釈をめぐる当事者間で意見の相違があったにもかかわらず、審判部は「(その) 終局判決においては、当該用語についていかなる明示的解釈も採用しない」としている (J.A. 7)。地方裁判所が「特許請求の適切な範囲について当事者間で実際に争いがある場合には当該紛争を解決しなければならない」(O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 521 F.3d 1351, 1360 (Fed. Cir.2008)) のと同じく、審判部も、知的財産権に関する同様の紛争を解決しなければならない (CSR, PLC v. Skullcandy, Inc., 594 F.App'x 672, 678 (Fed. Cir. 2014)を参照。同事件では、『審判部は、(先行文献である) Smith が新規の要素である「閾値」を開示していなかったと認定する前に、請求項 1 乃至 6 に記載された「閾値」を解釈しないという誤りを犯した』と判示された。)。本件では審判部はクレーム解釈に関して外部証拠に依拠していないことから、当裁判所は、まずは「停止速度」の正確な解釈を決定し、続いて、Wulf が請求項 1 の条件を満たさないとの審判部の判断が正確であるか否かを判断すればよい (Teva, 135 S. Ct. at 841)。

(中略)

Whirlpool は、「所定の停止速度」とは「カッター部の周囲で食材が停止したことを示す、ゼロより大きい速度」を意味すると提案している (Appellee's Br. 43)。控訴審において、Whirlpool は、停止速度を立証するには実証試験が必要であると主張している。Whirlpool は、「停止速度には非常に多くの要因が影響することから」、実証試験では各ミキサーの停止速度とその内容負荷を確定する必要があるだろうと認識している (Appellee's Br. 9 ; 同書の 45 も参照 ; Oral Arg. 18:16-25 ('688 号特許を見た当業者は、「どの時点で (ミキサーの内容物が) 停止して所定の停止速度に達するかを見極めるために試験を行うだろう。))。当裁判所は、実証試験を必要とする解釈は誤りであるとの結論に達した。実際に、この反対意見は、実証試験を要するクレーム解釈を支持するものでもない。

[設問2]

1. 譲渡

本譲渡人はここに、日本国（以下「本領域」という。）内に限り、かつ、別紙1に記載された商品及び役務（以下「対象商品等」という。）に関する場合に限定して、別紙1に記載された商標（以下「本商標」という。）に対するすべての権利、権原及び権益（以下総称して「対象権利等」という。）を本譲受人に対して譲渡する。さらに、本譲渡人は、当該譲渡の登録を日本国特許庁（以下「特許庁」という。）に対して行うために本譲受人が求められるすべての証拠書類（以下総称して「登録申請書類」という。）を作成し、当該登録申請書類を本譲受人に交付することにも同意する。但し、本譲渡人による本商標の譲渡及び当該登録申請書類の交付は、以下を明示的条件とするものとする。すなわち、(i) 本譲渡人が指定した銀行口座への電信送金により、2017年11月30日までに、本譲渡人が当該譲渡に係る本譲渡代金（以下に定義される。）の全額の支払いを本譲受人から受けていること、及び(ii) 同日までに本譲受人が本契約に署名捺印し、これを本譲受人に交付していること。

2. 権利留保

本契約において本譲受人に譲渡されることが明示的に規定されていない、本商標に対するその他一切の対象権利等は、本譲渡人に帰属するものとする。かかるその他の対象権利等は、世界のあらゆる場所における対象商品等以外の商品及び役務に係る対象権利等、本領域以外のあらゆる領域における対象商品等に係る対象権利等、並びに世界のあらゆる場所で本譲渡人又はその承認した譲受人若しくはライセンシーが現在又は将来に使用する他の標章に係る対象権利等（当該標章又は当該標章に関連する商品及び／若しくは役務が、本商標又は対象商品等と誤認混同を生じさせるほど似ている、又はそれらと競合するものであるか否かを問わない。）を含むが、これらに限定されない。本譲受人は、本領域における当該標章の使用に関し、コモン・ロー上、エクイティ上の別を問わず、本譲渡人又はその承認した譲受人若しくはライセンシーに対して本商標に基づく権利を一切行使しないこと、並びにかかる使用に対して、及び本領域における当該標章に関して本譲渡人が政府当局又は裁判所に対する手続き（特許庁に対する商標登録手続きを含む。）を開始した場合には当該手続きに対して、異議申立て、干渉その他の妨害行為を行わないことに明示的に同意し、その旨を誓約する。