

★★★ <第6回知的財産翻訳検定【和文英訳】試験>問題 ★★★

≪1級 -知財法務実務-≫

5 【解答にあたっての注意】

1. *** [翻訳開始] ***から*** [翻訳終了] ***までを英訳してください。

2. 解答語数に特に制限はありません。

3. 課題文に段落番号がある場合、これを訳文に記載してください。

10 4. 課題に図面が添付されている場合、該当する図面を参照してください。

★「課題図表の表示／非表示」リンクで表示

15 [問題]

この課題は、特許用語及び特許権を取得するための一般的手続に関する知識と理解の程度を見るためのものです。下記に示す文章を、日本語原文の意図に極力忠実となることに留意しつつ、自然で簡潔な英文に翻訳してください。英文としての仕上がり語数には特に制限を設けませんが、概ね600語前後となることを想定しています。

20 [翻訳のための補足情報]

課題の文章は、在外者が出願した日本特許出願において特許庁から拒絶理由が通知されたときに、当該在外者（又はその現地代理人）にそれを連絡するための仮想の連絡書です。翻訳課題として作成したものであるため、記載内容については必ずしも現実の審査実務等と整合しない点がありますが、その点は翻訳に際して考慮する必要はありません。

25

[翻訳開始]

本出願について、最初の拒絶理由通知を受領しました。

30 通知の内容を簡潔に述べます。本出願のクレームに係る発明は、カメラのフラッシュ制御部及び制御方法に関します。この制御部は、シャッター速度を所定の限度内で一定に保ちつつ、周囲の光の条件に応答してレンズの絞りを自動的に調整します。クレーム1～4は装置クレーム、クレーム5～8は、装置クレーム1～4に対応する方法クレームです。

35 審査官は、Nakamuraの米国特許第6543210号に対する新規性がないとして、クレーム1～8すべてを拒絶しています。また、審査官は、クレーム1～8を、

Nakamura に Kilby を組み合わせたものから進歩性を有しないから拒絶するとしています。さらに審査官は、クレーム 1～8 について、明細書中にこれらを裏付ける適切な記載がなく、また不明確であるとして拒絶しています。

《新規性欠如による拒絶》

- 5 審査官は、クレームに係る発明は Nakamura に対して新規性がないと指摘しています。特に、審査官は、クレーム 1（カメラのフラッシュ制御部に関する装置クレーム）の語句、「前記制御部は、所定のシャッター速度を維持しながら前記レンズの絞りを所定の状態に調整するように、前記駆動部を制御する」が機能的な、所望の用途に関する記述であって、起こるかどうかわからない未来の動作を記述していると主張しています。
- 10 それにより、前記クレーム 1 中の記載によって、この装置クレームの装置を Nakamura が開示している装置から構造の上で区別することができておらず、特許性の上でなんら意味のないものとなっていると認定しています。

- この新規性欠如の拒絶について簡単に検討いたしました。審査官が先行技術文献あるいはクレームに係る発明の特徴を把握する上で誤解していると主張することは困難であろうと思われます。しかしながら、独立クレーム 1 と 5 に、それぞれ従属クレーム 2～4、6～8 の限定要件を加入することにより、この拒絶を克服することは可能であると考えます。ご承知の通り、そのように補正すれば特許の保護範囲は減縮されます。また減縮した要件の均等物の有効性が将来問題になるかも知れないという別の問題もあります。どのように進めることを希望されるかご連絡ください。

- 20 《進歩性欠如による拒絶》

- 審査官はまた、クレーム 1～8 を、Nakamura に Kilby を組み合わせたものに対して進歩性がない、つまりその組み合わせから当業者にとって自明であるとして拒絶しています。特に審査官は、Nakamura の露出装置及び方法と、Kilby の自動露出制御装置とを組み合わせると本願発明に想到することは、当業者にとって自明であったと指摘しています。
- 25 しかしながら、Nakamura 文献と Kilby 文献とを組み合わせることにはなにも示唆がなく、またフラッシュ制御部においてシャッター速度を一定とする組み合わせは、先行技術の要素を、それらの確立された機能にしたがって予測可能な態様で利用する構成を超えていると考えます。どのように進めることを希望されるかご連絡ください。

- 30 《適切な記載上の裏付け欠如及び不明確性による拒絶》

- 審査官は、クレーム 1～8 が明細書によって適切に裏付けられていないこと、及び不明確であることから拒絶しています。特に審査官は、前記制御部の構造及び作用、及び制御方法が不明確であるとしています。

- この拒絶に応答するには、2つの選択肢があります。まず、クレームを補正することなく、クレームの文言は出願時の技術水準に照らして明確であると考えられると主
- 35

張することができます。あるいは、明細書の17ページ7～24行に記載され、また図2、3に図示されているように、前記制御部が、シャッター速度を一定に保ちながら、周囲の光のレベルに従って、レンズ絞りのサイズを自動的に調整することを明確とするように、クレームを補正することができます。クレーム補正案を以下に示します。

5 どのように進めることを希望されるかご連絡ください。

[翻訳終了]

