

## 第18回知的財産翻訳検定<第10回和文英訳>

### <<1級課題-知財法務実務->>

#### 【解答にあたっての注意】

1. 問題の指示により英訳してください。
2. 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。

以下の文章は、ある特許権侵害差止等請求事件に関する地方裁判所判決文からの抜粋  
(設問とするための原意を損なわないと考えられる範囲での改変があります)です。

この文章中に、

Start----->

<-----Stop

で括弧で示した部分(2ヶ所)を、英語に翻訳してください。なお、判決文中にて特許1  
として言及されている特許の請求項1と、判決文中の図1、図2に対応する図面を参考  
資料として添付していますので、必要に応じて参照してください。

以下、問題文

#### 第4 当裁判所の判断

当裁判所は、原告の被告らに対する請求はすべて理由がないものと判断する。

まず、被告Xに対する請求については、同被告が、イ号ないしハ号物件の製造販売に  
関与した事実を認めるに足りる証拠はないので、同被告に対する各請求は、いずれも理

由がないものと判断する。また、原告のその余の被告らに対する各請求も、以下に要点を示す理由により、いずれも理由がないものと判断する。すなわち、本件特許1、同3-1及び同3-2は、いずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認める（後記1ないし3）。

本件特許権2に基づくイ号物件に関する請求については、イ号物件が本件特許権2の設定登録後に製造販売された事実が認められず、将来、再度、製造販売されるおそれがあるものとは認められない（後記4）。また、また本件特許権2の特許法65条1項に基づく補償金請求についても、一部は失当であり、その余も特許法65条1項の要件が認められない（後記6）。

本件特許権2に基づくロ号物件及びハ号物件に関する請求は、ロ号物件及びハ号物件が、いずれも本件特許発明2の技術的範囲に属するものとは認められない（後記5）。

以下、被告Xを除く被告ら（以下、単に「被告ら」という。）に対する請求についての判断を詳述する。

1 争点1（本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について（1）ア 本件特許発明1の特許請求の範囲の請求項1には、「前記の第2端壁（3b）に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つ又は4つのガイド溝（26）が設けられた上記の第2摺動部分（12）について、その第2摺動部分（12）の外周面を展開した状態における上記の旋回溝（27）の傾斜角度（A）を10度から30度の範囲内に設定し、かつ、上記の隣り合うガイド溝（26）（26）の隔壁の最小厚さ（T）を、同上のガイド溝（26）の溝幅（W）よりも小さい値に設定した」との記載がある。

イ 以上の記載によれば、本件特許発明1は、3つ又は4つのガイド溝（26）が設けられた第2摺動部分（12）の構造について、①「第2摺動部分（12）の外周面を展開した状態における上記の旋回溝（27）の傾斜角度（A）を10度から30度の範囲内に設定」すること、及び、②「隣り合うガイド溝（26）（26）の隔壁の最小厚さ（T）を、同上のガイド溝（26）の溝幅（W）よりも小さい値に設定した」ことを特定していることが明らかである。

（2）本件特許1は、平成13年11月13日の第1基礎出願、同年12月18日の第

2基礎出願，平成14年4月3日の第3基礎出願の各優先権（いずれも日本）を主張して，平成14年10月2日に出願されたものであるから，前記各構成①，②が，優先権主張の基礎とされた各基礎出願の願書に最初に添付した明細書等（以下，第1基礎出願のそれ（乙2）を「基礎出願明細書1」といい，第2基礎出願のそれ（乙3）を「基礎出願明細書2」といい，第3基礎出願のそれ（乙4）を「基礎出願明細書3」といい，併せて「各基礎出願明細書」という。）に記載されているのかについて，以下検討する。

### （3）上記構成①について

#### ア基礎出願明細書1について

（ア）基礎出願明細書1には，以下の記載がある。

a【0011】【発明の実施の形態】欄には，「図1と図2は，本発明の第1実施形態を示している。」との記載がある。

b【0015】欄には，「上記クランプロッド5の下摺動部分12と上記の支持筒13の内壁13aとの間にガイド手段が設けられる。そのガイド手段は，上記の図1と図2に示すように，次のように構成されている。その図2は，上記の下摺動部分12の拡大展開図である。」との記載がある。

c【0016】欄には，「上記の下摺動部分12の外周面に4つのガイド溝（ガイド部分）26が周方向へほぼ等間隔に設けられる。各ガイド溝26は，螺旋溝（旋回部分）27と直進溝（直進部分）28とを上向きに連ねて構成される。上記の各ガイド溝26にボール（操作具）29が挿入され，……。上記の螺旋溝27と上記ボール29とによって旋回機構35が構成され，上記の直進溝28と同上のボール29とによって直進機構36が構成されている。」との記載がある。

d【0021】欄には，「上記の旋回式クランプ2は次のように作動する。……。上記クランプロッド5が前記の螺旋溝27に沿って平面視で時計回りの方向へ旋回しながら下降して……」との記載がある。

e【0025】欄には，「前記クランプロッド5のガイド溝26は，4つ設けることに代えて，1つから3つ設けたものであってもよく，又は5つ以上であってもよい。前記の旋回機構35は，例示の螺旋溝27とボール29とを備えたものに代えて，カム状の溝とピンを備えたものであってもよい。」との記載がある。

f【図面の簡単な説明】【図1】欄には、「本発明の第1実施形態を示し、旋回式クランプの立面視の断面図である。」との記載、【図2】欄には、「上記クランプに設けたクランプロッドの下摺動部分の拡大展開図である。」との記載がある。

(イ) 以上の記載によれば、第1実施形態として、旋回式クランプの下摺動部分12の拡大展開図が図2に示され(上記a, f), 同図2には、「4つ」のガイド溝26の配設態様が図示されていること、上記「4つ」のガイド溝26は、周方向へほぼ等間隔に設けられるものであるから(上記c), 図2に示された「4つ」のガイド溝26は、ほぼ等間隔に配置されたことを示す展開図といえることが認められる。さらに、上記「4つ」のガイド溝は、螺旋溝27を有し、クランプロッド5を上記螺旋溝27に沿って平面視で時計回りの方向へ旋回しながら下降(上昇)させるものであるから(上記d), そのように旋回しながら下降(上昇)させるために、各螺旋溝27が所要の角度に傾斜されて設けられていることは明らかであり、そのように傾斜した螺旋溝27も図2に図示されていると認められる。

また、「4つ」のガイド溝26にはそれぞれ対応するボール29が挿入されたものであるから(上記c), 各ガイド溝にボールを嵌合させるための所要の幅が存在すること、及び隣接するガイド溝とガイド溝との間に隔壁が存在することは明らかである。

そうすると、上記構成①に関し、基礎出願明細書1には、下摺動部分12に「4つ」のガイド溝26を設けることを前提として、下摺動部分12の外周面を展開した状態において、螺旋溝27に所要の傾斜角度を形成することが開示されていると認められる。

しかしながら、上記傾斜角度の具体的範囲については記載も示唆もなく、螺旋溝27の傾斜角度を「10度から30度」の範囲内に設定することが開示されていると認めることはできない。

イ基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3について

(ア) 基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3にも、クランプロッド12の下摺動部分12の外周面に「4つのガイド溝26」を設けることが開示され、図2に「クランプロッドに設けた下摺動部分の拡大展開図」が示されているが、基礎出願明細書1と同様の理由により上記構成①が記載されているとは認められない。

(イ) 原告は、各基礎出願明細書の図2から、螺旋溝27の傾斜角度が「約20度」であることが読み取れ、当該「約20度」を中央値として「±10度」とすることで、「10度から30度」の範囲が設定できることは、図面および明細書の記載から当業者にとって自明な事項である旨主張する。

しかしながら各基礎出願明細書の図2は、前示のとおり、クランプロッドの下摺動部分の拡大展開図、すなわち、4つのガイド溝26の配設態様を示した特許図面にすぎず、設計図面のように各ガイド溝に係る寸法値や角度値まで看取し得るほど正確に描かれた図面とは認められない。したがって、そのような特許図面から「螺旋溝27」の具体的な傾斜角度（「約20度」）を読み取ることはできないというべきである。

また、仮に、上記図2から、螺旋溝27の具体的な傾斜角度を「約20度」と読み取ることが可能であったとしても、図2は、螺旋溝27の傾斜角度を「中央値」として示した図とは認められないから、当該「約20度」を「中央値」と解すべき理由はない。さらに、そのような「約20度」を中央値と設定した上に、「±10度」することで上限・下限を設定し螺旋溝27の傾斜角度の範囲とすることも、合理性はない。

すなわち、各基礎出願明細書に、「30度」を上限とし「10度」を下限とする傾斜角度の範囲が記載されたものと認めることはできないし、これを自明な事項とすることもできないというべきである。

<----- Stop

#### (4) 上記構成②について

##### ア基礎出願明細書1について

基礎出願明細書1の図2には、下摺動部分12に「4つ」のガイド溝26を設けた各ガイド溝の配設態様が図示されている。

そして、上記図2から、一の螺旋溝27の上側部分と、当該一の螺旋溝27に隣接する他の螺旋溝27の下側部分との間で隔壁の厚さが最小をなし、当該最小をなす隔壁の厚さがガイド溝26の溝幅よりも小さい各ガイド溝の配設態様が一応看取できる。

しかしながら、上記「隔壁の厚さ」と「ガイド溝の溝幅」の大小関係を一応看取り得たとしても、図2は、「4つ」のガイド溝26の唯一の配設態様を示したものにすぎないから、「隔壁の最小厚さ」の値と「ガイド溝の溝幅」の値とを比較し、「隔壁の最小厚さ」を、「ガイド溝の溝幅」よりも小さい値に設定するといった技術思想まで看取り得るものではない。

したがって、基礎出願明細書1に上記構成②が記載されていたとすることはできないというべきである。

原告は、各基礎出願の願書に添付された図面（乙2の図2など）は、当業者において設計図と同一視されるものであり、当該図面に接した当業者は、基礎出願発明のガイド溝が、どのような溝幅で設けられ、隔壁の厚さとの関係がどのようになっているかとの具体的な構成を認識し、隔壁の最小厚さを、ガイド溝の溝幅よりも小さい値に設定したという構成まで理解する旨主張する。

しかしながら、各基礎出願の図面（図2）は、前示のとおり特許図面であって、設計図面と同一視されるものではなく、さらに、仮に原告の主張するように、図2から「隔壁の厚さ」と「ガイド溝の溝幅」の大小関係が具体的な構成として認識し得たとしても、それは、「4つ」のガイド溝26の唯一の配設態様にすぎないものであり、「隔壁の最小厚さ」を、「ガイド溝の溝幅」よりも小さい値に設定するといった技術思想まで看取り得るものとおよそいうことはできない。

また、「3つ」のガイド溝を設けたものについては、発明の詳細な説明に「前記クランプロッド5のガイド溝26は、4つ設けることに代えて、1つから3つ設けたものであってもよく」（上記（3）ア（ア）e）と記載されているだけで、図示すらされていないことからすると（図面から看取り得る事項はない）、上述した「4つ」のガイド溝を設けたもの以上に、上記構成②の事項が記載されているとすることはできない。

イ基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3について

基礎出願明細書2及び基礎出願明細書3にも、クランプロッドの下摺動部分の外周面に「4つのガイド溝26」を設けることが開示され、図2に「クランプロッドに設けた下摺動部分の拡大展開図」が示されているが、基礎出願明細書1と同様の理由により上記構成②が記載されているとは認められない。

Start ---->

(5) 以上総合すると、本件特許発明1の「前記の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つ又は4つのガイド溝(26)が設けられた上記の第2摺動部分

(12)について、その第2摺動部分(12)の外周面を展開した状態における上記の旋回溝(27)の傾斜角度(A)を10度から30度の範囲内に設定し、かつ、上記の隣り合うガイド溝(26)(26)の隔壁の最小厚さ(T)を、同上のガイド溝(26)の溝幅(W)よりも小さい値に設定した」(構成①、②)との事項は、優先権主張の基礎とされた第1ないし第3基礎出願の明細書等に記載されていないことは明らかである。

したがって、本件特許発明1についての特許法29条の2、29条、39条の規定の適用については、優先権主張の利益を享受できず(先の出願の時にされたものとみなすことはできず)、本件特許1の現実の出願日である平成14年10月2日が基準日となることになる。

(6) そして上記第2の1(4)のとおり、本件特許発明1の実施品であるA製品が上記(5)の基準日前に製造販売されていたというのであるから、本件特許発明1は、出願前に製造販売されて公然実施されたことにより新規性がないことになる。

すなわち、本件特許1は、特許法123条1項2号、29条1項2号の規定により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、したがって原告は、被告らに対し、本件特許権1に基づく権利行使をすることができないから、原告の本件特許権1に基づく被告らに対する請求は、その余の点について判断するまでもなくすべて理由がないというべきである。

<----- Stop

なお、原告は、被告らによる特許法104条の3の主張が、権利濫用であって許されない旨種々主張するが、優先権主張の基礎となる明細書等に開示されていた事項は上記認定のとおりであって、上記認定判断が特許法41条の趣旨を没却するとの指摘は的はずれであるし、またそのほかの指摘も、独自の見解に基づいて制度を批判し、あるいは被告らの防御権を否定するものであっていずれも失当である。

## 問題文終わり

### 参考資料

本件特許1の請求項1（登録後、訂正審判により訂正されている）

### 特許請求の範囲

#### 【請求項1】

ハウジング内にほぼ90度の旋回角度で軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッドであって、片持ちアームを固定する部分と、上記ハウジングの一端側の第1端壁に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体に設けた第1摺動部分と、上記ハウジングの筒孔に挿入したピストンを介して駆動される入力部と、上記ハウジングの他端側の第2端壁に緊密に嵌合支持されるように上記のロッド本体から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた3つ又は4つのガイド溝を外周部に形成した第2摺動部分とを、上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッドと、そのクランプロッドの上記の第2摺動部分に設けた3つ又は4つのガイド溝にそれぞれ嵌合するように上記ハウジングに支持した複数の係合具とを備え、上記ピストンの外周に嵌着した封止具の両端方向の外側で同ピストンの外周面と上記ハウジングの上記の筒孔との間に比較的大きな嵌合隙間を形成することにより、上記ピストンの両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分と第2摺動部分との2箇所以上で上記クランプロッドを上記ハウジングに緊密に嵌合支持させて同クランプロッドが傾くのを防止するように構成し、上記の第2摺動部分に設けた上記3つ又は4つのガイド溝を、それぞれ、上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝と直進溝とによって構成し、上記の複数の旋回溝を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝を相互に平行状に配置し、前記の第2端壁に緊密に嵌合支持されると共に上記の3つ又は4つのガイド溝が設けられた上記の第2摺動部分について、その第2摺動部分の外周面を展開した状態における上記の旋回溝の傾斜角度を10度から30度の範囲内に設定し、かつ、上記の隣り合うガイド溝の隔壁の最小厚さを、同上のガイド溝の溝幅よりも小さい値に設定した、ことを特徴とする旋回式クランプ。

【1級 知財法務実務 図1】



