

第20回知的財産翻訳検定<第11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。

設問 1

以下の日本語テキストは、日本特許出願審査手続きにおいてなされたある拒絶審決に対する訴えの判決文からそのまま抜粋したものです。文中の [Start] と [Stop] とで指定された範囲（2 か所）を、適切な英語に翻訳してください。なお、文中で使用されている記号 ア、イ、ウ、エなどは、適宜(i),(ii),(iii),(iv)などと読み替えてください。

指定箇所以外の部分は必要に応じて、情報として利用してください。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由 4（手続違背）について

(1) 手続の経緯と内容について

ア 平成22年11月10日付け拒絶理由通知書（甲16）

平成22年11月10日付け拒絶理由通知書の拒絶理由は、以下のとおりである。

[1]

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の特許公報に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記（引用文献等については引用文献等一覧参照）

- ・請求項 1－3, 19, 20, 21, 27－31
- ・引用文献等 1－9
- ・備考
- ．．．．（省略）．．．．
- ・請求項 4－6, 7－10, 11－13, 14－16, 22－26
- ・引用文献等 1－10
- ・備考
- ．．．．（省略）．．．．
- ・請求項 17, 18
- ・引用文献等 1－11
- ・備考
- ．．．．（省略）．．．．

引用文献等一覧

- 1.特公昭41－5590号公報
- 2.特開昭54－94115号公報
- 3.特表平2－500102号公報
- 4.特開昭53－132805号公報
- 5.特開昭52－61815号公報
- 6.仏国特許出願公開第2690142号明細書
- 7.米国特許第5368207号明細書
- 8.米国特許第5011047号明細書
- 9.欧州特許出願公開第446973号明細書
- 10.特開平8－230989号公報
- 11.特開昭62－271873号公報

[2]

この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

請求項1の記載「…圧力制御手段は、圧力調整要素（22）を含み、該圧力調整要素（22）の位置は、閉空間（25）における該要素の一方側に作用する制御圧力と、該要素（22）の反対側に作用する第1室（4, 104）の圧力とによって、開孔（19）に対して規定されること…」について、「閉空間（25）」がいかなる部材によって画定される「空間」であるのかが不明である。

請求項21についても同様に、「閉空間（25）」に係る構成が不明である。

よって、請求項1-31に係る発明は明確でない。

なお、請求項1及び21の記載「第2室（6, 116）」は「第2室（16, 116）」の誤記ではないか。

イ平成23年3月16日付け手続補正書（甲18）

平成23年3月16日付け手続補正書による補正は、平成22年11月10日付け拒絶理由通知書（甲16）に対してなされたもので、当該補正後の請求項1は、第2の2(1)記載のとおりであり、請求項19は以下のとおりである。

【請求項19】

炭酸飲料はビールであり、小出し管（13, 234）が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び、容器が卓上に直立して延びるとき、グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする請求項1記載の装置。

ウ平成23年7月8日付けの拒絶査定（甲19）

平成23年7月8日付けの拒絶査定には、以下のとおり記載されている。

この出願については、平成22年11月10日付け拒絶理由通知書に記載した理由1.によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

引用文献1には、……（省略）……設計的事項である。

したがって、請求項1に係る発明は、引用文献1ないし9に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

また、請求項2ないし18, 21ないし26, 29ないし33に係る発明も、引用文献1ないし11に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

エ 平成23年11月14日付け手続補正書（甲21）

平成23年11月14日付け手続補正書による補正（本件補正）は、審判請求書（甲20）に記載されているように、平成23年7月8日付けの拒絶査定（甲19）の拒絶理由を解消するためにされたもので、本件補正後の請求項1は第2の2(2)記載のとおりである。

オ 審決

審決は、本件補正について、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると認定した上で（平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項2号）、前記第2の3記載のとおり独立特許要件違反であると判断して（同法17条の2第5項において準用する同法126条5項。補正が特許請求の範囲の減縮（同条4項2号）を目的とするものでなければ、独立特許要件違反による補正却下はできない。）、本件補正を却下するとともに（同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項）、補正前発明について、進歩性がないと判断して、拒絶審決をした。

[Start----->]

(2) 手続の適法性について

本件出願に係る平成23年7月8日付けの拒絶査定は、上記(1)ウに記載のとおり、請求項1～18、21～26、29～33に係る発明は特許を受けることができないとするもので、請求項19に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。

平成23年11月14日付け手続補正書による補正（本件補正）は、上記(1)エに記載のとおり、上記拒絶査定の拒絶理由を解消するためにされたもので、本件補正後の請求項（新請求項）1は、原告が審判請求書で主張しているように、本件補正前の請求項（旧請求項）1を引用する形式で記載されていた旧請求項19を、当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。そうすると、新請求項1は、旧請求項1を削除して、旧請求項19を新請求項1にしたものであるから、旧請求項1の補正という観点からみれば、同請求項の削除を目的とした補正であり、特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから、前記のとおり、独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。

また、旧請求項19の内容は、新請求項1と同一であるから、旧請求項19の補正という

観点から見ても、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正ではない。したがって、審決は、実質的には、項番号の繰上げ以外に補正のない旧請求項19である新請求項1を、独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ、その点において誤りといわなければならない。

[<----Stop]

そして、旧請求項19は、拒絶査定理由とはされていなかったのであるから、特許法159条2項にいう「査定の理由」は存在しない。

すなわち、平成22年11月10日付け拒絶理由通知では、当時の請求項19についても拒絶の理由が示されているが、平成23年3月16日付け手続補正により旧請求項19として補正され、その後の拒絶査定では、旧請求項19は拒絶査定の理由とされていない。したがって、審決において、旧請求項19である新請求項1を拒絶する場合は、拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。

しかしながら、本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから、旧請求項19についての拒絶理由は、査定手続においても、審判手続においても通知されておらず、本件審決に係る手続は違法なものといわざるを得ない（なお、仮に、本件補正が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、条文上、独立特許要件違反を理由に補正却下することが可能とされる場合であったとしても、審決において、審査及び審判の過程で全く拒絶理由を通知されていない請求項のみが進歩性を欠くことを理由として、補正却下することは、適正手続の保障の観点から、許されるものではないと解される。）。

(3) 被告の主張について

ア 被告は、本件補正の目的は、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、すなわち、本件補正は、単純に拒絶査定の備考に明示されていた請求項を「削除」して、当該拒絶査定の備考に明示されていなかった請求項のみに補正するようなものではなく、拒絶査定時に進歩性がないと判断された請求項に係る発明すべてについて請求項19、27の記載において被引用請求項に対して付加していた事項を付加したものであり、それは補正前後で請求項に記載された発明の産業上の利用分野のみならず解決しようとする課題も同一と評すべき程度の補正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである、と審決で認定した旨を主張する。

しかしながら、上記(2)で判示したとおり、請求項1についてみれば、本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、請求項の削除を目的にしたものであることが明らかであり、審決はそれを誤認したにすぎないものと認められるから、被告の主張を採用する余地はない。

イ 被告は、特許法の下では、適正手続のみならず、審査や審判の迅速化が十分に確保することも求められているのであって、手続の適正さと審査、審判における処分の迅速化をバランス良く満たす工夫が必要とされるものであり、たとえ手続上の適正さを欠くと外形上とらえ得る場合であっても、上記バランスの下では、それをもって当然に手続の適法性を失っているとは評すべきでない場合があり、総合的な評価がなされるべきであるから、本件における事情に照らせば、本件の手続は適正である旨を主張する。

[Start----->]

上記の被告の主張の趣旨は必ずしも明確ではないが、審査や審判の迅速性が要請される場合には、手続上の適正さを欠く処分であっても許容されることがあると述べるものであるとすれば、行政処分における適正手続の保障の観点から、到底採用できる主張ではない。しかも、本件審判では、上記(2)で判示したとおり、本件における補正却下の手続が適正さを欠くことは明らかであるから、被告の主張は認めることはできない。

[<-----Stop]

ウ 被告は、本件の手続において、既に5回の補正の機会を与えているので、更なる補正の機会を与えなかったことは、原告の補正の機会を不当に奪うことには当たらない旨を主張する。

しかしながら、実際に行われた手続補正の回数が多いからといって、本件審判における補正却下の手続が適正さを欠くことが正当化されるものではなく、拒絶理由を通知して補正の機会等を与えなかったという手続上の違法性が解消するものでもないから、被告の主張を採用することはできない。

(4) まとめ

よって、原告主張の取消事由4には、理由がある。

第6 結論

以上によれば、その余の点につき判断するまでもなく、原告の請求には理由がある。

よって、審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

設問2

以下の日本語テキストは、職務発明対価について争われた裁判事件の判決文からそのまま抜粋したものです。文中の [Start] と [Stop] とで指定された範囲（1か所）を、適切な英語に翻訳してください。

指定箇所以外の部分は必要に応じて、情報として利用してください。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)（被告発明規程の定めにより相当の対価を支払うことの不合理性）について

(1) 証拠（甲4, 5, 乙7～11）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

ア 被告は、特許法35条を改正する平成16年法律第79号が平成17年4月1日に施行された後、原告が被告に入社する前に、前記前提事実(5)の内容のとおり被告発明規程1を改正するとともに、被告発明規程2を策定した。被告が、原告の入社の際又はその後に、被告発明規程に関する協議を原告と個別的行ったり、その存在や内容を原告に説明したりすることはなかった。なお、被告が被告発明規程を策定又は改定するに当たり被告の従業員らと協議を行ったことをうかがわせる証拠はない。

イ 被告発明規程1は、被告が社内に設けているイントラネットを通じて被告の従業員らに開示されており、原告もその内容を確認することができた。これに対し、被告発明規程2は、従業員らに開示されておらず、原告が本件発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させる前に原告に個別に開示されることもなかった。

ウ 被告発明規程には、対価の額の算定について発明者からの意見聴取や不服申立て等の手続は定められていない。また、被告がこれまでに職務発明をした従業員に出願時報奨金及び取得時報奨金を支払った例はあるが、事前に支払をする旨の通知をしたにとどまり、当該従業員からの意見の聴取はされていない。

エ 独立行政法人労働政策研究・研修機構が上記特許法35条の改正後に上場企業を対象に行った平成18年7月7日付け調査結果によれば、回答企業のうち87.5%が特許等の出願時に、81.8%が特許権等の登録時に報奨金を支払うとしており、その約8割が

定額制を採用しているところ、その額は出願時が平均9941円（最大10万円、最小1000円）、登録時が平均2万3782円（最大30万円、最小1200円）であった。また、自社実施又は他社への実施許諾等があった場合にいわゆる実績補償を行う企業は76.8%であり、その大部分が評価に基づいて金額を決定しているところ、過半数の企業は上限を設けておらず、上限額を設けた企業の平均値は約1208万円（自社実施時）ないし約2292万円（他社への実施許諾又は権利譲渡時）であった。

[Start----->]

(2) 特許法35条4項によれば、使用者等は、勤務規則等において従業者等から職務発明に係る特許を受ける権利等の承継を受けた場合の対価につき定めることができ、その定めが不合理でないときは使用者等が定めた対価の支払をもって足りるところ、不合理であるか否かは、① 対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況、② 基準の開示の状況、③ 対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況、④ その他の事情を考慮して判断すべきものとされている。そうすると、考慮要素として例示された上記①～③の手続を欠くときは、これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること、その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り、勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解される。

[<-----Stop]

これを本件についてみるに、上記認定事実によれば、① 被告は、被告発明規程の策定及び改定につき、原告と個別に協議していないことはもとより、他の従業員らと協議を行ったこともうかがわれなし（上記(1)ア）、② 被告において対価の額、支払方法等について具体的に定めているのは被告発明規程2であるが、これは原告を含む従業員らに開示されておらず（同イ）、③ 対価の額の算定に当たって発明者から意見聴取することも予定されていない（同ウ）というのである。

さらに、④ その他の事情についてみるに、まず、対価の支払に係る手続の面で、被告において上記①～③に代わるような手段を確保していることは、本件の証拠上、何らうかがわれなし。

- 以下省略 -

3 結論

以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、
主文のとおり判決する。