

★★★ <第21回知的財産翻訳検定試験【第10回英文和訳】> ★★★

≪ 1 級課題 -知財法務実務- ≫

問 1

III. 分析

「DC 法下で法律家過誤事件において勝訴するためには、*Britannica* は、中でも、*Dickstein* の行為によって損害が生じたこと、つまり *Dickstein* の過誤と主張されている行為が存在しなければ、*Britannica* は当該侵害訴訟において勝訴できていたであろうことを、究極的には立証しなければならない。」（*Encyclopaedia Britannica*, 905 F. Supp. 2d at 153-54）これは、DC 法下において過誤事件に課せられる、いわゆる「*case within a case*」又は「*trial within a trial*」に係る立証要件である。（*Id.* at 154）従って、仮に問題となっている特許が、1993 年の出願における瑕疵と主張されているものとは関係のない理由によって無効であるのであれば、つまり当該特許が特許法第 101 条に定める特許適格な対象に関するものでないがために無効であるのであれば、EB は、EB における損害が *Dickstein Shapiro* の過誤と主張されるものによって生じたという点について、立証責任を果たしたとはいえない。

A. 適切な適用法

いずれの当事者も、程度については争いがあるようではあるものの、特許法第 101 条を争点に含むクレームの取り扱いが *Alice* 事件における最高裁判所判決によって変更になったという点については一致している。例えば、*Pls Mot. at 9; Defs Opp'n at 2*を参照。しかしながら、当裁判所は、先決問題として、*Alice* 事件（2014 年に判決言い渡し）及びその他の 2009 年以後の法動向が本件について関連性を有するののか否かを決せなければならない。

EB は、「Dickstein の行為の判断根拠となるべき注意義務基準、並びに 018 特許及び 437 特許に適用されるべき特許性基準としては、テキサス地方裁判所において略式判決がなされた当時、つまり 2009 年時点において存在していた基準である。」と主張している。(Def.'s Opp'n at 2) この主張は半分正しい。EB は、過誤責任を決するに際しては、「法律家の行為については、過誤と主張されるものの当時において優勢とされていた事象に鑑みて検討すべきなのであって、事後の動向を参酌すべきではない。」と主張している (Id. (Biomet, Inc. v. Finnegan Henderson, LLP, 967 A.2d 662, 668 (D.C. 2009) を引用))。これは、Dickstein Shapiro も認める通り、法律家に対して未知の将来の法理論に基づき訴訟判断をすることを期待できない以上、正しい主張であることは明白である。 Def.'s Reply at 4 を参照。(Biomet Inc. v. Finnegan Henderson LLP, 967 A.2d 662, 668 (D.C. 2009) を引用し、「法の動向を正確に予測することを、法律家は期待されていないし、ましてや要件とはされていない。」と言及している。))。しかしながら、法律家の行為は、当裁判所において現在審理対象ではない。それよりも、当裁判所としては、 **case within a case** 審理の段階においては、当該特許は当該行為がなければ有効であったのか否かという点を単に検討する。

問 2

2. 1 ライセンシー (注: XXX Corporation のこと) が本契約上の義務を遵守し且つ履行することを条件として、ライセンサー (注: AAA Company Ltd. のこと) は、ライセンシーに対して、本契約に定める諸条件に従って、契約期間中、次に掲げる各事項を行うための、一身専属で且つ譲渡不能な、また制限的で且つ非独占な (但し、次項に規定の独占権の範囲についてはこの限りではない。) ライセンス (以下「本

ライセンス」という。)を、本契約に基づき許諾し、ライセンシーはこれを本契約に基づき受諾する。

(a) ライセンサーの随時提供するスタイル制限及びガイドラインを厳格に遵守の上、対象地域において本標章付製品を製造すること。

(b) 本標章付製品の対象地域における販売のみを目的として、本商標付製品を対象地域において許諾販売ネットワークを通じてのみ流通させること。

(c) ライセンサーの事前承認を得て且つライセンサーの随時提供するマーケティング制限及びガイドラインを遵守の上、対象商標を用いた本標章付製品のプロモーションを対象地域において実施すること。

2. 2 ライセンシーに対して付与された本ライセンスは、ライセンシーの事前同意を得ることなく、ライセンサーがいかなる第三者に対しても対象製品と合理的に同種の製品の流通について対象商標を使用するライセンスを対象地域において付与しないという意味において、独占的ライセンスとするが、本項の規定は前項に規定する「非独占性」の一般性を害するものではない。

7. 1

(a) 固定ライセンス料は、契約期間中に含まれる暦月の数と同数の割賦によりライセンサーに対して支払われるものとする(例えば、契約期間中に12暦月が含まれる場合には、12回の割賦とする)。第1回目の割賦金は、発効日の属する暦月末日までに支払われるものとし、第2回目以降の割賦金は、直前の割賦金の支払期限が属する暦月の翌暦月末日までにそれぞれ支払われるものとする。