

★★★ <第28回知的財産翻訳検定試験【第15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. 解答語数に特に制限はありません。適切な箇所で行ってください。
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。
4. 課題は2題あります。それぞれの課題の指示に従い、2題すべて解答してください。

問1. 以下に、知的財産高等裁判所が言い渡した判決文の一部を示します。
下線を付した部分を英語に翻訳してください。

3 控訴人の主張について

(1) 争点(1) (特許法184条の4第3項及び同法184条の5第2項の規定が内国民待遇の原則に違反するか) に関し

控訴人は、るる事情を述べて、特許法184条の4第3項及び同法184条の5第2項の規定が内国民待遇の原則に違反すると認めなかった原判決の判断は誤りである旨主張する。

しかしながら、原判決が指摘するとおり、明細書等翻訳文提出手続と国内書面提出手続とは、飽くまで異なる趣旨に基づく別個の手続なのであるから、これらの異なる手続の比較を前提とした控訴人の主張には、根本的な誤りがある。控訴人は、実態を踏まえた実質的な比較をすべきだとして種々主張するけれども、比較の対象とはならないものを比較するという誤った前提に立っている以上、その主張を採用する余地はない。(200)

なお、控訴人の主張を特許法184条の4第3項の規定それ自体の合理性ないし条約適合性を問題とするものと解したとしても、その主張を採用することはできない。すなわち、外国語特許出願の出願人に対し明細書等翻訳文の提出を義務付ける特許法184条の4第1項の規定や、所定の期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合、その国際特許出願は取り下げられたものと擬制する特許法184条の4第3項の規定は、それぞれ、特許協力条約22条(1)及び24条(1)(iii)に基づくものである(同条約22条(1)は、国際出願の出願人に対し優先日から30か月を経過する時までに「所定の翻訳文」を提出すること

を義務付けており、同条約24条(1)(iii)は、出願人が当該翻訳文の提出を期間内にしなかった場合、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅するものと定めている。)。そして、同条約24条(2)は、同条(1)の規定にかかわらず、指定官庁は国際出願の効果を維持することができる旨定めているが、これは、同条約の締結国が、翻訳文の提出がない場合の国際出願の効果について、同条約24条(2)を採用するか否かを各締結国に委ねる趣旨であることが明らかである。このように、特許法184条の4第3項は、特許協力条約の定めに従って規定がされたものであり、それ自体としては何ら同条約に違反するものではない。

また、外国語特許出願の出願人に対し明細書等翻訳文の提出を義務付ける特許法184条の4第1項の規定は、内国民と外国国民を区別しておらず（内国民であろうと外国国民であろうと、外国語特許出願を行えば、当然に明細書等翻訳文の提出が必要となる。）、所定の提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合、その国際特許出願は取り下げられたものと擬制する特許法184条の4第3項の規定も、何ら内国民と外国国民との間でその取扱いを異にするものではなく、内国民と外国国民とを同列に扱っているといえるから、それ自体が、内国民待遇の原則に反するということもできない。

以上によれば、争点(1)に関する控訴人の主張は理由がない。

(2) 争点(2)（控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか）に関し

控訴人は、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」に関する原判決の解釈適用が誤っていると主張し、その理由として、原判決の判示は、①内外人不平等の実態を踏まえていない、②メールの誤送信があったという事実のみをもって「正当な理由」がなかったと断じるに等しい、③PCTにおける国際的なハーモナイゼーションの要請に反する、などと主張する。

しかしながら、上記①について、そもそも異なる手続を同列に扱って内外人による手続の差異がある（内外人不平等の実態がある）と指摘する控訴人の主張自体失当であるから、控訴人が主張する上記①の点は理由がない。（180）

また、上記②について、控訴人は、本件代表アドレスと本件プライベートアドレスの二つのメールアドレスを認識していたが、そのうちの一つは連絡の際に使用してはならないものであったというのであるから、控訴人としては、そ

もそもそのようなアドレスが使われないよう配慮すべきであったし、仮に何らかの事情から上記アドレスも使用可能にしておく必要があったのであれば、本件控訴人補助者に対し、宛先として正しいメールアドレスを選択するよう、適切に管理、監督する必要があったにもかかわらず、そのような管理、監督をしていたとは認められないこと等の事情に照らしてみれば、控訴人は、本件の誤送信防止について、相当な注意を尽くしていたとはいえない。原判決も、このような観点から、「正当な理由」があったとはいえないと結論付けているのであって、メールの誤送信があったという事実のみをもって「正当な理由」がなかったと即断している訳ではない。したがって、控訴人が主張する上記②の点も理由がない。

さらに、上記③の点、すなわち、PCTにおける国際的なハーモナイゼーションの要請に反するとの控訴人の主張に関しても、①PLT12条は、飽くまで「Due Care」（相当な注意）又は「Unintentional」（故意ではない）のいずれかを選択することを認めているのみであって、各要件について特に基準を設けてはおらず、その解釈及び適用については、各締結国に委ねられているものと解されるどころ、②平成23年改正法で新設された特許法184条の4第4項は、国際調和の観点のみならず、ユーザーの利便性や第三者の監視負担にも配慮しつつ、「Due Care」（相当な注意）を採用したものと解されること（甲18）からすれば、特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」について、欧州特許庁などと全く同一の基準を採用しなければならないとする理由はない。したがって、原判決が、これらの立法に関する経緯や制度趣旨を踏まえて、同項における「正当な理由があるとき」を、「特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかつたとき」をいうものと解したのは、正当である。

そして、控訴人が上記の意味での相当な注意を尽くしたとはいえないことは、既に説示したとおりなのであるから、結局、控訴人が主張する上記③の点も理由がない。

以上によれば、争点(2)に関する控訴人の主張も理由がない。

問2. 以下は株式会社 ABCDE（英名：ABCDE Co., Ltd.）の社内規程（架空）の抜粋です。下線部を英語に翻訳してください。なお、翻訳に際して、定義語（文中、「以下『〇〇』という。」という形式により定義された用語のこと。）については、各単語の先頭大文字にて訳出してください（たとえば、「発明」が定義の場合、Invention など）。

問題文ここから→

知的財産管理規程

（目的）

第1条 本規程は、株式会社 ABCDE（以下「当社」という。）の役員、無期従業員、有期従業員その他当社が雇用する者、並びに派遣社員及び出向社員等他の会社により雇用され当社の指揮命令に服する者（以下「従業員等」という。）が完成した当社の業務範囲に属する発明、考案、技術、ノウハウ及び意匠（以下「業務発明等」という。）、並びに従業員等が当社における現在又は過去の職務の遂行過程において作成した著作物（以下「職務著作物」という。）に関して、当社及び従業員等の権利義務を定めるものである。

（発明等の届出）

第2条

1. 従業員等は、業務発明等を完成した場合には、当社所定の様式によりその内容を当社知的財産部長まで速やかに届け出る。
2. 知的財産部長より要請がある場合には、当該従業員等は、当該発明等に至った背景、過程その他状況を説明する。かかる説明に際しては、当該従業員等の直属の上長が同席することを原則とする。

（権利の帰属）

第3条

1. 知的財産部長は、前条に基づき届出のあった業務発明等が、当該従業員等の当社における現在又は過去の職務の遂行過程において完成したもの（以下「職務発明等」という。）に該当すると判断し、かつこれを当社が取得すべきことを決定した場合には、その旨を当該従業員等に書面にて告知する。

2. 前項の告知を以て、かかる職務発明等に関する一切の権利（特許を受ける権利を含むがこれに限られない。）は、当初から当社に帰属するものとみなされる。ただし、法令に別段定められる場合は、この限りでない。
3. 知的財産部長が職務発明等に該当しないと判断した業務発明等について、知的財産部長がその実施権の許諾を受けることが当社にとって好ましいと判断する場合には、当社は、当該従業員等に対して、かかる実施権許諾の購入を申し入れることができる。その許諾条件については、当社及び当該従業員等で別途締結される契約に定めるところにしたがう。
4. 第 2 項に基づき当社帰属となる職務発明を完成した従業員等及び前項に基づき当社に対して業務発明について実施権を許諾した従業員は、当社が別途定める発明等報奨プログラムに参加する権利を自動的に付与されるものとし、当該プログラムに参加した場合には、当該プログラムにしたがって一時金、報奨金その他便益を受けることができる。

←問題文ここまで