

★★★ <第29回知的財産翻訳検定試験【第14回英文和訳】> ★★★
《 1 級課題 -知財法務実務- 》

【問 1】

特許明細書は、出願人が自身の発明と考える主題を特定し、かつ区別して示す 1 以上のクレームによって結ばなければならない。この法文の規定が要求していることは、特許のクレームは、明細書および出願経過の点から見て、当業者に発明の範囲について合理的な確実性をもって伝えるものであるということである。不明確性は法律問題であって、当裁判所は内在する事実を判断しながら新たに審理を行い、実質的な証拠に照らして検証する。

Nautilus 事件において確立された合理的明確性の基準は、言語に内在する限定とクレームされていることを明確に示すこととの微妙なバランスを反映する。当該基準は明確さを求める一方、絶対的な正確さを得ることができないことも認めている。合理的明確性の基準はまた、些細な不正確さは技術革新に対する適切な動機付けを確保するための代価であるという事実も受け入れている。これらの主張に従って、当裁判所は、特許権者は、明確性の規定を満足するために、自身の発明を数学的な正確さを持って定義する必要はないと説明した。そうではなく、適切なクレームに求められる正確さの程度は、発明主題の性質の関数である。事実、「多量の (copious)」といった記述的な言葉が特許クレーム中で普通に使われており、これは、特定のパラメータの境界が厳密な数値で規定されるのを避けるためである。

念のため、物事の程度に関する用語を含むクレームを有する特許は、発明の文脈の中で、当業者に客観的な範囲を示さなければならない。クレーム、図面、記載事項、または出願経過といった内部証拠は必要な客観的境界を示すことができる。外部証拠もまた客観的境界を特定するのに役立つ。

記載事項は程度に関する用語が不明確であるかを判定するための「鍵」であるから、当裁判所は前記の証拠は争点を確定するに十分であると結論する。しかし、当裁判所は出願経過もまたその結論を支持するものであることを明記しておく。許可理由書において審査官は、明細書が「かさ高な繊維状のバッティング」を「かさ高で（完全に元の体積に戻るかにかかわらず）なにがしかの弾力性を示す繊維質材料」と定義し、この用語に基づいて先行技術と区別したと強調している。

【問2】

ABC 及び XYZ は、本共同研究から得られた成果の帰属を定める原契約の定めにかかわらず、対象発明に係る権原、権利及び権益（以下「権原等」という。）を、両当事者間において以下のとおり分配することに合意する。

- (a) 日本国の領域に関する限りにおいて、XYZ は、対象発明に係る全ての権原等を独占的に有するものとし、これには、対象発明について特許を受ける権利、対象発明について XYZ の単独名義により特許出願を行いその手続を遂行することができる権利が含まれるがこれらに限られない。ただし、優先権主張を伴うか否かを問わず、日本国外のいずれかの領域において対象発明について特許出願を行いその手続を遂行する権利は、明示的に除外されるものとする。疑義を避けるため、本覚書に基づく XYZ の権利を実施、維持又は保護する（これには、第三者対抗要件を備えることが明示的に含まれる。）ために要される一切の費用は、XYZ にて負担するものとする。
- (b) 中華人民共和国（香港、台湾及びマカオを除く。）並びに大韓民国の領域に関する限りにおいて、ABC は、対象発明に係る一切の権原等を有するものとするが、XYZ は本覚書に基づき、対象発明を実施して本医薬品を製造し、当該医薬品を日本国の領域内に輸出することのできる独占ライセンスの許諾を受ける。ただし、本覚書に基づき付与される独占性とは、XYZ が同一のライセンスを第三者に許諾することを単に制限するに過ぎないと解釈されるものであり、かつ本覚書に定めるいかなる事項も、これらの国において ABC が自ら製造、輸出その他対象発明の実施を行うことのできる権利を放棄するものではないことを明示的了解合意事項とする。
- (c) 第(a)条及び第(b)条に定める領域以外の全ての領域については、ABC が対象発明に係る一切の権原等を独占的に有するものとする。XYZ が当該領域のいずれかにおいて ABC の事前の書面による承諾を得ることなく本覚書の定めを反する行為を行った場合（これには対象発明の実施が含まれるがこれに限られない。）には、ABC は、対象発明について自らが有するいかなる権利をも XYZ に対して行使することができる。