

★★★ <第31回知的財産翻訳検定試験【第15回英文和訳】> ★★★
《1級課題 -知財法務実務-》

【問1】

当審が当面する中心的な課題は、クレーム1を通して使用されている”configured to”という語句の意味、そして、特に、「クリーニングしようとする金型の成型面の三次元画像データを取得するように構成されているカメラ」という限定事項の意味である。上記したように、本願審査官は、この限定事項が、クリーニングしようとする金型の成型面の三次元画像データを取得することが可能であるカメラを意味するものとして解釈している。Ans. 7-8. 他方、審判請求人は、この限定事項は、クリーニングしようとする金型の成型面の三次元画像データを捉えるために、特に設計され、配置されているカメラである必要があるとの立場をとっている。Appeal Br. 13.

当審としては、クレームの文言から始めるのが適切である。Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2001)（「クレームが適切に理解されたときのみ、…クレームに係る発明が従来技術から新規性が否定されるものであるか、または従来技術に照らして自明であるか、あるいはその両方に該当するかを判定することができる。」）を参照。特許商標庁が発行前について伝統的にとってきたアプローチは、クレームに対し、「明細書に照らして当該技術分野の当業者が解釈したであろう『もっとも広い合理的な解釈』」Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005)（強調部分追加）を与えるものであった。最も広い合理的な解釈のもとでは、クレームの文言は、その意味するところが明細書と整合しないものでない限り、その普通の意味が与えられなければならない

本願審査官は”configured to”という語句に”capable of”を意味するという広い意味付けを当てはめているが (Ans. 8)、当審としては、この語句の通常の慣用されている意味は、特に請求人の明細書を参照すると、当該カメラはクレーム1に記載されている特別な用途、目的、あるいは状況を実現するように設計されていることを要求し、この語句がより狭い意味を示しているものとする。Aspec Eyewear, Inc. v. Marchon Eyewear, Inc., 672 F.3d 1335, 1349 (Fed. Cir. 2012) (“capable of”（可能である）または”having the capacity of”（…する能力を有する）に対して、”configured to”を意味するように狭く解釈される語句 “adapted to”）、Boston Scientific Corp. v. Cordis Corp., 2006WL 3782840 (N.D. CA. 2006) (“configure”の語について広く受け入れられている辞書による定義は、

「特定の応用、用途を目的として設計、構成、設定、または形成する」ことを意味する。American Heritage Dictionary 386 (4th ed. 2000).”)を参照。

【問 2】

- a. 本契約の目的において、「対象知的財産」とは、日本国特許法に基づき特許され又は特許による保護を受けることのできる発明、日本国実用新案法に基づき登録され又は実用新案登録を受けることのできる考案、日本国意匠法に基づき登録され又は意匠特許による保護を受けることのできる工業意匠、日本国不正競争防止法に基づき保護を受けることのできるノウハウ又は営業秘密、日本国著作権法に基づき著作権による保護を受けることのできる著作物、並びに日本国外のいずれかの領域におけるこれらに相当するものをいう。
- b. 本共同研究における一切の活動は、本共同研究事務局の作成する共同研究帳簿（以下「本共同研究帳簿」という。）において書面により記録されるものとし、本共同研究帳簿における各記録には、適切な日付を付し、かつ当該活動に出席した ABC 及び XYZ の研究者代表並びに事務局管理者の署名を適切に付さなければならない。本共同研究のために ABC 及び XYZ のそれぞれが単独で遂行する一切の活動について、ABC 及び XYZ は、当該活動を自身の研究帳簿（以下「本個別研究帳簿」という。）において書面により記録するものとし、その各記録には、適切な日付を付し、かつ当該当事者の権限ある代表者による署名を適切に付すとともに、当該活動の過程においてアクセスされた一切の情報及びその情報源を明確に記さなければならない。
- c. 本共同研究の結果、ABC 又は XYZ の研究者が、他方当事者又はその研究者により開示された情報に何らアクセスすることなく何らかの対象知的財産を着想し、かつ ABC 又は XYZ のいずれか該当する方が、当該研究者との関係において当該対象知的財産に係る一切の権原、権利及び権益を付与され又は承継した場合には、当該対象知的財産は、当該当事者の単独所有に帰すものとする。ただし、当該着想が、本共同研究帳簿又は他方当事者の本個別研究帳簿における相反する記録に証拠づけられるところにより、争われた場合にはこの限りでない。