

★★★ <第25回知的財産翻訳検定試験【第12回英文和訳】> ★★★
≪ 1 級課題 -知財法務実務- ≫

【問 1】 当裁判所の判断

I

新規性は、二段階で分析される。第1段階では、クレームを適正に解釈する。 *Beachcombers v. Wilde Wood Creative Prods., Inc.*, 31 F.3d 1154, 1160 (Fed. Cir. 1994). 第2段階では、クレーム解釈が適正に行われたとして、そのクレームの限定要件が従来技術から読み取れるかどうかを判定する。 *Id.* 当該審判部は、'688 特許は「静定速度」の要件を開示していなかったことを理由に、*Wulf* は'688 特許に基づいて新規性を否定されないと判断した。 J.A. 14. しかしながら、審判部は、両当事者がクレーム解釈について合意していなかったにもかかわらず、「(その)最後の決定書において、当該用語について、なんら明示的な解釈を示さなかった」。 J.A. 7 地方裁判所が、「当事者間に、適正なクレームの範囲について現に争いがある場合、その争いを解決しなければならない」とまったく同様に、 *02 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co.*, 521 F.3d 1351, 1360 (Fed. Cir. 2008)、審判部は、当事者系レビューの手続において、かかる争いを解決しなければならない。 *CSR, PLC v. Skullcandy, Inc.*, 594 F.App' x 672, 678 (Fed. Cir. 2014)を参照。(その判示にいわく、「審判部には、(先行技術文献である) *Smith* には、新規性の点で、「閾値」が開示されていないと判断する前に、クレーム1-6に用いられている「閾値」の解釈を怠った誤りがある」。) 本件では、クレーム解釈について、審判部が外部証拠に依拠しなかったことを考えると、当裁判所は、「静定速度」の適正な解釈を決定し、その後、審判部が、*Wulf* はクレーム1の要件を満たしていないと適正に判断したかどうかを決定することができる。 *Teva*, 135 S. Ct. at 841.

Whirlpool は、「所定の静定速度」は、「内容物がカッターアセンブリの周りに落ち着いたことを示す、ゼロより大なる速度」であるとしている。 *Appellee's Br.* 43. 控訴に際し、*Whirlpool* は、静定速度を決定するに当たり実証試験が必要であると主張している。*Whirlpool* は、個々のブレンダーとその内容物について、実証試験により静定速度を決定する必要があると認めており、その理由は、「静定速度には、非常に多くの要因が影響を与えるからと言うのである」。 *Appellee's Br.* 9; *id.* at 45; *Oral Arg.* 18:16-25も参照。('688 特許に接した当業者は、どの時点で(ブレンダーの内容物が)落ちていて所定の静定速

度に達するかを決定するために、試験を行うだろう。) 当裁判所は、実証試験を要するような解釈は適当でないと結論する。実際、反対意見も、実証試験を要するクレーム解釈を認めているわけでもない。

【問2】

1. **譲渡** 本譲渡人は、本譲受人に対して、本契約別紙1に特定される商標(以下「本商標」という。)に関して、日本国(以下「本地域」という。)に関する限りにおいて、別紙1に対象である旨が特定される商品及び役務(以下「本対象商品等」という。)についてのみ、その一切の権利、権原及び権益(総称して以下「権利等」という。)を譲渡する。本譲渡人はまた、本譲受人が当該譲渡を日本国特許庁(以下「JPO」という。)において登録するのに必要な一切の証拠書類(以下「本署名書類」という。)を作成しこれを本譲受人に対して引き渡すことを約する。ただし、本譲渡人による本商標の譲渡及び本署名書類の引渡しは、(i)本譲渡人が、当該譲渡の対価として本売却価格(以下に定義する。)全額の支払いを、2017年11月30日までに、同金額を本譲渡人の指定する銀行口座に電信送金する手段により、本譲受人から受領していること、及び(ii)同日までに本譲受人が本契約に署名しこれを本譲渡人に対して引き渡すこと、を明示的前提条件とする。
2. **留保** 本商標に係る権利等のうち、本契約において明示的に譲受人に対して譲渡する旨が規定されないものは、全て本譲渡人に留保されるものとし、この留保される権利等には、全世界における本対象商品等以外の商品役務に係る権利等、本地域以外の一切の地域における本対象商品等に係る権利等、並びに本譲渡人又はその許可を受けた譲受人若しくは使用権者が現在又は今後使用するその他一切の標章に係る権利等(当該標章又は当該標章の使用される商品役務が本商標又は本対象商品等と混同惹起する程度に類似し又はこれと競合するか否かを何ら問わない。)が含まれるがこれらに限られない。本譲受人は、本地域における当該標章のいかなる使用についても、本譲渡人又はその許可を受けた譲受人若しくは使用権者に対して、本商標に基づくいかなる権利も行使しない(損害賠償請求権の行使であるか差止又は強制執行の行使であるかを問わない。)こと、並びに当該標章の使用、及び本地域において当該標章に関して本譲渡人が政府機関又は裁判所において提起する一切の手続(これにはJPOにおける商標登録手続が含まれる。)に対して、異議申立、干渉又はその他妨害を行わないこと、を明示的に約する。