

# 進歩性 / 非自明性に関する事例研究: 仮訳

2008 年 11 月

欧州特許庁  
日本国特許庁  
米国特許商標庁

# 目次

	頁
1. 概要	3
2. 序論	4
3. 事例研究	5
3.1. 事例1	6
3.2. 事例2	19
3.3. 事例3	24
3.4. 事例4	29
3.5. 事例5	34
3.6. 事例6	42
4. 結果の概要及び分析	50
4.1. 結果の概要	50
4.2. 分析	51
5. 結論	52
6. 別添	53

## 1. 概要

三極特許庁はそれぞれ、進歩性/非自明性の要件に関する仮想的な事例又は実例を2つずつ提出した。その後、三極特許庁は、それぞれの審査実務（法令、審査基準等）に基づいた、6つの事例に関する各特許庁の進歩性の評価を提示した。6つの事例のうち、EPOとUSPTOが請求項に係る発明について新規性が無いと判断し、JPOが新規性はあるが進歩性は無いと判断した事例が一つあったが、5つの事例について三極特許庁は同様の見解を示した。全体として、請求項に係る発明と引用発明との相違点を認定し、当業者が技術水準を考慮して請求項に係る発明を想到し得たかどうかを判断するという点において、各庁の進歩性を審査する手法は三極で共通している。

## 2. 序論

日米欧三極特許庁は、効率的な審査実務に寄与する質の高い出願書類作成を支援するため、記載要件と進歩性/非自明性要件について、三極特許庁の審査実務を比較研究することが重要であることを認識した。

比較研究の結果は、出願人にとっては、審査の予見可能性を高め、ワールドワイドで無効理由のない強い権利の取得を支援することができる。また、各特許庁にとっては、出願の質の向上は、迅速で的確な審査にも寄与するため、各特許庁の抱えるバックログ、審査負担の軽減にもつながる。三極特許庁は、研究結果を出願人や代理人に周知することを合意した。

本研究では、進歩性/非自明性について、「事例研究」及び「法令・審査基準の比較研究」を行った。本報告書では、「事例研究」の結果を記載している。「法令・審査基準の比較研究」の結果については、下記を参照されたい。

### 「法令・審査基準の比較研究」

三極特許庁は、1990年代に、当時の審査実務の調和の検討を念頭に、Project 12.4 という、進歩性の比較研究を行った。その目的は、様々な観点について、細部にわたり、三庁の法律、規則、審査基準、運用の一致点及び相違点を特定することである。しかしながら、当該比較研究から長年が経過し、法律、規則、審査基準、運用は変更され、また、多くの判例が出ている。

したがって、三極特許庁は審査実務の比較研究の一環として、1990年代のレポートをリバイスした。レポートのリバイス版については以下を参照されたい。

[The Revised Version of the Comparative Study Report on Trilateral Project 12.4 Inventive step](#)

### 3. 事例研究

三極特許庁はそれぞれ、進歩性/非自明性の要件( E P O : E P C 第 52 条(1)及び第 56 条、 J P O : 特許法 第 29 条第 2 項、 U S P T O : 米国特許法 第 103 条 ) に関する仮想的な事例又は実例を二つずつ提出した。その後、三極特許庁は、それぞれの審査実務 ( 法令、審査基準等 ) に基づいた、6 つの事例に関する各特許庁の進歩性の評価を提示した。

### 3.1. 事例1

(1) 出願の概要 (詳細は別添1参照)

[特許請求の範囲]

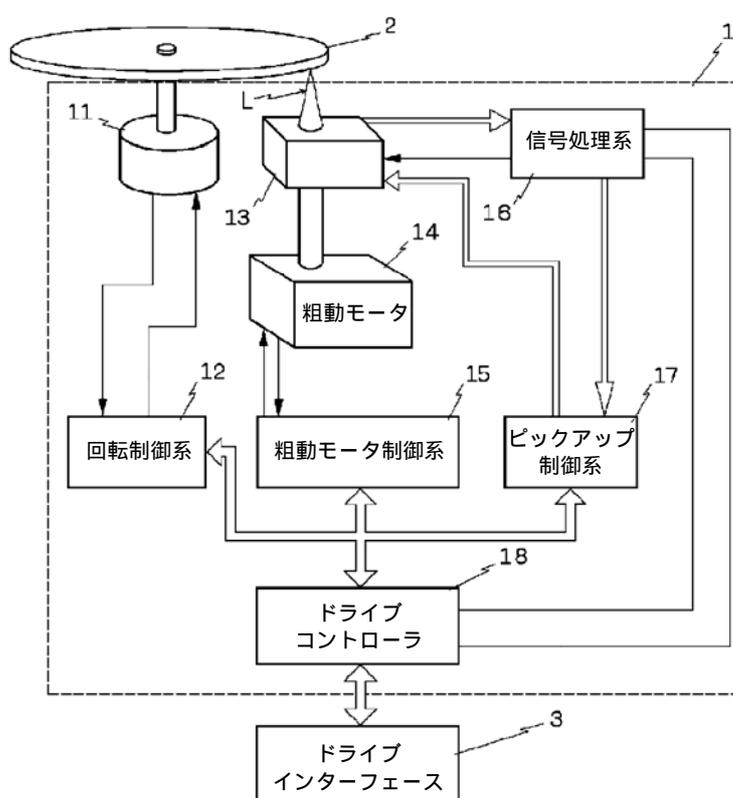
情報記録媒体である光ディスクにレーザ光を照射してデータの再生を行う光学的情報再生装置において、

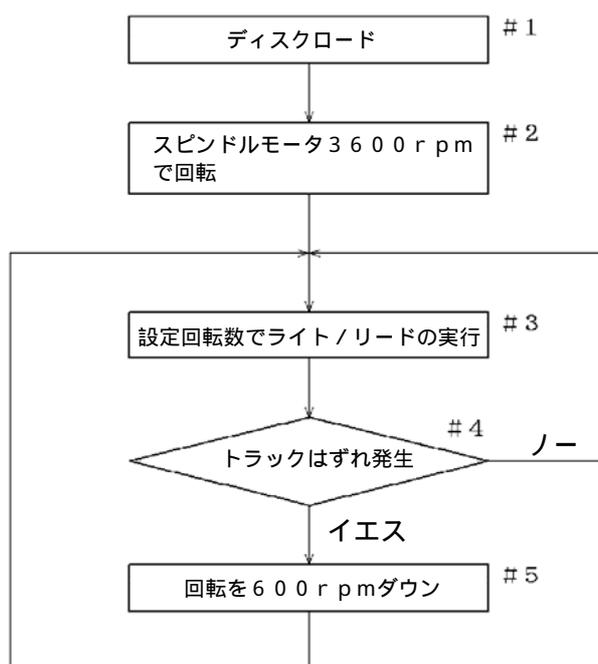
光ディスクを回転させる回転手段と、

データエラーが生じたことを検知する検知手段とを備え、

初期設定では前記回転手段により最大回転数で前記光ディスクを回転させながらデータの再生を行い、データの再生を行っている途中で前記検知手段によりデータエラーを検知する度に前記回転手段により回転数を低下させてデータの再生を行い、前記検知手段によりデータエラーを検知しないときは、そのままの回転数で前記光ディスクを回転させてデータの再生を行うことを特徴とする光学的情報記録再生装置。

[図面]





## [明細書]

『【発明が解決しようとする課題】この発明では、従来の光学的情報記録再生装置において生じるこのような不都合、すなわち、高速化のために光ディスクメディアに要求される条件は種々であり、それぞれの光ディスクでデータのライト/リードの最適条件が必ずしも両立しないので、各光ディスクを最適条件で効率よく駆動することは困難である、という不都合を解決し、各ディスクの性能の範囲内で可能な限り速い回転数によってデータの記録・再生が行えるようにした光学的情報記録再生装置を提供することを目的とする。(段落【0012】)』

## (2) 先行技術の概要(詳細は別添1参照)

引用文献1: 別添1の刊行物1

引用文献2: 別添1の刊行物2

## [引用文献1]

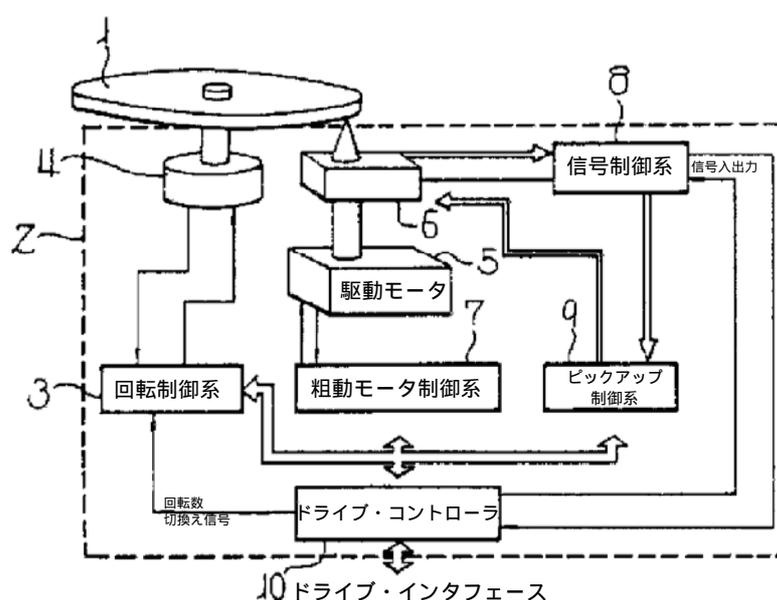
『1. 円盤状の記録媒体を可変速の駆動モータにより回転駆動させて情報の記録又は再生を行い、任意のセクタの再生時に誤りデータを訂正するためそのセクタ内に誤り訂正コードを記録するようにした情報記録再生方法において、各セクタ毎に誤り訂正を行った回数を判定し、この誤り訂正回数が所定値より多い時には前記駆動モータの回転数を下げるようにしたことを特徴とする情報記録再生方法。

2. 高速回転モードを持つ情報記録再生装置において、初期状態では高速回転モードで再

生を行い、誤り訂正を行った回数により記録時の記録媒体の回転数を判定し、低速回転モードで記録されたと判定した時には、駆動モータを低速回転モードの回転数に下げようとしたことを特徴とする請求項1記載の情報記録再生方法。（「特許請求の範囲」別添1の第30頁）』

『そこで、従来は記録媒体の形状、フォーマット等は変更せずに、この記録媒体の回転数を上げることによりデータ転送速度の向上を図るようにしている。（別添1第31頁第13-16行）』

『反面、低速回転で記録された媒体であっても高データ転送レート化のためには、高速回転駆動により再生したほうがよいので、一律に低速回転駆動で再生させるというのも得策ではなく、できる限り、高速回転で再生動作を行わせたほうがよいといえる。（別添1第32頁第4-10行）』



#### [引用文献2]

『従来、この様なモデムを使用したファクシミリ通信に於いて通信速度を決定する際、送信側は予め定められたテストデータをモデムの最も高い通信速度で送信する。一方、受信側は受信した前記テストデータ内のエラービット数からその通信速度が回線品質に適しているかどうか判定し、肯定又は否定応答を送信側に通知する。送信側は肯定応答が受信側から通知された場合のみ、その通信速度をモデムに指定して画情報の送信を行う。しかし、否定応答が通知された場合は同一通信速度で再試行するか通信速度を一段階下げて再度前記テストデータの送信を行い、受信側からの肯定応答が得られるまで通信速度を一段階ずつ下げながら前記テストデータの送信を行う。（別添1第46頁第9行 - 第47頁第2行）』

## (3) 進歩性 / 非自明性を評価する上での条件

## [条件1]

引用文献1のみを考慮した場合、請求項に係る発明は新規性あるいは進歩性を有するか。

## [条件2]

引用文献1と引用文献2の両方を考慮した場合、請求項に係る発明は進歩性を有するか。

## [条件3]

引用文献2がファクシミリではなく、フレキシブルディスクの技術分野に属するものであると仮定した場合、引用文献1と引用文献2の両方を考慮して、請求項に係る発明は進歩性を有するか。

## (4) 進歩性 / 非自明性に関する各庁の評価

## (4-1) 条件1の下での評価

## [EPO]

請求項に係る発明の主題は、EPC第54条(1)及び(2)の意味において、新規でないため、当該出願は、EPC第52条(1)の要件を満たさない。

引用文献1は、請求項に係る発明の主題に対して最も近い先行技術であり、以下の事項を開示している（括弧内の符号は引用文献中に用いられている）。

情報記録媒体である光ディスク(1)にレーザー光を照射してデータの再生を行う光学的情報再生装置(2)において、データエラーが生じたことを検知する検知手段(3)とを備え、初期設定では回転手段により最大回転数で光ディスクを回転させながらデータの再生を行い（第33頁第1-9行参照）、データの再生を行っている途中で前記検知手段によりデータエラーを検知する度に（誤り訂正回数の所定値が1である場合）回転手段により回転数を低下させてデータの再生を行い（第33頁第15行-第34頁第2行）、検知手段によりデータエラーを検知しないときは、そのままの回転数で光ディスクを回転させてデータの再生を行う（誤り訂正回数の所定値が1である場合）ことを特徴とする光学的情報記録再生装置。

減速するまでに誤り訂正を行う回数は1回としてもよく、その場合、1回の誤り訂正の後、回転数が低下される。「誤り訂正回数の所定値」がゼロの場合、1回の誤り訂正が含まれるので、引用文献1は新規性を否定する文献である。

あるいは、所定値としてゼロを選択することは、独創的な創作能力を發揮せずとも、課題を解決するために、当業者が当然選択し得る単純な選択肢の一つにすぎない。

[JPO]

本願発明と刊行物1の発明を対比するに、

データエラーの発生により光ディスクを回転させる回転手段の回転数を低下させる場合が、本願発明では、「データエラーを検知する度」であるのに対して、刊行物1の発明では、「誤り訂正を行った回数が所定値より多く、セットされている光磁気ディスクが低速回転モードで記録されたものであるとき」であり、

そのままの回転数で光ディスクを回転させてデータの再生を行う場合が、本願発明では、「検知手段によりデータエラーを検知しないとき」であるのに対して、刊行物1の発明では、「誤り訂正を行った回数が所定値より少ないとき」である点で相違する。

しかしながら、データエラーに依存して回転速度を引き下げるという点で、請求項に係る発明の機能と引用文献1に記載された発明の機能がかなり近く、回転速度を上げることによりデータ転送速度を上げることが引用文献1に記載された発明のそもそもの課題であることに鑑みれば（別添2第31頁第13-16行参照）、一段で不必要に回転速度を落とすよりも段階的に低下させることは当業者が普通に考えつくことである。従って、引用文献1に記載される発明の機能を、データエラーを検知する度に回転数を低下させ、また、検知手段によりデータエラーを検知しないときにそのままの回転数で光ディスクを回転させるように設計変更することは当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。

結論として、当業者であれば引用文献1に記載された発明から請求項に係る発明を容易に想到し得るものであり、引用文献1に記載された発明は進歩性を有しない（特許法第29条第2項）。

#### <参考>

特許・実用新案審査基準では以下の記載がある。

『進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。

具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、

進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

(特許・実用新案審査基準 第 部 第2章 新規性・進歩性 2.4(1)～(2)』

『作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。(同 2.5(2) )』

『引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。』

『最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。(同 2.5(1) )』

[USPTO]

引用文献1は(第31-32頁)、高速回転がエラーの原因となるため、高速ディスクドライブを、低速回転モードで記録されたディスクを低速で読取り/再生を行うように用いるのが通常であると開示している。引用文献1に記載された発明は、モータが高速回転した状態での読取りを許容することによって、高速データ転送を可能とすることを目的としている。当該文献は、誤りの回数(誤り訂正の回数によって決定される)が小さい場合、高速で機能できるディスクドライブを開示している。(第33-34頁) 従って、当該文献は、低速回転モードに移行するための「所定の」誤り回数、(つまり、閾値)を定めることを提示している。

例えば、以下の記載がある。

『誤り訂正を行った回数の多少を、駆動モータの回転数切換え制御の判断に用いるものである。(第36頁)』

『ドライブコントローラ10ではこの誤り訂正回数が予め設定された所定値、例えば4ワードより大きい場合には、セットされている光磁気ディスク1が低速回転モードにより書込まれたものであると判断し、それ以降の記録動作又は再生動作を低速回転モードによる回転数に切換えて行う。よって、誤り訂正回数が少ない場合には、初期の高速回転モードのまま動作が継続される。(第37頁第10-16行)』

『誤り訂正回数が所定値よりも少ない限り・・・高速回転モードによる再生動作を継続できる（第38頁第1-4行）』

引用文献1に記載されたシステムは、所定値がゼロである場合、つまり、なんらかのエラーが生じた場合に記録速度に合うように速度を落とすように命じる場合、有効に改善される。

一方、請求項に係る発明は、データエラーが検知されない限り速度が変わらず、データエラーが検知される度に減速されるものである。

引用文献1に記載された発明は、誤りを検知し、セクタ内に誤り訂正コードを記録する。また、高速回転モードでの再生を継続するために許容する誤りの回数を規定する。そして、誤りの回数が閾値（「所定値」）を超えた場合、回転速度を低下させる。明らかに、誤りがない場合は閾値を超えず、また、高速回転での動作を継続する。

請求項に係る発明は、要するに、引用文献1に記載された発明において、「所定値」がゼロである場合である。つまり、エラーに対する耐久性が全くないものであり、単一のエラーにより回転速度が低下する。これは、引用文献1に開示された発明に包含される。つまり、請求項に係る発明は、引用文献1に記載された発明から新規性を有しない。

もしくは、（引用文献1によって）教示される閾値が「小さい」ため、当業者であれば、例えば、データの質が悪いことが予期される場合、又は、再生及び記録が同じ速度であり初期設定で再生することが予期される場合に、閾値をゼロにしてもよいことは普通に理解できるであろう。別の言い方をすれば、下位互換性を許容することは自明であるので、請求項に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて自明である。つまり、引用文献1に記載されたシステムを、もし必要であれば通常の改良されていないモードで動かすことを許容することは当業者にとって自明である。

#### (4-2)条件2の下での評価

[EPO]

引用文献2が解決しようとする課題は、最も高い通信速度から最適な通信速度までフォールバックする為に要する時間を削減することである。最適通信速度は、二つの測定により決定される。回線品質測定と、無信号時のノイズレベルの測定である。回線のS/N比が計算され、表から最適な通信速度を選択するために用いられる。このシステムではエラー信号を検出あるいは分析しない。回線の測定を行い、得られた測定値から最適な通信速度を決定するのみである。進歩性を否定するためには、引用文献2は適切ではない。

最適な回転速度で光ディスクにライト/リードを行う改良された情報記録再生装置を創作するという課題に接した際、当業者は、ファクシミリ速度設定システムを適用しない。さらには、引用文献2は、通信回線の品質を「測定」すること、及び、適切な通信速度を異なる回線の品質と対応付けた表を用いて通信速度を選択することを教示しているが、エ

ラーの結果として通信速度を修正する手段を教示あるいは示唆していない。

結論として、進歩性欠如を示すために引用文献2を要する場合、請求項に係る発明は、進歩性を有する。

[JPO]

刊行物2には、ファクシミリ通信に関するものではあるものの、情報を高速に伝送することを目的として、テストデータを最も高い通信速度で送信し、受信データにエラーが検出された場合には、順次、通信速度を一段階ずつ下げて通信速度を設定し、データを送信することが記載されている。

そして、刊行物1の発明も、刊行物2記載の発明も、共に情報を高速に伝送するためのものである点で共通しているから、情報伝送という同じ技術分野に属するものといえることができる。

刊行物1の発明と、刊行物2記載の発明とは、技術分野に関連性があり、また、情報を高速に伝送するという共通の課題を有することから、刊行物2記載の発明を刊行物1の発明に適用する動機づけはあるといえることができる。

よって、刊行物1の発明に刊行物2記載の発明を適用することにより、エラーの生じる度毎に、段階的に光磁気ディスクの回転手段をさげていき、エラーの生じないときは、速度を下げないでそのままの回転数で光磁気ディスクを回転させるようにし、できる限り光磁気ディスクの高速回転を維持する、との相違点に係る構成に想到することは、当業者にとって容易であると認められる。

#### < 参考 >

特許・実用新案審査基準 第 部 第 2 章 新規性・進歩性 2.5(2) 『動機づけとなり得るもの』

##### 『技術分野の関連性』

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。』

##### 『課題の共通性』

課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。』

[USPTO]

引用文献1の開示の本質は、高速で回転する際に幾つかの誤りを許容することができる構成の教示であることから、議論のために、当業者が（引用文献1に記載されたシステムにおいて）エラー毎に速度を変えることを許容するような閾値を設けない場合を想定する。

そこで、引用文献2に目を向ける。

引用文献2は、ファクシミリ通信において通信速度を設定するための手段を示している。通信速度を設定するための従来の手法では、一方から所定の速度（通常、利用可能な最大速度）でテストデータを送信し、他方から応答を受け取る。もし通信エラーが生じた場合は、効率的な速度が得られるまで、一方がテストデータをより低い速度で再送する。引用文献2は、一度のテスト通信で回線のS/N比を測定することによって、最適な通信速度を決定することにより、従来の手法において設定に要する時間を削減している。（当該引用文献が教示しているのは、エラーを検知せずに、速度を変更すべきか否か決定するために「検出回路」を用いることである。しかしながら、本願の請求項に係る発明は、エラーを検知し、速度を変化させることを目的とする。当該引用文献は、焦点ずれやランアウトを監視し、実際に読取りデータやエラーチェックをしないで速度を調整するクレームに関連している。）

引用文献2は、高速データ通信に関連するが、引用文献1に記載された発明から予想される欠陥を補うものではない。誤りが一度生じた場合に予め定められたデータ通信速度を低下させることの示唆はない。実際、引用文献2の手法はエラーの程度を検知するものではなく、表に基づいて最適な速度を決定するためにS/N比を検知するものである。

従って、「条件2」に関して、引用文献2は、本願の進歩性の欠如を示すためには有効でない。

請求項に係る発明は、引用文献1及び引用文献2の双方に基づいた場合、当業者にとって自明ではない。

(4-3)条件3の下での評価

[EPO]

引用文献2は、通信回線の品質を「測定」すること、及び、適切な通信速度を異なる回線の品質と対応付けた表を用いて通信速度を選択することを教示しているが、エラーの結果として通信速度を修正する手段を教示あるいは示唆していない。

結論として、進歩性欠如を示すために引用文献2を要する場合、請求項に係る発明は、進歩性を有する。

[JPO]

条件3の場合、条件2に関して記載した理由に加え、引用文献1と引用文献2の技術分野の関連性はより近い。したがって、JPOは、当業者が、条件3の場合も引用文献1と引用文献2を考慮して請求項に係る発明を容易に想到し得たと判断する。

[USPTO]

「条件3」については、引用文献2の教示内容の欠陥は、技術分野ではないため、引用文献2の内容をファクシミリからディスクドライブに変えたとしても、分析結果が変わるものではない。

請求項に係る発明は、引用文献1及び引用文献2の双方に基づいた場合、当業者にとって自明ではない。

(5)その他のコメント

[JPOの更なる質問]

JPOは、EPOとUSPTOが引用文献2を用いずに進歩性をどのように評価するか再確認した。特に、JPOは、EPOとUSPTOに、請求項で特定される『データの再生を行っている途中で前記検知手段によりデータエラーを検知する度に前記回転手段により回転数を低下させてデータの再生を行う』事項をどのように判断しているのか質問した。JPOは、引用文献1に記載された発明においては回転速度が段階的ではなく一段階で減速されるのに対して、請求項に係る発明においては、多段階に回転速度が低下すると考えたからである。

[JPOの更なる質問に対するUSPTOのコメント]

USPTOでは、請求項の用語を、明細書と一致する範囲で、最も広く合理的に解釈する。当該請求項は『・・・する度に・・・回転数を低下させて・・・』と記載されている。当該請求項の用語は、JPOが示すように、『多段階で』速度を減少することを要さない。むしろ、当該請求項は、単に、エラーを検知することに反応して速度が減少されることを要求する。従って、引用文献1は請求項に記載される事項を満たす。

しかしながら、もし請求項が多段階に減少することを要求するように記載されていれば、USPTOはJPOと同じように分析するであろう。発明がなされた当時の当業者は、誤り訂正回数の閾値以下の誤り回数におけるデータ通信速度を設定するために、段階的に速度を減少させることの有利性を当然認識するであろう。

## [JPOの更なる質問に対するEPOのコメント]

事例1の特許請求の範囲及び明細書から、回転速度が段階的に減速することは明らかである。例えば、明細書中には、600rpm（第11頁 段落[0017]等）で減速することが記載されている。また、引用文献1において、回転速度が一度だけ減速されることは明らかである。

条件1の説明において記載したとおり、減速するまでに誤り訂正を行った回数は1回としてもよく、その場合、1回の誤り訂正の後、回転数が低下される。「誤り訂正回数の所定値」がゼロの場合、1回の誤り訂正が含まれるので、引用文献1は新規性を否定する文献である。

請求項に係る発明の主題は、EPC第54条(1)及び(2)の意味において、新規でないため、当該出願は、EPC第52条(1)の要件を満たさない。新規性を有しない結果として、EPC第56条の意味において進歩性も有しない。

一方、仮にUSPTOが説明するように、請求項が複数回にわたって回転速度を減少される事項を組み込んでいる場合、当該請求項に係る発明の主題はEPC第56条の意味において進歩性を有しない。

ディスクの能力の範囲内でできるだけ速い回転数によってデータの記録・再生が行えるようにするという課題（事例1の段落[0001]）に直面した当業者は、独創的な創作能力を発揮せずとも、課題を解決するために、回転速度を段階的に減少させるであろう。

## (6)結果の要約

	EPOの結果	JPOの結果	USPTOの結果
条件1 (引用文献1のみ)	<u>新規性なし</u> <u>進歩性なし</u>	<u>新規性あり</u> <u>進歩性なし</u>	<u>新規性なし</u> <u>進歩性なし</u>
条件2及び条件3 (引用文献1及び 引用文献2の 組み合わせ)	<u>引用文献2は</u> <u>解決すべき課題に</u> <u>関連しない</u>	<u>進歩性なし</u>	<u>引用文献2は</u> <u>相違点を</u> <u>開示しない</u>

三極特許庁は、請求項に係る発明が、引用文献1のみを考慮した場合、進歩性を有しないという見解を共有した（条件1）。

しかしながら、JPOの結果はEPO及びUSPTOの結果とは異なった。JPOは、請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明との間に相違点があることから、請求項に

係る発明は、引用文献1と比較して新規であると判断したが、引用文献1のみを考慮した場合（条件1）又は引用文献1と引用文献2の両方を考慮した場合（条件2及び条件3）に、請求項に係る発明は進歩性を有しないと判断した。

一方、EPO及びUSPTOは、引用文献1に記載された発明と請求項に係る発明との間に相違点はないと判断し、請求項に係る発明は新規でないと判断した。また、わずかな相違点があるとしても、請求項に係る発明は、引用文献1から容易に想到し得たと判断した（条件1）。しかしながら、EPO及びUSPTOは、引用文献2に記載された事項を引用文献1に記載された発明に適用することにより請求項に係る発明の進歩性欠如を示すことは困難であるため、引用文献2は必要ないと判断した（条件2及び条件3）。

#### (7)事例1に対する分析

事例1に関して、結果は、JPOと他の二庁との間で異なった。この事例については、以下の相違があった。

- A) 請求項に係る発明の認定
- B) 先行技術文献に記載された発明の認定
- C) 先行技術の組み合わせ

##### (A)請求項に係る発明の認定

条件1の下で、USPTOとEPOは請求項に係る発明は新規性が欠如していると判断した。しかしながら、JPOは、新規性があると判断した。この相違は請求項の用語の解釈の相違に由来する。

USPTOは、請求項の用語について、明細書と一致する範囲で最も広く合理的な解釈を行った。具体的には、USPTOは、請求項中の『・・・度に・・・回転数を低下させて』との表現について、回転数を一度だけ低下させることも含むと解釈した。また、EPOもUSPTOと同様に請求項の範囲を認定した。

一方、JPOは、『each time』に翻訳された日本語が、一般に、『複数回のうちの毎回』を意味することから、複数回にわたり段階的に回転数を低下させることを意味すると認定した。

##### (B)先行技術文献に記載された発明の認定

条件2又は3の下で、引用文献2に記載された発明の認定に相違があった。

JPOは、引用文献2の『従来の技術』の欄に記載されている手順が、請求項に係る発明において適切な速度を設定する手法に類似しているため、引用文献2に記載された発明を『従来の技術』の欄から抽出した。

一方で、EPOとUSPTOは、『従来の技術』の欄からではなく、『従来の技術』の欄以外の本文の記載から発明を認定した。

(C) 先行技術文献の組合わせ

引用文献2に記載された発明の認定に関する上記の相違の影響で、引用文献1と引用文献2の組み合わせの判断に相違が生じた。

JPOは、当業者が引用文献2の『従来技術』に記載された機能を引用文献1に記載された発明に適用することができたと判断した。

一方で、USPTOとEPOは、引用文献1と、引用文献2の『従来技術』以外の部分に記載された手法を組み合わせることは当業者にとって困難であると判断した。つまり、S/N比を計算して適切な速度を選択する手法は、引用文献1に記載された発明に適用できないと判断した。

### 3.2. 事例2

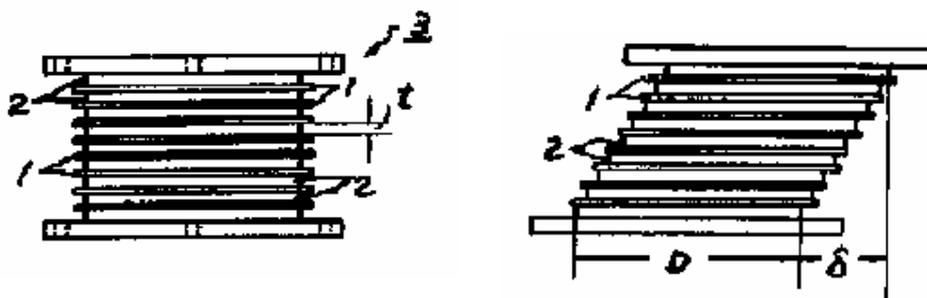
(1) 出願の概要(詳細は別添2参照)

[特許請求の範囲]

円形のゴム板と金属板とを交互に積層し一体化したものにおいて、ゴム板の厚みを  $t$ 、ゴム板の直径を  $D$ 、ゴム板の総厚を  $h$  としたとき、

- (1)  $t = 5\text{mm}$ 、
- (2)  $D/t = 50$
- (3)  $8 > D/h > 5$  であり、
- (4) 且つゴム板の硬度は 40 以下であることを特徴とするバネ構体。

[図面]



[明細書]

「本発明は上記従来お問題点に鑑みこれを改良して大きな  $D/h$  が得られ、且つ鉛直荷重が変動してもせん断バネ係数  $K_H$  があまり変化しないバネ構体を提供することを目的とする。」(別添2第6頁第1-3行)

「上記構成におけるゴム硬度並びに形状規制は、バネ構体の性質が、ゴムの硬度、弾性率、ゴム板一層の暑さ  $t$ 、ゴム板の厚さ  $t$  と直径  $D$  との比  $D/t$  (一次形状率)、ゴム板の総厚  $h$  と直径  $D$  との比  $D/h$  (二次形状率) 等によって決定されることに着目し、各種試作例に対する実験によって、上記目的が達成される範囲を調べた結果見出したものである。」(別添2第6頁第14-21行)

## (2) 先行技術の概要(詳細は別添2参照)

## 引用文献1:別添2の刊行物1

## [引用文献1]

表2-2には、「A37 - 300×5 - 12」の「pad型 aseismic isolator」が記載されている。

当該技術分野において、「pad型 aseismic isolator」とは、ゴム板と金属板とが交互に積層されたゴム構体を意味する。

すなわち、引用文献1には、ゴム板の硬度が37、直径「D」が300mm、厚さ「t」が5mm、ゴムの層数が12の、ゴム板と金属板とが交互に積層されたゴム構体が記載されている。また、当該ゴム構体において、ゴムの総厚「h」は $h=5 \times 12=60$ である。

したがって、引用文献1に記載のゴム構体は、

- (1)  $t=5\text{mm}$
- (2)  $D/t=60$
- (3)  $D/h=5$
- (4) ゴム板の硬度37

の特性を有する。

また、「3. 実験結果及び考察」の「( ) 圧縮せん断実験」には、「径が250mm以上のものについては圧縮荷重の増加によるせん断変形量の増加は殆ど認められない。」との記載がある。

## (3) 進歩性 / 非自明性に関する各庁の評価

## [EPO]

事例2の請求項に係る発明の主題は、EPC第56条の意味において、進歩性を有しないため、当該出願は、EPC第52条(1)の要件を満たさない。

請求項に係る発明の主題は、公知のバネ構体と比較して、次の点で相違する。

公知のバネ構体は( $D/h=5$ あり、) $8 > D/h > 5$ を満たさない。

したがって、本願発明によって解決すべき課題は、次のものとみなすことができる。

改良されたバネ構体を提供すること。

事例3の請求項に係る発明の解決手段は以下の理由により、進歩性を有するものとは認められない(EPC第52条(1)及び第56条)。

請求項に記載された  $8 > D/h > 5$  の範囲に含まれるには、例えば、 $D/h = 6$  の場合、ゴムの総厚  $h$  が 60 mm であるなら、 $D$  は 360mm である必要がある。事実、ゴムの総厚  $h$  が 60mm であり、径  $D$  が 300mm よりも大きく 479.4mm より小さい範囲である場合、請求項の条件(3)に一致し、 $8 > D/h > 5$  の範囲に含まれる。同様の数値範囲が、径が 300mm である場合の  $h$  に対しても発見され得る。

引用文献 1 における研究の結果及び表 2-2 を考慮すると、aseismic isolator の特性は、径「 $D$ 」が増加する場合に改善される。

表 2-2 のうち、「A37 - 250 × 5 - 12」及び「A37 - 300 × 5 - 12」についての詳細等を参照。

従って、isolator の特性をさらに改善するために径「 $D$ 」をさらに変化させることは当業者がなし得る範囲内である。試行錯誤により、進歩性なしに、当業者は 300mm 以上の径「 $D$ 」を持つ isolator に到達し、従って、 $8 > D/h > 5$  の条件を満たすような  $D/h$  に到達する。それ故、事例 2 の主題は進歩性を有しない。(EPC 第 52 条(1) 及び第 56 条)

#### [JPO]

本願発明と引用文献 1 に記載の発明を対比すると、本願発明は「 $8 > D/h > 5$ 」なる条件を満たすのに対し、引用文献 1 に記載の発明は、 $D/h$  が 5 である点で相違する。

引用文献 1 には、「径が 250mm 以上のものについては圧縮荷重の増加によるせん断変形量の増加は殆ど認められない。」(別添 4 第 13 頁「( ) 圧縮せん断実験」)、「今回の一連の実験で圧縮力の変化の影響を無視しうる程度の一定水平バネの設計が可能となった。」との記載がある。(別添 4 第 15 頁「4. 結論」)

これらの記載は、本件明細書の「変動荷重のせん断バネ係数  $K_H$  への影響を小さくする(第 5 頁)」との課題と軌を一にするものと認めることができる。そして、引用文献 1 には、その課題が径 250 (mm) 以上のものについてほぼ達成される旨記載されているのであるから、径を更に大きくすれば、その課題の達成度が更に高まるであろうことは、当業者が容易に予測できるものというべきである。

また、表 2-2 において、引用文献 1 の供試体(「A37 - 300 × 5 - 12」のもの)と比較供試体(「A37 - 250 × 5 - 12」)との、変形率 50%、100%における結果を比較すると、以下のことが明らかである。

「供試体は、比較供試体よりも変動荷重のせん断バネ係数  $K_H$  への影響の少なさという点では優れているといえ、少なくとも変形率 50%の場合には優れていることが明らかである。そして、これら 2 つの供試体には、径以外には相違がなく、引用発明 1 の供試体の径が比

較供試体の径よりも大きいのであるから、変動荷重のせん断バネ係数 $K_H$ への影響を更に少なくするため、引用発明1において、径以外の数値をそのままにして、径のみを大きくすることは当業者が容易に想到し得ることといわなければならない。」

「そして、径以外の数値をそのままにして、径のみを大きくすることは、「 $D/h$ 」を大きくすることにほかならない。」

また、本願明細書を参酌しても、「本願発明の効果が、引用発明1の効果にない有利な効果であるともいえない。」

#### < 参考 >

特許・実用新案審査基準では以下の記載がある。

『引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。(特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」2.5(2) )』

『最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。(同 2.5(1) )』

#### [USPTO]

請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明との唯一の相違点は、請求項に係る発明においては $8 > D/h > 5$ であるのに対して、引用文献1に記載された発明では $D/h$ が5である点である。

引用文献1は径が250mmより大きい場合、圧縮応力度が増加しても水平バネ係数は基本的に不変である。実際300mmの供試体は同様の特性を示している。

引用文献1は、厳密な値そのものが要点であると示唆するものではなく、パラメータ間の相互作用が要点であると示唆するものであるから、請求項に係る発明は、当業者にとって自明である。当業者は、表の厳密な値にのみ着目するものではない。引用文献1の目的は、所望の特性の範囲でisolatorを設計する方法を示唆することであり、当業者は、これらの示唆を当該出願に適したisolatorの大きさを設計するために利用することができる。表2

から、径が 250mm から 300mm に増加した場合、その他の変数が同じであれば定数  $Kh$  についてより良い結果（あるいは、概略同じ）となる。（つまり、変形率 50% の場合に、圧縮応力度を倍にする際、それぞれ 1.2%（300mm）、6%（250mm）の変化となり、100% の変形率の場合に、圧縮応力度を倍にする際、それぞれ 3.2%（300mm）、2.3%（250mm）の変化となる。）さらには、当業者は、第 4 図から所与のせん断力を与えた場合、ラバープレート isolator の径（300mm）が大きくなる際、変形が大きくなることを認識する。したがって、より大きな径は自然に試みられ、もし  $D$  が少しでも増加すると  $D/h$  は請求項に記載される他のパラメータに影響することなく 5 よりも確実に大きくなる。

#### (4) 結果の要約

EPOの結果	JPOの結果	USPTOの結果
進歩性なし	進歩性なし	進歩性なし

##### [本願発明と先行技術との比較]

三極特許庁は、請求項に係る発明と引用文献 1 に係る発明との相違点について見解を共有した。

各特許庁とも、本願発明と引用文献に係る発明との相違点が、 $D/h$  の値について、本願発明が  $8 > D/h > 5$  であるのに対して、引用文献に係る発明においては  $D/h=5$  であるという認定を行った点で一致した。

##### [進歩性の評価について]

三極特許庁は、引用文献 1 に記載された発明に照らして、請求項に係る発明が進歩性を有しないという見解を共有した。

各特許庁は、引用文献 1 に示唆されている内容から、引用文献 1 に係る発明において、径 ( $D$ ) を大きくし、 $D/h$  を  $8 > D/h > 5$  の範囲に含まれる値にすることは当業者がなし得るものであると判断した。

### 3.3. 事例3

#### (1) 出願の概要

##### [特許請求の範囲]

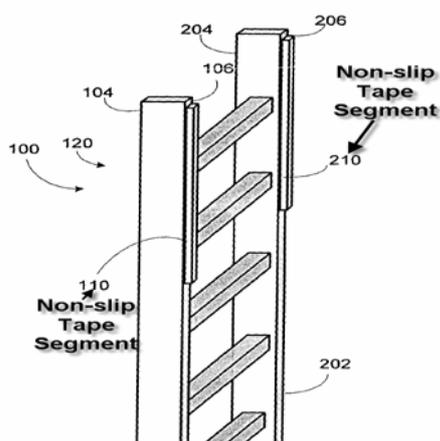
頭頂部及び底部、第1及び第2レールを有する梯子であり、レールは第1の側面を有し、以下の構成を有する梯子。

レールに取り付けられるスリップ防止テープ。

スリップ防止テープは接着剤層及び物質層を有する。

前記スリップ防止テープは約 1/16 ~ 1/4 インチの厚さを有する。

##### [図面]



#### (2) 先行技術の概要

引用文献1: U.S. Patent 6,021,865

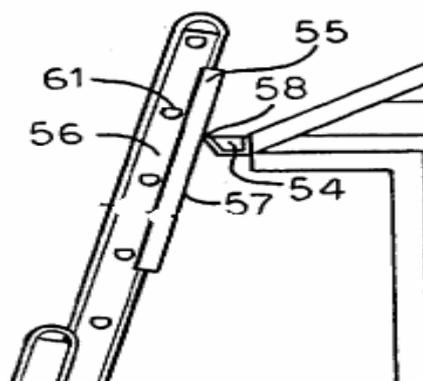
引用文献2: 3M Safety Walk™ Slip-Resistant Materials, Technical Data Sheet

##### [引用文献1]

引用文献1は、頭頂部及び底部、第1及び第2レールを有する梯子を開示している。そのレールは第1の側面を有する。スリップ防止部材は、レールに取り付けられている。このスリップ防止部材は、2つの課題を解決する。第1の課題は、梯子と梯子が置かれる構造物との間の僅かな接触領域に、荷重が集中し、雨樋のような構造物をへこませるという課題である。また、第2の課題は、軟らかい基面に置かれると、梯子は側方にスリップする傾向があるという課題である。このような場合、梯子に上る人が危険である。

引用文献1は、3~5 フィートの長さで延在する梯子の接触表面上に、柔軟な材料を使用することを提案している。柔軟な材料は摩擦係数の大きな外表面を有する。接触表面は、接着剤、両面テープ又はフックアンドループファスナーを使用して梯子に取り付けることができる。

引用文献1は、接触材料の厚さについて特に開示していない。



#### [引用文献2]

引用文献2には、感圧テープ形状で、安定した足場が求められる構造に応用されるスリップ防止材料が掲げられている。全ての3Mテープ状材料は1/16インチ以下の厚さであり、一般用途の品番600は梯子（踏み板又はステップと推定される）に使用することが推奨されている。

#### (3) 進歩性 / 非自明性に関する各庁の評価

##### [EPO]

請求項に係る発明の主題は、EPC第56条の意味において、進歩性を有しないため、当該出願は、EPC第52条(1)の要件を満たさない。

引用文献1は、請求項に係る発明の主題に対して最も近い先行技術であり、以下の開示がある（括弧内の符号は引用文献中に用いられている）。

梯子は、頭頂部（レール132及び133の頭頂部）及び底部（レール132及び133の頭頂部の反対側）、第1（132）及び第2（133）レールを有する

レールは、第1の側面（溝54に面している側面）を有する

梯子は、レールに取り付けられたスリップ防止部材（第12図の符号75参照）を含み、スリップ防止部材は接着層（71）を有する

請求項に係る発明の主題は、当該公知の梯子と以下の点において相違する。

- ・ ノンスリップ部材はスリップ防止テープである。

・上記スリップ防止テープは、約 1/16～1/4 インチの間の厚みを有している。

したがって、本願発明によって解決すべき課題は、次のものとみなすことができる。  
安定性を増加させた梯子を提供すること。

事例3の請求項に係る発明の解決手段は、以下の理由により進歩性（EPC第52条（1）及び第56条）を有するとは認められない。

引用文献1は、「摩擦係数の大きな軟らかいフレキシブルな材料(第9欄第23～30行)」、「接着手段は、適切な接着剤、標準的な両面テープを含む(第11欄第35～40行)」という記載により、当業者にスリップ防止テープの使用を示唆している。

従って、ノンスリップ部材(75)の代わりにスリップ防止テープを用いるという特徴は、特に引用文献2の記載を考慮すれば、独創的な創作能力を発揮せずとも、課題を解決するために状況に応じて当業者が選択し得る幾つかの単純な選択肢のうちの一つにすぎない。ノンスリップテープが約 1/16～1/4 インチの間の厚みを有しているという特徴についても、独創的な創作能力を発揮せずとも、課題を解決するために状況に応じて当業者が選択し得る幾つかの単純な選択肢のうちの一つにすぎない。つまり、ノンスリップテープの適切な厚みを選択することは、当業者の日常業務(routine task)にすぎない。

結論として、請求項に係る発明は進歩性を有しない。

[JPO]

請求項に係る発明と、引用文献1に記載された発明を比較すると、本願発明のスリップ防止部材が約 1/16～1/4インチの厚さを有するテープであるのに対し、引用文献1のスリップ防止部材は内的粘着性の両面テープで梯子に付着された、摩擦係数の大きい外表面を有する柔軟な材料である点で相違する。

引用文献1に記載された発明の摩擦係数が大きく柔軟な材料も、引用文献2に記載されたテープ様材料も、ともにスリップ防止という共通の課題を解決する目的で使用され、且つ、スリップ防止という共通の作用・機能を有する材料である。

課題が共通すること、また、作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる（特許・実用新案審査基準 第II部第2章 新規性・進歩性 2.5(2) および ）。

また、実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮

であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる（同2.5(3)）。

したがって、引用文献1に記載された梯子において、スリップ防止部材を引用文献2に記載されたテープに置き換えて、そしてテープの厚さを実験的に最適化し、本願発明の梯子を発明することは、当業者が容易に出来たことである。本願発明には進歩性は無い。

[USPTO]

「米国特許法第103条において、先行技術の範囲及び内容が決定され、先行技術と未決のクレームとの間の差異が確認され、関連技術に係る当業者レベルが解明される。この背景に抗して、要旨の自明性及び非自明性が決定される。商業的成功、長い間未解決のニーズ、他者の失敗等の、二次的考慮事項は、特許権を求める発明の主題の起源を取り巻く周辺事情を考慮するのに利用される。」(KSR Int'l v. Teleflex Inc., 82USPQ2d 1385, 1391(2007))

クレームは、引用文献2を考慮した引用文献1に照らして自明であるとして米国特許法第103条に基づいて拒絶される。引用文献1の柔軟なスリップ防止材料を引用文献2のスリップ抵抗材料で置換すること、及び、置換の結果が予測可能なスリップ抵抗を与えることは、発明した時点で当業者にとって自明であった。更に、材料の正確な厚さは発明時の当業者が適宜設計し得る事項（engineering expedient）にすぎない。

#### (4) 結果の要約

EPOの結果	JPOの結果	USPTOの結果
進歩性なし	進歩性なし	進歩性なし

[本願発明と先行技術との比較]

三極特許庁は、請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明との相違点について見解を共有した。

EPOは、相違点が2つであると判断し、JPOとUSPTOは相違点が1つであると認定したが、実質的に同じ判断を行っている。各庁とも、請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明とが、スリップ防止部材について、請求項に係る発明においては、約1/16～1/4インチの厚さを有するスリップ防止テープであるのに対して、引用文献1に記載された発明においてはスリップ防止部材がテープではなく、引用文献1にはその厚みが開示されていない点で相違すると判断した。

[進歩性の評価について]

三極特許庁は、請求項に係る発明が進歩性を有しないという見解を共有した。

各特許庁は、当業者であれば引用文献1に記載された発明のスリップ防止部材を引用文献2に記載されたスリップ防止テープで置換するであろうと判断し、スリップ防止テープの適切な厚さを選択することは、当業者の日常業務（routine task）、数値範囲の最適化、又は、設計的事項（engineering expedient）であると判断した。



(2) 先行技術の概要

引用文献1: U.S. Patent 5,540,513

引用文献2: U.S. Patent 1,495,953

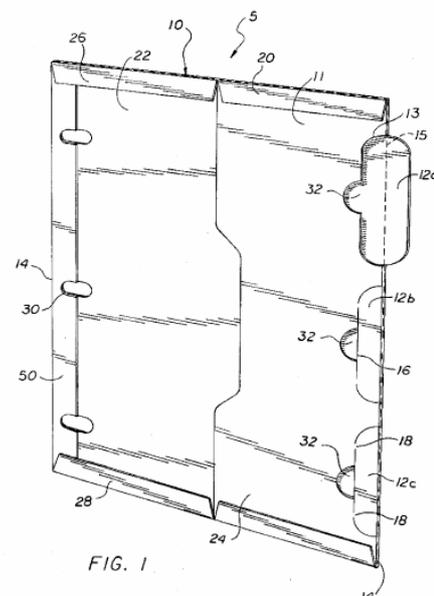
[引用文献1]

引用文献1は、カードとタブ生成パネルとの間に形成した少なくとも1個のポケットを開示している。カードは適当なサイズ又は形状とするものである。ポケット(24)は、三穴バインダーのための開口(30)に向いたものとする。接着剤を含む適切な接着方法が、タブ生成パネル(11)をカード(10)に固定するのに使用することができる。タブ生成パネル(11)は、ポケットを形成するために内側へ折り曲げられる。タブ生成パネル及びベースシート(22)は、一体化した構造として作製される。引用文献1は、ポケットの閉じた部分を規定する連続的な二層の継ぎ目を開示しない。

ベースシート(22)

タブ生成パネル(11)

製本端部(14)



[引用文献2]

引用文献2は、閉端(4,1)を有するポケットを規定する二層の継ぎ目を開示している。ポケットは、何らかの適切な手段によって固定される。

フライリーフ(2)

ポケット(4)

固定端部(5)

Fig.1.

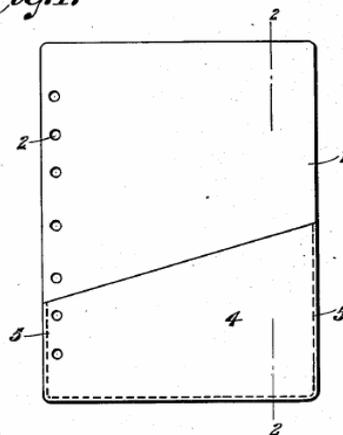
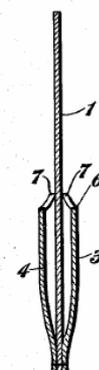


Fig.2.



## (3) 進歩性 / 非自明性に関する各庁の評価

[EPO]

請求項に係る発明の主題は、EPC第56条の意味において、進歩性を有しないため、当該出願は、EPC第52条(1)の要件を満たさない。

請求項に係る発明の主題は、引用文献1に記載される公知の本と以下の点において相違する。

ポケットの閉じた部分が連続した二層の継ぎ目を形成する。

したがって、本願発明によって解決すべき課題は、次のものとみなすことができる。本のための改良されたポケットを提供すること。

事例4の請求項に係る発明の解決手段は、以下の理由により進歩性(EPC第52条(1)及び第56条)を有するとは認められない。

最も近い先行技術である引用文献1と本願発明との主な相違点は、引用文献1においては、ポケットは折曲げ線(タブ12の存在する辺)と内側に折り曲げられた2つの部分(28)と(26)によって得られ、請求項に係る発明においては、ポケットは二層の継ぎ目により形成されるという点である。

ポケットが形成される手法の当該微差は、当業者にとって慣用技術の範囲に属するものである。達成される効果も前もって容易に予期される。

さらには、当該技術分野において、ポケットを形成するために二層の継ぎ目を使用することは、引用文献2にも記載されている。(第1頁第54~60行を参照)

結論として、請求項に係る発明の主題は進歩性を有しない。

[JPO]

請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明とを対比すると、両者は、請求項に係る発明が、連続した二層がポケットの閉じた部分を規定するのに対して、引用文献1(第2欄第57-59行を参照。)に記載された発明は、連続した二層を有しない点で相違する。つまり、引用文献1に記載された発明は、上縁パネル(26)と底縁パネル(28)が内側に折り曲げられてタブ生成パネル(11)の上部及び下部を覆い、接着剤で固定されているため、その固定された部分は三層になっている。両発明は、その余の点では一致する。

当該相違点について、以下に検討する。

引用文献2には、ポケットの閉じた部分を規定する二層の継ぎ目を有するルーズリーフが記載されている。

上記引用文献1に記載された発明において、ポケットとベースシートの接続方法として、上記引用文献2に記載された二層の継ぎ目を形成する手法を採用し、請求項に係る発明とすることは、上記引用文献1、2に記載された発明がいずれもポケットを有するルーズリーフという共通の技術分野に属することから、当業者が容易に想到し得るものである。(特許・実用新案審査基準 第 部 第2章 新規性・進歩性 2.5(2) )

#### < 参考 >

特許・実用新案審査基準では以下の記載がある。

##### 『技術分野の関連性

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。(特許・実用新案審査基準 第II部第2章「新規性・進歩性」2.5(2) )」

#### [USPTO]

「自明性の問題は、(1) 先行技術の範囲及び内容、(2) 請求項に係る発明の主題とセイン高技術との差異、(3) 当業者の水準、及び(4) 論証として、所謂、二次的考慮事項を含む基本的な事実認定に基づいて判断される。」Graham v. John Deere and KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc を参照。

クレームは、引用文献2を考慮して引用文献1に係る発明を見た場合に自明であるとして、米国特許法第103条に基づいて拒絶される。引用文献1に係る発明の折り曲げられた継ぎ目を引用文献2に記載の連続的な二層の継ぎ目で置換することは、「一の公知の要素による別の要素の単なる置換、又は、改良が期待されていた先行技術の一部に対する既知の技術の単純な適用(KSR, 82 USPQ2d at 1396)」にすぎない。したがって、引用文献2による教示のように、連続的な二層の継ぎ目を有するポケットを形成するためのベースシートに分離したポケットシートを付着するように、引用文献1に記載された発明のポケットを修正することは、発明がなされた時点で自明であった。

## (4) 結果の要約

EPOの結果	JPOの結果	USPTOの結果
進歩性なし	進歩性なし	進歩性なし

## [本願発明と先行技術との比較]

三極特許庁は、請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明との相違点について見解を共有した。

各特許庁は、相違点は、引用文献1においては、ポケットは折曲げ線（タブの存在する辺）と内側に折り曲げられた2つの部分（トップマージナルパネル28とボトムマージナルパネル26）によって得られ、請求項に係る発明においては、ポケットの閉じた部分は連続する二層の継ぎ目により形成されるという点であると判断した。

## [進歩性の評価について]

三極特許庁は、請求項に係る発明が、進歩性を有しないという見解を共有した。各特許庁は、当業者であれば、請求項2に教示される連続する二層の継ぎ目をを用いて引用文献1に記載された発明を設計変更するであろうと判断した。

### 3.5. 事例5

#### (1) 出願の概要

事例5は審判部で判断された実例に基づいている（EP 0 332 231 と T1096/981 の内容はEPOのホームページからアクセス可能である。）。

#### [特許請求の範囲]

牛等の動物の搾乳のための装置であって、

入り口ドア(3)、出口ドア(4)及び動物の動きを限定し、動物が乳搾りの際に立つ、乳搾りパーラーの領域の境界となる側面ガイド手段(27)のついた、そして乳搾りパーラーの出口ドア(4)に取り付けられた桶(9)のついた搾乳パーラー(1)を含み、

その領域では、動物がそこから乳搾りパーラーに居る間に飼料を食べられて、動物が決められた位置におり、

その装置が、動物の乳房に連結され得るボウル状のたらい(16)を含み、前記液体を動物の乳房及び乳首にスプレーするためのスプレー手段(32)を備え、動物の乳房に連結される搾乳クラスター(34)と、液体をスプレーするか、液体をスプレーして乾燥させるのに適したユニット(28)のついた、コンピューターで制御された搾乳機を含み、

前記液体が洗浄、すすぎまたは抗感染剤であり、

搾乳クラスター(34)が搾乳クラスター支持体(17,40,41)に支持されており、液体をスプレーするか、液体をスプレーして乾燥させるのに適したユニット(28)が洗浄/乾燥ユニット支持体(17,40,41)に支持されており、

前記搾乳クラスター支持体(17,40,41)が搾乳クラスター(34)の上方及び下方への動きを許すものであり、

前記洗浄/乾燥ユニット(17,40,41)が液体をスプレーするか、液体をスプレーして乾燥させるのに適したユニット(28)の上方及び下方への動きを許すものであり、

搾乳クラスター(34)が、動物が搾乳パーラーの中に居る時に動物の乳首に隣接するように、前記領域の一方の側で前記領域の外側の、動作しない位置に置かれており、

搾乳クラスター支持体(17,40,41)と洗浄/乾燥ユニット支持体(17,40,41)がそれぞれ第一の垂直ヒンジピン(30)を含み、搾乳パーラーの床に第一の垂直ヒンジピン(30)の領域で留められており、

それぞれの支持体(17)が、第一の垂直ヒンジピン(30)の回りを旋回する第一の連結体(40)、第二の垂直ヒンジピン、第二の垂直ヒンジピン(31)によって第一の連結体(40)に連結された第二の連結体(41)を含み、

搾乳クラスター(34)と、液体をスプレーするか、液体をスプレーして乾燥させるのに適したユニット(28)のボウル状のたらいが、それぞれの支持体(17)の第二の連結体(41)上に支

持されており、

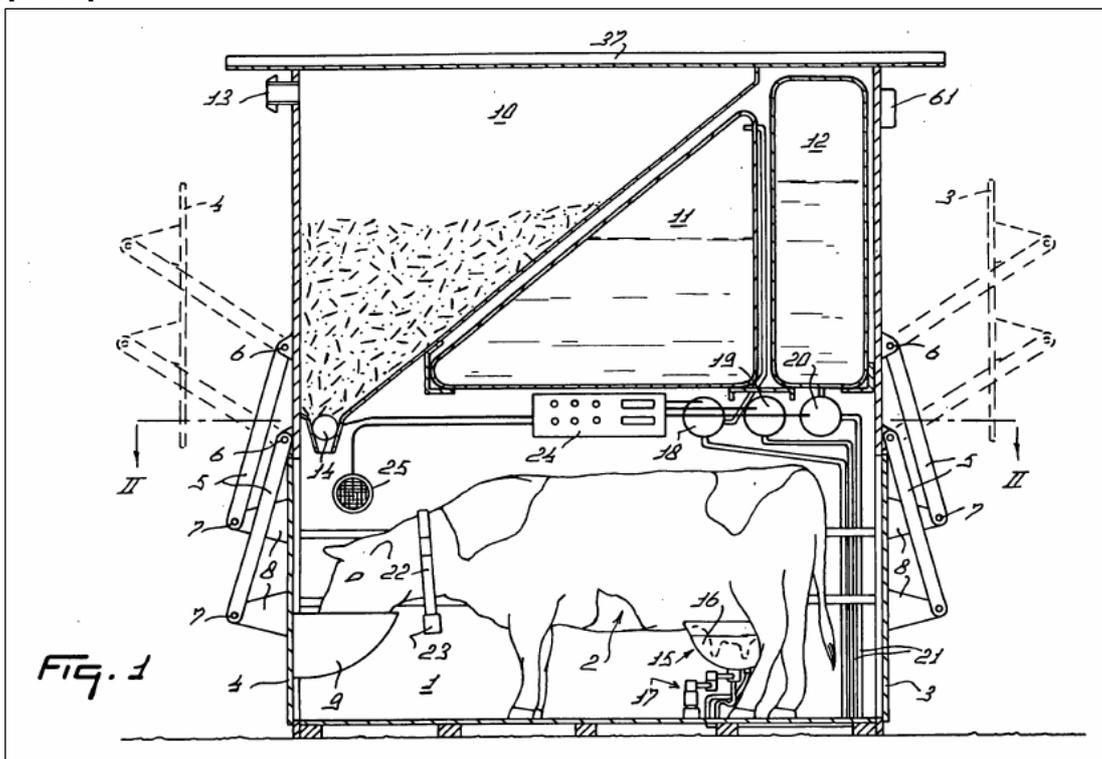
第一の垂直ヒンジピン(30)が、支持体(17)の旋回する動きを許し、第二の垂直ヒンジピン(31)が、連結体(40,41)のお互いに旋回する動きを許し、搾乳クラスター(34)と液体をスプレーするか、液体をスプレーして乾燥させるのに適したユニット(28)との結果的な動きが、動物の前足と後ろ足の間で、そして乳房に向かって後ろに、動物の乳房に搾乳パーラーのそれぞれの側から近づくような動きであり、

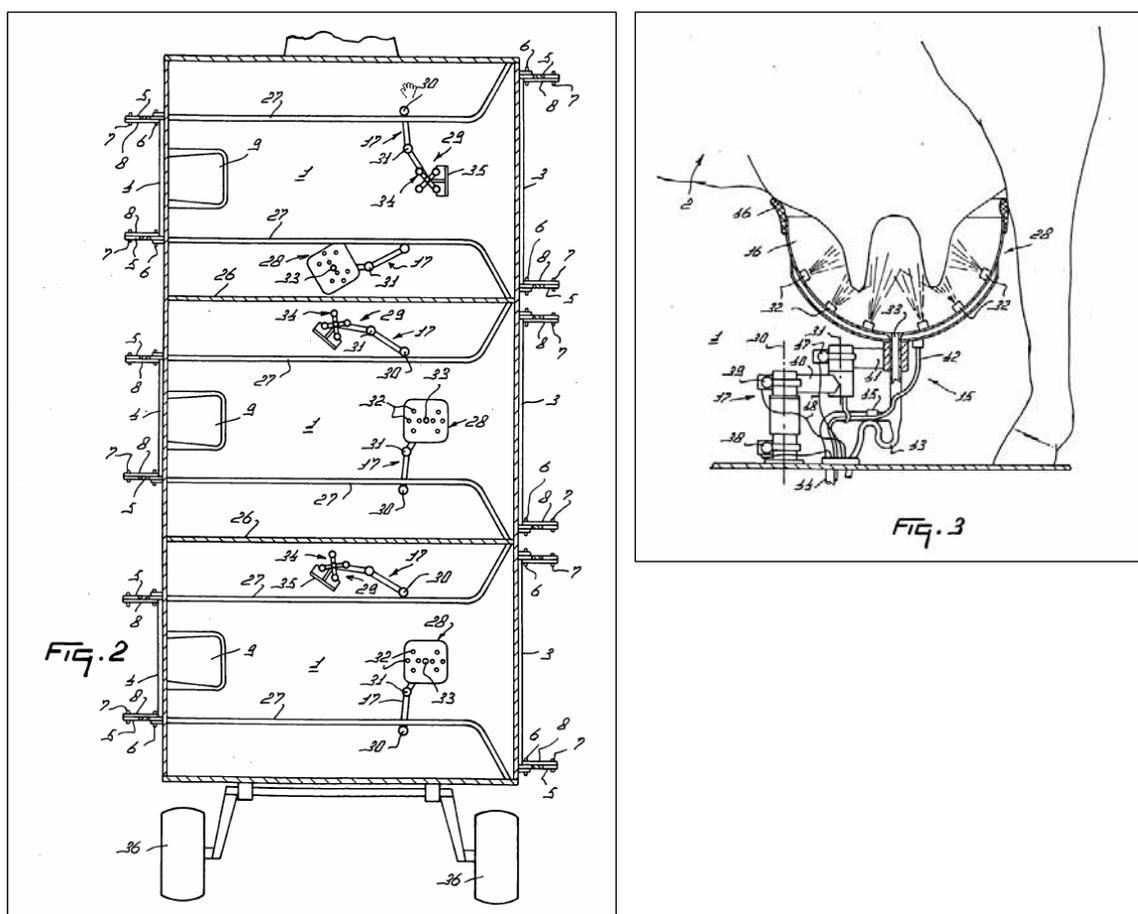
液体をスプレーするか、液体をスプレーして乾燥させるのに適したユニット(28)が、動物の乳房に連結可能であり、

液体をスプレーするか、液体をスプレーして乾燥させるのに適したユニット(28)が、動物が搾乳パーラーの中に居る時に動物の乳首に隣接するように、前記領域の他方の側で前記領域の外側の、動作しない位置に置かれている、

装置。

[図面]





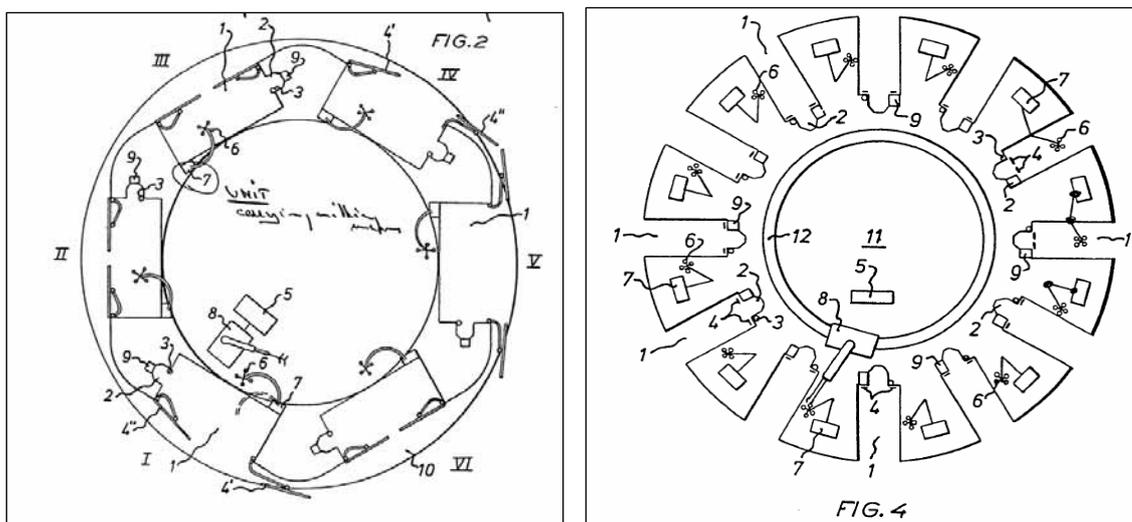
## (2) 先行技術の概要

引用文献2 : EP 0 091 892 A2

引用文献4 : US 4,010,714

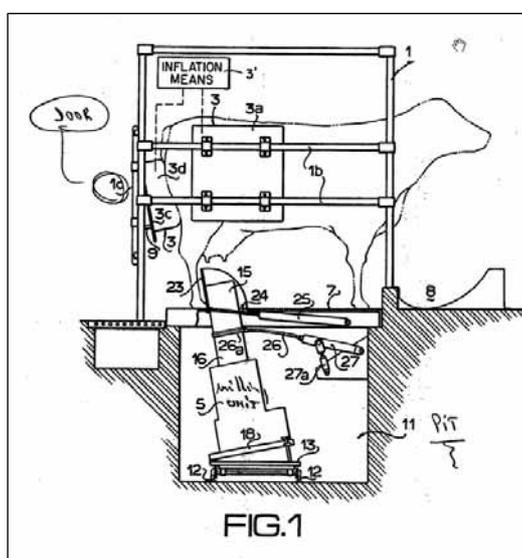
### [引用文献2]

引用文献2には、プラットフォーム上に飼育及び搾乳牛房が配置された搾乳装置が開示されている(図2, 第7頁1-2行)。各牛房には飼料供給手段を備えた桶があり(第7頁3-4行)、各牛房は、搾乳に適した位置に牛をつれてくるように、ゲート又はスクリーンで閉じられるようになっている(第7頁10-13行)。牛の乳首に搾乳手段を適用させるためのロボットがある(第7頁21-23行)。



## [引用文献4]

引用文献4に記載された搾乳装置は、たらいを備え、上方及び下方への動きを許す洗浄ユニット（そこで乾燥も行われる）（第3欄第55行～第4欄第2行）を備えている。



## (3) 進歩性 / 非自明性に関する各庁の評価

## [EPO]

引用文献4から出発すると、解決すべき課題は、より効率的な手法で、洗浄ユニットと搾乳クラスターが動物の乳房の下に設けられる、動物から搾乳する装置を提供することである。搾乳クラスターに関して、洗浄 / 乾燥ユニットと搾乳ユニット（つまり、搾乳クラスター）が、別の側に設置されているという点に注意しなければならない。これにより、両ユニットを互いに干渉しないように、洗浄 / 乾燥ユニットを作動しない位置に移動させる

と共に、搾乳ユニットを作動する位置に移動させる。このことは、搾乳装置の効率を大幅に向上させるのに貢献する。

ユニット(28)に関する限り、当業者が、引用文献2に第2、5-9図を参照して記載される実施例から出発すると、出入り口のドアがあることにより、搾乳ユニットが取り付けられる反対側のパーラーの側面に洗浄/乾燥ユニットをとりつけるのは不可能である。

さらには、引用文献2は洗浄ユニットを「各牛房」、つまり、搾乳パーラーの中に設けること、全ての搾乳パーラーに共通の搾乳ロボットに洗浄ユニットを取り付けること、支持ユニットに洗浄ユニットを取り付けることが示唆されている。加えて、洗浄ユニットを搾乳ユニットと同じ側面に取り付けるとは可能であるかもしれない。これは、当業者が洗浄ユニットをユニット(28)として決められた位置に取り付ける必要はなく、他の多くの可能性があることを意味している(一方通行の状況ではない)。

搾乳パーラーの中央部(つまり、動物が搾乳時に立っている場所)のみに留まらず、搾乳ユニットと洗浄ユニットがそれぞれ設けられる2つの水平な空間を規定する2つの水平なガイド手段が、搾乳パーラーの一部である。そして、これらの水平な空間は搾乳パーラーの一部である。したがって、引用文献2の第4図に示される実施例から出発した場合、当業者は、洗浄ユニットを搾乳ユニットの反対側に設けるとしても、これらのユニットは搾乳パーラーの外側に設けられる。

先行技術の中には、搾乳パーラーのドアに取り付けられた桶を示唆する文献はない。

引用文献2の第2図から、搾乳パーラーの前側に駆動可能に接続される連結具に、出口(4")のドアが駆動可能に接続される構成は導き出せるかもしれない。もし当業者がこの実施例から出発しても、当業者にとって、この側面の出口ドアに桶を取り付けることは困難であろう。引用文献2の第4図に示される実施例の記載は、出口について言及しておらず、「保持手段4、好ましくは首輪(第9ページ第11~14行)」について言及している。桶は搾乳パーラーの前側に設置され、後側は開いている。従って、当該実施例がドアを有しないことが理解できる。ともかく、ドアは搾乳パーラーの後側にのみ設置可能である。よって、当業者が当該実施例から出発したとしても、桶を後側のドアに設置することは困難である。

引用文献4は、牛が長時間滞在できる(つまり、搾乳する間のみならず)支柱を設けた台(stanchion stool)の中で牛を飼育するシステムに関するものであると理解できる。一方で、請求項に係る搾乳装置は、牛が搾乳されるために入り搾乳過程が終了すると出る搾乳パーラーを有する、牛の搾乳装置である。したがって、引用文献4に記載されるタイプの

システムには、別の出口を設ける必要性はない。さらには、そのようなシステムにおいて、出口が設けられる場合、桶又は餌箱 8 の代わりに、支柱を設けた台の出口のドアに桶を設置することは、設計的事項 (expedient) とはいえない。

審判部は、各引用文献に基づいて、請求項に記載されるような、搾乳ユニットと洗浄/乾燥ユニットが搾乳パーラーの反対側に設置される搾乳装置を作成することは当業者にとって自明でないという結論に達した。

[JPO]

引用文献 2 には、プラットフォーム上に飼育及び搾乳牛房が配置された搾乳装置が開示されている (図 2、7 頁 1 - 2 行)。各牛房には飼料供給手段を備えた桶があり (7 頁 3 - 4 行)、各牛房は、搾乳に適した位置に牛をつれてくるように、ゲート又はスクリーンで閉じられるようになっている (7 頁 10 - 13 行)。牛の乳首に搾乳手段を適用させるためのロボットがある (7 頁 21 - 23 行)。

本願発明と、引用文献 2 に記載された発明とを比較すると、

- ・引用文献 2 には桶が乳搾りパーラーの出口ドアに取り付けられていることは記載されていない
  - ・引用文献 2 には洗浄手段を含むことが記載されているものの (第 3 頁第 15 行)、洗浄手段が牛の乳房に連結され得るボウル状のたらいを備えていること、又は、上方及び下方への動きを許すものであることは記載されていない
  - ・引用文献 2 には搾乳クラスター及び洗浄ユニットを反対側に配置することは記載されていない
- 点で相違する。

引用文献 4 に記載された搾乳装置は、たらいを備え、上方及び下方への動きを許す洗浄ユニット (そこで乾燥も行われる) (第 3 欄第 55 行 ~ 第 4 欄第 2 行) を備えている。しかし、引用文献 4 には、搾乳クラスター及び洗浄ユニットを反対側に配置することを示唆する記載は無い。

仮に、引用文献 2 に記載された発明の搾乳装置に、引用文献 4 に記載された洗浄ユニットを当業者が容易に適用できたとしても、搾乳クラスター及び洗浄ユニットを反対側に配置することは、技術の具体的適用に伴う設計変更には該当しない。また、事項の各々が機能的又は作用的に関連しない単なる寄せ集めにも該当しない。また、引用発明の内容に動機づけとなり得るものもない。

このように、引用文献2及び引用文献4の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みても、論理づけができないので、進歩性は否定されない。

[USPTO]

引用文献2と引用文献4の開示に基づいて、当業者が発明時に先行技術のオートメーション化された搾乳システムを改良することにより請求項に係る発明に到達したであろうことを教示する論理を構築することができない。請求項に係る装置の全ての構成要素が引用文献に記載されるように当該技術分野において周知であるとしても、引用文献のいずれも、(1)動物の一方に搾乳ユニットが設けられ、洗浄/乾燥ユニットが他方に設けられる事項、また、(2)出口に桶が取り付けられる事項は記載されていない。

する単一のロボットを提供する。さらには、ロボットは、複数の牛にユニットを運ぶよう適用されてもよい。搾乳ユニットと洗浄ユニットの双方を複数の牛のために操作する単一のロボットの有利性を保持したまま、引用文献2に記載された搾乳ユニットと洗浄ユニットを合理的に牛の両側に合理的に配置することはできないように考えられる。引用文献4は、牛の下の凹部を、使用されないときに搾乳ユニットと洗浄ユニットを収容するために利用し、乳首キャップが牛毎に調整されて配置される。搾乳ユニットと洗浄ユニットを牛の反対側に配置するためにヒンジを用いるよう引用文献4を改良することは、個々の牛に応じて垂直及び水平に乳首キャップを配置することを許容するという引用文献4の特徴を否定する。

引用文献2も引用文献4も出口のドアに設置された桶を示唆していない。引用文献4は牛の背後に一つの出口を有する。引用文献2の「ゲート又はスクリーン」は出入口のドアであると考えられる。しかし、牛の一側面に設けられるため、ゲートのいずれかに桶を配置する理由がない。

以上の理由により、請求項に係る発明は、引用文献2及び引用文献4から自明ではない。

#### (4)結果の要約

EPOの結果	JPOの結果	USPTOの結果
進歩性あり	進歩性あり	進歩性あり

[本願発明と先行技術との比較]

三極特許庁は、請求項に係る発明が進歩性を有することを否定できないとの見解を共有し

た。

各特許庁は、先行技術文献に基づいて当業者が本願発明を想到したとする論理付けができないと判断した。

### 3.6. 事例6

#### (1) 出願の概要

事例6は審判部で判断された実例に基づいている（EP 0 738 628 と T1153/04 の内容はE P Oのホームページからアクセス可能である。）。

#### [特許請求の範囲]

乗り物用外部ミラーシステムであって、ハウジング(34)に收容される反射部材(28)と、ハウジング(34)に收容され、乗り物に乗る際に、外部ミラーが設置される乗り物の側方付近の安全ゾーンを照らすように、外部ミラー(26)から光線(66)を下方及び後方に照射するように向けられる光源(126)とを含む、外部ミラー(26)、ハウジング(34)中の筐体(116)(enclosure)に含まれる光源、光照射開口(122)と光照射開口(122)のカバー(130)を有する筐体(116)、筐体(116)中に設置され、光照射開口(122)を通じて光を照射する光源(126)からなり、反射部材(28)がハウジング(34)内で調整可能であることと、光源(126)、筐体(116)、及び、カバー(130)が一体としてハウジング(34)に取外し可能に設けられるライトモジュール(104)を構成することを特徴とし、筐体(116)に密着(seal)されるカバー(130)、耐候性を備えるよう、ライトモジュール(104)が十分な防水性を有するよう、光源(126)を筐体(116)に密封するためのソケット(124)を含むライトモジュール(104)からなる、乗り物用外部ミラーシステム。

#### [明細書]

自動車の中及び周囲の人の保安は重要な関心事となった。特に益々多くの殺人、強盗が、パーキングロッドで搭乗者が自動車に乗る時及び自動車から出る時に行われる。・・・従って自動車の搭乗者が自動車に搭乗する時や出る時に搭乗者の安全を増すための自動車の保安システムの必要性がある。(第1欄第8-19行)

このようにして、光源は、ライトモジュールを外部ミラーのハウジングから取り外し、筐体からソケットを取り外し、且つソケットの中の光源を交換することによって交換される。(第2欄第9-13行)

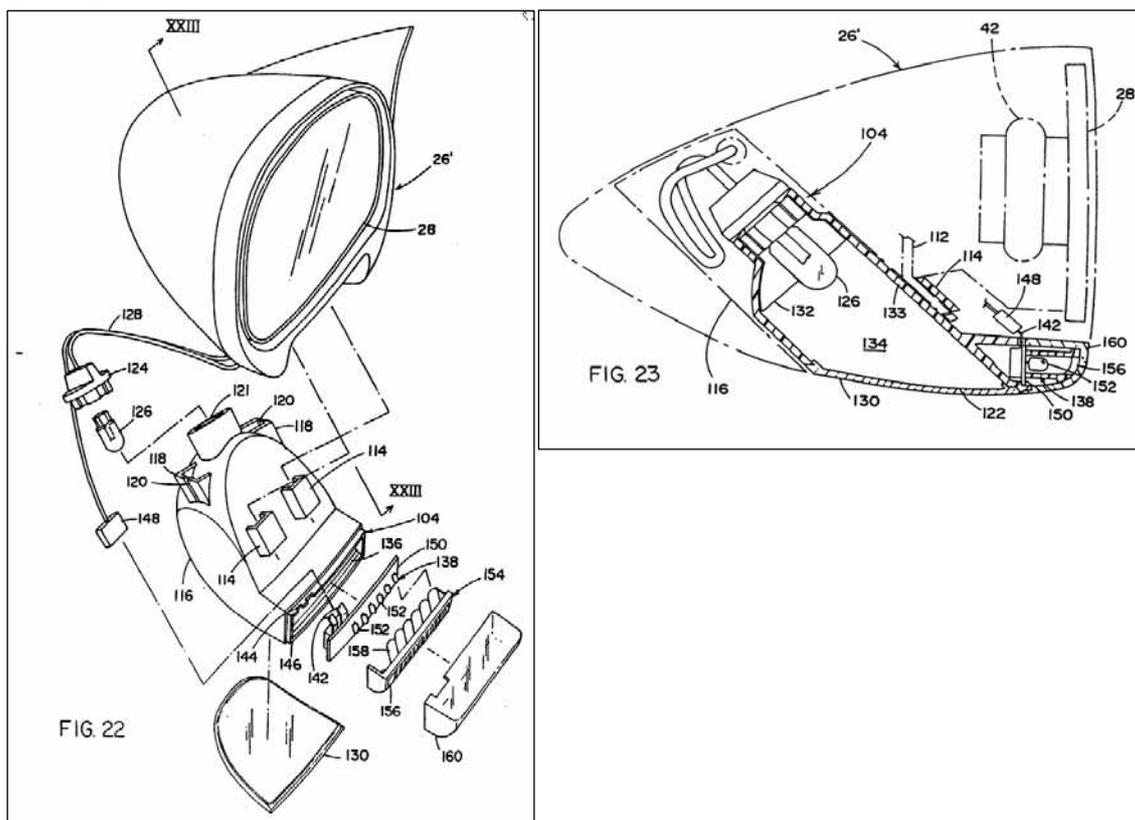
別の例として挙げる乗り物用安全ライトシステム25は、外部ミラー26のハウジング34に取り外し可能に設置されたライトモジュール104を含む(第21図)。(第8欄第21

- 24 行)

このように、とがった先 112 とソケット 114 は、別個のファスナーを用いることなく、光のモジュールを外側のミラー組立体の中に保持するファスナーのないシステムを与える・・・代案としてスクリュー、留め金、ラッチ、クリップ等のような 1 個又は複数の固定部材を用いることができる。しかし、好ましくはサービスのし易さと客の好みから、1 つせいぜい 2 つの固定部材が用いられるべきである。(第 8 欄第 41 - 52 行)

ソケットは自己ガスケット作用をもち、この作用は少なくともかみ合い表面においてシーリング作用を行う材料をその構造上選ぶことによって達成される。好ましくは、ソケットは全部か又は少なくともそのかみ合う表面において部分的に弾性のあるややフレキシブルなポリマー材料であって・・・(第 9 欄第 5 - 14 行)

[図面]



## (2) 先行技術の概要

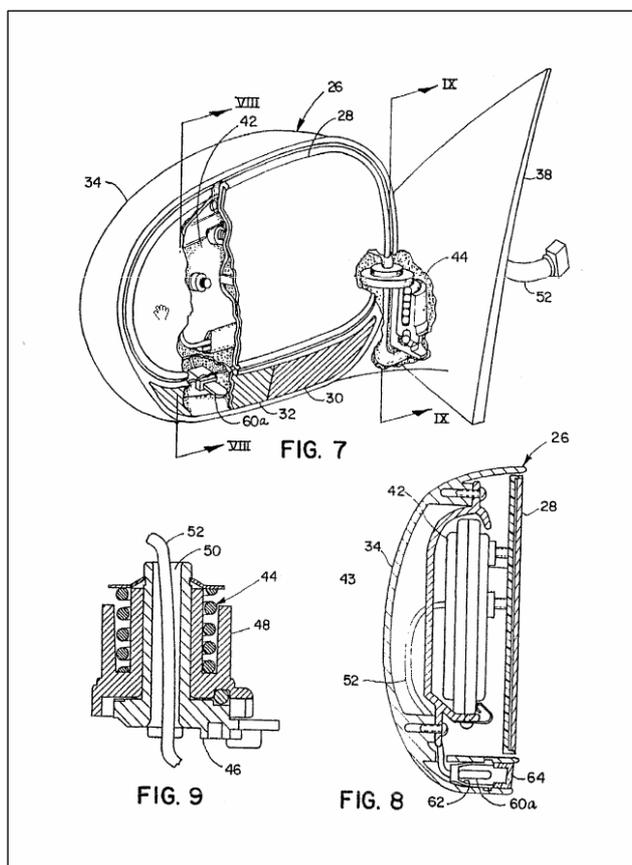
引用文献1: GB-A-2275329

引用文献3: JP-A-58188733

引用文献20: EP-B-0525541

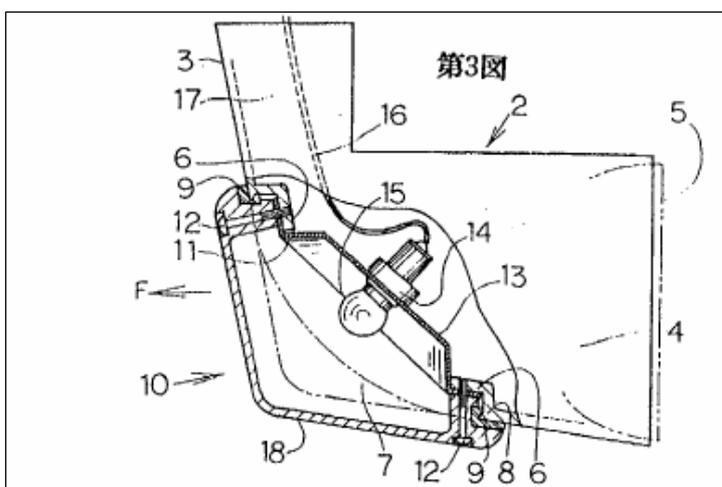
## [引用文献1]

引用文献1は第8図とそれに対応する明細書の記載箇所において、ハウジングに含まれる反射部材を有する外部ミラーを具備する外部ミラーシステムを開示している。反射部材は、ハウジングの中で調節できる。引用文献1は、ハウジングに収容され、乗り物に搭載された際に、乗り物の側方付近の安全ゾーンを照らすように、ミラーから光を下方及び後方に照射する光源を含む安全照明も開示する。



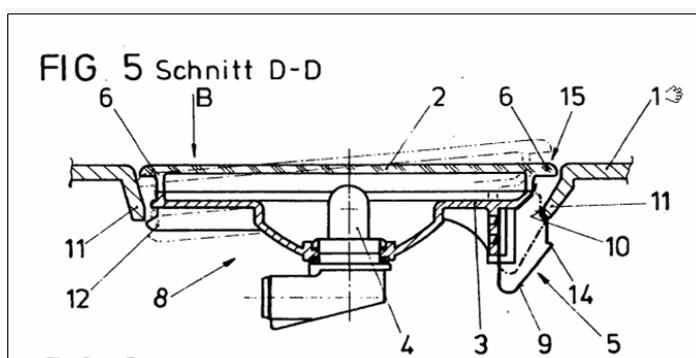
## [引用文献3]

引用文献3（特に、第2頁右下欄第4行 - 第3頁左上欄第14行及び第2 - 3図を参照。）には、ハウジングに方向指示燈装置を設けた乗り物用外部ミラーであり、ボルト（12）によりハウジング（4）に取外し可能なレンズ及びソケット（14）に脱着自在に取付けられる電球（15）を備える車両用方向指示装置が開示されている。



## [引用文献20]

引用文献20（JPOにて英語に翻訳）には、乗り物の開口部に挿入される乗り物用ライトが開示されている。ライトのハウジングは、乗り物の開口部に、ハウジングの短い方の辺の一端に設けられた弾性固定部材（5）を介して取り付けられ、外圧をかけたり引っ張ったりすることにより自動的に取り外すことができる。また、ランプのカバーレンズ（2）が基部（3）に溶接または接着される。



## (3) 進歩性 / 非自明性に関する各庁の評価

[EPO]（詳細な判示内容については審決 T1153 を参照されたい。）

引用文献1は、請求項に係る発明の主題である以下の特徴を開示していない。

( ) ハウジングの中にあり、光源を収容する筐体。筐体は光照射開口と光照射開口のカ

バーを有する。光源は、筐体の中に位置し、光照射開口を通じて光を照射する。

( ) 光源、筐体、及び、カバーが一体としてハウジングに取外し可能に設けられるライトモジュールを構成する

( ) 筐体に密着されるカバー

( ) 耐候性を備えるよう、ライトモジュールが十分な防水性を有するように、光源を筐体に密封するためのソケットを含むライトモジュール

したがって、客観的な課題は、引用文献1に記載される安全照明について、修理の容易性、信頼性及び耐久性を向上させることであると考えられる。自動車の構成要素の修理の容易性、信頼性及び耐久性を向上は、当業者の日常的な要望であり、したがって、自明な課題である。

審判部の見解によると、引用文献1に記載されるミラーシステムから出発し、引用文献3に照らして前述の課題を検討した当業者は、ミラーを修理しなければならないときに容易に取り外すことができるようにレンズをネジで固定し、振動を抑制し、耐久性を向上させるために、レンズとハウジングの間に、ゴムと同等の弾力性を有する、シーリングや円形の緩衝支持部材を配置するかもしれない。しかしながら、当業者がそのようにしたとしても、請求項に係る発明の主題に想到することはない。従って、引用文献1と引用文献3の組み合わせは、請求項に係る発明の主題の進歩性を否定することはできない。

審判部は、レンズが筐体に溶接又は接着されること、第5図にソケットと筐体間のリングが明らかに示されること、ユニットが密着されることが第5図に示されることから、当業者が当該構成の効果を認識し、引用文献1に記載されるミラーに一体化させるという主張には同意できない。審判部の見解では、これは、引用文献20に対する典型的な事後分析である。本願発明を知ったうえで、引用文献20にはそのように記載されていない引用文献20の構成の効果を認識しているからである。たとえ、密着させる特徴が、引用文献20に黙示的に開示されていたとしても、それを採用することによる効果がなんら言及されていない以上、当業者はそれを適用しようとしないと考えられる。異議申立人が主張するような結論を導くためには、当業者はこれらの効果を認識する必要がある。

引用文献1に記載されたミラーハウジングの形状、及び/又は、引用文献20の第5図に示されるユニットの形状は、組み合わせるためには、互いに形状を変える必要がある。異議申立人の主張に対する反論を付言すると、当業者が引用文献1に記載されたミラーシステムの底部に引用文献20に記載のユニットを設けるとは考えがたい。なぜなら、このような設計変更は、最も近い先行技術である引用文献1に記載された、環境要因にさらされることが少ない、ミラーシステムにおける後方の安全ランプの位置を移動させることにな

るからである。

結論として、審判部は、照明を備えた外部ミラーの課題を解決する際に、当業者が引用文献20に着目しないと判断する。たとえ、それにもかかわらず、当業者がそうしたとしても、第5図に示されるユニットが役に立つかも知れないことを認識する必要があるばかりでなく、引用文献1に意図される使用方法を維持しつつ当該ユニットを適用するためには多くのステップを要する。従って、引用文献1と引用文献20の組み合わせは、請求項に係る発明の進歩性を否定できない。

[JPO]

請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明とを比較すると、以下の3つの点で相違し、その他の点では一致する。

(i) 請求項に係る発明が、光源(126)、筐体(116)、及びカバー(130)が一体としてハウジング(34)に取外し可能に設けられるライトモジュール(104)を構成するのに対して、引用文献1に記載された発明は、光源(60)及びレンズ(64)を囲むケーシング(34)が、一体として取外し可能に設けられない。

(ii) 請求項に係る発明において、カバー(130)が筐体(116)に密着(seal)されるのに対して、引用文献1に記載された発明においては、レンズ(64)がケーシング(34)に密着するのかが不明である。

(iii) 請求項に係る発明において、耐候性を備えるよう、十分な防水性を有するように、ライトモジュール(104)が、光源(126)を筐体(116)に密封するためのソケット(124)を含むのに対して、引用文献1に記載された発明は、そのようなソケットを有するのかが不明である。

これらの相違点について、以下に検討する。

(i) まず、相違点(i)についてであるが、引用文献3には、レンズ(18)がボルト(12)によりハウジング(4)に取外し可能に設けられる構成は記載されているものの、ハウジング(34)に取外し可能に設けられるライトモジュールは開示されていない。そのため、引用文献1に記載された発明と引用文献3に記載された発明から、請求項に係る発明のライトモジュールの構成を導くことは当業者にとって容易ではない。

他方、引用文献20には、自動車の車体の開口に挿入される自動車用ランプであり、弾性固定部材を介して、ハウジングが取外し可能に乗り物の開口に固定される自動車用ライトが開示されている。

しかしながら、引用文献20に記載された発明は、一般的な自動車用ランプに関するものであり、引用文献20には、当該発明を、ライトを備える自動車用外部ミラーに適用する

示唆はない。また、引用文献20に記載された一般的な自動車用ランプを、引用文献1に記載された、ライトを備える自動車用外部ミラーという、特定の技術分野に属するライトと組み合わせる動機付けは見当たらない。そのため、引用文献1に記載された発明と引用文献20に記載された発明から、請求項に係る発明の、自動車用外部ミラーに設けられる、ユニットとして取り外し可能なライトモジュールの構成を導くことは当業者にとって容易ではない。

(ii)次に、上記相違点(ii)についてであるが、乗り物用のライトの技術分野において、外部のレンズをハウジングに密着させることは例示するまでもなく周知の技術にすぎず、引用文献1に記載された発明において、レンズ(64)をケーシング(34)に密着させるようにすることは当業者が適宜設計し得ることである。

(iii)最後に、上記相違点(iii)についてであるが、引用文献3には、電球(15)がソケット(14)に脱着自在に取付けられている車両用方向指示装置が開示されており(第3頁の左上欄第7行、第3図を参照。)引用文献20には、ランプを支持するソケットが図示されている(第4図を参照。)

しかしながら、D1、D3、D20のいずれの文献にも、十分な防水性、耐候性を有するように、ライトモジュールが、光源を筐体に密封するためのソケットを含む事項は記載されていない。よって、これらの先行技術文献から請求項に係る発明のソケットの構成を創作することは当業者が容易に想到し得ないものである。

以上より、請求項に係る発明は上記相違点(i)及び(iii)に係る構成において進歩性を有する。

[USPTO]

引用文献1、引用文献3、引用文献20の記載に基づいて、本願の発明時に、当業者が、いずれかの乗り物用外部ミラーシステムを改良して請求項に係る発明を想到し得たという論理を構築することができない。3つの引用文献のうち、引用文献1のみが、外部ミラーとしての同じハウジングに搭載された乗り物用外部安全照明システムを示唆する。引用文献3は安全照明を示唆しない。また、引用文献20は外部ミラーのハウジングに搭載された照明を示唆しない。さらには、いずれの引用文献も、耐候性を示唆しない。従って、引用文献1が最も近い引用文献である。問題は、引用文献3及び引用文献20を考慮して、当業者が本願発明時において、引用文献1を改良して、請求項に係る、取外し可能な、耐候性を有するライトモジュールに想到することが自明であったか否かである。引用文献は、請求項に記載されるような取外し可能なライトモジュールを作成する方法を示唆していない

い。そして、本願発明時の当業者がそのようなライトモジュールを作成できたかどうか明らかでない。環境要因に対する抵抗性提供する目的で密封される点については、そのような保護が望ましいことは、ラバーガスケットやその他の手段により保護が達成されることは、引用文献に示唆がなくとも、本願発明時の当業者にとって周知であった。しかしながら、このことは、各引用文献が、請求項に係る取外し可能なライトモジュールを創作する手段を提供できなかった点を克服させるものではない。したがって、請求項に係る発明は、引用文献1、引用文献3、引用文献20に基づいて自明ではない。

#### (4) 結果の要約

EPOの結果	JPOの結果	USPTOの結果
進歩性あり	進歩性あり	進歩性あり

#### [本願発明と先行技術との比較]

三極特許庁は、請求項に係る発明が進歩性を有することを否定できないとの見解を共有した。

各特許庁は、先行技術文献に基づいて当業者が本願発明を想到したとする論理付けができないと判断した。

## 4. 結果の概要及び分析

## 4.1. 結果の概要

6つの事例のうち、三極特許庁は事例2 - 6について同様の見解を示した。しかしながら、事例1に関して、EPOとUSPTOは、請求項に係る発明について新規性が無いと判断し、JPOは、新規性はあるが進歩性は無いと判断した。(18~20ページを参照)

全ての事例についての結果は、以下の表に示すとおりである。

	EPOの結果	JPOの結果	USPTOの結果
事例1 (引用文献1のみ)	<u>新規性なし</u> 進歩性なし	<u>新規性あり</u> 進歩性なし	<u>新規性なし</u> 進歩性なし
事例1 (引用文献1及び 引用文献2の 組み合わせ)	<u>引用文献2は</u> <u>解決すべき課題に</u> <u>関連しない</u>	<u>進歩性なし</u>	<u>引用文献2は</u> <u>相違点を</u> <u>開示しない</u>
事例2	進歩性なし	進歩性なし	進歩性なし
事例3	進歩性なし	進歩性なし	進歩性なし
事例4	進歩性なし	進歩性なし	進歩性なし
事例5	進歩性あり	進歩性あり	進歩性あり
事例6	進歩性あり	進歩性あり	進歩性あり

## 4.2.分析

事例研究の結果から判断すると、どの特許庁においても請求項に係る発明と引用発明との相違点を認定し、当業者が技術水準を考慮して請求項に係る発明を想到し得たかどうかを判断するという点において、進歩性を審査する手法は三極で共通している。

引用発明から請求項に係る発明を想到し得たという合理的な根拠が存在すれば、請求項に係る発明は進歩性を有しない。一方で、合理的な根拠が存在しなければ、請求項に係る発明は進歩性を有する。

ただし、進歩性の判断は、先願主義が採用されるJPO及びEPOでは、「出願時（優先権主張を伴う場合は優先日）」を基準とするのに対して、先発明主義が採用されるUSPTOでは「発明時」を基準とする（事例1、3-6についてのUSPTOの説示を参照）。

EPOでは、「課題解決アプローチ」が採用され、最も近接する先行技術を決定したのち、解決すべき「客観的な技術的課題」を特定する（事例2-6のEPOの手法を参照）。一方、JPO及びUSPTOでは、解決すべき客観的な課題を明示的に認定するとは限らない。しかしながら、各事例の論理付けの説示から分かるとおり、JPO及びUSPTOにおける進歩性の評価においても、当業者が解決すべき課題は考慮され得る。

補足であるが、米国特許法においては、非自明性あるいは進歩性の判断は、請求項に係る発明を想到した特定の動機や当業者が解決しようとする課題に規制されない。進歩性の判断の適切な分析手法は、全ての事実を考慮した上で、当業者にとって請求項に係る発明が自明であったか否か評価することである。

## 5. 結論

6つの事例のうち、三極特許庁は5つの事例について見解を共有した。しかしながら、一つの事例については、EPOとUSPTOが請求項に係る発明について新規性が無いと判断し、JPOが新規性はあるが進歩性は無いと判断した。その一つの事例については、請求項に係る発明の認定、先行技術文献に記載された発明の認定及び先行技術の組み合わせに相違が見られた。

全体としては、請求項に係る発明と引用発明との相違点を認定し、当業者が技術水準を考慮して請求項に係る発明を想到し得たかどうかを判断するという点において、各庁の進歩性を審査する手法は三極で共通している。

6 . 別添

別添 1 : 事例 1

別添 2 : 事例 2