

# 進歩性判断モデルによる 近時の知財高裁裁判例の分析



みやび坂総合法律事務所  
弁護士・弁理士・職務発明コンサルタント 高橋 淳

## I はじめに

本稿は、以下に記載する進歩性判断モデル<sup>1</sup>に従い、近時の知財高裁の裁判例を分析するものである。

ア 進歩性判断を容易性判断と想到性判断に区分する。

イ 容易性判断に際しては、以下の3つのステップ毎に検討する。

(ア) 課題発見の容易性

(イ) 主引例発明の選択の容易性

\* この選択の容易性は、対象発明と主引例発明との課題の共通性又は構造機能の共通性がある場合に肯定される。<sup>2</sup>

(ウ) 主引例発明に対する副引例発明等の適用の容易性

\* この適用の容易性判断においては、動機づけ基礎づけ事由と動機づけ阻害事由を総合考慮する。<sup>3</sup>

\* 動機づけ基礎づけ事由としては、以下のものがある。

(a) 引用発明における示唆があること

(b) 技術分野の関連性

(c) 課題の共通性

(d) 作用機能の共通性

ウ 対象発明が奏する効果が、対象発明の構成から予測される効果と対比して顕著である場合には、イの検討により容易性が肯定される場合であっても、進歩性を肯定する。

1 拙稿『裁判例から見る進歩性判断』4頁以下（経済産業調査会、平成26年）

2 拙稿・前掲31頁

3 拙稿・前掲60頁以下

## エ 設計事項<sup>4</sup>

設計事項とは、発明を具体的製品及び製法（以下「具体的製品等」）等に適用する際に当然考慮し選択する事項のことであり、技術常識の特別な類型と整理できるものであって、さらに、それは以下の2類型に分けることができる。

（ア）最適（好適）材料又は最適（好適）数値等の選択（以下「最適型」）

（イ）同一の目的を達成するための相互に置換可能な複数の技術事項が周知又は公知である場合における特定の技術事項の選択（以下「置換型」）

ここで、相互に置換可能といえるためには、置換対象の技術事項が発明の課題との関係において「格別の作用効果がない」ことが必要である。主引例発明に設計事項といえる工夫を施すことにより対象発明に到達できる場合には、想到性と容易性の要件を同時に満たすことになる。

## II 裁判例の検討

### 第1 根菜切削切断装置事件<sup>5</sup>

#### 1 事案の概要等

##### 1-1 事案の概要

拒絶査定不服審判不成立審決の取消しを求めるものである。

##### 1-2 発明の内容

人参、牛蒡の根菜類を切削切断する切削切断部と、この根菜類を固定する固定部と、この固定部を直線運動させ、前記切削切断部に送込む送り部と、を備えており、

前記切削切断部は、この根菜類の表面から切削対象部位を削り出す切削手段、及び根菜類の切削対象部位を二片、又は多片の形状に切断するための切断手段を備え

ており、前記切削手段、及び前記切断手段により、前記根菜類に、角（RC）を備えた切削切断片（KS）を形成可能とし、前記根菜類を、前記固定部に設けた昇降する軸（33）の固定機構（34）の固定針（35）に、固定可能とし、前記切断手段の刃物ユニット（BU）は、複数枚の切断刃（BC）と、この切断刃（BC）を支持する多数枚のスペーサ（BU1）、（BU2）と、この切断刃（BC）、及びスペーサ（BU1）、（BU2）を固定する固定具とで構成したこと

を特徴とする前記根菜類のささがきを生成する根菜類切削切断装置。

#### 2 検証対象争点

取消事由3（容易想到性の認定判断の誤り）について

#### 3 判旨

原告は、本願発明は、（i）切削手段による切削の工程と、（ii）切断手段による切断の工程とをその順に行うことが可能な「切削切断部」を備えることにより、根菜類の旨みを醸成させるという効果を奏することができる旨主張する。

しかし、本願発明が（i）切削手段による切削の工程と、（ii）切断手段による切断の工程

---

4 拙稿・前掲54頁

5 令和元年（行ケ）第10168号