

# コロンブスの卵と後知恵の論理

平成19年11月17日

岡部博史

# コロンブスの卵

「人がした後では何事も簡単である」

# 後知恵

「事のすんだあとに出る知恵」(by広辞苑)

発明            コロンブスの卵的な要素あり！  
進歩性判断        後知恵の排除は不可欠

# 後知恵排除の各国規定1

## USPTO MPEP2141

- ・後知恵を避けるため、先行技術文献の内容は発明が成された時点で決定
- ・発明が成された時点でどの要件は、後知恵を避けるためのもの
- ・発明が発明された当時の意識に戻って判断必要

# 後知恵排除の各国規定2

## EPO 審査ガイドライン

- ・一見、自明と思われる発明が、実はinventive stepを含んでいることもあることに留意すべき
- ・一旦新規なアイデアが形成されてしまうと、既知のものから成し遂げられることを示せる場合が多い
- ・事後分析(ex post facto analysis)に留意すべき

# 後知恵排除の各国規定3

## JPO 審査基準

・「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。…」

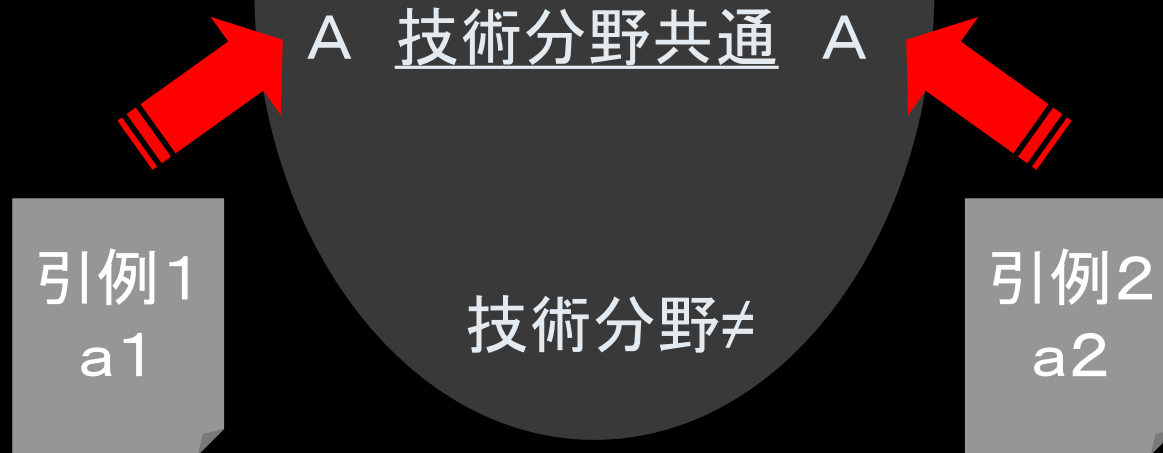
平成12年の改正→この注意喚起**"削除"**

**現在、後知恵排除に関する記載はない！**

# 後知恵のパターン(1)

## 「技術分野」の上位概念化

- ・原則として技術分野が関連すれば阻害要因がない限り組み合わせ容易と判断される傾向



# 審決取消訴訟

H15.2.13平成14(行ケ)197

- ・本願発明 農業機械の無限軌道の帯をゴム製としたゴムクローラ(内周ゴム層に特徴A)
- ・引例1 車両走行用**ゴムクローラ**
- ・引例2 **空気入りタイヤ**(特定部位に特徴A)

<判決>

ゴムクローラの内周のゴム層と空気入りタイヤのゴム層とは、単にゴム層が繰り返し変形するという**一般概念以外の共通性は見出せない** → 動機付けなし



# 後知恵のパターン(2)

## 「課題」の上位概念化

- ・「課題の共通性」による動機付けが行われるケース
- ・もう一度下位概念に戻って、両者の構造的相違点を確認して、上位概念化が後知恵であるかどうかを検討すべき！
- ・ただし、内在する課題が共通、あるいは複数の課題の一部が共通すれば、阻害要因は認められない

## 後知恵のパターン(3)

### 「構成」の一部抽出・上位概念化

- ・「ひとまとまり」の構成・技術思想の抽出であるか？
- ・引例：「ゴム部材」(衝撃吸収を目的として使用)

「衝撃吸収部材」 → Yes

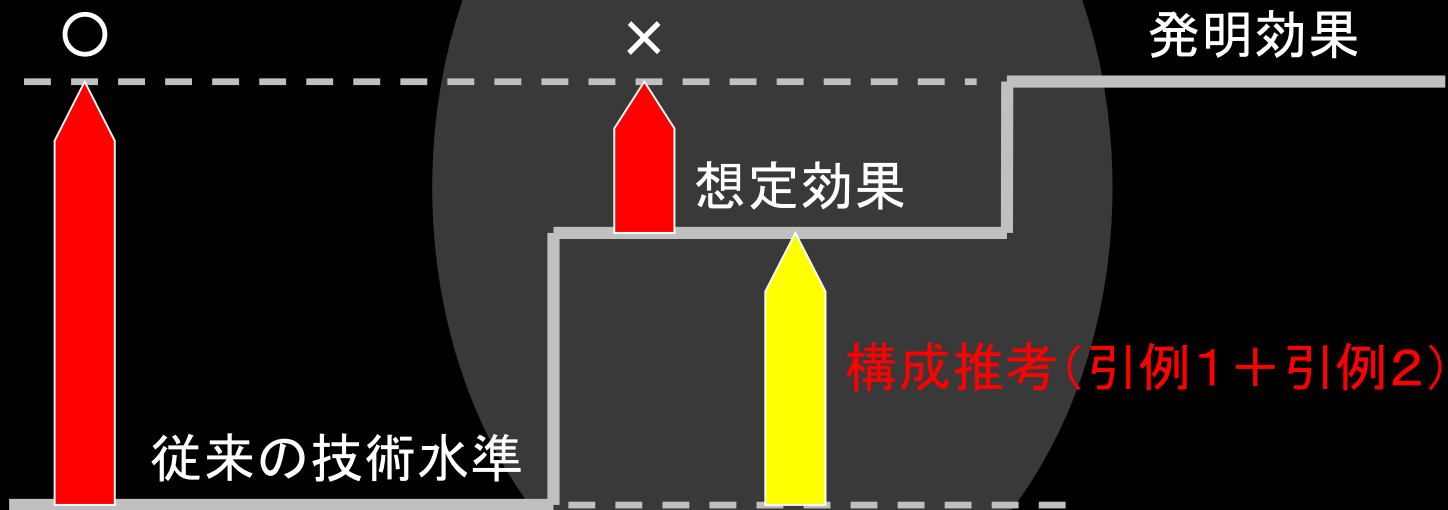
「高分子材料」 → No

「ゴム部材」+「衝撃吸収性」= (ひとまとまり)

# 後知恵のパターン(4)

## 「効果の参酌」のベース

- ・推考された構成から想定される効果が基準？？？

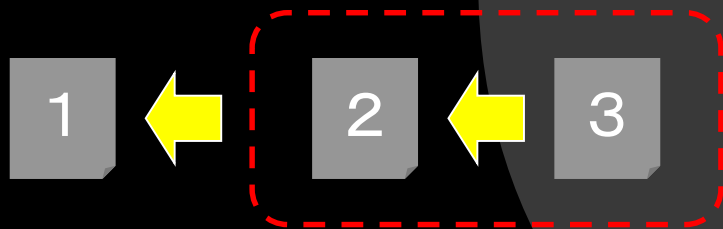


- ・構成の容易推考性さえ成立すれば、従来技術と比較して極めて優れた効果を有する発明は保護されない！？

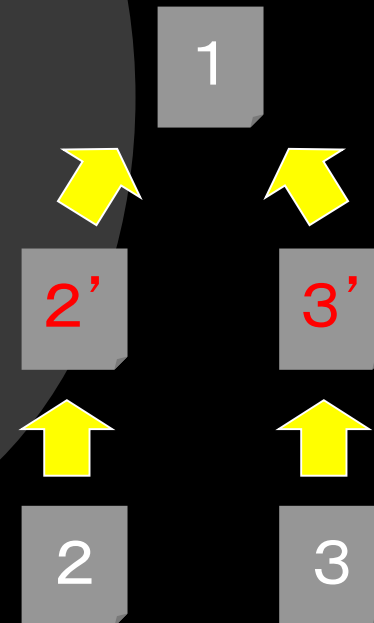
# 後知恵のパターン(その他)

容易の容易は容易ではない！

① 2段の論理付け



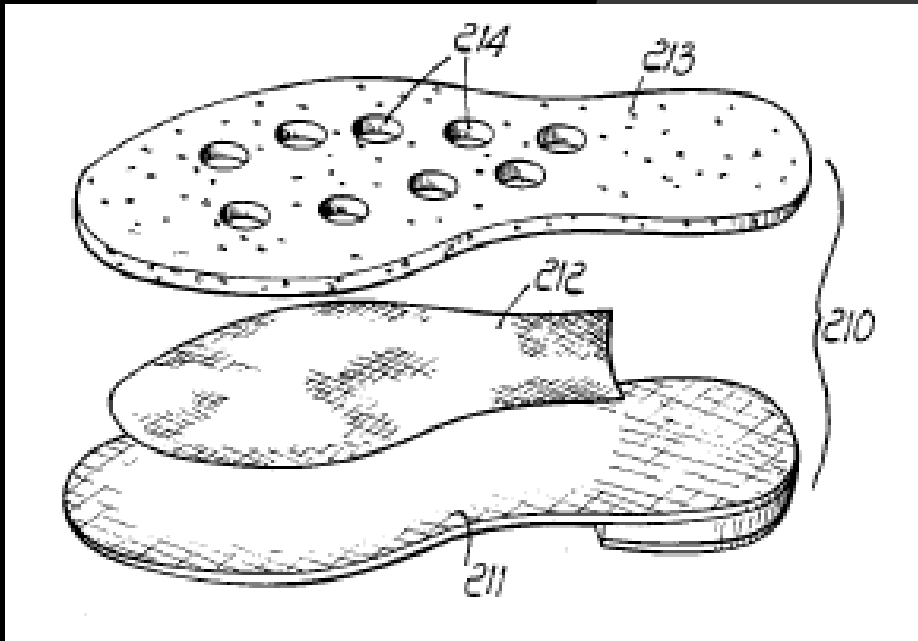
② 屋上屋を架した理論



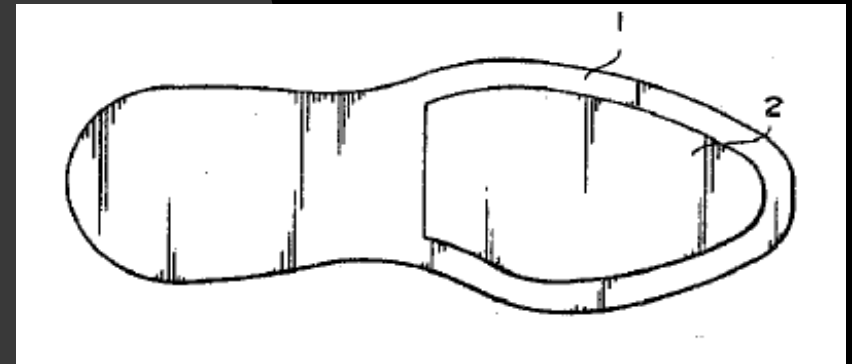
# 裁判所による後知恵の指摘

- ① 審決取消訴訟:平成18年(行ケ)第10422号:H19.3.29判決  
「耐水性で発散作用のある履物用靴底」の発明

本願発明



引用発明



- ・防水性向上のため、靴底1が露出する部分を樹脂部材で覆うことは容易
- ・必然的に樹脂部材は貫通孔を備えたものになる

# 裁判所による後知恵の指摘

① 審決取消訴訟:平成18年(行ケ)第10422号:H19.3.29判決

## <庁主張>

「防水性向上のためには、防水部材を積層配置しただけで足りる」の記載から、防水部材が配置されていない周囲にさらに樹脂部材を積層するのは容易と主張

## <判決>

「引例にはそのような示唆は存在しない」

「本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものというほかはなく、採用することができない」

# 裁判所による後知恵の指摘

② 審決取消訴訟:平成18年(行ケ)第10211号:H19.3.28判決

「成形可能な反射多層物体」に関する発明

＜判決＞

「**本願発明を知った上で**その内容を刊行物2の記載上にあえて求めようとする余り、**認定の誤り**をおかしたものと*いわざるを得ない*」

# 後知恵であるとの主張

- ・後知恵が生じる理由

一度知ったことを知らないものとして判断を行うことは難しい

- ・客観的な立証は難しい

後知恵は、判断者（審査官）の内面で行われる

**それでも指摘し続けるしかない！**



# コロンブスの卵

「実は、海外ではあまり……」

ご清聴ありがとうございました。