

進歩性判断において裁判所が“後知恵”を指摘した事案

2007.7.26

三協国際特許事務所
弁理士 平田 晴洋

事件; 知財高裁平成 19 年 3 月 29 日判決

平成 18 年(行ケ)第 10422 号審決取消請求事件

結論; 審決取消

事案の概要;

発明の名称を「耐水性で発散作用のある履物用靴底」とし、下記 ~ の構成(請求項1)を有する特許出願(特願平6-59875号)の出願人が、進歩性を否定した拒絶査定を支持する審決の取消を求めた事件。

履物用の耐水性で通気性のある靴底(10;110;210)であって、

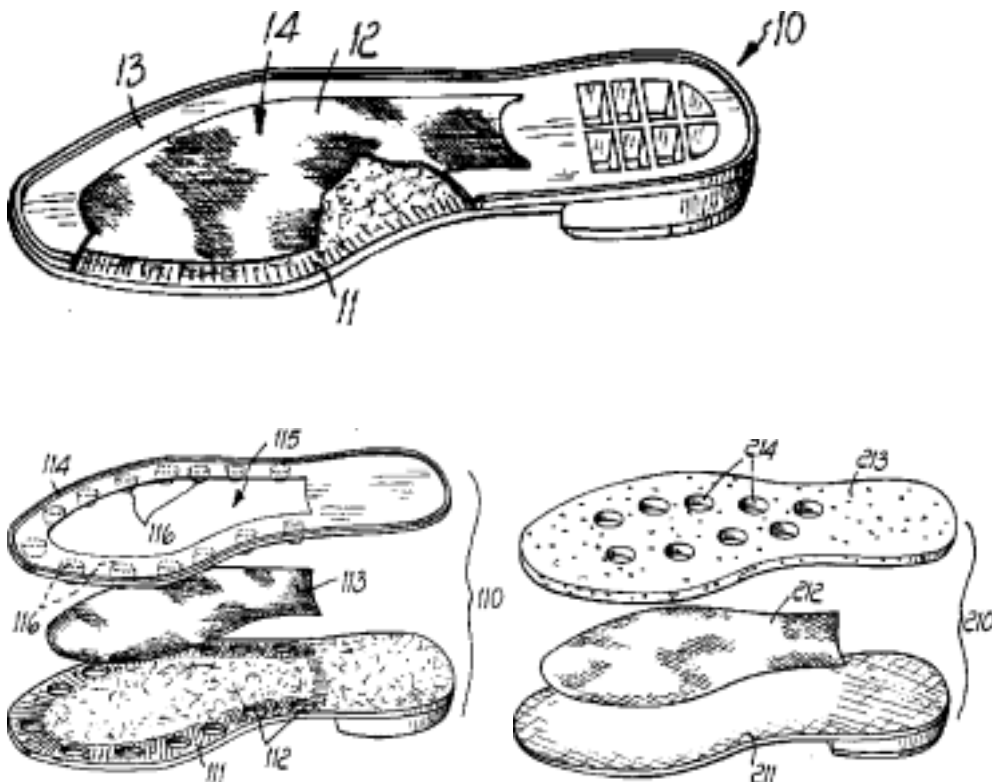
革又はそれと類似の材料でできた同様に通気性の底(11;111;211)、

上部領域で上記の底を少なくとも部分的に被覆する通気性かつ耐水性の材料からなる膜(12;113;212)および

少なくとも周縁に沿って上記の底と共に組み合わせられ、少なくとも該膜の影響を受ける領域に1つ以上の貫通孔(14;115;214)を備えた、ゴム又はそれと同等に不透水性の材料でできた少なくとも1つの上部部材(13;114;213)とからなり、

上記の上部部材が上記膜の少なくとも周辺領域を被覆することを特徴とする靴底。

* 本願の図1、図3、図5を以下に添付



審決の概要

実開平2 - 125604号を主引用発明とし、両者は「履物用の耐水性で通気性のある靴底であって、革又はそれと類似の材料でできた同様に通気性の底および上部領域で上記の底を少なくとも部分的に被覆する通気性でかつ耐水性の材料からなる膜とからなる靴底。」である点で一致し、一方、主引用発明は本願の上記構成、**2**の上部部材を備えない点で相違すると認定した。

その上で、実開昭63 - 161506号他を引用して、「引用発明の防水性をより向上させるために、革製本底1の上面が露出する部分を防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにするとともに、防水部材2との境界部分からの漏れも生じないように、防水部材2の周辺部をも防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにして、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得た」と認定した。

* 引用発明: 実開平2 - 125604号の開示(審決の認定)

「靴用の防水性があり通気性のある本底構造であって、通気性のある革製本底1および革製本底1の上面の少なくとも踏付け部に点接着で積層配置される通気性を有する防水部材2からなる本底構造。」

* 引用発明の第1図



判決の要点

特許庁側の主張は、「引用発明において防水部材2が積層配置された部分は、防水部材2によって防水性が確保されているのであるから、防水性をより向上させるためには、防水部材2が積層配置されていない革製本底1の上面が露出する部分に対して合成樹脂を積層すればよく、革製本底1の上面が露出する部分は、革製本底1の周縁となるから、周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で被うことは、当業者が容易に想到し得たことであり、周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で被えば、必然的に合成樹脂は貫通孔を備えたものになる」というものである。これに対し判決は、審決の判断誤りを次のように指摘した。

「…引用発明は、防水性を「通気性を有する防水部材」を積層することにより達成しているものであり、かつ、「本実施例のように踏付け部のみに防水布2(判決注:本願発明の「通気性でかつ耐水性の材料からなる膜」に相当)を積層配置しただけで十分に効果的である」(甲1の明細書5頁第2段落)とあるように、それで足りるとしているものである。引用例には、更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材」で覆うというようなことについては記載も示唆もなく、また、審決が周知技術として引用する甲2刊行物ないし甲4刊行物にも記載がないのであるから、防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという本願発明の相違点に係る構成を採用することが、当業者に容易想到とすることはできない。被告の上記主張は、裏付けのない主張であり、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なく、採用することができない。」

注目点

・裁判所が、審決がなした進歩性否定の判断を、直接的に「後知恵である」旨に言及して誤りと認定したことが注目される。

・判決に「後から論理付けしたものというほかなく」と言わせたのは、引用発明には防水性に関し、「防水部材2を積層配置しただけで足りる」旨の記載があるにも拘わらず、被告が「防水性をより向上させるためには、防水部材2が積層配置されていない革製本底1の上面が露出する部分に対して合成樹脂を積層すればよく」と、本願発明の進歩性否定に都合の良い解釈をした点であろう。本判決は、引用発明から本願発明が自明であるとの論理付けの中に、引用発明を全体として見たときに本願発明に向かわせることが妥当でないと解される部分が存在する場合、当該論理付けは後知恵であるとの主張が有効であることを教示している。

後知恵についての私見

1. 進歩性判断における後知恵

発明をみた後に事後分析すると、その発明は自明だと思ってしまう傾向がある。特に、技術的に理解が容易な発明ほど、「当たり前ではないか」と思いがちである。よく「コロンブスの卵」が引き合いに出されるが、なるほど、「卵を立たせる方法」という“発明”を評価するとして、「卵の一部を潰す」という手段を見てしまった後だと、「曲面を潰して平坦化すれば立つのは当たり前」と思ってしまうことは確かである。

後知恵は、発明に対する不当な評価と言うべきであり、産業の発展に寄与する有用な発明が適正に保護されない事態を招来しかねない。進歩性判断においては、本願発明を知見したことによる予断を排除して、引用発明の検討がなされるべきであって、後知恵によって直感的に「容易である」と判断した後に、引用発明を都合良く解釈して論理付けを行うという手法が取られてはならない。

2. 審査実務における後知恵の規制

平成5年に公表された日本の審査基準には、“その他の留意事項”として「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析にすると、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」と明記されていたが、平成12年に改訂された審査基準ではなぜか削除されてしまっている。

一方、アメリカの審査基準では、MPEP2141 で後知恵 (hindsight) の排除が明記されている。また EPO の審査基準でも事後分析 (ex post facto analysis) の排除が明記されている。

3. 「後知恵」の主張の有用性

(1) 進歩性を有しない旨の拒絶理由通知、拒絶査定等を受けたときに、その審査官の認定が後知恵であることをどのようにして主張すれば良いのか。筆者も、審査において後知恵はいちおうタブー視されているであろうから、後知恵との反論はしたいがその具体的方法論がよく分からずにいた。審査官の後知恵と主張することは、審査官の内面に踏み込むことになるので、客観的に立証することは難しい。「発明をみた後に事後分析した」という審査プロセス上の痕跡を拾い出すのは容易ではない。従って、審査官の認定は後知恵だという疑義を持ったとしても、結局は「後知恵」を持ち出した説得力のある反論ができない場合が多かったので

はないだろうか。

(2)これまで、判決も後知恵の主張には冷淡であったと言える。例えば、平成 17 年(行ケ)第 10747 号審決取消請求事件(平成 18 年 7 月 31 日判決)において、原告はアメリカ及び欧州の審査基準を挙げて後知恵の主張を展開した(いわゆる「到達可能(could)」「到達したであろう(would)」の観点も主張されている)。しかし、その判決は「原告は、米国や欧州の例に基づき、進歩性の判断に際しては、事後分析アプローチは危険であるので、後知恵なしに(予断を抱かずに)引用例を検討すべきであり、また、引用例の組み合わせには示唆や動機付けが必要である等と主張する。しかしながら、原告のいう進歩性とは、特許法 29 条 2 項にいう「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた」かどうかに関する当てはめの解釈問題であり、その際には、諸外国の進歩性に関する判断基準を十分に参考とすべきことは当然であるが、本件においては、後記の取消事由 1～4 に対する判断記載のとおり、本件発明 1, 2 について進歩性を認めることができないのであるから、原告の前記主張は当を得ないことに帰する。」と述べている。日本の審査基準から「後知恵」の注意喚起が消えたのも、このような考え方に影響されたからかも知れない。

(3)このような姿勢を裁判所が変更したのか、上掲の「靴底」の事件では「後知恵」が持ち出されている。しかも判決文をみる限り、原告は後知恵の主張をしていない。判決は、上記でも述べた通り、引用発明を全体として見たときに本願発明に向かわせることが妥当でないと解される部分が存在するのに引用発明を本願発明に指向させている場合(引用発明では、防水性はそれで足りると記載しているのに、「防水性をより向上させるためには」と踏み込んでいる場合)に、後知恵である旨の主張が有用であるとの方向性を示したと言えよう。

(4)上掲の「靴底」の事件の一日前にも、同様に進歩性否定の審決を後知恵として取り消した判決が下されている。平成 18 年(行ケ)第 10211 号審決取消請求事件(平成 19 年 3 月 28 日判決)である。後知恵との判示部分を下記に示す。

「なお、被告は、刊行物 2 の実施例のうち層数が奇数のものも、基板を一つの誘電体層とみなせば、基板と隣接する誘電体層とにより、屈折率の異なる 2 つの誘電体の一単位を形成することになるから、刊行物 2 の実施例に層数が奇数のものが開示されている事実は、隣接する屈折率の異なる誘電体の二つの層を一对として一単位ととらえることの妨げとなるものではない旨主張する。しかしながら、刊行物 2 には、基板を一つの誘電体層とみなすことは記載されておらず、また、誘電体層の厚みを表示した表 1 ないし 8 にも基板の光学的膜厚は記載されていない上、表 2 ないし 8 においては、半透鏡部を示す「H」は空気と基板を除外して示されているから、刊行物 2 に記載の実施例のうち層数が奇数のものについて、基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得ない。また、基板を一つの誘電体層とみなした場合には、層数が偶数の実施例においては、基板と対になる隣接誘電体層を欠くことになる。被告の上記主張は、採用することができない。

以上によれば、審決が、刊行物 2 に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために、高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に、かつ、各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」と認定し、また、刊行物 2 により、「可視光全体にわたる反射特性を持たせるために、屈折率の異なる 2 層を積層するとともに、光学的層に厚さ勾配をもたせること」が公知であると認定したことは、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。」

この事件では、審決が「基板を一つの誘電体層とみなす」ことで刊行物 2 を本願発明に指向させようとした点が、刊行物 2 を全体として見たときに妥当でなく、後知恵と認定されたようで

ある。なお、この事件でも、判決文をみる限り、原告は後知恵の主張をしていない。

(5) 一方、平成 19 年 5 月 15 日判決の平成 17 年(行ケ)第 10678 号審決取消請求事件では、原告の後知恵の主張が否定されている。以下に、要部を抜粋する。

「原告は、「甲第 5 号証発明のカバーのフィルタで金属フィルタのフロント面を被包する場合には、…カバーのフィルタの形状を(紐状体を取り付ける前の形状を)、金属フィルタの四角形、すなわち、方形状にあわせて、本件発明 1 のように『金属フィルタに対応した相似形状の平面方形状』に形成することは、当業者が当然のこととして実施し得るものであり、むしろそのようにしないことの方が不自然でさえある。」との審決の判断が、先行技術から自然に導かれるものではなく、本件発明 1 から得られた後知恵によるものであると主張する。

しかしながら、審決が説示するとおり、「一般に、板状体を柔軟シート体で被包する場合には、該シート体と該板状体との平面形状が不一致であると、被包後に該シート体と該板状体との間に不必要な空間が発生したり、体裁が損なわれたり、また、該板状体に対して該シート体の材料に過不足が発生するなどの不都合が生ずるものであり、このことは、その該シート体に収縮性紐状体に取り付けられているか否かにかかわらず、当業者が自明なこととして把握できる」ものであって、ある部材をカバー部材により覆う場合には、そのカバー部材を対象部材と相似形状とすることは、通常行われていることというべきであり、原告の上記主張は、到底採用することができない。」

この事件では、甲第 5 号証発明のカバーのフィルタ形状を本件発明 1 の形状に向かわせることにつき、これが妥当でないと言われる部分が甲第 5 号証には存在しなかったゆえ、後知恵の主張が認められなかったと言えるのではないだろうか。

4. おわりに

上掲の判決から、今年になって、進歩性判断において裁判所が積極的に後知恵に言及するようになったといえることができる。結局は、「阻害理由が有る」という主張と同じことになるのかも知れないが、「後知恵だ」という主張は結構インパクトが有ると思われるので、実戦活用を常々考えて良いと思う。

以上