

後知恵排除の意義と限界（1）



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

第1 はじめに

進歩性判断¹においていわゆる後知恵を排除すべきとの命題に対しての異論は殆どない。もっとも、何を以って後知恵というかについての議論は少ない。

そもそも、進歩性判断は事後分析的判断であり、全ての事後分析的判断を後知恵と呼ぶのであれば、後知恵を完全に排除することは原理的に不可能である。ただし、進歩性の判断は、出願後において、判断対象となる発明の再構築（論理付け）をするものだからである。ここで採用できる立場としては、後知恵という概念を許される後知恵と許されない後知恵とに区別する見解と事後分析的判断という概念を許される事後分析的判断と許されない事後分析的判断とに区別する見解があり得る。本稿においては、後知恵という用語がネガティブな意味を有することに照らし、後者の見解を採用し、事後分析的判断のうち、許されない事後分析的判断を後知恵と呼ぶことにする。

なお、進歩性判断の在り方については種々の議論があるが²、本稿においては、議論の拡散を回避するため、可能な限り一般的な考え方を前提としつつ、後知恵排除の意義と限界の検討に必要な限度で言及することにする。

第2 進歩性判断の在り方

1 日本における一般的な考え方

特許庁の審査基準等を参考にすると、進歩性判断の在り方の概要は以下のとおりである³。

- 1 特許法は、発明を奨励し、産業の発展に寄与することを目的として、特許要件を充足する発明に対して独占権を付与する一方、独占による犠牲の代償として、有用かつ良質な技術情報の提供を義務づけることにより技術開発の促進を図るものであるが、進歩性のない発明は、独占権の付与というインセンティブを与えなくとも自由競争原理に従い完成されることが十分に期待できる一方、進歩性のない発明に独占権を付与すると、第三者の自由な営業活動を妨げることにもなりかねない。すなわち、進歩性は、産業の発展に寄与するか否かという観点から、独占権を付与すべき発明を選別するための要件の一つであるといえる。
- 2 この点に関し、例えば、裁判例の分析に基づく体系化の試みとして、拙著「裁判例から見る進歩性判断」（産業調査会）がある。