

「コロンブスの卵」という表現は聞いたことはあると思いますが、「《大陸発見はだれにでもできると評されたコロンブスが、卵を立てることを試みさせ、一人もできなかつた後に卵の尻をつぶして立てて見せたという逸話から》だれでもできそうなことでも、最初に行うことはむずかしいということ」(デジタル大辞泉)という意味です。人がなした後ではそれは簡単そうに見えてしまうことで、所謂「後知恵」的な判断は不適切であるというものです。発明の分野でも「後知恵」は度々問題となります。

この事件 (Scientific Plastic Products v. Biotage AB, 2014) にかかる発明は、化学分析装置 (低圧液体クロマトグラフィー) に使う再利用できるカートリッジのねじ蓋の、容器の開口部内周に当たる部分に傾斜を設けることを特徴とし、それにより密封性を高めるというものです。

しかし、そのようなねじ蓋は、炭酸清涼飲料水のボトルのキャップでも漏れ防止のためすでに使用されていたので、審査では当該発明が自明かどうか問題となりました。争点は、当該化学分析装置のカートリッジを開発する当業者が、分野の異なる炭酸清涼飲料水のボトルキャップの構造を参考にしそこで使われていた漏れ防止構造を当該化学分析装置のカートリッジのねじ蓋に適用することが、当業者にとって自明かどうかです。

審査基準では、課題が同じである場合は、異なる技術分野の技術も当業者は参考にできるとしています。ここでは、漏れ防止という課題が同じであることから炭酸清涼飲料水のボトルキャップの技術を当該化学分析装置のカートリッジに転用することは自明の転用となりますが、しかし、出願人は、当該化学分析装置の分野で漏れの課題は今まで知られていなかったことであり、当該発明者が初めて発見したものであるから、そのような判断は不適切な「後知恵」であると主張しました。即ち、課題が知られていなかったのであれば、課題が同じかどうかは分からなかったはずで、課題が同じという判断は、種明かしをした後に、それは簡単だと判断するのと同じで「後知恵」であるという主張です。

連邦巡回控訴裁判所は、課題が初めて発明者により発見されたものであれば不適切な後知恵であるという見解には同意しました。しかし、本件においては、この発明前でも、当該化学分析装置のカートリッジのねじ蓋に特定のパッキングが使用された先行例があり、これは発明前でも「漏れ」の課題は知られていたことを示唆するものであるとされ、課題はそれが発明前に示唆されていれば後知恵にならないとしました。

この件ではコロンブスの卵は立てられませんが、さて皆さんも来年は、コロンブスの卵を立ててみてはどうでしょうか。

(上記は一般論又は個人的見解で、個々のケースでの法律アドバイスを目的としたものではありません。)