

パターン 1

クレーム 1, 2 の拒絶理由が共に進歩性欠如を理由とするものであった。この場合、構成要件 $a + b$ は先行技術に対して技術的特徴を有しているので、補正の前後のクレームが共に構成要件 $a + b$ を有することによって、シフト補正には該当しないことになる。

クレーム 1 $a + b$
 クレーム 2 $a + b + c$ } 進歩性ナシ ($a + b$ は新規性アリ)



補クレーム 1 $a + b + d$
 補クレーム 2 $a + b + c + d$ } 補正可

パターン 2

クレーム 1 の拒絶理由が新規性欠如であり、クレーム 2 の拒絶理由が進歩性欠如であった。この場合、構成要件 $a + b + c$ が先行技術に対して技術的特徴を有することになるので、補正クレームが構成要件 $a + b + c$ を含んでいれば、シフト補正には該当しない。

クレーム 1 $a + b$ 新規性ナシ
 クレーム 2 $a + b + c$ 進歩性ナシ ($a + b + c$ は新規性アリ)



補クレーム 1 $a + b + c + d$
 補クレーム 2 $a + b + c + e$ } 補正可

パターン 3

クレーム 1 の拒絶理由が新規性欠如であり、クレーム 2 の拒絶理由が進歩性欠如であった。この場合、構成要件 $a + b + c$ が先行技術に対して技術的特徴を有することになるので、補正クレーム 1 はシフト補正に該当せず補正が許されるが、補正クレーム 2 はシフト補正に該当するので、補正ができず、補正要件違反の拒絶理由通知が出されることになる。

クレーム 1 $a + b$ 新規性ナシ
 クレーム 2 $a + b + c$ 進歩性ナシ ($a + b + c$ は新規性アリ)



補クレーム 1 $a + b + c + d$ 補正可
 補クレーム 2 $a + b + d$ 補正不可 拒絶理由

げて) ことに価値がある。平時に戦車を薄価で評価しても何にもならない。実戦で役立つのが真の知財活動だ。」という発言でした。特許の本質をズバリ突いているように思います。

まとめでは、「見える化」が出来る部分と無理な部分がある、と云われていました。だから、単純に「見える化」だけを進めてもいけないのでしょうか。

小職は「見える化」よりも「分かる化」をすすめるべきか？と一瞬思いましたが、この当りはこれから良く考えてみたいと思っています。

2. 「特許発明の本質、進歩性」パネルディスカッション

進歩性については、裁判所の進歩性に対する判断が異常に厳しいこと。これは統計的データで話されていました。この点、コーディネータ氏のまとめ、あるいは会場の反応は、「進歩性のレベルが厳しくなったか否か」という方向付けで捉えていました。しかし、あの統計データの示す数値は、判断の厳しさという枠を超えているのではと思っています。

そこで、つぎの方向からの解明も必要なのではと感じたしだいです。

- ・特許庁の判断と裁判所の判断が、どうして違うのか
- ・特許庁審査官は技術上の判断能力を有しているが、判断材料である公知文献の入手量が少ない(?) (職権で調べた範囲に限られる)。裁判所は公知文献の入手量は多い(当事者が提出するから)が、技術上の判断能力は大丈夫なのか?
- ・特許庁は後知恵の防止に注意している(審査基準によると)が、その手法は不明? 裁判所は後知恵の防止にどう気を使っているのか、これは全く不明?(EPOの Problem-Solution Approach は信頼性高い手法らしいが)

以上は単に思い付いただけですが、この進歩性の問題点、かなり複雑です。

最近数年分の判決例をざっと見たところでは、進歩性を否定する理由付けの方が、立論しやすいのかな? という感じはしています。

このあたり、今後、もっと研究してみたいテーマです。