

本書の背景

政府は、知的財産人口をこの10年をかけて6万人から12万人に増強する方針であると報じられています。

本書は、このような大量の人の知的財産の世界への流入を背景として、これらの人達の特許実務能力の向上のための環境づくりに、三好内外国特許事務所創立40周年を記念する一つの事業として、役立ちたいというところに端を発しております。

本書の内容

本書の内容の概略は、下記に示す目次のとおりです。

ここでは、本書の特徴を簡単に紹介します。

- (1) 各事項ごとに関連する判例をあげています。各判例は、取り着き易く、理解し易いように、「判旨に忠実に、そして読み易く」という考えに立って整理して紹介しています。
各事項ごとに取り上げた各判例は、有名、無名を問わず、その事項に最もふさわしいと思われるものを「適材適所」という観点から配置してあります。
判例の中には、法解釈にかかるもののみならず、特許法の中で技術をどのように評価するかを内容とするものも含まれています。
- (2) 各事項の重要と思われる点については、概念的にその全体を把握し易いように、思い切って簡略化して図示等により説明しています。
- (3) 各事項について、実務をするうえにおいて基礎となる事項については出来るだけ多く、箇条書きにその内容を述べています。
- (4) 実務をするうえにおける応用的事項についても、必要に応じ簡単に述べています。
- (5) 七つの事例と二つの設題を用意しています。事例は、技術を楽しみながら、特許の面白さを理解していただくために、設題は、学びながら自ら考えることの楽しさを味わっていただくために、選択したものです。

目次

はしがき

第1章 発明の産業上の利用性

- 第1節 特許法29条1項柱書きの要件
- 第2節 医療行為の発明
- 第3節 化学に関する発明
- 第4節 発明の反復可能性
- 第5節 発明の効率性
- 第6節 公序良俗に反する発明

第2章 発明の新規性

- 第1節 特許法29条1項各号の規定
- 第2節 新規性の判断
- 第3節 新規性喪失の例外規定の適用
 - 1. 全般
 - 2. 具体的な適用事例

第3章 発明の進歩性

- 第1節 発明の進歩性の判断
 - 1. 全般
 - 2. 構成と作用効果の総合的評価
 - 3. 構成と作用効果の予測性
 - 4. 周知技術の概念
 - 5. 技術分野の親近性
 - 6. 構成の有する技術的意義の開示
- 第2節 発明の進歩性の判断手法
- 第3節 発明の要旨の認定
 - 1. 最高裁リバーゼ判決
 - 2. 特許請求の範囲記載どおりの認定
 - 3. 明細書の記載参酌による認定
- 第4節 引用発明
 - 1. 全般
 - 2. 刊行物
 - 3. 特許公報
 - 4. カタログ
 - 5. 図面
 - 6. 刊行物における引用発明の開示
 - 7. 引用例実験の追試実験としての証明書実験
 - 8. 未完成の発明
- 第5節 発明の構成と作用効果
- 第6節 数値限定発明
 - 1. 全般
 - 2. 臨界的意義
- 第7節 方法的記載による物の発明
- 第8節 上位概念記載の発明、機能的記載の発明
- 第9節 複数の請求項と拒絶査定
- 第10節 技術用語の解釈
- 第11節 事例
 - 1. 進歩性判断における目的、作用効果の評価
 - 2. 引用例が複数である場合の引用例の見方と位置付け
 - 3. 自明の技術的原理の応用と特許性の判断

第4章 特許法29条の2

- 第1節 解釈上の留意点
- 第2節 適用上の問題点

第5章 特許法39条

- 第1節 特許法39条の規定の適用
- 第2節 特許法39条の発明の同一性の判断
- 第3節 事例
 - 1. 本願発明が先願発明に自明事項を付加したものである場合
 - 2. 本願発明が先願発明に周知技術を付加したものである場合
 - 3. 明細書記載の発明の目的、構成、作用効果と発明の同一性の判断

第6章 明細書の記載要件

- 第1節 明細書と特許請求の範囲
 - 1. 全般
 - 2. 発明の詳細な説明
 - 3. 特許請求の範囲
- 第2節 設題
- 第3節 発明の単一性
 - 1. 全般

2. 発明の単一性の判断
3. 発明の単一性の類型と具体例

第4節 文献公知発明

第7章 明細書の補正

第1節 審査の進行と明細書の補正

1. 全般
2. 具体例

第2節 補正の可能な範囲

1. 最初の拒絶理由通知に対する応答までの補正
2. 最後の拒絶理由通知に対する補正

第3節 限定的減縮に関する具体的な事例

1. 限定的減縮として認められる例
2. 限定的減縮として認められない例

第8章 出願の分割

第1節 出願の分割の要件

1. 全般
2. 特許庁の審査基準
3. 発明が同一である場合

第2節 出願の分割の活用

1. 分割の戦略的活用
2. 具体的な活用例

第3節 原出願に記載された発明

第4節 侵害訴訟と分割出願

第5節 事例

親出願の技術的限定を構成要件としない子出願

第9章 パリ条約による優先権

第1節 優先権の利益を享受するための要件

第2節 優先権の効果

第3節 優先権主張出願についての実務

第10章 国内優先権

第1節 優先権の利益を享受するための要件

第2節 優先権主張の効果

第11章 特許無効審判と訂正

第1節 特許無効審判の請求

第2節 特許無効審判の請求の理由

第3節 特許無効審判における攻撃と防御

第4節 特許の訂正請求

1. 全般
2. 訂正要件

第5節 特許無効審判の審決

1. 特許維持審決と特許無効審決
2. 一事不再理効

第6節 審決取消訴訟の提起と訂正審判

1. 訂正審判の請求
2. 審決取消決定
3. 特許無効審判の再係属

第7節 請求認容判決の確定

1. 拘束力
2. 特許維持審決が取り消された場合
3. 特許無効審決が取り消された場合

第12章 実用新案

- 第1節 実用新案権の設定登録
- 第2節 実用新案権の行使
 - 1. 全般
 - 2. 実用新案技術評価書
 - 3. 権利行使の責任
- 第3節 実用新案登録に基づく特許出願
- 第4節 実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正
- 第5節 実用新案登録無効審判

第13章 特許発明の技術的範囲

- 第1節 概説
- 第2節 ボールスプライン軸受事件の地裁・高裁の判断
- 第3節 ボールスプライン軸受事件の最高裁の判断
- 第4節 均等論に関する判例
- 第5節 若干の留意点
- 第6節 設題
- 第7節 侵害訴訟関連判例
 - 1. 間接侵害
 - 2. 利用発明
 - 3. 先使用
 - 4. 通常実施権
 - 5. 試験または研究のためにする特許発明の実施
 - 6. 消尽
 - 7. 生産方法の推定
 - 8. 共有に係る特許権の侵害者に対する損害賠償請求

▶ CLOSE