

◆ 目 次 ◆

はしがき	1
------	---

第1章 発明の産業上の利用性	1
----------------	---

第1節 特許法29条1項柱書きの要件	1
第2節 医療行為の発明	5
第3節 化学に関する発明	9
第4節 発明の反復可能性	12
第5節 発明の効率性	13
第6節 公序良俗に反する発明	15

第2章 発明の新規性	17
------------	----

第1節 特許法29条1項各号の規定	17
第2節 新規性の判断	18
第3節 新規性喪失の例外規定の適用	21
1. 全般	21
2. 具体的な適用事例	24

第3章 発明の進歩性	27
------------	----

第1節 発明の進歩性の判断	27
1. 全般	27
2. 構成と作用効果の総合的評価	27
3. 構成と作用効果の予測性	28
4. 周知技術の概念	29

目 次

5. 技術分野の親近性	29
6. 構成の有する技術的意義の開示	30
第2節 発明の進歩性の判断手法	31
第3節 発明の要旨の認定	33
1. 最高裁リパーゼ判決	33
2. 特許請求の範囲記載どおりの認定	33
3. 明細書の記載参酌による認定	35
第4節 引用発明	36
1. 全般	36
2. 刊行物	37
3. 特許公報	38
4. カタログ	38
5. 図面	39
6. 刊行物における引用発明の開示	41
7. 引用例実験の追試実験としての証明書実験	42
8. 未完成の発明	43
第5節 発明の構成と作用効果	44
第6節 数値限定発明	46
1. 全般	46
2. 臨界的意義	46
第7節 方法的記載による物の発明	49
第8節 上位概念記載の発明、機能的記載の発明	54
第9節 複数の請求項と拒絶査定	55
第10節 技術用語の解釈	57
第11節 事例	57
1. 進歩性判断における目的、作用効果の評価	57
2. 引用例が複数である場合の引用例の見方と位置付け	57
3. 自明の技術的原理の応用と特許性の判断	57

第4章 特許法29条の271

- 第1節 解釈上の留意点71
- 第2節 適用上の問題点75

第5章 特許法39条81

- 第1節 特許法39条の規定の適用81
- 第2節 特許法39条の発明の同一性の判断82
- 第3節 事例83
 - 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.....83
 - 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.....83
 - 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.....83

第6章 明細書の記載要件91

- 第1節 明細書と特許請求の範囲91
 - 1. 全般91
 - 2. 発明の詳細な説明91
 - 3. 特許請求の範囲95
- 第2節 設題101
- 第3節 発明の単一性102
 - 1. 全般102
 - 2. 発明の単一性の判断103
 - 3. 発明の単一性の類型と具体例103
- 第4節 文献公知発明104

第7章 明細書の補正107

第1節 審査の進行と明細書の補正107

1. 全般107

2. 具体例107

第2節 補正の可能な範囲114

1. 最初の拒絶理由通知に対する応答までの補正114

2. 最後の拒絶理由通知に対する補正119

第3節 限定的減縮に関する具体的な事例125

1. 限定的減縮として認められる例125

2. 限定的減縮として認められない例126

第8章 出願の分割129

第1節 出願の分割の要件129

1. 全般129

2. 特許庁の審査基準129

3. 発明が同一である場合131

第2節 出願の分割の活用133

1. 分割の戦略的活用133

2. 具体的な活用例134

第3節 原出願に記載された発明142

第4節 侵害訴訟と分割出願144

第5節 事例147

親出願の技術的限定を構成要件としない子出願147

第9章 パリ条約による優先権151

- 第1節 優先権の利益を享受するための要件151
- 第2節 優先権の効果152
- 第3節 優先権主張出願についての実務153

第10章 国内優先権161

- 第1節 優先権の利益を享受するための要件161
- 第2節 優先権主張の効果162

第11章 特許無効審判と訂正167

- 第1節 特許無効審判の請求167
- 第2節 特許無効審判の請求の理由169
- 第3節 特許無効審判における攻撃と防御170
- 第4節 特許の訂正請求171
 - 1. 全般171
 - 2. 訂正要件171
- 第5節 特許無効審判の審決178
 - 1. 特許維持審決と特許無効審決178
 - 2. 一事不再理効178
- 第6節 審決取消訴訟の提起と訂正審判182
 - 1. 訂正審判の請求182
 - 2. 審決取消決定182
 - 3. 特許無効審判の再係属183
- 第7節 請求認容判決の確定184

目次

1. 拘束力	184
2. 特許維持審決が取り消された場合	187
3. 特許無効審決が取り消された場合	187
第12章 実用新案	189
第1節 実用新案権の設定登録	189
第2節 実用新案権の行使	190
1. 全般	190
2. 実用新案技術評価書	191
3. 権利行使の責任	193
第3節 実用新案登録に基づく特許出願	198
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	201
第5節 実用新案登録無効審判	203
第13章 特許発明の技術的範囲	205
第1節 概説	205
第2節 ボールスプライン軸受事件の地裁、高裁の判断	207
第3節 ボールスプライン軸受事件の最高裁の判断	213
第4節 均等論に関する判例	216
第5節 若干の留意点	218
第6節 設題	223
第7節 侵害訴訟関連判例	226
1. 間接侵害	226
2. 利用発明	231
3. 先使用	232
4. 通常実施権	234

5. 試験または研究のためにする特許発明の実施	237
6. 消尽	238
7. 生産方法の推定	240
8. 共有に係る特許権の場合の侵害者に対する損害賠償請求	241
判例目録	243
索引	249