

目 次

発刊を祝して

はしがき

第Ⅰ章 序 論	1
1. 我が国の特許制度	3
(1) 意 義	3
(2) 我が国の知的財産戦略	4
2. 特許を受けることができる発明	5
3. 特許明細書	5
(1) 意 義	5
(2) 望ましい特許明細書とは	6
① 技術文献としての機能	6
② 権利書としての機能	7
4. 先願主義	10
5. 弁理士	11
第Ⅱ章 特許明細書作成の前段階	15
－発明の発掘、提案、調査等－	
1. 出願人（企業）サイド	17
(1) 発明の発掘	17
(2) 発明の提案	19
(3) 従来技術調査	20

(4) 企業内の先行技術情報の管理	23
(5) パテントマップ	25
(6) 発明の評価および管理	30
(7) 出願すべき発明の選別	32
2. 代理人サイド	33
(1) なぜ、面談が必要か	33
(2) 面談の形態	33
(3) 面談の前にすべきこと	34
① 発明提案書を読む	34
② 背景技術等の把握	35
(4) 面談での留意事項	35
① 面談の進め方	35
② 発明内容の理解・把握	35
③ 出願人の意図を把握する	40
④ その他	41
(5) 三位一体となって協力する	45
(6) 判決例から学ぶ	46
 第Ⅲ章 特許明細書作成	47
1. 特許明細書の法的な記載要件	49
(1) 概 要	49
(2) 明細書	50
① 【発明の名称】	52
② 【技術分野】	53
③ 【背景技術】	54
④ 【先行技術文献】	54
⑤ 【発明の概要】	56

⑥ 【図面の簡単な説明】	59
⑦ 【発明を実施するための形態】（及び【実施例】）	59
⑧ 【産業上の利用可能性】	61
⑨ 【符号の説明】	61
(3) 特許請求の範囲	61
① 何を記載するか	62
② どのように記載するか	64
③ どのような形式で記載するか	78
④ 発明の単一性	80
(4) その他の記載要件	98
2. 明細書等の書き方	99
(1) 明細書の書き方	100
① 【技術分野】	100
② 【背景技術】	100
③ 【先行技術文献】	104
④ 【発明の概要】	106
⑤ 【発明の効果】	109
⑥ 【発明を実施するための形態】（及び【実施例】）	110
⑦ 【産業上の利用可能性】	123
(2) 特許請求の範囲の書き方	123
① 発明を把握する際の基本的事項	123
② 権利行使を考慮した基本的事項	131
③ 記載上の基本的事項	140
(3) 要約書の書き方	153
(4) 図面の描き方	154
① 図面の意義	154
② 図面作成上の留意点	154

(5) その他の留意点	155
① 明細書等の作成手順	155
② 説明の仕方	156
3. 特定技術分野別の基本的事項	157
(1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明	157
① 概 要	157
② 発明の成立性	159
③ 明細書	163
④ 特許請求の範囲	165
⑤ 図 面	174
(2) ビジネス関連発明	175
① ビジネス方法特許	175
② 特許明細書作成前の検討	176
③ 明細書	180
④ 特許請求の範囲	185
⑤ 図 面	194
(3) 生物関連発明	198
① 遺伝子工学	199
② 微生物	202
③ 植物・動物	203
(4) 医薬発明	204
① 発明の実施可能要件	204
② 産業上利用することができる発明	205
③ 特許請求の範囲	206
4. PCT出願を含む外国出願への対応	206
(1) 外国出願を意識した明細書等の作成	207
① 明細書	208

② 特許請求の範囲	210
③ 要約書	211
④ 図 面	212
⑤ その他	213
(2) P C T 出願	213
① P C T 出願の態様	214
② P C T 出願の利害得失	214
③ 手続上の留意点	215
④ 明細書等に記載すべき事項及び留意点	216

第IV章 通常特許出願以外の出願.....223

1. 国内優先権主張出願

(1) 国内優先権制度の活用

- ① 新たな実施例、変形例、実験データ等、新たな内容を
補充する場合
- ② 漏れのない特許権を得るために、請求項を補充する場合
- ③ 法第37条の規定を活用し、複数の発明をまとめて出願する場合
.....

(2) 国内優先権制度の概要

- ① 国内優先権の主張の要件
- ② 国内優先権の主張の手続
- ③ 国内優先権の効果

(3) 国内優先権制度利用に当たっての留意点

2. 分割出願

(1) 分割出願制度の概要

(2) 改正のポイント

(3) 分割出願の活用

① 原出願が発明の単一性に違反している場合	233
② 限定的減縮等の補正要件を満たす補正では 対応不可能である場合	233
③ いわゆるシフト補正に該当する補正をする必要がある場合	233
④ 戦略的な請求項群の再構築	234
(4) 分割出願の要件	234
① 形式的要件	234
② 実体的要件	234
(5) 分割出願の効果	235
(6) 分割出願の手続	236
(7) 分割出願に関する留意点	236
3. 実用新案登録出願	237
(1) 実用新案制度の概要	238
① 実用新案の保護対象	238
② 出 願	239
③ 審 査	239
④ 補 正	239
⑤ 登 録	239
⑥ 公 報	240
⑦ 訂 正	240
⑧ 分割出願	241
⑨ 変更出願	241
⑩ 実用新案登録に基づく特許出願	241
⑪ 権利期間	242
⑫ 権利行使	242
⑬ 実用新案技術評価書	242
⑭ 実用新案権者等の責任	243

(2) 実用新案登録出願の明細書等	243
(3) 特許出願との関係	243
(4) 実用新案登録出願明細書等の様式	244

第Ⅴ章 中間処理247

1. 早期審査制度	249
(1) 通常の早期審査制度	249
(2) スーパー早期審査制度	250
(3) 特許審査ハイウェイ制度	250
2. 拒絶の理由の例とその対応	250
3. 新規性・進歩性及び先後願に関する拒絶の理由とその対応	251
(1) 法第29条第1項の拒絶の理由（新規性）	251
① 法第29条第1項第3号の場合の拒絶理由通知の例	251
② 対 応	252
(2) 法第29条第2項の拒絶の理由（進歩性）	254
① 法第29条第2項の場合の拒絶理由通知の例	255
② 対 応	255
(3) 法第29条の2（拡大された先願）	257
(4) 法第39条（先願）	258
4. 明細書等の記載が不備であるとする拒絶の理由とその対応	258
(1) 法第36条第4項第1号の拒絶の理由	258
① 法第36条第4項第1号に規定する要件違反の拒絶理由通知の例	259
② 対 応	259
(2) 法第36条第6項の拒絶の理由	260
① 法第36条第6項の場合の拒絶理由通知の例	261
② 対 応	262

5. その他の拒絶の理由とその対応	262
(1) 「産業上利用することができる発明」ではないとする 拒絶の理由とその対応	262
① 法第29条第1項柱書の拒絶理由通知の例	262
② 対応	263
③ 「産業上の利用性」の要件の例	263
④ 「発明の成立性」の要件の例	263
(2) 発明の単一性違反とする拒絶の理由とその対応	264
① 「課題が同一でない」とする拒絶の理由に対して	265
② 「主要部が同一でない」とする拒絶の理由に対して	265
③ 基本的留意点	265
④ 発明の単一性違反の拒絶の理由を受けた場合の対応	266
(3) 先行技術文献情報開示要件違反の拒絶の理由とその対応	267
6. 最後の拒絶理由通知	268
(1) 「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」	268
(2) 「最後の拒絶理由通知」とされる場合	268
(3) 「最後の拒絶理由通知」への応答	269
7. 意見書の提出	269
(1) 意見書の記載に際しての留意点	269
① 新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、後に不利に なる不用意な意見は書かない。	270
② 新規性・進歩性に関する拒絶の理由に対して、必要に応じ、 効果に関する主張・立証（例えば、実験結果の提出）を 行う。	271
③ 明細書等の記載不備の拒絶の理由に対する対応	272
④ 補正の前後の請求項の対応関係及び補正の根拠の記載	272
(2) 意見書と明細書等の記載	272

8. 明細書等の補正	273
(1) 関連条文	273
(2) 補正できる期間	275
(3) 補正できる内容	275
① 最初の拒絶理由通知前、 および最初の拒絶理由通知の応答時の補正	275
② 最後の拒絶理由通知への応答時及び審判請求時の補正	276
(4) 補正却下	277
(5) 明細書等の補正に際しての留意点	278
① 不用意に限定する補正は行わない	278
② 最初の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点	278
③ 最後の拒絶理由通知に対する明細書等の補正の留意点	278
④ シフト補正とならないための対応	279
⑤ 「拒絶の理由となり得る文献が判明したとき」の対応	281
⑥ 「請求項の記載が、実際の自社又は他社の製品と異なる事項を、 請求しているとき」の対応	281
(6) 明細書等の補正と明細書等の記載	282

第VI章 審判請求283

1. 拒絶査定不服審判	285
(1) 審判請求	285
(2) 請求の理由	285
① 新規性又は進歩性に関する記載の例	286
② 明細書等の記載不備に関する記載の例	286
(3) 前置審尋	286
2. 特許無効審判	286
(1) 無効理由	288

(2) 請求人適格	288
(3) 審判請求の時期	289
(4) 審判請求の手続	289
(5) 請求理由の記載	289
(6) 請求理由の要旨を変更する補正	289
3. 訂正審判	290
4. 審決に対する知財高裁への出訴	291

第Ⅶ章 明細書等の記載に関する判決例293

1. 明細書等の記載事項の意義	296
(1) 特許制度と明細書の記載に関する要件	296
(2) 法第36条第4項及び法第36条第6項の意義	297
① 法第36条第4項の意義	297
② 法第36条第6項の意義	298
(3) 当業者について	300
(4) 特許請求の範囲について	301
(5) 明細書について	301
① 記載の程度	302
② 発明の目的（課題）	302
③ 実施例	304
④ 比較例	304
⑤ 発明の効果	305
⑥ 実験データ	305
(6) 図面について	306
① 図面に記載された構成のみを考案の要旨とすることはゆるされ ないとした事例	306
② 図面に示された事項が、考案の要旨を限界づけるものと解する	

ことはできないとした事例	306
③ 図面は、発明の内容を理解しやすくするために明細書の補助 として使用されるとした事例	307
2. 明細書等の記載事項の要件	309
(1) 特許請求の範囲の記載について	309
① 特許請求の範囲の特定の仕方	309
② 本願発明と目的・効果との関連	310
(2) 発明の詳細な説明の記載について	312
① 容易に実施をすることができる程度	312
② 発明の効果	318
③ その他	319
3. 明細書等の記載事項の解釈	321
(1) 解釈一般	321
① 原則	321
② 実施例の裏付け	321
③ 技術用語の解釈	322
(2) 特許請求の範囲の記載の解釈	323
① 原則	323
② 発明の詳細な説明の参酌	323
③ 特許請求の範囲の記載に誤記のある場合	326
④ 特許請求の範囲の記載と明細書の記載とが矛盾する場合	326
⑤ 明細書中の定義の解釈の事例	327
⑥ 特許請求の範囲に記載された用語の解釈	327
⑦ 「一義的に明らか」に係る判断	332
⑧ 新規事項に関する判断	334
⑨ 物の製造方法によって特定された物の発明の解釈	336
⑩ 「からなる」及び「よりなる」の解釈	338

(3) 発明の詳細な説明の解釈	340
① 周知技術・周知事項の参酌	340
② 目的が多数ある場合の目的の解釈	340
4. 数値限定の記載と解釈	341
(1) 特許請求の範囲における前提条件の記載と数値限定	341
(2) 発明の詳細な説明における臨界的意義の記載	341
① 臨界的意義の記載が不要な場合	341
② 臨界的意義の記載が必要な場合	342
③ 数値限定と実施例又は比較例の数値の関係	343
④ 官能に基づく評価テストの場合	344
⑤ 複数の観察者の主観的判断の場合	345
⑥ 数値が引用例と重複する場合	346
⑦ 技術的思想が違うが数値が一致する場合	346
⑧ 補助資料による補足	347
(3) 数値限定の解釈	347
① 数値限定の技術的意義が認められなかった事例	347
② 数値限定の技術的意義が認められた事例	350
(4) 引用公報の特許請求の範囲における数値限定の解釈	351
5. 発明未完成と明細書の記載	352
(1) 発明の未完成（明細書の記載不備）と進歩性	353
① 進歩性による拒絶審決を取り消した判決例	353
② 発明（考案）が未完成であるとした 拒絶審決を支持した判決例	354
(2) 明細書の記載不備と発明の未完成の関係	355
(3) 明細書中の発明の完成に必要な記載	356
(4) 発明の未完成の判断資料	359
(5) 発明の未完成と判断されないための留意点	359

(6) 実用新案登録出願固有の事項	360
6. 「発明」該当性の判断	362
(1) 「発明」に該当しないとした審決を支持した判決	362
(2) 「発明」に該当しないとした審決を取り消した判決	364
第Ⅷ章 権利行使に関する判決例	367
1. 特許権及び特許発明の技術的範囲	369
2. 特許発明の技術的範囲の確定	371
3. 権利行使における特許明細書の役割	372
(1) 特許請求の範囲の役割	372
(2) 明細書の役割	380
4. 特許請求の範囲の解釈における判断資料	398
(1) 出願時の技術水準	399
(2) 出願審査経過（包袋資料の参酌）	399
5. 特許請求の範囲の記載中の必要以上の限定	403
6. 数値限定のある特許請求の範囲の権利解釈	408
7. 機能的に記載された特許請求の範囲の権利解釈	412
8. 均等論	419
(1) 「ボールスプライン軸受」事件	419
(2) 均等が否定された事例	421
(3) 均等が認められた事例	424
9. 間接侵害	427
10. 無効理由が存在する場合	428
11. 注目すべき判決	433

巻末資料

1 参考明細書	443
---------------	-----

2	出願様式における留意事項	464
3	特許出願に関する審査・審判のフローチャート	486
4	特許公報・公開特許公報・登録実用新案公報 (フロントページのみ)	487
5	実用新案技術評価書	491
6	特許法・審査基準等改正一覧	493
7	参考文献一覧	495

事項索引

条文索引

あとがき

