

目次

第六版の発行にあたって

はしがき

第1章 特許を取得するには	1
1 特許取得の目的	1
1.1 発明を保護するのは特許だけである	1
1.2 特許は研究投資の回収を可能にする	1
1.3 特許は設備投資や市場を安定化する	2
1.4 特許は利益の独占を保障する	3
1.5 特許は最新の技術情報を提供する	3
2 化学発明の保護	4
3 特許取得の実体的要件と手続	7
3.1 発明であること	7
3.2 産業上利用することができる発明であること	9
3.3 新規性があること	9
3.4 進歩性があること	10
3.5 新規性喪失の例外	12
3.6 先願の明細書等に記載されていないこと	13
3.7 出願から特許期間満了までの概略	15
4 出願に際しての検討事項	18
4.1 発明の把握	18
4.2 先行技術の調査	19
4.3 出願の要否の決定	23
4.4 弁理士への依頼	24

第2章 明細書及び特許請求の範囲作成の一般的事項	27
1 明細書及び特許請求の範囲の様式	27
1.1 国内出願の明細書及び特許請求の範囲の様式	27
1.2 PCT出願の明細書及び請求の範囲の様式	31
2 発明の名称の決め方	32
3 明細書等の文章	33
4 技術用語	36
5 単位	40
第3章 特許請求の範囲の書き方	41
1 特許請求の範囲の意義	41
1.1 クレームの機能	41
1.2 保護範囲的機能	42
1.3 構成要件的機能	42
2 特許を受けようとする発明を記載すること	43
3 クレームの記載が明確かつ簡潔であること	44
4 発明の詳細な説明に記載した発明であること	45
5 クレームの独立性	46
6 クレームドラフティング	46
6.1 クレームの発明特定事項が少ないほど権利範囲は広い	46
6.2 パイオニア発明は発明の本質を広くクレームすること	47
6.3 公知技術を含まず、従来技術との境界が明確であること	48
6.4 侵害の立証が困難な発明特定事項を含まないこと	48
6.5 クレームのカテゴリを選択すること	49
6.6 多面的に把握した発明を複数のクレームに記載すること	50
6.7 発明特定事項を段階的に限定したクレームを複数記載すること	50
7 クレームの表現形式	51
7.1 発明の種類による表現形式	51

7.2	機能的表現	52
7.3	製法的表現	53
7.4	上位概念表現、下位概念表現	54
7.5	独立形式、引用形式、従属形式クレーム	55
7.6	「～を特徴とする」「～を含む」「～からなる」の 表現のクレーム	58
7.7	箇条書きクレーム	59
7.8	マーカッシュ・クレーム	60
7.9	ジェプソン・クレーム	64
第4章 発明の単一性		65
1	同一発明を複数クレームできる	65
2	発明の単一性とクレーム	66
3	発明の単一性の要件	67
4	発明の単一性の判断	68
5	発明の単一性の類型	68
5.1	基本的な判断類型	68
5.2	特定の関係にある場合の判断類型	69
5.3	マーカッシュ形式	72
5.4	中間体と最終生成物	73
第5章 発明の詳細な説明の書き方		75
1	発明の詳細な説明の意義	75
2	実施可能要件	76
2.1	作ることができること (How to make)	76
2.2	使用できること (How to use)	77
3	委任省令要件	77
4	発明の詳細な説明の記載内容	77

4.1	技術分野の記載	77
4.2	背景技術の記載	78
4.3	発明が解決しようとする課題の記載	79
4.4	課題を解決するための手段の記載	79
4.5	発明の効果の記載	80
4.6	発明を実施するための最良の形態の記載	82
4.7	実施例の記載	86
4.8	産業上の利用可能性	87
第6章 図面と図面の簡単な説明の書き方		89
1	図面の意義	89
2	図面の種類	89
3	図面の描き方	92
4	図面代用写真	93
5	図面の簡単な説明	94
6	PCT図面作成についての留意点(一般原則)	95
第7章 要約書の書き方		97
1	要約書の意義	97
2	要約書の書き方	97
2.1	要約書作成の一般的事項	97
2.2	要約書の実例	99
3	PCT要約書作成についての留意点(一般原則)	100
第8章 明細書等の記載不備とその対応		101
1	明細書等の記載不備の拒絶理由	101
2	特許請求の範囲の記載不備	102

2.1	クレームに記載した発明が発明の詳細な説明に記載されていない事例	102
2.2	クレームの記載が明確でない事例	104
2.3	クレームの記載が簡潔でない事例	108
2.4	クレームの記載が明確でない等の拒絶理由に対する対応	109
3	発明の詳細な説明の記載不備	110
3.1	特許法 36 条 4 項 1 号	110
3.2	実施可能要件の違反	110
3.3	実施可能要件違反の拒絶理由に対する対応	112
3.4	委任省令要件の違反	113
3.5	委任省令要件違反の拒絶理由に対する対応	113
4	明細書等の記載不備に関する判決例	114
第 9 章	選択発明	125
1	選択発明の意義	125
2	選択発明の明細書等	126
3	選択発明の判決例	127
第 10 章	数値限定を伴った発明	133
1	数値限定の意義	133
2	最適化又は好適化した数値限定を伴った発明	134
2.1	明細書等の記載	134
2.2	最適化又は好適化した数値限定を伴った発明の判決例	135
3	臨界的意義がある数値限定を伴った発明	137
3.1	明細書等の記載	137
3.2	臨界的意義がある数値限定を伴った発明の判決例	138
4	技術的意義がある数値限定を伴った発明	140
4.1	明細書等の記載	140

4.2	技術的意義がある数値限定を伴った発明の判決例	140
第11章	化学物質の発明	147
1	物質特許の意義	147
2	化学物質の特定と同定	148
2.1	構造式による物の特定	148
2.2	作用、機能、性質又は特性、あるいは用途による物の特定	148
2.3	製法による物の特定	150
2.4	同定資料に関する判決例	151
3	有機化合物の発明	154
3.1	クレームの記載	154
3.2	明細書の記載	154
3.3	明細書等の実例	154
4	無機化合物の発明	167
4.1	クレームの記載	167
4.2	明細書の記載	167
4.3	明細書等の実例	168
5	合成高分子物質の発明	171
5.1	クレームの記載	171
5.2	明細書の記載	172
5.3	明細書等の実例	172
6	異性体等の発明	180
6.1	光学異性体	180
6.2	幾何異性体	181
6.3	結晶多形	182
7	中間体の発明	182
8	天然物の発明	183
8.1	抗生物質	184

8.2 酵素	184
8.3 天然高分子物質	185
第12章 製法の発明	187
1 製法特許の意義	187
2 化合物の製法の発明	188
2.1 クレームの記載	188
2.2 化学的類似方法	189
2.3 複数工程からなる製法	190
2.4 明細書の記載	190
2.5 明細書等の実例	191
第13章 用途の発明	195
1 用途特許の意義	195
2 用途発明の表現形式	196
3 医薬の発明	197
3.1 治療方法等の発明	197
3.2 クレームの記載	198
3.3 明細書の記載	199
3.4 第二医薬用途	200
3.5 プロドラッグ	202
3.6 明細書等の実例	204
4 農薬の発明	210
4.1 クレームの記載	210
4.2 明細書の記載	210
4.3 明細書等の実例	211
5 飲食物・嗜好物の発明	217
5.1 クレームの記載	217

5.2	明細書の記載	218
6	組成物の発明	219
6.1	クレームの記載	219
6.2	明細書の記載	221
6.3	明細書等の実例	221
第14章	バイオテクノロジーの発明	227
1	DNA関連発明	227
1.1	DNA関連技術の概要	227
1.2	DNA関連発明の特許の対象	228
1.3	DNA関連発明の特許性：遺伝子　ベクター、 組換えベクター　形質転換体　組換えタンパク質	229
1.4	クレームの記載：遺伝子　ベクター、組換えベクター 形質転換体　組換えタンパク質　スクリーニング方法	231
1.5	明細書の記載：遺伝子、ベクター、組換えベクター 形質転換体　組換えタンパク質	236
1.6	明細書等の実例	239
1.7	塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のための ガイドライン	249
2	融合細胞の発明	277
2.1	細胞融合技術の概要	277
2.2	融合細胞の発明の特許性：融合細胞　モノクローナル抗体	279
2.3	クレームの記載	280
2.4	明細書の記載	281
2.5	明細書等の実例	281
3	微生物自体の発明	296
3.1	微生物自体の発明の特許性	296
3.2	クレームの記載	298

3.3	明細書の記載	298
3.4	微生物の分類学的性質の記載：酵母　カビ及びキノコ 細菌　放線菌	299
4	微生物を利用する発明	308
4.1	微生物を利用する発明の特許性	308
4.2	クレームの記載	309
4.3	明細書の記載	310
5	植物の発明	311
5.1	植物新品種の保護	311
5.2	植物の発明の特許性	314
5.3	クレームの記載	315
5.4	明細書の記載	316
6	動物の発明	317
6.1	動物の発明の特許性	318
6.2	クレームの記載	318
6.3	明細書の記載	319
7	微生物等の寄託と分譲	320
7.1	寄託の意義	320
7.2	寄託を必要とする微生物等の範囲	321
7.3	寄託時期と寄託の手續	323
7.4	寄託期間	324
7.5	受託番号の補正	324
7.6	分譲	325
8	タンパク質の立体構造に関する発明	326
8.1	発明に該当しない場合	327
8.2	新規性が否定される場合	329
8.3	新規性、進歩性があり、かつ実施可能要件が満たされる場合	330

第15章 明細書等の補正	333
1 補正の意義	333
2 補正の内容	334
2.1 補正時期の制限	334
2.2 新規事項を追加する補正の禁止	334
2.3 新規事項についての基本的な考え方	335
2.4 クレームの補正	336
2.5 明細書の補正	342
2.6 図面の補正	343
2.7 拒絶理由通知を受けた後の特許請求の範囲の補正の制限	343
2.8 補正に関しての注意点	344
2.9 PCT外国語出願における誤訳の訂正	347
2.10 不適法な補正の取扱い	347
3 特許後明細書等の訂正	348
3.1 訂正時期の制限	348
3.2 訂正内容の制限	349
3.3 特許後明細書等の訂正の判決例	350
4 補正書の書き方	352
5 分割出願制度の活用	354
6 国内優先権制度の活用	356
第16章 特許公報の読み方	359
1 特許公開公報の読み方	359
2 特許掲載公報の読み方	360
3 特許性・特許の有効性を争う手段	361
3.1 無効審判制度	361
3.2 特許付与前の情報提供制度	362
3.3 特許付与後の情報提供制度	362

第17章 特許係争を防ぐには	365
1 特許権の効力	365
1.1 本質的効力	365
1.2 補償金請求権	366
1.3 効力が及ぶ地域	366
1.4 存続期間と消滅	366
2 侵害行為	367
2.1 侵害となる実施行為	367
2.2 輸入・輸出と侵害	368
2.3 間接侵害	369
3 試験研究のためにする実施	370
4 特許係争の予防	373
4.1 他社特許の調査と対応	373
4.2 特許の有効性に関する検討	373
4.3 特許侵害に関する検討	374
5 特許侵害にどう対応するか	375
5.1 差止請求権	375
5.2 損害賠償請求権等	376
6 特許侵害の警告を受けたときどう対応するか	377
第18章 クレームの読み方	381
1 クレーム解釈の基礎	381
2 発明一体の原則	382
3 対象物件・方法の特定	383
4 特許発明と対象物件・方法の対比	384
5 クレームの解釈	386
5.1 発明の詳細な説明の参酌	386
5.2 出願経過の参酌	389

5.3	出願当時の技術水準の参酌	391
5.4	均等論	394
5.5	数値限定クレームの解釈	408
5.6	プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈	412
6	利用発明と利用関係	415
6.1	利用関係とは	415
6.2	選択発明における利用関係	416
6.3	化学物質の発明における利用関係	416
	参考図書及び文献	419
	判例索引	423
	事項索引	426

