目　　次

第Ⅰ部　基礎編

第１章　特許を学ぶ必要性

1.1　研究開発者・技術者にとっての特許 …… 2
1.2　なぜ特許が重要視されているか …… 2
　1.2.1　プロパテント政策 …… 2
　1.2.2　産業革命・産業革命と特許 …… 3
　1.2.3　企業経営と知的財産 …… 4
1.3　開発者・技術者に望まれる知財力 …… 5
　1.3.1　開発力 …… 6
　1.3.2　特許が取得できる発明と，できない発明を峻別する力（特許性判断能力） …… 6
　1.3.3　発明を文書化する力（文書化能力） …… 6
　1.3.4　自らの発明と，従来技術との違いを明確にする力（差異指摘能力） …… 6
　1.3.5　他社特許を調査する力（調査能力） …… 7
　1.3.6　特許権の権利範囲を判断する力（権利範囲判断能力） …… 7
　1.3.7　侵害を回避する開発する力（侵害回避設計能力） …… 7

第２章　知的財産権とは

2.1　知的財産権 …… 8
　2.1.1　有体物についての所有権 …… 8
　2.1.2　無体物についての知的財産権 …… 8
　2.1.3　知的財産権の特質 …… 8
　2.1.4　知的財産権の種類 …… 9
2.2　知的財産権の概要 …… 10
　2.2.1　特許権 …… 10
　2.2.2　実用新案権 …… 10
　2.2.3　意匠権 …… 10

2.2.4　商標権 …… 10
2.2.5　著作権 …… 10
2.2.6　回路配置利用権 …… 10
2.2.7　不正競争防止法 …… 10
2.3　特許制度の概要 …… 11
2.3.1　特許制度は発明者だけを保護しているか …… 11
2.3.2　特許制度を止めてしまったら …… 11
2.3.3　バランスを保つ特許制度 …… 11

第３章　何が特許になるのか（特許要件）

3.1　特許要件 …… 13
3.2　発明であること（発明の成立性） …… 14
3.2.1　自然法則を利用した技術的思考 …… 14
3.2.2　創　作 …… 15
3.2.3　発明に該当するもの …… 16
3.2.4　ソフトウェア …… 16
3.2.5　微生物 …… 19
3.2.6　審査基準 …… 19
3.3　新規性があるか …… 19
3.3.1　客観的な新しさ …… 21
3.3.2　判断の基準時 …… 21
3.3.3　新規性を失わせる行為 …… 22
3.3.4　世界中の事情を見る …… 23
3.3.5　本人による公表 …… 23
3.3.6　秘密を守る義務がある人が知っても大丈夫 …… 24
3.3.7　新規性と従来技術 …… 24
3.4　進歩性があるか …… 24
3.4.1　進歩性の判断基準 …… 25
3.4.2　進歩性の具体的判断例 …… 25
3.4.3　進歩性のまとめ …… 31
3.4.4　技術分野と進歩性 …… 31
3.5　発明を適切に記述して出願すること …… 32
3.5.1　発明の記載要件 …… 32
3.5.2　出願書類 …… 33
3.6　新規性喪失の例外 …… 34

3.6.1　新規性喪失の例外の内容 …… 34
3.6.2　新規性喪失の例外の限界 …… 34
理解度確認演習 A（1 章～ 3 章）…… 35

第 4 章　特許権の効力

4.1　特許権の効力 …… 39
4.1.1　どのような効力があるのか …… 39
4.1.2　業として特許発明の実施をする権利を専有する …… 39
4.1.3　特許権の効力が及ばない場合 …… 41
4.2　特許権侵害に対する救済 …… 41
4.2.1　差止請求権とは …… 42
4.2.2　損害賠償請求権とは …… 42
4.2.3　独自開発の抗弁 …… 43
4.3　効力の及ぶ地域的な範囲 …… 44
4.4　特許は何時発生し，何時消滅するか …… 44
4.5　効力の及ぶ技術的な範囲 …… 45
4.5.1　技術的範囲の解釈（物理的構造の発明）…… 45
4.5.2　技術的範囲の解釈（ソフトウェア関連発明）…… 48
4.5.3　技術的範囲の解釈（化学分野）…… 50
4.6　特許権の消尽 …… 50
4.7　訴訟と立証責任 …… 52
理解度確認演習 B（1 章～ 4 章）…… 53

第 5 章　誰が特許権者になるのか

5.1　特許を受ける権利 …… 58
5.2　会社の技術者・開発者が発明をした場合 …… 58
5.3　開発委託や共同開発の権利関係 …… 59

第 6 章　特許出願から特許取得まで

6.1　出願の審査（概要）…… 60
6.2　特許出願 …… 60
6.2.1　出願に必要な書類 …… 60
6.2.2　願　書 …… 62
6.2.3　特許請求の範囲 …… 62
6.2.4　明細書 …… 63

6.2.5　図　面 …… 64
6.2.6　要約書 …… 64
6.3　公開公報発行 …… 65
6.4　出願審査の請求 …… 65
6.5　審査官による審査 …… 66
6.5.1　概　要 …… 66
6.5.2　審査の対象 …… 66
6.5.3　拒絶理由通知 …… 68
6.5.4　補正書・意見書 …… 68
6.5.5　拒絶査定 …… 70
6.6　拒絶査定に対する審判 …… 70
6.7　特許掲載公報の発行・原簿登録 …… 70
6.8　特許無効審判・特許異議の申立 …… 70
6.8.1　審査官も完全でない …… 70
6.8.2　特許無効審判 …… 71
6.8.3　特許異議の申立 …… 72
6.9　情報提供 …… 72
6.10　先使用権 …… 72
6.11　特殊な出願 …… 74
6.11.1　国内優先権出願 …… 74
6.11.2　分割出願 …… 75
理解度確認演習 C（1 章～ 6 章） …… 76

第 7 章　特許要件（その 2）

7.1　先願性 …… 79
7.2　拡大された先願の地位（29 条の 2） …… 81
7.3　不特許事由（32 条） …… 82
理解度確認演習 D（1 章～ 7 章） …… 83

第 8 章　特許権の効力（その 2）

8.1　間接侵害 …… 85
8.1.1　特許権の効力 …… 85
8.1.2　間接侵害 …… 85
8.2　均等侵害 …… 88
8.3　基本特許と改良特許 …… 89

8.3.1　他人の特許権の範囲内で特許を取得できるか …… 89
8.3.2　基本特許と改良特許の権利関係 …… 91
8.3.3　開発の際の留意点 …… 91
8.4　補償金請求権 …… 91
8.4.1　特許成立前に類似品を発見したら …… 92
8.4.2　補償金請求権 …… 92
理解度確認演習 E（1 章～ 8 章） …… 94

第 9 章　実用新案

9.1　出願できる対象 …… 106
9.2　無審査での権利付与 …… 106
9.3　実用新案の利用 …… 107

第 10 章　外国特許出願

10.1 外国における権利取得 …… 108
10.1.1　特許は国ごとに効力を持つ …… 108
10.1.2　出願国を選定 …… 108
10.1.3　優先権の主張 …… 109
10.1.4　出願ルートの選定 …… 110
10.2 外国出願における留意点 …… 113
10.2.1　米　国 …… 113
10.2.2　ヨーロッパ …… 114
理解度確認演習 F（1 章～ 10 章） …… 116

第Ⅱ部　実践編

第 1 章　着想の発明化と発明の権利化

1.1　着想を発明に発展させる …… 124
1.2　発明から特許出願までの流れ …… 124
1.3　知的財産部 …… 125
1.4　弁理士 …… 125
実務演習 1（アイデアシート） …… 126

第２章　発明届出書

2.1　この章のねらい …… 130
2.2　発明届出書とは …… 130
2.3　想定した発明（構造に関する発明）…… 131
2.4　書く前の準備 …… 131
　2.4.1　発明の効果を把握する …… 131
　2.4.2　発明の構成（効果をもたらした工夫）を把握する …… 132
　2.4.3　従来の技術を把握する …… 133
　2.4.4　従来技術の問題点を把握する …… 133
　2.4.5　思考メモにまとめる …… 133
　2.4.6　図面を用意する …… 133
2.5　発明届出書を書く …… 135
　2.5.1　発明の名称を記入する …… 136
　2.5.2　技術分野を記入する …… 136
　2.5.3　背景技術を記入する …… 136
　2.5.4　発明が解決しようとする課題を記入する …… 136
　2.5.5　課題を解決するための手段を記入する …… 137
　2.5.6　発明の効果を記入する …… 137
　2.5.7　発明を実施するための形態を記入する …… 137
2.6　簡易発明届出書 …… 138
2.7　詳細発明届出書の例 …… 138
2.8　簡易発明届出書の例 …… 142
2.9　想定した発明（ソフトウェア関連発明）…… 144
2.10 書く前の準備 …… 144
　2.10.1　発明の効果を把握する …… 144
　2.10.2　発明の構成（効果をもたらした工夫）を把握する …… 144
　2.10.3　従来の技術を把握する …… 145
　2.10.4　従来の技術の問題点を把握する …… 145
　2.10.5　思考メモにまとめる …… 145
　2.10.6　図面を用意する …… 145
2.11 発明届出書を書く …… 147
　2.11.1　発明の名称を記入する …… 147
　2.11.2　技術分野を記入する …… 147
　2.11.3　背景技術を記入する …… 147

2.11.4　発明が解決しようとする課題を記入する …… 147
2.11.5　問題を解決するための手段を記入する …… 147
2.11.6　発明の効果を記入する …… 148
2.11.7　発明を実施するための形態を記入する …… 148
2.12　簡易発明届出書 …… 148
2.13　詳細発明届出書の例 …… 149
2.14　簡易発明届出書の例 …… 154
実務演習 2（発明届出書の作成） …… 156

第 3 章　特許調査

3.1　調査の意義 …… 157
3.1.1　先行技術の調査 …… 157
3.1.2　他社の特許の調査 …… 157
3.2　特許調査のためのデータベース …… 158
3.3　特許調査の実際 …… 158
3.3.1　論理式を決定する …… 158
3.3.2　特許情報プラットフォームを使って検索する …… 160
3.3.3　公報の内容の確認と抽出 …… 165
3.3.4　公開公報の評価 …… 168
実務演習 3（特許調査） …… 176

第 4 章　請求項を作る

4.1　この章のねらい …… 177
4.2　請求項 …… 178
4.3　請求項の作成 …… 178
4.3.1　発明の本質のとらえ方 …… 178
4.3.2　発明の内容 …… 178
4.3.3　本質の抽出 …… 181
4.3.4　請求項 …… 182
4.3.5　請求項の修正 …… 183
4.3.6　従属請求項の作成 …… 184
4.4　電気的回路の例 …… 185
4.5　ソフトウェアの例（技術的ソフトウェア） …… 187
4.6　ソフトウェアの例（非技術的ソフトウェア・ビジネスモデル） …… 189
4.7　請求項作成の検討 …… 191

4.7.1　請求項作成の解説 …… 193
4.7.2　完成品の請求項と部品の請求項 …… 195
実務演習 4 （請求項の作成） …… 197

第 5 章　拒絶理由に対する反論

5.1　この章のねらい …… 198
5.2　手続きの流れ …… 198
5.3　拒絶理由通知 …… 199
5.4　意見書 …… 200
5.4.1　意見書の例 …… 200
5.4.2　意見の考え方 …… 201
5.4.3　2 以上の引用文献の組合せによる拒絶理由 …… 202
5.5　手続補正書 …… 203
5.6　新規性拒絶・29 条の 2 拒絶 …… 204
実務演習 5 …… 205

第 6 章　侵害警告に対する対応

6.1　この章のねらい …… 206
6.2　侵害警告 …… 206
6.3　警告状 …… 207
6.4　侵害警告に対する対応 …… 207
6.4.1　権利者からの有効な特許権に基づく警告であるか …… 208
6.4.2　権利侵害かどうかの判断 …… 210
6.4.3　侵害でないと判断した場合 …… 211
6.4.4　侵害であると判断した場合 …… 211
6.5　侵害品を発見したら …… 213
6.5.1　自社特許の確認 …… 213
6.5.2　相手方製品の詳細を入手 …… 213
6.5.3　相手方製品が権利範囲に入るかどうかの判断 …… 213
6.5.4　対　応 …… 213
実務演習 6 …… 214

理解度確認演習問題の答と解説 …… 215
理解度確認演習 A（1 章～ 3 章） …… 215
理解度確認演習 B（1 章～ 4 章） …… 222

理解度確認演習 C（1 章～ 6 章）…… 229
理解度確認演習 D（1 章～ 9 章）…… 236
理解度確認演習 E（1 章～ 8 章）…… 240
理解度確認演習 F（1 章～ 10 章）…… 248

付録 1　出願書類の例 …… 256
付録 2　出願公開公報の例 …… 278
付録 3　特許掲載公報の例 …… 293

参考文献 …… 298
索　引 …… 299