

知財担当者の皆さま

知財 実務を標準化!

職務発明制度、特許審査基準等の改正特許法に対応!

# キャリアアップのための 知財実務のセオリー

増補版

技術を権利化する戦略と実行

弁護士・弁理士  
岩永利彦 著

第一法規

技術を権利化する戦略と実行  
**セオリー**

「本書の構成」第一部 知財担当者の心構え 第一章 知財部は何をするところか? 第二章 グローバル化における企業知財管理業務の全体像 第三章 企業力強化のための知的財産戦略 第四章 発明者などが求める知財担当者の役割 第五章 知財業務遂行スキル 第六章 法的文書の読み方 第七章 法的文書の書き方 第八章 外国語 第九章 技術 第十章 特許法の基礎知識 第十一章 特許調査 第十二章 クレームチャート 第十三章 知財案件のセオリー 第十四章 発明促進と出願 第十五章 権利行使までを想定した拒絶理由通知への対応 第十六章 特許侵害の実務 第十七章 特許権者編 第十八章 特許権侵害の実務 第十九章 ブランドとデザイン 第二十章 特許権の行使 第二十一章 特許権等不正法 第二十二章 研修促進のための知財権 第二十三章 意匠権等不正法 第二十四章 研修

キャリアアップのための  
**知財実務**

増補版

弁護士・弁理士  
岩永利彦 著

改正特許法  
対応版!

知財戦略の立案、発明発掘、先行技術調査、侵害紛争の対応まで、知財業務を標準化

企業の知財担当者、社内弁理士、研究開発部門担当者  
**必修!**  
知財部員の実務の  
**基本書**

第一法規

A5判・312頁 定価 本体3,200円+税

この1冊でできること!

知財実務のセオリー が習得できる!

知財戦略の立案、発明発掘、先行技術調査、侵害紛争対応まで  
知財業務を標準化した解説がOJTのベースとなる。

知財担当者の心構えから、個々の知財業務スキルと知財案件での実践を事例で解説。  
業務がリアルにわかるから「習得」へつながる。



第一法規

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560  
<https://www.daiichihoki.co.jp>

Tel. 0120-203-694  
Fax. 0120-302-640



## 第1部 知財部門担当者の心構え

- 第1章 知財部は何をすることか？
  - 1…知財担当者に必要な心構え
  - 2…知財部とはこんなところ
- 第2章 グローバル化における、企業知財管理業務の全体像
  - 1…知財管理業務の全体像
  - 2…グローバル化する知財
- 第3章 企業力強化のための知的財産戦略
  - 1…特許の基本
  - 2…新製品・新規事業開発を成功させる企業力強化のための知的財産戦略
- 第4章 発明者などが求める知財担当者の役割
  - 1…特許出願時の発明者との関係
  - 2…権利行使時の発明者との関係
  - 3…特許事務所の弁理士との関係
  - 4…まとめ

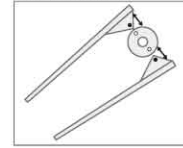
## 第2部 知財業務遂行スキル

- 第1章 法的文書の読み方
  - 1…一般論
  - 2…個別論
  - 3…まとめ
- 第2章 法的文書の書き方
  - 1…一般論
  - 2…個別論
  - 3…まとめ
- 第3章 外国語
  - 1…各国別のポイント
  - 2…まとめ
- 第4章 技術
  - 1…技術理解の必要性は極めて高い
  - 2…技術に拘泥しない
- 第5章 特許法の基礎知識
  - 1…はじめに
  - 2…特許法の構造
  - 3…発明とは何か
  - 4…特許要件とはなにか
  - 5…出願公開(特許法64条)
  - 6…審査請求(特許法48条の3)
  - 7…補正と分割
  - 8…査定
  - 9…その他
- 第6章 特許調査
  - 1…はじめに
  - 2…特許調査の実際
  - 3…まとめ
- 第7章 クレームチャート
  - 1…クレームチャートの例1
  - 2…クレームチャートの例2
  - 3…クレームチャートの例3
  - 4…クレームチャートの例4
  - 5…クレームチャートの例5
  - 6…クレームチャートの例6
  - 7…まとめ
  - 8…おわりに
- 第3部 知財案件のセオリー
  - 第1章 発明発掘と出願
    - 1…発明発掘
    - 2…出願
  - 第2章 権利行使までを想定した拒絶理由通知への対応
    - 1…中間処理とは
    - 2…中間処理の具体例
    - 3…拒絶査定不服審判と審決取消訴訟
  - 第3章 特許権侵害の実務／特許権者編
    - 1…実施(侵害)の把握
    - 2…権利行使
    - 3…事件の後処理
  - 第4章 特許権侵害の実務／実施者編
    - 1…特許権侵害事件の予防
    - 2…特許権侵害事件の対応(警告書)
    - 3…特許権侵害事件の対応(特許権侵害訴訟)
    - 4…無効審判(無効論)
    - 5…事件の後処理(主として訴訟を経た場合)
  - 第5章 ブランドとデザイン保護のための商標権・意匠権等活用法
    - 1…商標権・意匠権その他の知財法
    - 2…ブランドの保護
    - 3…デザインの重畳的保護
  - 第6章 研修
    - 1…準備
    - 2…実際の研修
    - 3…まとめ

この引用文献1の中に、具体的には明細書の図の中に、【図3-13】のような図があったとする。他方、甲社の特許出願(特願2019-\*\*\*\*111)の【請求項1】は、以下のとおりだった。

【請求項1】  
第1審部材と、  
第2審部材と、  
第1審部材および第2審部材を結合する結合手段とからなる第1の部材であって、前記結合手段が、前記第1審部材および前記第2審部材と分離可能であることを特徴とする第1の部材。

【図3-13】 引用文献1の記載



ここで何を行うか？ これまで頼出したように、クレームチャートを作成するのである。第3部は応用編であるため、引用文献1に記載された発明を「言葉」では示さない。読者が【図3-13】を読み解いて、次のようにクレームチャートを作成してはいい(【図3-14】)。

【図3-14】 クレームチャート例7

	特願2019-****111【請求項1】	引用文献1
A	第1審部材と、	○
B	第2審部材と、	○
C	第1審部材および第2審部材を結合する結合手段とからなる第1の部材であって、	○
D	前記結合手段が、前記第1審部材および前記第2審部材と分離可能である。	○
E	ことを特徴とする第1の部材。	○

### 【3-3】 知財業務遂行スキル

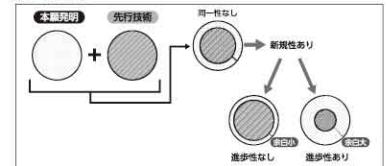
#### (4) 進歩性があること(特許法29条2項)

##### ① 進歩性とは何か

進歩性とは、特許出願前に、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(これを「当業者」という)が先行技術に基いて容易に発明をすることができなかつた場合のことである。新規性が先行技術との同一性問題であるのに対し、進歩性とは、先行技術との発明の幅の問題といえる。この進歩性も、各国でその名称は異なるものの(非自明性と呼ばれる場合などがある)、同様に特許要件として存在する。そして、【図2-16】のとおり、進歩性が問題となる場合は、新規性はクリアしていることが前提である(特許法29条2項には「前項各号に掲げる発明に基いて」とある)。

特許すべきは、特許の審査時の拒絶理由の大半がこの進歩性であることだ。進歩性こそが、知財の仕事をしている者にとって、最も重要な関心事だといえる。

【図2-16】 進歩性



図表を多用し、わかりやすく解説!

詳細・お申し込みはコチラ

<クレジットカードでもお支払いいただけます>

第一法規

検索

CLICK!

キリトリ線

## 申込書(第一法規)

### キャリアアップのための知財実務のセオリー 技術を権利化する戦略と実行 増補版

●定価3,520円(本体3,200円) [コード068270]

\*弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円(税込)以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。  
\*現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。  
\*消費税は申込日時の適用税率に依ります。

○上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。

\*現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。

(いずれかを✓で選択ください。) 代金引換により支払います。 現品到着後請求書により支払います。

\*代金引換手数料について  
一回あたりのご購入金額  
(商品の税込価格+送料)の合計が

1万円以下の場合、300円+税  
3万円以下の場合、400円+税  
10万円以下の場合、600円+税

\*送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用いただけません。

年 月 日

ご住所

機関名

フリガナ

ご氏名

部署名

TEL

E-mail

公用  
私用

お客様の個人情報の  
取扱いについて

お客様より預かりした個人情報は、納品や請求書の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問合せフォーム(https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php)からフリーダイヤルにてご連絡ください。フリーダイヤル TEL.0120-203-696 FAX.0120-202-974

### 取扱い

この申込書は、ハガキに貼るか、このままFAXで下記宛お送りください。

#### ■宛先

〒107-8560  
東京都港区南青山2-11-17  
第一法規株式会社  
FAX.0120-302-640

書店印