

知的財産権の法務戦略と管理実務を詳しく解説！

知的財産権の 管理マニュアル

激しい企業間の競争における
経営戦略のかなめとしての
知的財産管理のために！

本書の 特色

1. 経営者から総務・法務・研究開発・広告・宣伝等の各部門ごとに必要な社内管理と活用方策等を解説しており、企業内のあらゆる部門でご利用頂けます。
2. 権利化のための手続とその権利保全のノウハウを収録し、実務に即してわかりやすく解説しています。
3. 権利侵害等の危機管理のポイントや管理体制・組織をモデル規程等により紹介し、実務をサポートします。



編集
知的財産法研究会 代表
染野 義信

A5判・加除式・全2巻
定価 本体 19,400円＋税

第一法規

経営者による政策決定や権利の取得・保全などの社内管理と対応策を

第1巻 目次 法務戦略編

特別寄稿

第1章 法解釈の指針

- [1] ドイツ実用新案法とドイツ経済に対するその意義
[エーリッヒ・ホイサー (柴野啓子 訳)]
- [2] ドイツ及びヨーロッパにおける工業所有権の近時の展開
[エーリッヒ・ホイサー (柴野啓子 訳)]

第1編 知的財産権管理の基本視点

第1章 知的財産権に対する法的保護の基調

- [1] 特許発明保護の現代的意義 [中山信弘]
- [2] 並行輸入の法的保護 [桑田三郎]
- [3] 意匠創作の保護法制の特色 [満田重昭]
- [4] 商標保護法制の発展 [渋谷達紀]
- [5] 不正競争防止と企業間競争 [小野昌延]
- [6] 著作物保護法制の世界的規模での発展 [平田正夫]

第2章 知的財産管理の戦略的変化

- [1] 戦略的変化の検証 [柴野義信]
- [2] 民事訴訟・新法を俯瞰する [柴野義信]

第2編 知的財産についての経営者の政策決定指針

- [1] 新技術創造に対する経営者理念の流れ
- [2] 経営者の立脚すべき新技術創造の基本理念
- [3] アメリカにおける発明者の権利尊重と企業経営の新時代
- [4] 21世紀を展望する新技術創造の展開
- [5] 新技術創造への企業としての取り組み

第3編 企業間競争における知的財産権管理

第1章 私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法に至らない知的財産権の実施管理

- [1] 知的財産権による私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法となる行為
- [2] 独占禁止法において違法となる理由
- [3] 違法性判断の限界
- [4] 独占禁止法の違法行為に供せられた特許権・専用実施権・通常実施権の取消
- [5] 特許庁長官による取消し

第2章 企業間の不正競争に対する知的財産権管理

- [1] 不正競争とされる競争行為の類型
- [2] 不正競争防止法の適用を受けるための論点整理

- [3] 差止請求権は現実の被害事実の発生を必要としないか
- [4] 「本法施行ノ地域内ニ於テ広く認識セラルル」(11①・②)という状態の証明
- [5] 差止請求の内容の諸態様 (不正競争品の廃棄を含むと解釈されるか)
- [6] 差止を命じた判決の執行力
- [7] 損害賠償額の算定

第2章の2 不正競争防止制度の革新(平成5年法)

- [1] 他人の商品等の表示の使用行為 (2条1項1号)
- [2] 「需要者の間に広く認識されている」(2条1項2号)
- [3] 「他人の著名な商品等表示」(2条1項2号)
- [4] 「他人の著名な商品等表示の証明」(2条1項2号)
- [5] 他人の商品形態の模倣行為 (2条1項3号)

第3章 企業秘密の保護と社員の企業内創作行為に対する管理

- [1] 営業秘密における「秘密シテ管理セラルル」(秘密管理)の要件について
- [2] 解釈上の問題点

第4編 知的財産権の情報管理

第1章 知的財産権における国際的管理情報

- [1] パリ工業所有権保護条約
- [2] 世界知的所有権機関を設立する条約
- [3] ヨーロッパ特許条約
- [4] 特許協力条約 (PCT)
- [5] 植物の新品種の保護に関する国際条約
- [6] 特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約
- [7] 半導体集積回路に係る知的所有権に関する1989年5月26日ワシントン条約
- [8] 万国著作権条約
- [9] 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
- [10] 国際工業所有権保護協会 AIPPI

第2章 知的財産権法の立法情報

- [1] 国際協議参加の現況
- [2] 特許協力に関する条約の情勢 (WIPO・ハーモナイゼーション条約)
- [3] 植物の新品種の保護の内容と現状
- [4] 実用新案法の平成5年改正法の理由と論点
- [5] 意匠法改正の動向
- [6] 意匠法改正の展望

第3章 知的財産権政策の現在情報

- [1] 通産省「90年代の通産政策ビジョン」資料大要
- [2] 科学技術基本法の構造と展開
- [3] 科学技術基本計画の大綱
- [4] 「21世紀の知的財産権を考える懇談会報告書〜これからは日本も知的創造時代〜」について

[5] 特許流通施策について

第5編 知的財産権の財務・租税管理

第1章 知的財産権の財務管理上の原則

- [1] 知的財産権の会計上の処理
- [2] 職務発明の対価の支払いと税務処理
- [3] 実施料収入と税務処理

第2章 租税管理の指針

- [1] 一般原則 (総説)
- [2] 知的財産権の評価額基準
- [3] 知的財産権の種類による評価額判定の基準
- [4] 知的財産権の償却期間・償却方法

第6編 貿易取引における知的財産権の危機管理

第1章 貿易取引における法的危険の管理

- [1] 輸出入において生ずる知的財産権摩擦
- [2] 輸入において生ずる侵害の類型
- [3] 部品の輸出入と特許権侵害

第1章の2 税関規制

- [1] 関税定率法上の知的財産権保護
- [2] 輸入差止申立手続
- [3] 輸入差止情報提供の手続
- [4] 認定手続の実施
- [5] 輸入差止申立にかかる担保の供託
- [6] 侵害とならないケース

第2章 輸出紛争―アメリカ関税法337条に基づくITC訴訟

- [1] 輸入禁止命令の現状
- [2] 訴訟手続の特色
- [3] ITC訴訟における勝訴の予測の困難性
- [4] アメリカ国内特許発明の裁判所とITCの同一性解釈の相違点
- [5] 不服申立期間と勝訴の見込み
- [6] スペシャル301条について

第3章 日米知的財産権摩擦の著名事件の概要

- [1] 基本事件の推移と問題点

第7編 研究開発における知的財産権管理

- [1] 研究開発の発展と質的転換
- [2] 権利確保のための管理
- [3] 権利維持・活用のための管理
- [4] 共同研究開発と知的財産

第8編 広告・宣伝の知的財産権管理

- [1] 内容
- [2] 論争法上の問題管理
- [3] 登録商標の使用と広告・宣伝管理

第9編 知的創作における著作権管理

第1章 著作権による保護の内容

- [1] 著作権の発生と消滅
- [2] 効力範囲の確定基準
- [3] 著作人格権
- [4] 著作権の範囲内の権利
- [5] 著作権の移転
- [6] 著作権の行使
- [7] 著作権の収益的利用―出版権の設定
- [8] 著作隣接権

第10編 科学技術における学術的知的財産の管理

第1章 高度科学技術上の知的創作より生じた権利

- [1] コンピュータ・プログラム保護
- [2] 半導体集積回路配置利用権 (ロム・チップ保護権)

第11編 法務部(特許部・知的財産部)による知的財産権の管理

第1章 法務部・特許部・知的財産部等の法務管理の指針

- [1] 法務部と分権化する特許部
- [2] 企業における特許部の法的地位
- [3] 特許部の組織と活動
- [4] 研究開発への参加

第2章 知的財産権の管理作業

- [1] 特許部の出願管理
- [2] 実施契約の管理の指針
- [3] 判定手続きを如何に利用するか
- [4] 特許部の負担すべき管理上の争点

第3章 企業における知的財産権侵害と損害賠償

- [1] 損害賠償一般
- [2] 懲罰的損害賠償と企業における展開

第4章 企業における知的財産権担保

- [1] 知的財産権担保に対する社会的要請と具体的価値評価手法
- [2] 担保モデル契約の研究と融資実務の状況

第12編 企業内の職務発明の管理

第1章 企業内で職員のした発明(考案)の管理

- [1] 概説・沿革
- [2] 従業者発明等の管理規程
- [3] 企業の承継に伴う法律問題
- [4] 大学教官等のした発明に対する管理方法
- [5] 国の職務発明規程の内容
- [6] 対価の支払をめぐる問題
- [7] 対価の計算をめぐる諸問題
- [8] 主要国の法則
- [9] 問題点

第2章 大学等への研究委託から生ずる発明

はじめ、企業間競争における知的財産権をもちいた戦略と戦術を提供！

- [1] 概説
- [2] 成果の帰属等
- [3] 委託会社の社員との共同発明の持分

第3章 他会社等との共同研究開発による発明

- [1] 概要
- [2] 発明者の法的地位

第4章 政府の科学研究計画に参加したことにより生じた成果

- [1] 概要
- [2] 国からの研究受託

第13編 創作時より生ずる権利の管理

第1章 権利化ができない発明等の救済

- [1] 発明の試験等による公表
- [2] 学会等での公表
- [3] 博覧会等への出品による公表
- [4] 発明者の意に反した公表

第2章 権利化が絶対不能の発明

- [1] 立法沿革
- [2] 内容

第3章 植物の新品種開発と権利保護

- [1] 問題点

第14編 知的創作に対する行政への対応管理

第1章 知的創作の権利化過程における特許庁長官の権限作用

- [1] 法律上の職務の内容
- [2] 長官に対する審査官、審判官の独立性

第2章 出願に対する審査官の職務

- [1] 審査官

第3章 外国における権利化のための対応策

- [1] 優先権主張
- [2] 特許協力条約に基づく国際出願
- [3] ヨーロッパ特許権の取得

第4章 発明権利化における行政上の一般原則

- [1] アメリカ法の一般原則
- [2] 我が国立法の原則

第15編 知的財産権の侵害における危機管理

第1章 侵害の危険回避の緊急対策

- [1] 原則
- [2] 出願公開発明の盗用実施者に対する対策
- [3] 知的財産権一般の危険回避策

第1章の2 民訴新法の下での侵害訴訟の進展

- [1] 民訴新法下の指針

第2章 出願公開のあった発明(考案)の盗用問題の管理

- [1] 補償金請求権の内容
- [2] 補償金の算定方式
- [3] 出願公告後における補償金請求権の行使
- [4] 平成5年、6年改正法後の補償金請求権の行使

第3章 特許権(実用新案権等を含む)の侵害問題の管理

- [1] 侵害問題発生への予測
- [2] 予測された事実の発見と対応策
- [3] 訴訟による勝訴の予測
- [4] 仮処分命令制度の利用
- [5] 特許権者が提起する訴
- [6] 侵害者とされた者が先手を取って起こす訴
- [7] 侵害訴訟の訴訟物
- [8] 侵害訴訟の争点
- [9] 平成5年改正法による実用新案技術評価書の訴訟上の位置づけ

第4章 意匠権の侵害問題の管理

- [1] 管理上の一般原則
- [2] 争点
- [3] 意匠権侵害訴訟の争点

第5章 著作権の侵害問題の管理

- [1] 管理上の一般原則
- [2] 争点

第3章の2 商標の権利化のための手続管理(平成8年改正)

- [1] 商標法条約への対応
- [2] 不使用登録商標対策
- [3] 早期権利付与の確保
- [4] 標準文字による商標登録制度の導入
- [5] 著名商標等の保護
- [6] 立体商標登録制度
- [7] 団体商標制度の明文化
- [8] 商標権侵害罪等についての法人重課
- [9] 登録料等の現金納付制度
- [10] 指定商品の書換制度の導入

第16編の2 発明等の権利化のための手続管理(各論)

第1章 各論(1) 特許出願(平成6年法)

- [1] 明細書の記載要件
- [2] 外国語書面出願制度の導入(36条の2)

第2章 各論(2) 特許付与後の異議申立制度(平成6年法)

- [1] 改訂の背景
- [2] 異議申立手続
- [3] 異議申立ての審理
- [4] 特許異議の申立ての決定
- [5] 特許付与後の異議申立制度と無効審判制度の関係

第17編 商標権の失権手続の管理

第1章 登録商標不使用による登録の取消し

- [1] 登録取消制度の本質
- [2] 請求の利害関係
- [3] 使用事実の証明
- [4] 不使用の正当理由の証明

第2章 商標権者がした誤認・混同を生じさせる行為

- [1] 商標権者の誤認・混同行為に基づく取消審判(商標51)
- [2] 取消しの要件
- [3] 手続上の要件及び取消審決の効果

第3章 商標使用権者がした誤認・混同を生じさせる行為

- [1] 使用権者の誤認・混同行為に基づく取消審判(商標53)
- [2] 代理人等による借用登録の取消し

第18編 特許権及び契約上の権利の保全管理

第1章 特許権等の支配内容と設定登録

- [1] 特許権の支配内容の概要
- [2] 設定登録の手続は如何にするか
- [3] 特許権の存続期間

第2章 特許権の存続期間の延長制度

- [1] 延長の認められる分野

第3章 特許権の権利範囲

- [1] 解釈の基準
- [2] いわゆる専用権と禁止権の相互関係
- [3] 公知例と権利範囲
- [4] 進歩性の欠ける特許発明の権利範囲
- [5] 権利範囲の意義
- [6] 権利範囲の確定方法
- [7] 権利範囲を定める解釈上の争点

第4章 特許以前からの発明実施者の権利

- [1] 先使用の通常実施権
- [2] 先使用の実施権の範囲に含まれる発明
- [3] この実施権の移転
- [4] この権利の訴訟手続における主張方法

第5章 特許発明の専用実施権

- [1] 専用実施権の設定契約
- [2] 設定登録前にした特許発明の実施
- [3] 効力

第6章 特許発明の通常実施権

- [1] 通常実施権の発生

第7章 特許権者が下請業者に特許発明を実施させる行為の法律構成

- [1] 特許権者が下請業者に特許発明を実施させることの適法性
- [2] 共有特許権者の中の一の人のした下請業者の利用
- [3] 共有権者による特許発明を実施した場合の輸入は適法か

第19編 実用新案権の保全管理

- [1] 実用新案権の支配内容
- [2] 実用新案技術評価書
- [3] 否定的内容の評価書の価値
- [4] 侵害訴訟における評価書の法的役割
- [5] 抗弁との関係
- [6] おわりに

第20編 意匠権の保全管理

- [1] 意匠権の支配内容

第21編 商標権の保全管理

- [1] 商標権の支配内容

資料編

- 改訂審査基準について
- 特許・実用新案法改正に伴う「審査ガイドライン」等の概要
- 改正特許法の運用指針(平成6年改正法)
- 「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針-特定技術分野の審査の運用指針



第2巻 目次 管理実務編

第16編 発明等の権利化のための手続管理

第1章 発明の権利化のための手続管理

- [1] 発明の権利化のための手続の選択
- [2] 知的財産権と外国人の法的地位
- [3] 権利化過程での主体・客体の変動
- [4] 権利化手続の補正
- [5] 新規な発明についての権利化
- [6] 進歩性ある発明の権利化
- [7] 出願審査における手続上の原則
- [8] 権利化手続中での手続内容の転換
- [9] 出願に対する審査
- [10] 審判制度の活用
- [11] 審判における出願の分割
- [12] 東京高等裁判所への訴

第2章 意匠の権利化のための手続管理

- [1] 意匠の創作の権利化手続の特色

第3章 商標の権利化のための手続管理

- [1] 商標登録出願の対象
- [2] 商標登録を受けることのできない商標
- [3] 登録を受けることのできない商標の特則

1
Point

権利侵害の損害賠償を 類型化して解説！

第11編 法務部（特許部・知的財産部）による知的財産権の管理

第3章 企業における知的財産権侵害と損害賠償

〔1〕損害賠償一般

1 損害賠償の基本類型

わが国における特許権等の知的財産権侵害に対する損害賠償請求は、期的な戦後立法された昭和34年特許法（昭和34年法律第121号）の以前は、民法709条の不法行為の規定のみで行われてきた。ところが、昭和35年4月1日から施行された昭和34年法である特許法等は、民法709条の適用における損害額の立証が困難であることから、侵害者が得た利益を特許権者又は専用権者が受けた損害額と推定する規定、及び実施料相当額を最低限の損害額とする旨の損害賠償額の算定に関する規定を設けた（特許102、実用2意匠39、商標38、同旨の規定は、著作権114、半導体25、不正競争5）²²²¹。このことから、現在では、権利者が侵害者に対して損害賠償請求を行う場合は、民法上の不法行為に基づく逸失利益の賠償、侵害者の利益の賠償、実施料相当額のいずれかの適切な損害賠償理論を選択することができる。判実務においては、複数の請求がなされることもあるが、請求が認容された事例においては、実施料相当額の賠償が認められたものが最も多く、いって侵害者利益の賠償、逸失利益の賠償の順である²²²²。

2221 [知財7]

2
Point

実務上参考となる様式、 書式についても収録！

第19編 実用新案権の安全管理

別紙1の1

実用新案技術評価書

①登録番号	⑤考案の属する分類 (国際特許分類)
②出願番号	実願平 一
③出願日	平成 年 月 日
④優先日/原出願日	平成 年 月 日
⑥考案の名称	
⑦実用新案登録出願人/実用新案権者	
⑧作成日	平成 年 月 日
⑨作成者	
特許庁審査官	
⑩考慮した手続補正書	経済
⑪先行技術調査を行った文献の範囲	経産
文 献 の 種 別	調 査 し た 範 囲
	分 野
日本国特許公報及び 実用新案公報	国際特許分類 第5版
その他の文献	時 期 的 範 囲
(備考)「日本国特許公報及び実用新案公報」は公開公報、公表公報、 特、登録公報及び特許発明明細書を含む。 (第1ページ)	

6752

内容見本
〈縮小〉

3
Point

運用指針、ガイド ライン等を登録！

第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

特定技術分野の審査の運用指針

第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

この章では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明（以下「ソフトウェア関連発明」という。）に関する出願の審査に際し、特許性判断、取扱いが必要な事項を中心に説明する。（この章で用いる用語については、末尾の用語の説明を参照。）

なお、この章において単に「運用指針」と記載した場合には、「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用（平成7年5月特許庁）第1部 特許法第36条改正に伴う審査の運用指針」を指す。

1. 明細書の記載要件

1.1 特許請求の範囲

(1) 方法のカテゴリ

ソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときは、その「手順」を特定することにより、「方法」のカテゴリの発明として請求項に記載することができる。ただし、このような記載がある結果、特許を受けようとする発明が明確に把握できないこととなる場合には、特許法第36条第6項第2号違反となる。

(2) 物のカテゴリ

ソフトウェア関連発明は、その発明が果たす一又は二以上の機能によって表現できるときは、その機能を特定することにより、「物」のカテゴリの発明として請求項に記載することができる。ただし、このような記載がある結果、特許を受けようとする発明が明確に把握できないこととなる場合には、特許法第36条第6項第2号違反となる。

(3) プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体（以下「プログラムを記録した記録媒体」という。）又は構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体（以下「構造を有するデータを記録した記録媒体」という。）

「プログラムを記録した記録媒体」又は「構造を有するデータを記録した記録媒体」は、「物」のカテゴリの発明として請求項に記載することができる。以下の例のように記載することにより、「物」のカテゴリの発明である「プログラムを記録した記録媒体」又は「構造を有するデータを記録した記録媒体」を明確に特定す

8732 [知財7]

8733

第一法規 株式会社

商品に関するご照会・お申し込みは TEL 0120-203-694 FAX 0120-302-640

最新情報はインターネットでご覧いただけます。 <http://www.daiichi-hoki.co.jp>

本社

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560 TEL 03-3404-2251 (大代表) FAX 03-3404-2269

北海道支社

札幌市中央区北4条西6丁目4番地7F 〒060-0004

東北支社

仙台市青葉区上杉1-6-1 〒980-0011

東京支社

東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560

関東支社

さいたま市浦和区高砂2-3-19 新浦和ビル4F 〒330-0063

信越営業所

長野市南田町176 〒380-8566

東海支社

名古屋市南区豊1-1-39 〒461-8550

関西支社

大阪市西区新町2-15-24 〒550-0013

中国支社

岡山県岡山市1-1-1 世友生命岡山ビル15F 〒700-0604

九州支社

福岡市中央区大手門3-5-1 〒810-0074

沖縄営業所

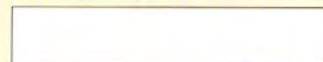
那覇市安里1-18-7 泉屋ビル2F 〒900-0021



「加除式」なら 何年経っても情報の「確かさ」と「鮮度」を保ち続けます。

◆法令・通達その他の制度改正に対応して、発行された追録(有料)を差し替えるだけで、最新の内容でご利用いただけます。

◆ご利用条件については、商品に綴り込んでいる「利用規約(規程)」にご案内しております。



(616460)
知的財産 2007.3H3 (616466)