

米国関連資料

先行技術文献がクレーム発明に規定の技術と類似しているのか否かが  
どのように認定されるのかを示す最近の判例

2018年04月09日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

米国特許出願において、審査官が米国特許法第 103 条（先行技術文献に基づく自明性）を根拠にクレーム発明を拒絶する場合、引用される先行技術文献は、クレーム発明に類似（"analogous"）していなければならない旨、判例において CAFC は判示しています（*In re Bigio*, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004)、及び、MPEP 2141.01(a)参照）。

そこで、米国特許法第 103 条に基づく拒絶理由に対し、拒絶理由の根拠になっている先行技術文献が、クレーム発明に類似していない（非類似である）ので、当該先行技術文献は米国特許法第 103 条に基づく拒絶理由の適用から除外されるべき旨、出願人は反論することができます。

以下に、米国特許法第 103 条下で引用される先行技術文献が、クレーム発明に規定の技術と類似しているのか否かがどのように認定されるのかについて、最近の判例を引用して説明します。

**【全 5 頁】**

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、  
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>  
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>  
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>  
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>  
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>  
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。