

**IPRにおける補正の際、特許権者は包袋内の先行技術に対して  
特許性を有していることを立証すべきことが示された CAFC 判例**

2016年03月22日

特許業務法人  
**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

**Inter partes review** において補正 ("motion to amend") を行う場合、特許権者は **Rule 42.121** に規定の下記の事項に留意する必要があります。

### 【IPRにおける補正上の留意事項】

- ・ オリジナル・クレームのそれぞれを適正数（通常は一個）の代替クレームと置き換えることが可能 (42.121(a)(3))。
- ・ 代替クレームとオリジナル・クレームとの対応関係を示す一覧を提示すると共に、代替クレームごとに追加された事項／削除された事項を明確にすること (42.121(b))。
- ・ 請求人による IPR の請求理由が、代替クレームによって克服されていることを示すこと (42.121(a)(2)(i))。  
（たとえば、代替クレームが、オリジナル・クレームから或る文言を取り除く補正をしたものである場合、そのような補正がオリジナル・クレームの範囲の拡大に該当しないことを説明すると共に、そのような補正により、請求人による請求理由を克服できていることを説明して初めて特許権者は応答したことになる。）
- ・ 代替クレームは、いかなる点でも、オリジナル・クレームの範囲を拡大していないこと (42.121(a)(2)(ii))。
- ・ motion to amend において、代替クレームが出願当初の記載にサポートされていることを明確にすること (42.121(b)(1))。

しかしながら、実際には、上記以外に、更なる要件を充足することが求められます。このことについて、最近の CAFC 判例に基づいて以下に説明します。

## 【全 5 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、  
下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、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

外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
外国専門部長補佐 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : 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】

当サイトの掲載物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.