

The Patent Reform Act of 2011 America Invents Act (AIA)

November 2011

2011年特許改革法 米国発明法(AIA)

2011年11月

Overview AIA Major Changes

- **Changes to Patent Law - Prosecution**
 - First to File (Section 3)
 - Inventor's Oath/Declaration (Section 4)
 - Post-Grant Review Proceedings (Section 6)
 - Third Party Pre-issuance Submission of Prior Art (Section 8)
 - Fees (Section 10)
 - Supplemental Examination (Section 12)
 - Tax Strategies (Section 14)
 - Prioritized Examination (Section 25)
 - Pro Bono Program (Section 32)

AIA: 主な改正内容

- **特許法の変更点- 手続き関連**
 - 先願主義 (セクション3)
 - 宣誓書・宣言書 (セクション4)
 - 特許付与後レビューの手続き (セクション6)
 - 第三者による特許付与前の先行技術の提出 (セクション8)
 - 手数料 (セクション10)
 - 補充審査 (セクション12)
 - 納税戦略 (セクション14)
 - 優先審査 (セクション25)
 - テロボノ・プログラム (セクション32)

Overview AIA Major Changes

- Changes to Patent Law— Litigation
 - Defense to Infringement based on Prior Commercial Use (Section 5)
 - Post-Grant Review Proceedings (Section 6)
 - Venue (where USPTO is a party) (Section 9)
 - Best Mode (Section 15)
 - Marking (Section 16)
 - Opinions of Counsel (Section 17)
 - Jurisdiction/Joinder (Section 19)

© Morgan, Lewis & Boeckus LLP

5

Morgan Lewis

AIA: 主な改正内容

- 特許法の変更点 - 訴訟関連
 - 侵害の主張への先使用に基づく抗弁 (セクション 5)
 - 特許付与後レビュー手続き (セクション 6)
 - 裁判地 (USPTOが当事者の場合) (セクション 9)
 - ベストモード開示要件 (セクション 15)
 - 表示 (セクション 16)
 - 弁護士の鑑定 (セクション 17)
 - 管轄/併合 (セクション 19)

© Morgan, Lewis & Boeckus LLP

6

Morgan Lewis

Timeline of AIA Events

<p>Effective Immediately (18 September 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> Section 5: Prior User Rights Section 6 (c): Threshold for Inter Partes Review Section 6 (f)(2): 35 USC §146 Eliminates (DA) CI Venue for ex parte reviews Section 7 (e): Appeals to Fed. Circuit Section 9: Change in Venue Section 10: Fee Scheduling Authority Section 11 (4)-(8): Specified Fees Section 13: Small Business Funding Agreements Section 14: Tax Strategies No Longer Patentable Section 15: Best Mode Section 16: False Marking Section 19: Jurisdiction and Joinder Section 32: Pro Se Program Section 33: Protection on patenting of humans Section 37: Patent Term Extension Section 37: Commencement of Various Statutes (see dates) Small Business Stamp (S 3 (i)) (18 Sep 2012) Small Business Patent Fee Waiver (S 3 (j)) (18 Sep 2012) Genetic Testing (S 27) (18 Jun 2012) Applicant Oathsway (S 29) (19 Mar 2012) Applicant Oathsway (S 29) (18 Sep 2012) Patent Litigation (S 34) 	<p>10 Days After Enactment (28 September 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> Section 11 (b): Prioritized Exam Fees Section 11 (c): 15% Surcharge 	<p>12 Months After Enactment (18 September 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> Section 4: Inventor's Oathsway Section 6 (a): Inter Partes Review Section 6 (b): Post Grant Review (PGR) (Oppositions) Section 7: PTAB Established Section 8: Trial Party Submission of Prior Art Section 12: Supplemental Exam Section 17: Opinion of Counsel Section 18: Business Method Patent Transition Program Section 20: Various Technical Amendments Section 21: Travel Expenses Section 25: Priority Exam for Important Technology Section 26: Patent Oathsway
<p>60 Days After Enactment (15 November 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> Section 10 (n): Reserve Fund Est. Section 10 (o): Reporting Penalty 	<p>18 Months After Enactment (18 March 2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> Section 3: Definition of Prior Art -30 U.S.C. §102 -35 U.S.C. §102 -35 U.S.C. §251 -35 U.S.C. §251 SRP (repealed) 	<p>3 Years After Enactment (18 Sept. 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> Section 23, 24: Shaller Clinics
<p>9/16/2011</p>	<p>9/26/2011</p>	<p>9/16/2012</p>
<p>10/1/2011</p>	<p>11/15/2011</p>	<p>3/18/2013</p>
<p>9/16/2011</p>	<p>9/16/2012</p>	<p>9/16/2014</p>
<p>9/16/2020</p>	<p>9/16/2020</p>	<p>9/16/2020</p>

AIA: 施行日

<p>直ちに施行 (2011年9月16日)</p> <ul style="list-style-type: none"> セクション 5: 先使用抗弁 セクション 6 (c): 35 USC §146 条 (侵害的権利主張の要件変更) セクション 6 (f)(2): 35 USC §146 条 (侵害的権利主張の要件変更として特許を権利) セクション 7 (e): 連邦巡回控訴院への控訴 セクション 9: 裁判地の変更 セクション 10: 料金の決定権 セクション 11 (4)-(8): 各手数料 セクション 13: 小規模事業者への財政的支援 セクション 14: 納税戦略を特許排除から除外 セクション 15: ベストモード セクション 16: 虚偽表示 セクション 19: 管轄及び併合 セクション 32: フロント・ロードプログラム セクション 33: 人権を特許対象から除外 セクション 37: 特許開示の延長 	<p>新法制定から10日後に施行 (2011年9月28日)</p> <ul style="list-style-type: none"> セクション 11 (b): 優先審査料の料率 セクション 11 (c): 15%の追加料率 	<p>新法制定から15日後に施行 (2011年10月1日)</p> <ul style="list-style-type: none"> セクション 10 (n): リザーブファンドの設立 	<p>新法制定から60日後に施行 (2011年11月15日)</p> <ul style="list-style-type: none"> セクション 10 (o): 罰則に對するペナルティ
<p>9/16/2011</p>	<p>9/26/2011</p>	<p>10/1/2011</p>	<p>11/15/2011</p>
<p>9/16/2011</p>	<p>9/16/2012</p>	<p>3/18/2013</p>	<p>9/16/14</p>
<p>9/16/2020</p>	<p>9/16/2020</p>	<p>9/16/2020</p>	<p>9/16/2020</p>

35 U.S.C. § 100

Effective 16 March 2013

- Amended to include the following definitions
 - Inventor – individual or individuals who invented or discovered the subject matter of the invention
 - Joint inventor or coinventor – any one of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention
 - Joint Research Agreement – A written contract, grant or cooperative agreement for the performance of experimental, developmental or research work in the field of the claimed invention
 - Note: given new 102/103 provisions, THIS IS IMPORTANT
 - Effective Filing Date – actual filing date of the application for patent, OR the filing date of the earliest priority application to which applicant is entitled
 - Claimed Invention – subject matter defined by a claim

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

35 U.S.C. 100条

施行日：2013年3月16日

- 改正により次の定義が追加された
 - 発明者：発明の主題を発明又は発見した一人又は複数の個人
 - 共同発明者：共同発明の主題を発明又は発見したいずれかの個人
 - 共同研究契約：グループ発明の属する分野において実験的作業、開発的作業、あるいは研究を実施するための書面による契約、委託又は協力協定
 - 注：102条及び103条の新たな規定との兼ね合いで、非常に重要！
 - 有効出願日 – 特許の実際の出願日、または、出願人に対して適法に認められた最先の優先日
 - グループ発明 – グループに定義された主題

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

False Marking 35 U.S.C. § 287

Effective 16 September 2011

- In place now for any pending case and any filed after September 16, 2011
 - So everything not already decided
- Eliminates *qui tam* plaintiffs – U.S. can still sue for a civil penalty
 - Which, to the best of my knowledge, never happened before
- Civil suits now limited to plaintiffs who suffer competitive injury because of the false marking
- Expired patents not a violation

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

虚偽表示 35 U.S.C. 287条

施行日：2011年9月16日

- 現在係属中の訴訟及び2011年9月16日以降に提起された訴訟に適用される
 - すなわち、すべて決定済みというわけではない
 - 私人が合衆国政府を代理して訴訟を行うことが不可能に (“*qui tam*”)。ただし、合衆国政府が民事制裁金に基づき訴訟を提起することは今後も可能
 - このようなことは、知る限りでは今までなかった
 - 民事訴訟は今後、虚偽表示により競争阻害を被った原告が提起したものに限定される
 - 失効した特許は違反とはならない

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

Prioritized Applications

Effective 16 September 2011

- Section 11: § 2(b)(2)(G):
 - Essentially an accelerated examination without the horrible documentation required previously
 - \$4800/\$2400 extra fee plus regular fees
 - No more than 4 independent claims/30 total
 - Only 10,000 of these allowed this year
 - No guidance as to how these will be assigned by art unit/group

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

13

Morgan Lewis

優先審査

施行日: 2011年9月16日

- セクション 11: 2条(b)(2)(G):
 - 今までのように悪夢のような書類の提出に追われることなく、優先的に審査を受けることが可能
 - 通常の手数料に加えて、\$4800/\$2400 の追加料金が必要
 - 独立クレーム数は4以下/全クレーム数は30以内
 - 今年は10,000 件に限定
 - アートユニット/グループごとのように振り分けるかについては不明

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

14

Morgan Lewis

Opinions of Counsel 35 U.S.C. § 298

Effective 16 September 2012

- Failure of an accused infringer to obtain advice of counsel or to present such advice cannot be used to prove willfulness or intent to induce infringement
 - Well, thanks for the news flash, as the courts already did this
 - Don't get me wrong, still nice that it's through
 - See *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (*en banc*)
 - *Overrules Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008)

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

15

Morgan Lewis

弁護士 の 鑑定 35 U.S.C. 298条

施行日: 2012年9月16日

- 被疑侵害者が弁護士の鑑定を得ていなかったこと、または鑑定を提出していなかったことを、故意侵害あるいは侵害行為を誘発する意図を証明するために利用できない
 - お知らせはありがたいけど、裁判所ではすでにこのような判断がなされている
 - いずれにせよ、この改正が通ったのはよかった
 - 参照: *In re Seagate Technology, LLC* 事件, 497 F.3d 1360 (2007年連邦巡回控訴裁判) (大法廷)
 - 原判決を覆した *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* 事件, 543 F.3d 683 (2008年連邦巡回控訴裁判)

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

16

Morgan Lewis

Pre-Issuance Submissions

Effective 16 September 2012

- Section 8, § 122
 - Any third party can submit prior art during examination
 - Could always do this under § 1134.01, but now it's codified
- Requirements:
 - Before allowance
 - After 6 months from publication
 - Concise statement of relevance
 - Fee (surprise!)
- Reasons not to do this, precludes later reexam and opposition options

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

17

Morgan Lewis

特許付与前提出手続

施行日: 2012年9月16日

- セクション 8, 122条
 - いかなる第三者も審査期間中に先行技術を提出することが可能に
 - これまでも1134.01条により可能だったが、今回体系化された
- 提出要件:
 - クレームが許可される前であること
 - 公開から6か月経過した後であること
 - 先行技術の関連性を説明しなくてはならない
 - 料金納付(やつぱり)
- 提出しない方がよい理由としては、後の再審査や異議申立の選択肢を不可能と
してしまふことが挙げられる

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

18

Morgan Lewis

Best Mode

Effective 16 September 2011

- Section 15: Best mode
 - Under § 112, there is still a requirement to disclose the best mode
 - Unless it originates outside the US and comes in through § 371, although watch for CIPSI
 - § 282 has been amended: “failure to disclose the best mode shall not be basis on which any claim of a patent may be cancelled or held invalid or otherwise unenforceable”
 - Priority based on provisional applications and priority for continuations, divisionals, CIPs no longer require compliance with the best mode requirement under 112(a) (sections 119(e)(1) and 120 amended to recite “other than the best mode requirement”)

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

19

Morgan Lewis

ベストモード要件

施行日: 2011年9月16日

- セクション 15: ベストモード要件
 - 112条に基づくベストモード開示要件は依然として存続
 - 米国以外の国での出願に基づいており、371条により移行してきたものは別。ただし、一部継続出願(CIP)の場合は、要注意!
 - 改正後の282条: “ベストモードを開示しなかったことは、特許のいかなるクレームをキャンセル、無効又は実施不能と判定する根拠にはならない”
 - 仮出願に基づく優先権、継続出願、分割出願、一部継続出願の優先権については今後、112(a)条のベストモード要件は適用されない(改正後の199条(e)(1)及び120条は、“ベストモード開示要件以外”と規定)

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

20

Morgan Lewis

Prior Use Defense 35 U.S.C § 273

Effective 16 September 2011

- Expands the defense of prior commercial use beyond business method patents.
- Defense is now available with respect to subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process that would otherwise infringe a claimed invention.
- Such prior use must have occurred in the U.S. either in connection with an internal commercial use or an arm's length sale or transfer.
- Prior use must have occurred at least one year before the earlier of: (a) the effective filing date of the claimed invention or (b) the date on which the claimed invention was disclosed to the public.
- Pre-marketing regulatory review shall be deemed to be "commercially used" during the regulatory review period

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

21

Morgan Lewis

先使用に基づく抗弁 35 U.S.C 273条

施行日: 2011年9月16日

- 商業的な先使用に基づく抗弁の適用を、ビジネス方法特許以外にも拡大
- 今後は、製造あるいはその他の商業的プロセスで使用された方法、機械、生産物、組成物である主題であって、抗弁が存在しなければクレーム発明を侵害するものも対象
- かかる先使用は、商業的な使用又は独立当事者間における販売・譲渡に関連して、米国内ではなされたものではなくてはならない
- 先使用は、(a) クレームされた発明の有効出願日、あるいは、(b) クレームされた発明が公衆に開示された日のうち、いずれか早い日より少なくとも1年前でなければならぬ。
- 商業的マーケティングに先立ち実施される規制当局による審査については、かかる審査期間において「商業的に使用された」とみなす

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

22

Morgan Lewis

Prior Use Defense 35 U.S.C § 273

Effective 16 September 2011

- Limitations on Prior Commercial Use as A Defense
 - Is personal to the party asserting the defense and cannot be separately licensed (can be licensed as part of another transfer of "the entire enterprise of line of business")
 - If defense is acquired by another party (see exception above) the defense is limited to the sites of prior use
 - Cannot be asserted if the use was derived from the inventor/patentee or from persons in privity with the inventor/patentee
 - Only applies to specific claims in prior use, not all claims
 - Does not apply if prior use was abandoned
 - Inventions originating from universities are exempt from prior use defense, but only if the activities related to reduction to practice could have been performed using government funds

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

23

Morgan Lewis

先使用に基づく抗弁 35 U.S.C 273条

施行日: 2011年9月16日

- 先使用に基づく抗弁-制限事項
 - 抗弁を主張する者のみが主張することができ、抗弁を主張する権利を他人に許諾することはできない。(ただし、“企業全体又は事業部門”の譲渡の一部として許諾される場合を除く)
 - 抗弁を主張する権利が他の当事者に取得された場合は(参照: 上記の例外)、先使用がなされていた場所についてのみ抗弁を主張することができる
 - 先使用は、発明者・特許権者あるいはその利害関係人から派生したものであってはならない
 - すべてのクレームではなく、先使用されたクレームのみに適用できる
 - 先使用を放棄した場合は、主張できない
 - 大学による発明に対しては、先使用に基づく抗弁を主張することはできない。ただし、かかる発明の完成に公金が使用されたと考えられる場合のみ

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

24

Morgan Lewis

Prior Use Defense 35 U.S.C § 273

Effective 16 September 2011

- Exhaustion of Rights
 - The "sale or other disposition of a useful end result" by a person entitled to assert a prior use defense in connection with a patent with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights.
 - *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008)

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

26

Morgan Lewis

先使用に基づく抗弁 35 U.S.C 273条

施行日: 2011年9月16日

- 特許権の消尽
 - “有用な最終結果の販売又はその他の処分”であって、当該の有用な最終結果に関する特許について先使用に基づく抗弁を主張する権利を有する者が行うものは、特許所有者の権利を消尽させる
 - *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.* 事件, 553 U.S. 617 (2008年)

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

26

Morgan Lewis

First to File 35 U.S.C. § 102

Effective 16 March 2013

- Amended to redefine prior art
 - New Section 102 contains no equivalents to current
 - 102(c) - abandonment
 - 102(d) - premature foreign patenting
 - 102(f) - derivation (newly established, separate derivation proceedings under amended section 135)
 - 102(g) - interferences

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

27

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 102条

施行日: 2013年3月16日

- 先行技術の定義を改訂
 - 改正された102条は、現行法の以下に相当する規定を含まない
 - 102条(c) - 放棄
 - 102条(d) - 時期尚早な外国での特許取得
 - 102条(f) - 冒認 (改正後の135条において、冒認手続きを新たに規定)
 - 102条(g) - インターフェアレンス

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

26

Morgan Lewis

First to File 35 U.S.C. § 102

Effective 16 March 2013

- Amended to redefine prior art
 - No longer a distinction between prior art of applicant versus “others” (See current 102(a) and (e))
 - No longer limited to acts in the U.S.
 - All prior art categories are triggered by events that happen *anywhere in the world*
 - Former 102(a) – “known or used by others in this country”
 - Former 102(b) – “public use or on sale in this country”

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

29

Morgan Lewis

First to File 35 U.S.C. § 102(a)

Effective 16 March 2013

- 35 U.S.C. § 102(a) – as amended
- (a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—
 - (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
 - (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

31

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 102条

施行日：2013年3月16日

- 先行技術の定義を改訂
 - 今後は、出願人の先行技術と“他人”の先行技術を区別しない(参照：現行の102条(a)及び(e))
 - 行為を米国内に限定しない
 - すべての先行技術の規定においては、世界中でなされた行為が対象となる
 - 前102条(a) – “米国において他人に知られ又は使用され”
 - 前102条(b) – “米国において公然使用又は販売され”

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

30

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 102条(a)

施行日：2013年3月16日

- 改正後の35 U.S.C. 102条(a)
- (a) 新規性:先行技術一次に該当する場合を除き、人は特許を受けることができ—
 - (1) クレームされた発明が、その有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、又は、公然使用、販売、その他公衆に対して利用可能だった場合:あるいは、
 - (2) クレームされた発明が、151条に基づき発行された特許に記載されるか、または、122条(b)に基づき公開された、あるいは公開されたときみなされる出願に記載されており、当該特許又は出願が、他の発明者を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されている場合

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

32

Morgan Lewis

First to File 35 U.S.C. § 102(a)(1)

Effective 16 March 2013

- “The claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention”
 - Category of prior art that is publicly available as of the filing date
 - No limitations on the identity of the authors of the printed publication
 - No limitations on location of the public use or on sale bar
 - “Otherwise available to the public”
 - It is possible that this “otherwise” was meant to address emerging technologies that could be used to disseminate information. See *SRI International, Inc. v. Internet Security Systems, Inc.*, 511 F.3d 1186 (Fed. Cir. 2008) (majority panel could not reach a conclusion on the evidence of record of whether the temporary internet posting of an article would constitute a printed publication)
 - This “otherwise” language may be an effort to conform U.S. law closer to EPC which defines the prior art to include “everything made available to the public by ‘written or oral description’ or to Japanese law which bars a patent when an invention is ‘publicly known’”

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

33

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 102条(a)(1)

施行日: 2013年3月16日

- “クレームされた発明が、その有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、又は、公然使用、販売、その他公衆に対して利用可能だった”
 - 出願日時時点で、公衆に対して利用可能であった先行技術に関する規定
 - 刊行物の著者の身元に関する制限はなし
 - 公然使用又はオンライン・サービスに関する地理的制限はなし
 - “その他公衆に対して利用可能”
 - “その他” という文言は、情報の発信に利用できる新技術を考慮して使用されている可能性がある。参照: *SRI International, Inc. v. Internet Security Systems, Inc.*, 511 F.3d 1186 (2008年連邦巡回控訴審) (パネルは、記録された証拠に拠り、記事を一時的にインターネットに掲載したことが、刊行物」を構成するか否かについて結論に至ることができなかった)
 - または、欧州や日本の特許法と足並みをそろえるために“その他”の文言が使用されている可能性もある。欧州の特許制度では、先行技術を「書面又は口頭により、公衆にも利用できる状態であった“あらゆるもの”」を含むと定義している。日本の特許法では、発明が「公知」である場合は、特許を受ける権利を有さないとして規定している

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

34

Morgan Lewis

First to File 35 U.S.C. § 102(a)(2)

Effective 16 March 2013

- “The claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.”
 - Category of earlier-filed, later-published patents or applications
 - “Names another”
 - “Deemed published” – 35 U.S.C. § 374 currently states that “publication... of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b).” Section 374 does not require that the international application be published in English.
 - Does not appear that the International Applications must be published in English to be “deemed as published.” This is different from current 102(e), which requires the PCT application to be published in English to be considered prior art.
 - An earlier-filed U.S. Application for which a request for non-publication is filed may not be considered prior art until it issues as a patent

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

35

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 102条(a)(2)

施行日: 2013年3月16日

- “クレームされた発明が、151条に基づき発行された特許に記載されるか、または、122条(b)に基づき公開された、あるいは公開されたとみなされる出願に記載されており、当該特許又は出願が、他の発明者を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されている場合
- いわゆる拡大先願の地位についての規定
- “他の発明者を挙げており”
- “公開されたとみなされる” – 現行の35 U.S.C. 374条では、“合衆国を指定国とする国際出願の公開は、122条(b)に基づき公開とみなされる”と規定されている。374条には、国際出願が英語によって公開されなくてはならないとの規定はない
 - “公開されたとみなされる”のために、国際出願が英語で公開される必要性はなさそうだが、これは、現行の102条(e)とは異なる。現102条(e)では、特許協力条約に基づく国際出願 (PCT) が先行技術とみなされるためには、当該出願が英語によって公開されていなくてはならないと規定
- 先に公開された米国出願であって、非公開の請求がなされたものは、特許として発行されるまでは、先行技術とみなされない可能性がある

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

36

Morgan Lewis

Example of First to File

Sequence of Events for Application filed after 16 March 2013



Despite A inventing before B, B's earlier filed application is prior art to A, and B can receive a patent for X over A; A can no longer antedate B's application.

First to File 35 U.S.C. § 102(b)

Effective 16 March 2013

- Exceptions to Prior Art under 102(a)
 - Certain types of “disclosures” are not prior art to subject matter contained in an application
 - “Disclosure” not defined anywhere in section 102
 - Grace period (1 year) is limited to an applicant's pre-filing activities
 - Under current 102(a), (e) and (g) applicant can swear behind the actions of another by demonstrating prior invention
 - Under amended 102(b), a pre-filing disclosure is removed as prior art only if the disclosure directly or indirectly attributable to an inventor

先願主義の例

2013年3月16日以降の出願においては—



AはBよりも先に発明をしたが、Bが先に出願したために、Bの出願は、Aに対する先行技術となる。AとBにおいては、BがXに関する特許を付与される。Aは、今後、Bの出願日以前に遡及することはできない

先願主義 35 U.S.C. 102条(b)

施行日: 2013年3月16日

- 102条(a)に基づく先行技術への例外
 - 特定の「開示」は、出願に含まれる主題に対する先行技術とはならない
 - ただし、102条のどこにもこの「開示」の定義がない
 - 1年間のグレースペリオド(猶予期間)は、出願人による出願前の行為に限定して適用される
 - 現行の102条(a), (e) 及び (g) では、出願人は、先行発明を立証することにより他者による行為についての宣誓供述することができる (“swear behind”)
 - 改正された102条(b) では、出願前の開示については、かかる開示が直接的又は間接的に発明者による場合にのみ、先行技術に該当しない

Grace Periods

Effective 16 March 2013

- In addition to US, several other countries have similar "applies to self" grace periods
 - Some if you are "forced" to disclose or someone steals or publishes without permission
 - For example, India (1 year), Spain, Portugal, China, Taiwan, Korea, Egypt, Chile (all 6 months)
 - Japan, Korea and China all have a "safe harbor" of sorts

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

First to File 35 U.S.C. § 102(b)

Effective 16 March 2013

- Exceptions to Prior Art under 102(a)
 - "Disclosures" made within one year of the effective filing date (102(b)(1)(B))
 - 102(b)(1)(A) - disclosure made by inventor or by another who obtained the subject matter from an inventor, or
 - 102(b)(1)(B) - disclosure made by anyone provided there was a previous public disclosure by an inventor or by someone who obtained the subject matter from an inventor
 - The exception under (b)(1)(B) is still keyed to the inventor's actions. If person A, publicly discloses the subject matter of the invention after the inventor's initial public disclosure, this subsequent disclosure by person A will not bar patentability (within the grace period).
 - If person A in the above example publicly discloses the subject matter of the invention before the inventor files or discloses the information, this public disclosure likely qualifies as prior art under at least "otherwise publicly available." You cannot swear behind the actions of another.

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

グレースピリオド

施行日: 2013年3月16日

- 米国以外でも、いくつかの国が「自身に適用される」グレースピリオドを導入している
 - 開示を「強要」されたり、誰かに盗まれたり、無断で公開された場合に適用されるケースも
 - 例: インド(1年)、スペイン、ポルトガル、中国、台湾、韓国、エジプト、チリ(すべて6か月)
 - 日本、韓国及び中国の各特許法には、何らかの免責規定が設けられている

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 102条(b)

施行日: 2013年3月16日

- 102条(a)に基づく先行技術への例外
 - 有効出願日から1年以内に行われた「開示」(102条(b)(1)(B))
 - 102条(b)(1)(A) - 発明者による開示、あるいは発明者より主題を得た他人による開示; または、
 - 102条(b)(1)(B) - いかん関係の開示の前、発明者又は発明者より主題を得た者による開示があったことを条件に、いずれの者が行った開示
 - (b)(1)(B) 項に規定される例外は、発明者の行為と強く結びついている。人物Aが、発明者による公衆への当初の開示の後、発明の主題を公衆に開示した場合、人物Aによるかかる開示は、特許取得の障害とはならない(ただし、グレースピリオドの期間内のみ)
 - 上述の人物Aが、発明者による出願又は開示より前に主題を公衆に開示した場合、かかる開示が、少なくとも「その他公衆に対して利用可能」との規定に基づき先行技術とみなされる可能性は高い。他者の行為について宣誓供述する (swear behind) ことはできない。

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

Morgan Lewis

First to File 35 U.S.C. § 102(b)

Effective 16 March 2013

- Exceptions to Prior Art under 102(a)
 - “Disclosures” appearing in patents and applications (102(b)(2))
 - 102(b)(2)(A) – Subject matter of disclosure was obtained from an inventor
 - 102(b)(2)(B) – disclosure of subject matter by anyone prior to the effective filing date, provided the subject matter was publicly disclosed by an inventor or by someone who obtained the subject matter from an inventor,
 - Same analysis as the exception under 102(b)(1)(B)
 - 102(b)(2)(C) – Subject matter disclosed and the claimed invention owned by the same person or subject to an obligation of assignment

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

45

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 102条(b)

施行日：2013年3月16日

- 102条(a)に基づく先行技術への例外
 - 特許及び出願中の「開示」(102条(b)(2))
 - 102条(b)(2)(A) – 開示された主題が、発明者から得られた場合
 - 102条(b)(2)(B) – かかる主題が発明者又は発明者より主題を得た他人により開示されたことを条件に、いずれの者が行った有効出願日前の開示
 - これらの例外に関しても、102条(b)(1)(B)の例外について行ったものと同じ分析が適用できる
 - 102条(b)(2)(C) – 開示された主題及びビシムされた発明が、同一人に所有されるか、譲渡義務の対象である場合

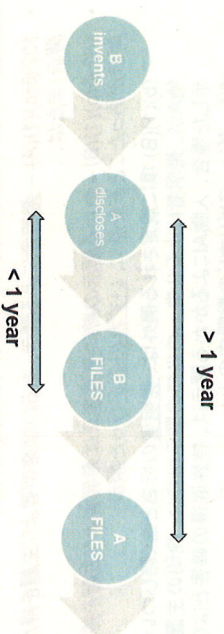
© Morgan, Lewis & Bockius LLP

46

Morgan Lewis

First Example

Sequence of Events for Applications filed after 16 March 2013



A's public disclosure is prior art to both B's application and A's application under (102(a)(1)) = Neither A nor B can receive a patent on X

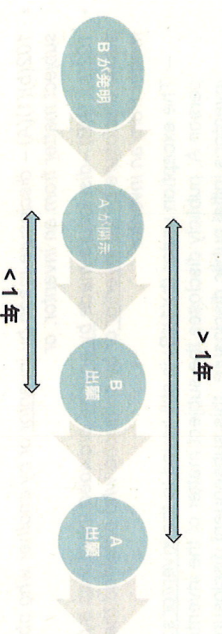
© Morgan, Lewis & Bockius LLP

47

Morgan Lewis

例 - 1

2013年3月16日以降の出願では...



Aによる公衆への開示は、102条(a)(1)に基づき、Bの出願及びAの出願両方に対する先行技術である。A及びBのいずれもXについて特許を取得することはできない

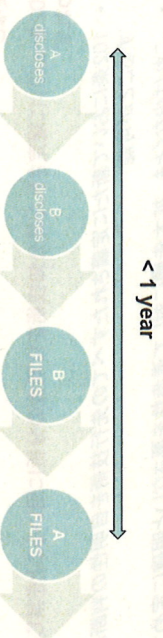
© Morgan, Lewis & Bockius LLP

48

Morgan Lewis

Second Example

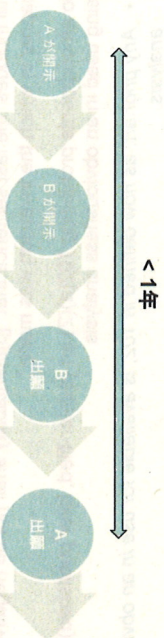
Sequence of Events for Applications filed after 16 March 2013



- A's disclosure is not prior art to A's application (102(b)(1)(A))
- A's disclosure is prior art to B's application (102(a)(1))
- B's disclosure is not prior art to A's application (102(b)(1)(B))
- B's application is not prior art to A's application (102(b)(2)(B))
- A's application is entitled to patent on X over B's application

例 -2

2013年3月16日以降の出願では...



- Aによる開示は、Aの出願に対する先行技術とはならない(102条(b)(1)(A))
- Aによる開示は、Bの出願に対する先行技術となる(102条(a)(1))
- Bによる開示は、Aの出願に対する先行技術とはならない(102条(b)(1)(B))
- Bの出願は、Aの出願に対する先行技術とはならない(102条(b)(2)(B))
- AとBにおいては、Xに関する特許を取得する権利を有するのはAの出願

First to File 35 U.S.C. § 102(d)

Effective 16 March 2013

- Defines the prior art date of U.S. patents and applications
- 102(d) provides additional guidance on when a patent/application becomes prior art - (d)(1) actual filing date of application or (d)(2) effective filing date of application if entitled to priority (including foreign filings complying with the Paris Convention)
- "Corrects" the *Hilmer* doctrine
- U.S. Patents or Published Apps are prior art as of their priority dates, including foreign priority dates

先願主義 35 U.S.C. 102条(d)

施行日: 2013年3月16日

- 米国特許及び出願の先行技術日を定義
- 102条(d)では、特許や出願が先行技術となるタイミングについてさらに詳しく述べている: (d)(1)項では、実際の出願日、又は(d)(2)項では、優先権が認められている場合は、有効出願日(パリ条約に基づく外国出願を含む)ヒルマー・ドクトリンの問題を“解決”
- 米国特許又は公開された出願は、外国優先日を含むそれぞれの優先日の時点で先行技術となる

First to File 35 U.S.C. § 103

Effective 16 March 2013

- Tracks current section 103(a) closely
 - Now reads on what would have been obvious before the effective filing date (instead of at the time of the invention)
 - Still includes the last sentence that “[p]atentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”
 - No amendments prohibiting 102(a)(2) art (earlier-filed, later published) from being used in an obviousness analysis
 - Any prior art, as now defined in 102, is available for use in an obviousness analysis.
 - This is different from at least EP and JP practices which expressly prohibit earlier-filed, later published applications from being used in an inventive step analysis.

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

53

Morgan Lewis

First to File

- Effective dates
 - Takes effect 18 months after enactment
 - Provisions regarding prior art/novelty/obviousness and first-to-file provisions take effect on patents and applications with an effective filing date of more than 18 months after the date of enactment (“Section 3(n)(1) application”)
- What will be best practice?
 - Consider filing provisional with initial disclosure and then file subsequent provisional applications with additional disclosure as available
 - Priority claim to multiple provisional applications
 - Continuation and divisional applications?

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

55

Morgan Lewis

先願主義 35 U.S.C. 103条

施行日：2013年3月16日

- 現行の103条(a) から大きな変更はなし
 - 非自明性の判断基準が、発明時から有効出願日前に改正された
 - “特許性は、発明の行われ方によっては否定されないものとする”との最後の一文に変更なし
 - 102条(a)(2) に規定された非公知技術を自明性の分析に用いることを禁じる改正は行われず
 - 102条において新たに定義されたすべての先行技術を自明性の判断基準に使用することが可能
 - これは少なくとも、拡大先願に対して進歩性を要しないと明確に定めている欧州及び日本の特許制度とは異なる

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

54

Morgan Lewis

先願主義

- 施行日
 - 新法制定日から18か月後に施行
 - 先行技術、新規性、自明性及び先願制に関する規定は、新法制定日から18か月を越える日を有効出願日とする特許及び出願に適用される(セクション3(n)(1) 出願)
- 実務上、ベストな対応は？
 - まずは、発明の初期的な開示を伴った仮出願を行い、その後、提出が可能となった時点で、追加の仮出願及び開示を行うことを検討
 - 複数の仮出願に基づく優先権主張
 - 継続的出願・分割出願については？

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

56

Morgan Lewis

Oath & Declaration

Effective 16 September 2012

- Section 4: § 118
 - Essentially, the Company can sign the oath, if proof of the pertinent facts is established (e.g. employment contract)
- Unintended Consequences
 - Inventorship determined by claims, oath states that employee is the inventor, a company can say that, and a patent can be invalidated on the basis of incorrect inventorship
- Elimination of need to specify citizenship
- Required statement now includes "or authorized to be made"
- Can include required statements of declaration in an assignment *in lieu* of filing such statements separately
- Effective date is one year from enactment and applies to applications with an effective filing date on or after that date

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

57

Morgan Lewis

宣誓書及び宣言書

施行日: 2012年9月16日

- セクション4: 118条
 - 実質的に、該当する事実関係が立証(例: 雇用契約)できれば、会社が宣誓書にサインをすることができる
- 意図せぬ影響としては...
 - クレームにより発明者を認定、ただし宣誓書には従業員が発明者であると供述されているような場合、会社は発明者に誤りがあると主張し、特許もこれを根拠に無効とされる可能性がある
- 国籍を述べなくてはならない要件が削除された
- 宣誓書又は宣言書内の供述要件に“又は出願を許可された”が追加された
- 個別に提出する代わりに、発明を譲り受けた際に必要となる宣言書の供述も一緒に提出することが可能
- 新法制定の一年後に施行される。施行日又はそれ以降の日を有効出願日とするものが対象

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

58

Morgan Lewis

Derivation Proceedings

Effective 16 March 2013

- A new proceeding addressing 'stolen' inventions - formerly 102(f)
- Interference proceedings under 102(g) phased out and eventually abolished
- New PTO procedure at s. 135 heard before Patent Trial & Appeal Board
- Practical implications
 - Do you need to keep lab books anymore?
 - Phase out of interference practice
- Effective Date tied to changes to first to file: 16 March 2013

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

59

Morgan Lewis

冒認手続き

施行日: 2013年3月16日

- “盗まれた”発明のための新たな手続き-以前は、102条(f)で規定
- 102条(g)に基づくインターフェランス手続きが、最初は段階的に、そして最終的には全面的に廃止される
- 135条において規定される新たなPTO手続き。Patent Trial & Appeal Boardにて審理される。
- 実務への影響
 - 今後も実験ノート等(いわゆる“Laboratory Notebook”)は必要?
 - インターフェランス実務の段階的廃止
- 先願主義の導入と同時に施行: 2013年3月16日

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

60

Morgan Lewis

Post Grant Proceedings

Effective 16 September 2012

- Petition to institute post-grant review/inter partes review
- Filed by anyone but patent owner
- Nine months from issuance (PGR)
- After nine months from issuance (IPR)
- Requirements
 - Fee expected to be large
 - Identity of real parties in interest
 - Grounds on which each claim is being challenged
 - Each Ground must include supporting evidence
 - Send copies of petition including evidence to patent owner

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

61

Morgan Lewis

Post Grant Proceedings

Effective 16 September 2012

- (PGR) Basis For Post Grant Proceedings
 - Any ground that could be raised under defenses to patent infringement in 282(b)(2) and (3)
 - 101 and 112 except failure to disclose best mode
 - 102 and 103 have no limitations on applicable prior art (IPR) 102 and 103 based on patents and printed publications

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

63

Morgan Lewis

特許付与後異議申立手続き

施行日：2012年9月16日

- 特許付与後のレビュー(post-grant review)や当事者系レビュー(inter partes review)を申し立てるための制度
- 特許所有者以外なら、誰でも請求可能
- 特許の発行日から9か月以内(特許付与後レビュー)
- 特許の発行日から9か月経過後(当事者系レビュー)要件
 - 料金は 高額になることが予想される
 - 利害関係のある実際の当事者の身元が必要 (匿名不可)
 - 各クレームに対する異議の根拠
 - 各根拠を支持する証拠の提出
 - 申立書及び証拠のコピーを特許所有者に送付

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

62

Morgan Lewis

特許付与後異議申立手続き

施行日：2012年9月16日

- (特許付与後のレビュー) 申立ての根拠
 - 282条 (b)(2) 及び (3) に掲げられた特許侵害主張に対する抗弁となりうるあらゆる根拠
 - 101条及び112条 (ただしベストモード開示要件を除く)
 - 102条及び103条では、適用できる先行技術についていかなる制限も規定していない
- (当事者系レビュー) 102条及び103条に基づき、かつ特許又は刊行物のみを根拠とする

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

64

Morgan Lewis

PGR versus Inter Partes Review

	Post Grant Review	Inter Partes Reexam
Grounds	Broad: 101, 112, 102, 103	Patents, printed pubs, 102, 103
Timing	9 months of patent grant	After 9 months or end of PGR, only within 12 months of civil action
Target Patents	Patents with priority on or after March 16, 2013	Any patent including those with effective filing date before November 29, 1999
Effective	16 March 2013	16 September 2012
Discovery	Yes	Yes – includes depositions
Bar	Yes	Yes
Estoppel	Yes	Yes

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

65

Morgan Lewis

PGR versus & Inter Partes Review

- Patent owner may file preliminary response to petition
- Three months for PTO to decide whether to institute
- Patentee may amend claims at least once
- Heard by the Patent Trial & Appeal Board
- Appeal direct to Federal Circuit
- Costs likely to be high
- PTO to prescribe regulations within a year
- PTO may limit the number for next 4 years

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

67

Morgan Lewis

比較：特許付与後レビュー VS. 当事者系レビュー

	特許付与後レビュー	当事者系再審査
申立の根拠	広範: 101条、112条、102条、103条	特許、刊行物、102条、103条
時期的制限	特許発行から9か月以内	特許発行から9か月以降、付与後レビューがあった場合はその終了後。ただし、民事訴訟提起より12か月以内に限り
対象特許	2013年3月16日、あるいはそれ以降の日を優先日とする特許	すべての特許。有効出願日が1999年11月29日以前であるものを含む。
施行日	2013年3月16日	2012年9月16日
デイスカバリー	有り	有り – デポジションを含む
無効取消	有り	有り
エストoppelの適用	有り	有り

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

66

Morgan Lewis

比較：特許付与後レビュー VS. 当事者系レビュー

- 特許所有者は、申立に対して予備反論 (preliminary response) を提出することができる
- PTOは、手続を開始するか否かを3か月以内に決定する
- 特許権者は、少なくとも1回は、クレームを補正することができる
- レビューは、Patent Trial and Appeal Boardにより行われる
- 連邦巡回控訴裁判に、直接控訴することが可能
- 料金は高額になることが予想される
- PTOは今後1年以内に規定を制定
- PTOは、最初の4年間、件数を制限することができる

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

68

Morgan Lewis

Post Grant Review

- Relation to Other Proceedings
 - Must file post grant review on same day or before declaratory judgment action challenging validity
 - Party sued for patent infringement can seek post grant review
 - Courts cannot stay preliminary injunction motion on newly issued patent based on post grant review
 - No post grant review of reissue patents if claims identical or narrower
 - Party sued for patent infringement can seek inter partes review within one year of service of complaint
- Estoppel attaches upon written decision from the Patent Trial and Appeals Board

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

40

Morgan Lewis

特許付与後レビュー

- 他の手続きとの関係
 - 特許の無効を求めた確認判決訴訟を提起した場合は、かかる提起と同日あるいはそれ以前に、特許付与後レビューの請求を行わなくてはならない
 - 侵害訴訟を提起された当事者は特許付与後レビューを請求することができる
 - 裁判所は、特許付与後レビューを理由に、新規に発行された特許に対する仮差止め の審理を中断してはならない。
 - 再発行された特許について、そのクレームが同一又は範囲が減縮されている場合は、特許付与後レビューは行われない
 - 侵害訴訟を提起された当事者は、訴状の送達より1年以内は、当事者系レビューを請求することができる
- エストッペルは、特許審判部の書面による決定に生じる

© Morgan, Lewis & Bockius LLP

70

Morgan Lewis

Thank You

Beijing Boston Brussels Chicago Dallas Frankfurt Harrisburg Houston Irvine
London Los Angeles Miami New York Palo Alto Paris Philadelphia Pittsburgh
Princeton San Francisco Tokyo Washington Wilmington

ありがとうございました

Beijing Boston Brussels Chicago Dallas Frankfurt Harrisburg Houston Irvine
London Los Angeles Miami New York Palo Alto Paris Philadelphia Pittsburgh
Princeton San Francisco Tokyo Washington Wilmington