

ALSTON
& BIRD_{LLP}

Declarations in First-to-File Applications to Overcome
Prior Art

AIPPI Japan Seminar
April 22, 2015

ALSTON
& BIRD_{LLP}

先出願(AIA)において先行技術を
回避するための宣言書

AIPPI Japan Seminar
April 22, 2015

Agenda

- Overview of Section 102 of the AIA
 - Identifying AIA patent applications
 - Prior art and exceptions under the AIA
- Declarations to invoke the AIA exceptions
 - Basic rules
 - Types of declarations
- Examples of using declarations

3

ALSTON
& BIRD LLP

検討項目

- AIA 第102条の概要
 - AIAが適用される特許出願を特定
 - AIAにおける先行技術及び例外の規定
- AIAの例外を適用するための宣言書
 - 基本的ルール
 - 宣言書の種類
- 宣言書利用の例

4

ALSTON
& BIRD LLP



The Race to the Patent Office

OVERVIEW OF THE FIRST-TO-FILE SYSTEM

ALSTON
& BIRD LLP



特許庁への競争

先願制度の概要

ALSTON
& BIRD LLP

Identifying First-to-File Applications

- Effective filing date on or after March 16, 2013 are subject to the new rules
 - Unlike pre-AIA law, a foreign priority date can be the effective filing date of a claimed invention
- First-to-file applications
 - Larger pool of prior art
 - Susceptibility to post grant review

March 2013						
S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

7

ALSTON
& BIRD LLP

先出願であるかを特定する

- 2013年3月16日以降の有効出願日は、新規則の対象
 - AIA以前の法律とは異なり、米国外の優先日が特許請求されている発明の有効な出願日になり得る
- 先出願であると
 - 先行技術の範囲が広い
 - 付与後レビュー（PGR）の対象となりうる

March 2013						
S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

8

ALSTON
& BIRD LLP

Foreign Priority Date

- The foreign priority date is treated as the effective filing date of the claimed invention if:
 - the foreign application supports the claims under 112(a), and
 - the applicant has perfected the right of priority by providing:
 - a certified copy of the priority application, and
 - a translation of the priority application, if applicable.
- May need to make statement for “transition applications”

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications

☐ This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.

NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March 16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

米国外の優先日

- 米国外の優先日が有効出願日として扱われる場合:
 - 外国基礎出願が112条(a)に基づきクレームをサポートしており、かつ
 - 出願人が下記を提供し優先権を主張にしている:
 - 外国基礎出願の検認済みコピー、および
 - 外国基礎出願の翻訳(該当する場合)。
- 「Transition Application」について記述することが必要な場合がある

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications

☐ This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.

NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March 16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

First-to-File Statutory Framework

Prior Art	Exceptions	Description	Declaration
102(a)(1) (Public Disclosures)	102(b)(1)(A)	Grace Period for Inventor Disclosures or Obtained from Inventor	Rule 130(a) (Attribution)
	102(b)(1)(B)	Grace Period for Intervening Disclosure by Third Party	Rule 130(b) (Prior Public Disclosure)
102(a)(2) (Prior Filed Patents and Published Apps)	102(b)(2)(A)	Disclosures Obtained from Inventor	Rule 130(a) (Attribution)
	102(b)(2)(B)	Intervening Disclosures by Third Party	Rule 130(b) (Prior Public Disclosure)
	102(b)(2)(C)	Commonly Owned Disclosures	Statement of common ownership

13

ALSTON
& BIRD LLP

先出願システムの枠組み

先行技術	例外	シチュエーション	宣言書
102(a)(1) (情報公開)	102(b)(1)(A)	発明者による開示、または発明者から入手した場合の <u>グレースピリオド</u>	130(a) (帰属)
	102(b)(1)(B)	第三者による中間開示に対する <u>グレースピリオド</u>	130(b) (先公開)
102(a)(2) (特許および公開特許出願)	102(b)(2)(A)	発明者から取得した開示	130(a) (帰属)
	102(b)(2)(B)	第三者による中間開示	130(b) (先公開)
	102(b)(2)(C)	共有の開示	共有に関する声明

14

ALSTON
& BIRD LLP

Prior Art – 102(a)(1)

- Precludes a patent if the claimed invention was:
 - Patented,
 - described in a printed publication,
 - in public use,
 - on sale (*see also* Appendix A), or
 - otherwise available to the public

before the effective filing date of the claimed invention.



15

ALSTON
& BIRD LLP

先行技術– 102(a)(1)

- 請求発明が以下に該当する場合は特許対象から除外する:

請求発明の有効出願日の前に

- 特許取得済みである
- 印刷刊行物において記述されている
- 公用されている
- 販売されている(付属書Aも参照)、または
- それ以外で一般に入手可能である



16

ALSTON
& BIRD LLP

Grace Periods – 102(b)(1)(A) and (B)

- A disclosure is not prior art if the disclosure was made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention; and
 - (A) the disclosure was made by the **inventor** or joint inventor or by **another who obtained** the subject matter disclosed directly or indirectly **from the inventor** or a joint inventor (attribution); or
 - (B) **the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor** or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor (shielding disclosure).
 - Both the third party's disclosure and the inventor-originated disclosure must have disclosed the **same subject matter**

17

ALSTON
& BIRD LLP

グレースピリオド—102(b)(1)(A)と (B)

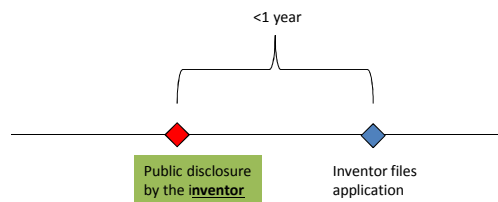
- 請求発明の開示が 有効出願日の前の1年以内に行われ、かつ下記が該当する場合には、開示は先行技術ではない
 - (A) 開示が**発明者**または共同発明者、または直接間接に開示された主題を**発明者**もしくは共同発明者**から取得した**別の者によって行われた(帰属)、または
 - (B) **開示された内容がその開示前に公開されており、その公開を行ったのが発明者**または共同発明者、または開示された内容を発明者もしくは共同発明者から直接・間接的に取得した別の者であった(防衛・遮蔽の開示)。
 - 第三者開示と発明者由来の開示の双方が、**同じ内容**を開示していなければならない

18

ALSTON
& BIRD LLP

Ex. Exception Under 102(b)(1)(A)

- 102(a)(1) – described in a printed publication prior to effective filing date
- 102(b)(1)(A) – disclosure was made by the inventor and application filed within 1 year

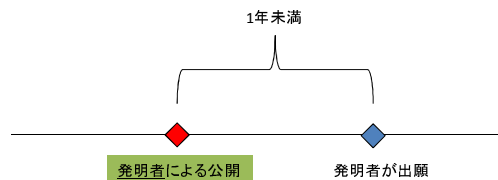


19

ALSTON
& BIRD LLP

例：102(b)(1)(A)に基づく例外

- 102(a)(1) – 有効出願日より前に印刷刊行物に記述されている
- 102(b)(1)(A) – 発明者によって開示が行われ、1年以内に出願が提出された

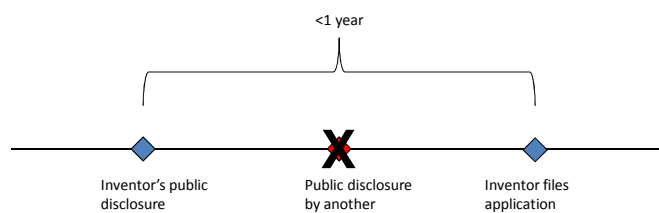


20

ALSTON
& BIRD LLP

Ex. Exception Under 102(b)(1)(B)

- 102(a)(1) – described in a printed publication prior to effective filing date
- 102(b)(1)(B) – the inventor publicly disclosed the same subject matter before the intervening disclosure

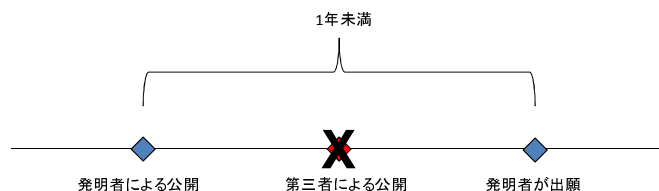


21

ALSTON
& BIRD LLP

例：102(b)(1)(B)に基づく例外

- 102(a)(1) – 有効出願日より前に印刷刊行物において記述されている
- 102(b)(1)(B) – 発明者が中間開示前に同じ内容を公表した



22

ALSTON
& BIRD LLP

Prior Art – 102(a)(2)

- Precludes a patent to a different inventive entity if the claimed invention was described in:
 - a U.S. Patent;
 - a U.S. Patent Application Publication; or
 - a PCT Application Publication that designates the U.S.
that was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

先行技術 – 102(a)(2)

- 請求発明が下記において記述されている場合には、別の発明主体への特許は排除される：

請求発明の有効出願日より前に有効に出願されていた

- 米国特許
- 米国特許出願の公開、または
- 米国を指定しているPCT出願の公開

Exceptions – 102(b)(2)(A), (B), (C)

- A disclosure shall not be prior art to a claimed invention if:
 - (A) the subject matter disclosed was **obtained directly or indirectly from the inventor** or a joint inventor (attribution);
 - (B) **the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor** or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor (shielding disclosure); or
 - Both the third party's disclosure and the inventor-originated disclosure must have disclosed the **same subject matter**
 - (C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were:
 - **owned by the same person,**
 - **subject to an obligation of assignment to the same person, or**
 - **deemed to have been owned by or subject to an obligation of assignment to the same person, in view of a joint research agreement.**

25

ALSTON
& BIRD LLP

例外 – 102(b)(2)(A)、(B)、(C)

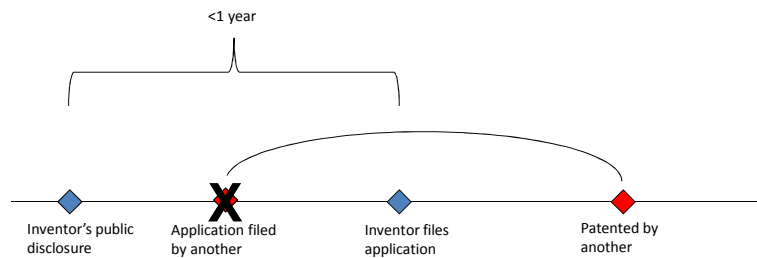
- 開示が特許請求されている発明の先行技術にならない場合は下記の通り:
 - (A) 開示された内容が**発明者または共同発明者から直接・間接的に入手された**(帰属)
 - (B) **開示された内容が、102(a)(2)に基づいて有効出願される前に、発明者または共同発明者、または直接間接に開示された内容を発明者もしくは共同発明者から取得していた別の者によって公開されていた**(防衛・遮蔽の開示)、または
 - 第三者の開示および発明者由来の開示の双方が、**同じ内容**を開示していなければならない
 - (C) 開示された内容の特許請求されている発明が、請求発明の有効出願日までに下記に該当していた:
 - **同一人物によって所有されていた**
 - **同一人物への譲渡義務の対象であった、または**
 - **共同研究契約に鑑み、同一人物の所有である、または同一人物への譲渡義務の対象であったと見なされていた**

26

ALSTON
& BIRD LLP

Ex. Exception Under 102(b)(2)(B)

- 102(a)(2) – was described in a U.S. Patent that was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention
- 102(b)(2)(B) – the inventor publicly disclosed the same subject matter before the intervening application

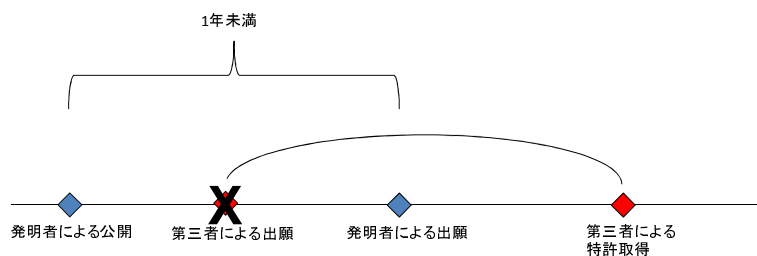


27

ALSTON
& BIRD LLP

例：102(b)(2)(B)に基づく例外

- 102(a)(2) – 特許請求されている発明の有効出願日より前に有効出願された米国特許において記述されていた
- 102(b)(2)(B) – 発明者が中間出願より前に同じ主題を公表していた



28

ALSTON
& BIRD LLP

How do I inform the Examiner the cited reference is not prior art?

USING DECLARATIONS UNDER THE AIA

ALSTON
& BIRD LLP

引例が先行技術でないことをどうやって審査官に伝えるか？

AIAに基づく宣言書を利用する

ALSTON
& BIRD LLP

Types of Declarations or Affidavits

- File Declaration under 37 C.F.R. 1.130 (Rule 130) to show exception applies
 - Rule 130(a) Declaration of Attribution – invoke **exceptions under 102(b)(1)(A) or 102(b)(2)(A)**
 - Rule 130(b) Declaration of Prior Public Disclosure – invoke **exceptions under 102(b)(1)(B) or 102(b)(2)(B)**
- Preponderance of the evidence standard applies to Rule 130
- A statement is sufficient (not a declaration) to invoke the **102(b)(2)(C) common ownership exception**

31

ALSTON
& BIRD LLP

宣言書または宣誓供述書の種類

- 例外が適用されることを示すために、37 C.F.R. 1.130 (規則 130) に基づく宣言書を提出する
 - 規則 130(a) の帰属宣言 – **102(b)(1)(A) または 102(b)(2)(A) に基づく例外を発動する**
 - 規則 130(b) の先行公表宣言 – **102(b)(1)(B) または 102(b)(2)(B) に基づく例外を発動する**
- 規則 130 には、「証拠の優越」の基準が適用される
- **102(b)(2)(C) の共有の例外**を発動するためには声明 (宣言書ではなく) で充分

32

ALSTON
& BIRD LLP

Examiner to Confirm Declaration

- Declarations under Rule 130(b) are marked and information will be printed on the face of the issued patent

Office Action Summary

Application No. 10/100,000
Applicant: ALSTON & BIRD LLP
Examiner: [Name]
Date: 10/10/2000

Period for Reply: The THREE MONTH period for reply to this Office Action shall begin on the date of this communication and shall end on the date of the communication addressed to the examiner.

Remarks:

1) Response to communication(s) filed on _____.
2) A declaration(s)/affidavit(s) under 37 CFR 1.130(b) was/were filed on _____.
3) This action is FINAL. 4) This action is non-final.

Disposition of Claims:

1) Claims 1-10 are pending in the application.
2) Claims 11-15 are withdrawn from consideration.
3) Claims 16-20 are withdrawn.
4) Claims 21-25 are withdrawn.

Applicant's Remarks:

1) The specification is amended to include the following:
2) The amended claims are as follows:
3) The amended drawings are as follows:
4) The amended abstract is as follows:

Status

1) ☐ Responsive to communication(s) filed on _____.
☐ A declaration(s)/affidavit(s) under 37 CFR 1.130(b) was/were filed on _____.
2a) ☐ This action is FINAL. 2b) ☒ This action is non-final.

United States Patent

Patent No. 6,123,456

ALSTON & BIRD LLP

Note: Patent file contains an affidavit/declaration under 37 CFR 1.130(b).

33

ALSTON & BIRD LLP

審査官が宣言書を確認する

- 規則130(b)に基づく宣言書には印をつけ、発行される特許証の第一面に情報が印刷される

Office Action Summary

Application No. 10/100,000
Applicant: ALSTON & BIRD LLP
Examiner: [Name]
Date: 10/10/2000

Period for Reply: The THREE MONTH period for reply to this Office Action shall begin on the date of this communication and shall end on the date of the communication addressed to the examiner.

Remarks:

1) Response to communication(s) filed on _____.
2) A declaration(s)/affidavit(s) under 37 CFR 1.130(b) was/were filed on _____.
3) This action is FINAL. 4) This action is non-final.

Disposition of Claims:

1) Claims 1-10 are pending in the application.
2) Claims 11-15 are withdrawn from consideration.
3) Claims 16-20 are withdrawn.
4) Claims 21-25 are withdrawn.

Applicant's Remarks:

1) The specification is amended to include the following:
2) The amended claims are as follows:
3) The amended drawings are as follows:
4) The amended abstract is as follows:

Status

1) ☐ Responsive to communication(s) filed on _____.
☐ A declaration(s)/affidavit(s) under 37 CFR 1.130(b) was/were filed on _____.
2a) ☐ This action is FINAL. 2b) ☒ This action is non-final.

United States Patent

Patent No. 6,123,456

ALSTON & BIRD LLP

注: 特許ファイルには、37 CFR 1.130(b)に基づく宣誓供述書/宣言書が含まれる

34

ALSTON & BIRD LLP

Preparing Rule 130(a) Declaration

- A Rule 130(a) declaration must show sufficient facts to establish that it is an inventor-originated disclosure:
 - An unequivocal statement that the declarant(s) invented the potential prior art subject matter (or execute an inventor's oath under 37 CFR 1.63)
 - A reasonable explanation of the presence of additional authors/inventors of the potential prior art subject matter
 - Not necessary for the others to provide a confirmatory declaration
- Not necessary to show that the inventor-originated disclosure was an enabling disclosure under 35 U.S.C. § 112(a)
- See Appendix D for sample language

規則130(a)の宣言書を作成する

- 規則130(a)の宣言書では、発明者由来の開示であることを立証するのに十分な事実を示さなければならない:
 - 宣言者が潜在的な先行技術である内容を発明した旨の明確な声明（または37 CFR 1.63に基づく発明者の宣誓に署名・捺印する）
 - 潜在的先行技術である内容の追加的著作者/発明者の存在についての合理的な説明
 - 他の者が確認宣言書を提供する必要はない
- 発明者由来の開示が35 U.S.C. § 112(a)に基づく実施可能な程度の開示であったことを示す必要はない
- 文言の例については、付属書Dを参照

Preparing Rule 130(b) Declaration

- A Rule 130(b) declaration must show sufficient facts to establish that the subject matter disclosed was previously publicly disclosed in an inventor-originated disclosure:
 - Describe the same subject matter disclosed with sufficient detail and particularity
 - Provide the date of disclosure
 - Include a copy of the disclosure if it was a printed publication
- Not necessary to show that the inventor-originated disclosure was an enabling disclosure under 35 U.S.C. 112(a)
- See Appendix E for sample language

37

ALSTON
& BIRD LLP

規則130(b)の宣言書を作成する

- 規則130(b)の宣言書では、開示された内容が発明者由来の開示においてすでに公開されていたことを立証するのに十分な事実を示さなければならない:
 - 開示された同一の内容について十分な詳細を記述する
 - 開示日を提示する
 - 開示が印刷刊行物であった場合は、そのコピーを含める
- 発明者由来の開示が35 U.S.C. 112(a)に基づく実施可能な程度の開示であったことを示す必要はない
- 文言の例については、付属書Eを参照

38

ALSTON
& BIRD LLP

What is Same Subject Matter for 130(b)?

- Form of disclosure does not need to be same
 - Not required to disclose in the same manner
 - Not required to use identical words, figures, tables, expression
- The third party's intervening disclosure can be a more general description of the previous inventor-originated public disclosure
- Obviousness is not the standard
- Do not compare the disclosure to the claims under examination
- Partial exception possible
 - Only that portion of the third party's intervening disclosure that was previous in an inventor-originated disclosure is subject to the exception
 - Portion that was not previously disclosed is available as prior art

39

ALSTON
& BIRD LLP

130(b)にいう同一の内容とは何か？

- 開示の形式が同一である必要はない
 - 同一の態様での開示は要求されない
 - 全く同じ文言、図、表、表現を用いることは要求されない
- 第三者による中間開示が、それ以前に行われた発明者由来の公開よりも、一般的な記述であってもよい（同一である）
- 進歩性・自明性とは基準が異なる
- 開示と審査中のクレームは比較しない
- 部分的な例外も可能
 - 第三者の中間開示のうち、発明者由来の開示ですでに開示されていた部分だけが例外の対象となる
 - それ以外の開示されていない部分は、先行技術として利用可能

40

ALSTON
& BIRD LLP

Ex. Same Subject Matter

Inventor's prior public disclosure	Third party's intervening disclosure	Is the same subject matter disclosed?
Discloses a stent	Discloses a stent	Yes
Discloses a stent	Discloses an intravascular device	Yes, the intervening disclosure is a more general description of the inventor's public disclosure
Discloses an intravascular device	Discloses a stent	No (does not matter if claims are directed to an intravascular device)
Discloses a stent	Discloses a valve	No, even though the two may be obvious variants
Discloses a stent	Discloses a stent, a balloon catheter, a valve, and a guidewire.	Partially – yes as to the stent, but no as to the others not disclosed in the inventor's prior public disclosure

41

ALSTON
& BIRD LLP

例：同一の主題

発明者による先行公開	第三者による間開示	同一の主題が開示されているか？
ステントを開示	ステントを開示	○
ステントを開示	血管内装置を開示	○：中間開示は、発明者による公開より一般的な記述である
血管内装置を開示	ステントを開示	×：クレームが血管内装置を対象としていても同じ
ステントを開示	バルブ（弁）を開示	×：Obviousなバリエーションであっても同じ
ステントを開示	ステント、バルーン・カテーテル、バルブおよびガイドワイヤーを開示	△：ステントについては○であるが、他のものについては×

42

ALSTON
& BIRD LLP

Limits for Using Declarations

- Rule 130 declarations cannot overcome:
 - statutory or non-statutory double patenting rejections; and
 - public disclosures that occur before the grace period.
- A prior art subject to the exception may still be used as evidence relevant to 35 U.S.C. §§ 101 or 112
- May need to consider a petition for a derivation proceeding instead, if:
 - the intervening disclosure is a U.S. patent or U.S. patent application publication having claims that are the same or substantially the same; and
 - the inventor named in the intervening disclosure derived the claimed invention from you or a joint inventor.

43

ALSTON
& BIRD LLP

宣言書利用の制限

- 規則130の宣言書は、下記を覆すことができない:
 - ダブルパテント(自明型含む)による拒絶、および
 - グレースピリオドの期間よりも前に行われた公開
- 例外の対象であっても、米国特許法第101条または第112条に
関係する証拠として利用される
- 下記の場合には、代わりにDerivation手続きの請求を検討
することが必要:
 - 中間開示が同一、または実質的に同一のクレームを有する米国特許
または米国特許公開であり、かつ
 - 中間開示において名前を挙げられている発明者が請求発明を、請求
を検討している真の発明者、またはその共同発明者から導き出した

44

ALSTON
& BIRD LLP

Including Statement in Specification

- Alternatives to Rule 130 declarations
- New 37 CFR 1.77(b)(6): Applicants may include a statement in the specification regarding prior disclosures by the inventor or a joint inventor
 - To establish (A) attribution or (B) prior public disclosure
 - Substantive requirements are the same as declarations under Rule 130
 - Cannot add statement after original filing date; will be considered new matter
 - See Appendix F for sample language

明細書に声明を含める

- 規則130の宣言書への代替案
- 37 CFR 1.77(b)(6): 出願人は、発明者または共同発明者による先行開示に関する声明を明細書に含めることができる
 - (A)帰属または(B)先行公開を立証するための声明
 - 実質的な要求事項は、規則130に基づく宣言書と同じである
 - 米国出願後に声明を追加すると、新規事項と見なされる
 - 文言の例については付属書Fを参照

Other Background Information

- *See also*
 - Appendix B for comparison to pre-AIA declarations
 - Appendix C for when to file a Rule 130 declaration
 - Appendix G for disputing decision involving Rule 130 declarations
 - Appendix H for comparison of a declaration and affidavit

その他の参考資料

- 下記も参照
 - 付属書B - AIA以前の宣言書との比較
 - 付属書C - 規則130の宣言書の提出時期
 - 付属書G - 規則130の宣言書に関する決定への異議申し立て
 - 付属書H - 宣言書と宣誓供述書の比較

EXAMPLES OF INVOKING EXCEPTIONS

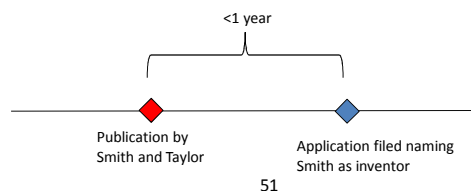
ALSTON
& BIRD LLP

例外適用の例

ALSTON
& BIRD LLP

Ex. 1: 130(a) Decl. and 102(b)(1)(A)

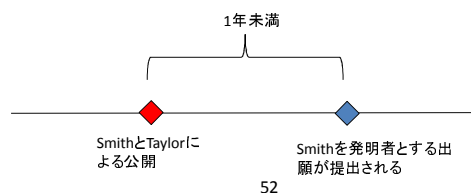
- Smith and Taylor co-author article disclosing invention
- ABC Corp. files a U.S. application within 1 year listing Smith as sole inventor (inventor oath is of record)
- Rejection under 102(a)(1)
- File 130(a) declaration by Smith stating Taylor was a research assistant and not an inventor
 - If had included a 1.77(b)(6) statement in the specification, would cite that in the response



ALSTON
& BIRD LLP

例1: 130(a)の宣言書と102(b)(1)(A)

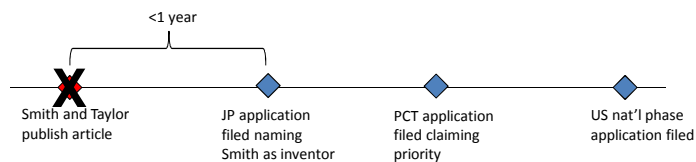
- SmithとTaylorの共著論文が発明を開示
- ABC Corp.が1年以内に、Smithを唯一の発明者として挙げる米国特許を出願 (Inventor Oathも提出)
- 102(a)(1)に基づく拒絶
- Smithが、Taylorは研究助手であり、発明者ではなかったとする130(a)の宣言書を提出
 - 明細書に1.77(b)(6)の声明が含まれていれば、応答でそれを引用



ALSTON
& BIRD LLP

Ex. 2: 130(a) Decl. and Foreign Priority

- Smith and Taylor co-author article disclosing invention
- ABC Corp. files JP application at 6 months (i.e. within 1 year)
- ABC Corp. files PCT application based on JP application
- PCT app enters U.S. national phase (inventor oath of record)
- Rejection under 102(a)(1)
- Perfect JP priority date and file 130(a) declaration by Smith stating Taylor was a research assistant and not an inventor

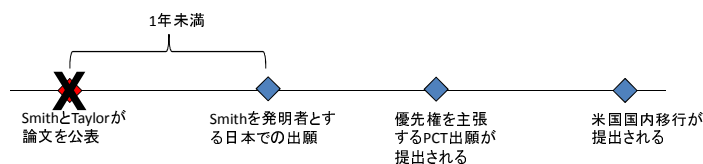


53

ALSTON
& BIRD LLP

例2: 130(a)の宣言書と外国の優先権

- SmithとTaylorの共著論文が発明を開示
- ABC Corp.が6カ月後(すなわち1年以内)に日本に特許出願
- ABC Corp.が日本の出願に基づいてPCT出願
- PCT出願が米国国内移行(Inventor Oathも提出)
- 102(a)(1)に基づく拒絶
- 日本出願の優先日が確定し、Taylorは研究助手であり発明者ではない旨を記載するSmithによる130(a)の宣言書を提出

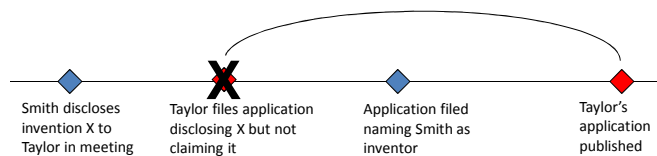


54

ALSTON
& BIRD LLP

Ex. 3: 130(a) Decl. and 102(b)(2)(A)

- Smith discloses invention X to Taylor during a meeting
- Taylor files U.S. application disclosing X but not claiming it
- ABC Corp. files U.S. application for X naming Smith (inventor oath of record)
- Taylor's application publishes; rejection under 102(a)(2)
- File a 130(a) declaration by Smith explaining circumstance under which he told Taylor about X before Taylor's filing date

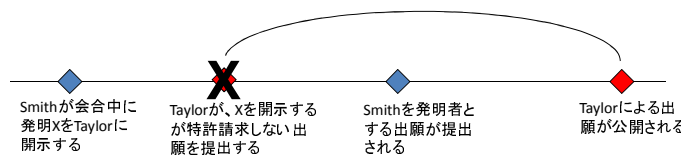


55

ALSTON
& BIRD LLP

例3: 130(a)の宣言書と102(b)(2)(A)

- Smithが会合中に発明XをTaylorに開示する
- Taylorが、Xを開示するが特許請求しない米国出願を提出
- ABC Corp.がXについて、Smithを発明者とする出願を米国に提出 (Inventor Oathも提出)
- Taylorによる出願が公表され、102(a)(2)に基づく拒絶が行われる
- Taylorによる出願日の前にSmithがXについてTaylorに語った状況を説明する130(a)の宣言書をSmithが提出

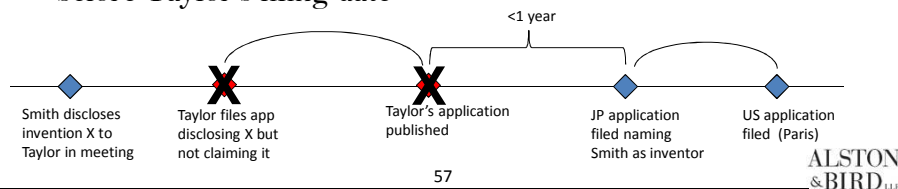


56

ALSTON
& BIRD LLP

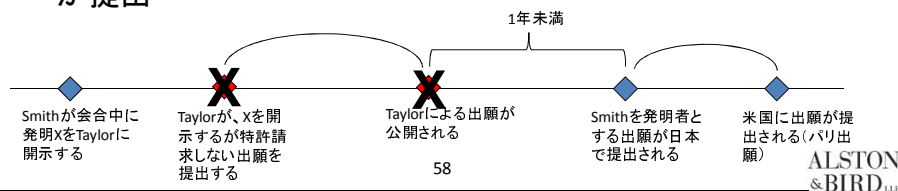
Ex. 4: 130(a) Decl. and 102(b)(1)(A) & (b)(2)(A)

- Smith discloses invention X to Taylor during a meeting
- Taylor files U.S. application that discloses but does not claim X; Taylor's application publishes
- ABC Corp. files JP app for X naming Smith as inventor (inventor oath of record) within 1 year of publication
- Subsequent US app rejected under 102(a)(1) and (a)(2)
- Perfect priority and file a 130(a) declaration by Smith explaining circumstance under which he told Taylor about X before Taylor's filing date



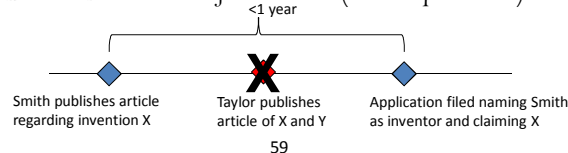
例 4: 130(a)の宣言書、102(b)(1)(A) と(b)(2)(A)

- Smithが会合中に発明XをTaylorに開示する
- Taylorが、Xを開示するが特許請求しない米国出願を提出し、Taylorの出願が公表される
- ABC Corp.が公表から1年以内に、XについてSmithを発明者とする出願 (Inventor Oathも提出) を日本に提出
- 米国出願は、102(a)(1)および(a)(2)に基づき拒絶される
- 優先権を確定し、Taylorによる出願日の前にSmithがXについてTaylorに語った状況を説明する130(a)の宣言書をSmithが提出



Ex. 5: 130(b) Decl. and 102(b)(1)(B)

- Smith publishes an article about invention X
- Taylor publishes another article describing X and Y
- ABC Corp. files U.S. application for X naming Smith as inventor (oath of record) within 1 year of 1st publication
- Rejection under 102(a)(1)
- File a 130(b) declaration by Smith stating X was disclosed in an article prior to Taylor's article
 - Include a copy of the article showing date
 - Explain X is the same subject matter (Y still prior art)



ALSTON
& BIRD LLP

例5: 130(b)の宣言書と102(b)(1)(B)

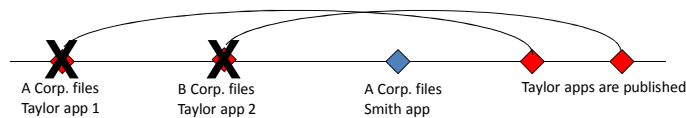
- Smithが発明Xについての論文を公表
- TaylorがXとYについて記述する別の論文を公表
- ABC Corp.が、最初の公表から1年以内に、XについてSmithを発明者とする米国特許出願を提出 (Inventor Oathも提出)
- 102(a)(1)に基づく拒絶が行われる
- Smithが、Taylorの論文の前に別の論文でXが開示されていた旨の130(b)の宣言書を提出
 - 日付を示す論文のコピーを含める
 - Xは同一の主題であることを説明する (それでもなお、Yは先行技術となる)



ALSTON
& BIRD LLP

Ex. 6: Common Owner and 102(b)(2)(C)

- A Corp. files U.S. application 1 naming Taylor as inventor
- B Corp. files U.S. application 2 naming Taylor as inventor
 - A Corp. and B Corp. have a related joint research agreement (“JRA”)
- A Corp. files U.S. application naming Smith as inventor
- Taylor applications publish; rejection under 102(a)(2)
- Submit an attorney statement that, no later than the filing date of Smith’s application, the subject matter of Taylor’s applications were commonly owned or deemed to be commonly owned per a JRA (and add B Corp. to application)

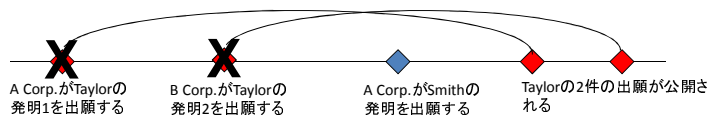


61

ALSTON
& BIRD LLP

例6: 共同所有者と102(b)(2)(C)

- A Corp.がTaylorを発明者とする米国特許出願を提出
- B Corp.がTaylorを発明者とする米国特許出願を提出
 - A Corp.とB Corp.には、これに関連して、共同研究契約(JRA)がある
- A Corp.がSmithを発明者とする米国特許出願を提出
- Taylorの出願が公開され、102(a)(2)に基づいて拒絶される
- Smithの出願日までに、Taylorの出願内容はJRAに従って共有されていた、またはそう見なされていた(かつ、B Corp.を出願人に追加)旨の、米国代理人による声明を提出

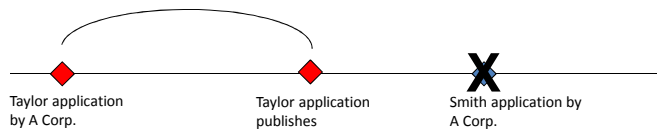


62

ALSTON
& BIRD LLP

Ex. 7 Common Owner and 102(b)(2)(C)

- A Corp. files U.S. application naming Taylor as inventor
- Taylor application publishes
- A Corp. files U.S. application naming Smith as inventor
- Rejected under 102(a)(1)
- Cannot overcome by a statement of common ownership
 - The exception under 102(b)(2)(C) only applies to rejections under 102(a)(2)

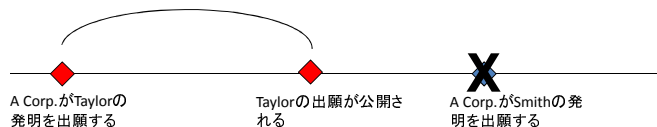


63

ALSTON
& BIRD LLP

例7：共同所有者と102(b)(2)(C)

- A Corpが、Taylorを発明者とする米国特許出願を提出
- Taylorの出願が公開される
- Smithが、A Corp.の所有する米国特許出願を提出
- 102(a)(1)に基づいて拒絶される
- 共同所有の声明によって覆すことはできない
 - 102(b)(2)(C)の例外は、102(a)(2)に基づく拒絶にのみ適用される



64

ALSTON
& BIRD LLP

APPENDIX

ALSTON
& BIRD LLP

付属書

ALSTON
& BIRD LLP

A: Compare with Pre-AIA Use/Sale

- USPTO interpreting “on sale” under AIA as only covering public sales activities
 - Under pre-AIA law, secret sales and secret offers to sell were prior art
- Under AIA, use and sales in non-U.S. countries is prior art
- The use or sale does not have to enable one to make and use the claimed invention under 35 U.S.C. § 112 under both law

	Pre-AIA 102(a)	Pre-AIA 102(b)	AIA 102(a)(1)
Used	Public Use in U.S.	Public Use in U.S.	Public Use Anywhere
On Sale	N/A	Public or Secret Sale in U.S.	Public Sale Anywhere

67

ALSTON
& BIRD LLP

A: Pre-AIAの使用/販売との比較

- USPTOはAIAのもとでは、「販売」とされるのは公の売り出し活動のみであると解釈している
 - Pre-AIAの法律では、内密での販売および内密での販売の申し出は先行技術であった
- AIAのもとでは、米国以外の国での使用と販売も先行技術となる
- 両法のもとで、使用または販売とは、米国特許法 112条に基づいて請求発明とその使用を実施可能にしくなくてもよい

	Pre-AIA 102(a)	Pre-AIA 102(b)	AIA 102(a)(1)
使用	米国内で公用	米国内で公用	全世界のどこかで公用
販売	該当なし	米国内おける公での、または内密の販売	全世界のどこかで一般に販売

68

ALSTON
& BIRD LLP

B: Compare with Pre-AIA Declarations

Purpose	Pre-AIA Applications	AIA Applications
Prior Invention	131(a) – Swearing Behind	N/A
Attribution	132 – Katz Declaration (“Not by Others”)	130(a)
Prior Public Disclosure	N/A	130(b)
Common Ownership	131(c) (applies to obviousness rejections; see 103(c))	N/A (Statement under 102(b)(2)(C) is technically not a declaration)
Others (e.g. evidence of secondary consideration)	132	132

B: Pre-AIAの宣言書との比較

目的	Pre-AIA出願	AIA出願
先行発明	131(a) – スウェア・ビハインド (引用例よりも前に発明を完成させたことを述べた宣誓供述書の提出)	該当なし
帰属	132 – Katz型宣言書(「他の者によるのではない」)	130(a)
先行公表	該当なし	130(b)
共同所有権	131(c) (進歩性による拒絶に適用される; 103(c)を参照)	該当なし (102(b)(2)(C)に基づく声明は、厳密には宣言書ではない)
その他(二次的考慮事項の証拠など)	132	132

C: When to File a Rule 130 Declaration

- Declarations under Rule 130 must be timely presented in order to be admitted
- Generally considered timely if submitted:
 - prior to a final rejection;
 - before appeal in an application not having a final rejection;
 - after final rejection, but before or on the same date of filing an appeal, upon a showing of good and sufficient reasons why the affidavit or other evidence is necessary and was not earlier presented; or
 - after the prosecution is closed (e.g., after a final rejection, after appeal, or after allowance) if accompanied by an RCE

C: 規則130の宣言書の提出時期

- 規則130に基づく宣言書が認められるためには、適時に提出しなければならない
- 提出が下記に該当すれば、一般的に適時と見なされる:
 - 最終拒絶の前
 - 最終拒絶を受けていない出願において、控訴の前
 - 最終拒絶の後だが、宣言書またはその他の証拠が必要であり、先に提示されなかった適切かつ十分な理由を示した上で、控訴日より前または同日である、または
 - RCE（継続審査請求）とともに提出（最終的拒絶の後、控訴の後、または特許査定の後などの場合）

D: Sample Rule 130(a) Declaration

- I, _____, do hereby declare and state the following:
 - I am the sole inventor of the subject matter disclosed and claimed in the present patent application, U.S. Patent Application Serial No. _____, filed on [date], which claims priority to Japanese Patent Application No. _____, filed on [date].
 - I am also a co-author of the article entitled “_____,” [article citation] (“the Article”), which was published on [date]. The Article describes my work and the disclosure was made by myself.
 - [Co-author] was working under my direction as a research assistant and was not involved in the conception of the subject matter disclosed in the Article.
 - I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements or the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

D: 規則130(a)の 宣言書の文例

- 私こと _____ は本宣言書により、下記を宣言し、陳述する:
 - 私は本特許出願、すなわち「日付」に提出され、「日付」に提出された日本の特許出願第 _____ 号に対する優先権を主張する米国特許出願第 _____ 号において開示され、特許請求されている内容の唯一の発明者である。
 - 私は、「日付」に公表され、「_____」論文名を引用」と題されている論文（以下、「同論文」）の共著者でもある。同論文は私の行った研究について記述し、開示は私自身によってなされた。
 - 「共著者」は研究助手として私の指揮下で作業を行っており、同論文において開示された主題の構想には関与していなかった。
 - 私は本宣言書により、本書において私自身の知識についてなされている陳述はすべて真実であり、情報および確信についてなされている陳述はすべて真実であると確信されていること、さらに、これらの陳述は、故意による虚偽の陳述またはそれに類するものが合衆国法律集タイトル18の1001に基づいて罰金もしくは実刑、またはその双方によって罰されること、ならびにかかる故意による虚偽の陳述は出願またはその出願に基づいて発行された特許の有効性を危うくする可能性があることを知ってなされたものであることを宣言する。

E: Sample Rule 130(b) Declaration

- I, _____, do hereby declare and state the following:
 - I am the sole inventor of the subject matter disclosed and claimed in the present patent application, U.S. Patent Application Serial No. _____, filed on [date], which claims priority to Japanese Patent Application No. _____, filed on [date].
 - I am the author of the article entitled “_____,” [article citation] (“the Article”), which was published on [date], submitted concurrently herewith. The Article describes my work and the disclosure was made by myself.
 - The Articles describes the [general subject matter] and specifically describes [detailed subject matter].
 - I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements or the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

E: 規則130(b)の宣言書の文例

- 私こと _____ は本宣言書により、下記を宣言し、陳述する：
 - 私は、[日付]に提出され、[日付]に提出された日本の特許出願第____号に対する優先権を主張する本米国特許出願第____号において開示され、特許請求されている内容の唯一の発明者である。
 - 私は、[日付]に公表されて「_____」と題され、本書と同時に提出される論文[論文名を引用]（以下、「同論文」）の著者である。同論文は、私の行った研究について記述しており、開示は私自身によってなされた。
 - 同論文は[一般的内容]について、また特に[詳細な内容]について記述している。
 - 私は本書により、本書において私自身の知識についてなされている陳述はすべて真実であること、また、情報および確信に基づいてなされている陳述はすべて真実であると確信されていること、さらに、これらの陳述は、故意による虚偽の陳述またはそれに類するものが合衆国法律集タイトル18の1001に基づいて罰金もしくは実刑、またはその双方によって罰されること、ならびにかかる故意による虚偽の陳述は出願またはその出願に基づいて発行された特許の有効性を危うくする可能性があることを知ってなされたものであることを宣言する。

F: Sample Statement Under 1.77(b)(6)

■ Sample from USPTO presentation

STATEMENT REGARDING PRIOR DISCLOSURES BY THE INVENTOR OR A JOINT INVENTOR UNDER 37 C.F.R. 1.77(b)(6)

[0002] A prior developed trapping device, a predecessor model to the present invention, was offered for sale on March 27, 2013 by the Victor Pest Control Company (Victor) as shown on their website, www.victorpest.com/store/rat-control/m240. Victor Pest Control Company obtained the prior developed trapping device from two of the present inventors, Charles Jordan Sr. and Alexander Robert Thompson who, during the course of their employment, developed the trapping device that their employer began selling on March 27, 2013. A copy of a print out of the website offering the trapping device for sale is provided on a concurrently filed Information Disclosure Statement pursuant to the guidance of 78 Fed. Reg. 11076 (Feb. 14, 2013).

■ Other samples

STATEMENT REGARDING PRIOR DISCLOSURES BY THE INVENTOR OR A JOINT INVENTOR

[0001] The following disclosure is submitted under 35 U.S.C. 102(b)(1)(A): DISCLOSURE: Sample of Top Products & Sample Companies, disclosed by Daniel T. Lambert and Norbert Herman on Aug. 31, 2012, pages 1-2.

STATEMENT REGARDING PRIOR DISCLOSURES BY AN INVENTOR OR JOINT INVENTOR

[0003] This invention was the subject of a presentation to the public by inventor on 27 Apr. 2012 entitled "Baleen whales and tubenose seabirds—a colossal chemosensory convergence?" At the 34th Meeting of the Association for Chemoreception Sciences, Huntington Beach, Calif.

77

ALSTON
& BIRD LLP

F: 1.77(b)(6)に基づく陳述の文例

■ USPTOのプレゼンテーションで提示された文例

STATEMENT REGARDING PRIOR DISCLOSURES BY THE INVENTOR OR A JOINT INVENTOR UNDER 37 C.F.R. 1.77(b)(6)

[0002] A prior developed trapping device, a predecessor model to the present invention, was offered for sale on March 27, 2013 by the Victor Pest Control Company (Victor) as shown on their website, www.victorpest.com/store/rat-control/m240. Victor Pest Control Company obtained the prior developed trapping device from two of the present inventors, Charles Jordan Sr. and Alexander Robert Thompson who, during the course of their employment, developed the trapping device that their employer began selling on March 27, 2013. A copy of a print out of the website offering the trapping device for sale is provided on a concurrently filed Information Disclosure Statement pursuant to the guidance of 78 Fed. Reg. 11076 (Feb. 14, 2013).

■ その他の文例

STATEMENT REGARDING PRIOR DISCLOSURES BY THE INVENTOR OR A JOINT INVENTOR

[0001] The following disclosure is submitted under 35 U.S.C. 102(b)(1)(A): DISCLOSURE: Sample of Top Products & Sample Companies, disclosed by Daniel T. Lambert and Norbert Herman on Aug. 31, 2012, pages 1-2.

STATEMENT REGARDING PRIOR DISCLOSURES BY AN INVENTOR OR JOINT INVENTOR

[0003] This invention was the subject of a presentation to the public by inventor on 27 Apr. 2012 entitled "Baleen whales and tubenose seabirds—a colossal chemosensory convergence?" At the 34th Meeting of the Association for Chemoreception Sciences, Huntington Beach, Calif.

78

ALSTON
& BIRD LLP

G: Disputing Decision on Declaration

- If a declaration is denied based on formal matters, a review can be sought by way of a petition
 - Review is by the TC Director
- If a declaration is denied based on the merits, a review can be sought by way of an appeal
 - Review is by the PTAB

G: 宣言書に関する決定への異議

- 宣言書が形式的事項に基づいて否定される場合には、Petitionによってレビューを求めることができる
 - レビューはTC(技術センター)ディレクターによって行われる
- 宣言書が理非に基づいて否定される場合には、Appealによってレビューを求めることができる。
 - レビューはPTAB(特許審判部)によって行われる

H: Compare Declaration and Affidavit

- Generally the same substance
 - Both are written statement based on person first hand knowledge
- Affidavit
 - Made under oath before a notary public, magistrate, or officer authorized to administer oaths (for Japan at U.S. embassy or U.S. consulate)
- Declaration
 - Acknowledgement that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, and may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon
 - A statement that all statements made of the declarant's own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true
- Legal Effect
 - Both affidavits and declarations assert factual information.
 - Presumption of authenticity for affidavits
 - May become relevant if the declarant later becomes hostile to the patentee/owner, ill, or dies, making it more difficult to prove authenticity

81

ALSTON
& BIRD LLP

H: 宣言書と宣誓供述書の比較

- 内容は実質的は同じ
 - 双方ともに、人の直接的知識に基づく書面での陳述である
- 宣誓供述書 (Affidavit)
 - 公証人、判事、または宣誓を司る権限を有する役職者の面前での宣誓に基づいて作成される (日本については、米国の大使館または領事館において)
- 宣言書 (Declaration)
 - 故意による虚偽の陳述およびそれに類するものは罰金もしくは実刑、またはその双方によつて罰せられ、出願、または出願に基づいて発行される特許の有効性を危うくする可能性があることの認識
 - 宣言者自身の知識についてなされている陳述はすべて真実であり、情報と確信に基づいて行われる陳述はすべて真実であると確信されている旨の陳述
- 法律的效果
 - 宣誓供述書も宣言書もともに、事実としての情報を断言する
 - 宣誓供述書の信憑性の推定
 - 宣言者がその後特許権所有者/特許権者に敵対する、病気になる、または死亡した場合には信憑性の立証がより難しくなるため、意味をもつようになる可能性がある

82

ALSTON
& BIRD LLP

ALSTON
& BIRD_{LLP}

Thank you

ALSTON
& BIRD_{LLP}

ご清聴ありがとうございます