

AIA 主要改正条文

第2条 権限と義務
(\$2 Powers and duties)

第102条 特許要件；新規性
(\$102 Conditions for patentability; novelty)

第103条 特許要件；主題の非自明性
(\$103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter)

第115条 発明者の宣誓又は宣言
(\$115 Inventor's oath or declaration)

第122条 出願の秘密保持；特許出願の公開
（e）第三者による特許発行前の情報提供：
(\$122 Confidential status of applications; publication of patent applications
(e) PREISSUANCE SUBMISSIONS BY THIRD PARTIES—)

第257条 情報の考慮、再考慮、又は修正を行なうための補充審査
(\$257 Supplemental examinations to consider, reconsider, or correct information)

第282条 有効性の推定；抗弁
(\$282 Presumption of validity; defenses)

第287条（a）項 損害賠償及びその他の救済に関する制限；表示及び提示
(\$287 Limitation on damages and other remedies; marking and notice)

第291条 冒認特許
(\$291 Derived patents)

第298条 専門家の助言
(\$298 Advice of counsel)

第311条 当事者系レビュー
(\$311 Inter partes review)

第314条 当事者系レビューの開始
(\$314 Institution of inter partes review)

第315条 他の手続き又は訴訟との関係
(\$315 Relation to other proceedings or actions)

第316条 当事者系レビューの実施
(\$316 Conduct of inter partes review)

第 3 1 7 条 合意
(\$317 Settlement)

第 3 1 8 条 審判部による決定
(\$318 Decision of the Board)

第 3 1 9 条 不服申立て
(\$319 Appeal)

第 3 2 1 条 特許付与後レビュー
(\$321 Post-grant review)

第 3 2 2 条 申請
(\$322 Petitions)

第 3 2 3 条 申請に対する予備応答
(\$323 Preliminary response to petition)

第 3 2 4 条 特許付与後レビューの開始
(\$324 Institution of post-grant review)

第 3 2 5 条 他の手続き又は訴訟との関係
(\$325 Relation to other proceedings or actions)

第 3 2 6 条 特許付与後レビューの実施
(\$326 Conduct of post-grant review)

第 3 2 7 条 合意
(\$327 Settlement)

第 3 2 8 条 審判部による決定
(\$328 Decision of the Board)

[§2(b)(2)(G)]

§2 Powers and duties.

(b) SPECIFIC POWERS.- The Office-

(2) may establish regulations, not inconsistent with law, which-

(G) may, subject to any conditions prescribed by the Director and at the request of the patent applicant, provide for prioritization of examination of applications for products, processes, or

technologies that are important to the national economy or national competitiveness without recovering the aggregate extra cost of providing such prioritization, notwithstanding section 41 or any other provision of law;

第2条 権限と義務

(b) 特別な権限：庁（米国特許商標庁）は、

(2) 法に抵触しない限り、以下の規定を設定することができる。

(g) 長官の定める条件に従った特許出願の出願人からの請求に基づき、国家の経済或いは競争力にとって重要な物、プロセス、又は、技術に関する出願については優先審査を行なう旨の規定であって、当該優先審査に必要な追加支出総額の回収を見込めなくても、又、第41条又は法の他の条項の定めにかかわらず、そのような優先審査を行なう旨の規定。

[§102]

§102 Conditions for patentability; novelty

(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.

(b) EXCEPTIONS.—

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(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; 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.

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(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; or

(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 or subject to an obligation of assignment to the same person.

(c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS.—Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if—

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.

(d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART.—For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—

(1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or

(2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.

第 1 0 2 条 特許要件 ; 新規性

(a) 新規性 : 先行技術

次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(1) クレームに記載された発明（クレーム発明）が、当該クレーム発明の有効な出願日より前に、特許として発行され、出版物に記載され、公衆に用いられ、販売され、又は公衆に利用可能となった場合、又は、

(2) 当該クレーム発明が、第151条（特許の発行）に基づいて発行された特許、若しくは、第122条（b）項に基づき公開されたか或いは公開されたものとみなされた特許出願であって、当該クレーム発明の有効な出願日より前に、他の発明者による発明として、有効に出願された特許又は特許出願に記載された場合。

(b) 例外

(1) クレーム発明の有効な出願日より1年以内になされた開示：

クレーム発明の有効な出願日より前で、1年以内になされた開示であって、以下の各項目（（A）、（B））に該当する開示は、本条（a）項（1）号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」には該当しない。

（A）当該発明の発明者若しくは共同発明者によって、又は当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に当該発明の主題を取得した他人により開示がなされた場合；又は、

（B）開示された主題が、その開示よりも前に、当該発明の発明者若しくは共同発明者によって、又は当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に当該発明の主題を取得した他人によって公衆に開示されていた場合。

(2) 出願及び特許に記載された開示：

以下の各項目（（A）、（B）、（C））に該当する開示は、本条（a）項（2）号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」に該当しない。

（A）開示された主題が、当該発明の発明者若しくは共同発明者から直接又は間接的に取得されたものであった場合、

（B）開示された主題が、（a）項（2）号に該当し有効に出願される前に、当該発明の発明者、又は、当該発明の発明者若しくは共同発明者によって直接又は間接的に開示された当該主題を取得した共同発明者又は他の者により、公衆に開示されていた場合、又は

（C）開示された主題及びクレーム発明が、当該クレーム発明の有効な出願日以前に、同一人に保有されていたか、或いは同一人への譲渡義務の対象であった場合。

(c) 共同開発契約のもとでの共有—以下の各項目に該当する場合、開示された主題及びクレーム発明は、本条 (b) 項 (2) 号 (C) に規定された「同一人によって保有されているか、又は、同一人への譲渡義務の対象であったもの」とみなされる。

(1) クレーム発明の有効な出願日以前に有効であった共同開発契約の単一又は複数の契約当事者により、又は当該当事者に代わる者により、開示された主題が開発され、当該クレーム発明が創造され、

(2) 当該クレーム発明が、当該共同開発契約の範囲内での活動の結果として創造され、

(3) 当該共同開発契約の契約当事者の氏名が、当該クレーム発明の特許出願において開示された場合、又は開示されるよう補正された場合。

(d) 先行技術として有効な特許及び公開された出願—

特許又は特許出願に記載された何れの主題に関しても、当該特許又は特許出願が本条 (a) 項 (2) 号に規定された「クレーム発明に対する先行技術」に該当するか否かを判断するにあたっては、当該 (先行技術となる) 特許又は特許出願は、以下に規定する日に、有効に出願されたものとして取り扱われる。

(1) もし、後段の (2) 項に該当に該当しなければ、当該特許又は特許出願の実際の出願日、一方、

(2) もし、当該特許又は特許出願が、一又は複数の先に出願された特許出願であって、当該主題を記載した出願のうち最先の出願の出願日について、119条、365条 (a) 項、又は365条 (b) 項に規定する優先権の主張を伴っているか、若しくは、120条、121条、又は365条 (c) 項に規定する先の出願日の利益 (継続出願、分割出願、パリ優先権主張出願、PCT国内移行出願等が親出願から受ける利益の事) の主張を伴っている場合には、当該主題を記載した最先の出願の出願日。

[§103]

§103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

第103条 特許要件：主題の非自明性

102条の規定による同一の開示に該当しなくても、クレームに記載された発明（クレーム発明）と先行技術との差異が、クレーム発明の有効な出願日前、クレーム発明が属する技術分野において通常の知識を有する者（当業者）にとって、クレーム発明が全体として自明であったと言える程度のものである場合には、当該クレーム発明について特許を受けることはできない。発明の特許性は、当該発明がどのようにして創作されたのかを判断の基準にして、否定されることはない。

[§115]

§115 Inventor's oath or declaration

(a) NAMING THE INVENTOR; INVENTOR'S OATH OR DECLARATION.--An application for patent that is filed under section 111(a) or commences the national stage under section 371 shall include, or be amended to include, the name of the inventor for any invention claimed in the application. Except as otherwise provided in this section, each individual who is the inventor or a joint inventor of a claimed invention in an application for patent shall execute an oath or declaration in connection with the application.

(b) REQUIRED STATEMENTS.--An oath or declaration under subsection (a) shall contain statements that—

(1) the application was made or was authorized to be made by the affiant or declarant; and

(2) such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

(c) ADDITIONAL REQUIREMENTS.--The Director may specify additional information relating to the inventor and the invention that is required to be included in an oath or declaration under subsection (a).

(d) SUBSTITUTE STATEMENT.—

(1) IN GENERAL.--In lieu of executing an oath or declaration under subsection (a), the applicant for patent may provide a substitute statement under the circumstances described in paragraph (2) and such additional circumstances that the Director may specify by regulation.

(2) PERMITTED CIRCUMSTANCES.--A substitute statement under paragraph (1) is permitted with respect to any individual who—

(A) is unable to file the oath or declaration under subsection (a) because the individual—

(i) is deceased;

(ii) is under legal incapacity; or

(iii) cannot be found or reached after diligent effort; or

(B) is under an obligation to assign the invention but has refused to make the oath or declaration required under subsection (a).

(3) CONTENTS.--A substitute statement under this subsection shall—

(A) identify the individual with respect to whom the statement applies;

(B) set forth the circumstances representing the permitted basis for the filing of the substitute statement in lieu of the oath or declaration under subsection (a); and

(C) contain any additional information, including any showing, required by the Director.

(e) MAKING REQUIRED STATEMENTS IN ASSIGNMENT OF RECORD.--An individual who is under an obligation of assignment of an application for patent may include the required statements under subsections (b) and (c) in the assignment executed by the individual, in lieu of filing such statements separately.

(f) TIME FOR FILING.--A notice of allowance under section 151 may be provided to an applicant for patent only if the applicant for patent has filed each required oath or declaration under subsection (a) or has filed a substitute statement under subsection (d) or recorded an assignment meeting the requirements of subsection (e).

(g) EARLIER-FILED APPLICATION CONTAINING REQUIRED STATEMENTS OR SUBSTITUTE STATEMENT.—

(1) EXCEPTION.--The requirements under this section shall not apply to an individual with respect to an application for patent in which the individual is named as the inventor or a joint inventor and who claims the benefit under section 120, 121, or 365(c) of the filing of an earlier-filed application, if—

(A) an oath or declaration meeting the requirements of subsection (a) was executed by the individual and was filed in connection with the earlier-filed application;

(B) a substitute statement meeting the requirements of subsection (d) was filed in connection with the earlier filed application with respect to the individual; or

(C) an assignment meeting the requirements of subsection (e) was executed with respect to the earlier-filed application by the individual and was recorded in connection with the earlier-filed application.

(2) COPIES OF OATHS, DECLARATIONS, STATEMENTS, OR ASSIGNMENTS.--Notwithstanding paragraph (1), the Director may require that a copy of the executed oath or declaration, the

substitute statement, or the assignment filed in connection with the earlier-filed application be included in the later-filed application.

(h) SUPPLEMENTAL AND CORRECTED STATEMENTS; FILING ADDITIONAL STATEMENTS.—

(1) IN GENERAL.--Any person making a statement required under this section may withdraw, replace, or otherwise correct the statement at any time. If a change is made in the naming of the inventor requiring the filing of 1 or more additional statements under this section, the Director shall establish regulations under which such additional statements may be filed.

(2) SUPPLEMENTAL STATEMENTS NOT REQUIRED.--If an individual has executed an oath or declaration meeting the requirements of subsection (a) or an assignment meeting the requirements of subsection (e) with respect to an application for patent, the Director may not thereafter require that individual to make any additional oath, declaration, or other statement equivalent to those required by this section in connection with the application for patent or any patent issuing thereon.

(3) SAVINGS CLAUSE.--A patent shall not be invalid or unenforceable based upon the failure to comply with a requirement under this section if the failure is remedied as provided under paragraph (1).

(i) ACKNOWLEDGMENT OF PENALTIES.--Any declaration or statement filed pursuant to this section shall contain an acknowledgment that any willful false statement made in such declaration or statement is punishable under section 1001 of title 18 by fine or imprisonment of not more than 5 years, or both.

第 1 1 5 条 発明者の宣誓又は宣言

(a) 発明者の名義；発明者の宣誓又は宣言—第 1 1 1 条 (a) に基づく出願、又は、第 3 7 1 条に基づく国内段階への移行による特許出願は、当該出願のクレームに記載された発明（クレーム発明）の発明者の氏名を含むか、又は、含むように補正されなければならない。本条において別途定める場合を除き、当該出願におけるクレーム発明の発明者又は共同発明者の各々は、当該出願に関する宣誓書又は宣言書に署名しなければならない。

(b) 要求される供述書：(a) 項に定める宣誓書又は宣言書は以下の内容を含む供述書を含んでいなければならない。

(1) 当該出願は、当該宣誓或いは宣言を行った者によって作成されたか、又は、作成されるよう許可されたものである事と、

(2) 宣誓或いは宣言を行なった者の各々は、自身を、当該出願におけるクレーム発明の真の発明者又は共同発明者であると信じている事。

(c) 追加要件：長官は、(a) 項に定める宣誓書又は宣言書に含まれるべき発明者及び発明についての付加的な情報について、これを定めることができる。

(d) 代替供述書：

(1) 一般：本条同項に定める宣誓書又は宣言書への署名に代えて、特許出願の出願人は段落(2)に定める条件、及び長官が別途に定めることができる条件の下で、代替供述書を提出することができる。

(2) 許容条件：以下の条件を満たす者は、段落(1)に定める代替供述書を提出することができる。

(A) 以下の理由で(a)項に定める宣誓書又は宣言書を提出することができない者。

(i) 本人が死亡した場合

(i i) 本人が法的に無能力である場合

(i i i) 真摯な努力にもかかわらず、本人の行方が不明であるか、連絡を取る事ができない場合、又は

(B) 発明を譲渡する義務を負っているにもかかわらず、(a)項で要求される宣誓又は宣言を拒絶した者。

(3) 内容：本項に定める代替供述書は、

(A) 供述書の適用対象となる個人を特定し、

(B) (a)項に定める宣誓書又は宣言書に代えて代替供述書を提出するために許容される理由となる状況を説明し、

(C) 適宜の説明を含んだ付加的な情報であって、長官からの要求に応じて提出されるべき情報を含むものとする。

(e) 登録譲渡証における供述：特許出願の譲渡義務を負う個人は、(b)項及び(C)項に規定された供述を譲渡証に含め、これに署名を行なうことにより、上記代替供述書の提出に代えることができる。

(f) 提出の時期：特許出願の出願人の各々が、(a)項に規定された宣誓書又は宣言書を提出した場合、又は、(d)項に規定された代替供述書を提出した場合、又は、(e)項に規定された要件を満たす譲渡証を庁に登録した場合に限り、第115条に規定された許可通知は発行される。

(g) 従前の出願において提出された供述書又は代替供述書：

(1) 例外一本条に規定される要件は、以下の条件に該当する場合であって、発明者又は共同発明者の個々が、従前の出願から120条、121条、又は365条(c)に規定される優先権を主張する特許出願については、適用されない。

(A) 従前の出願において、(a)項に規定された要件を満たす宣誓書又は宣言書が個々の発明者によって署名され、提出されているか、

(B) 従前の出願において、個々の発明者について(d)項に規定された要件を満たす代替供述書が提出されているか、又は、

(C) 従前の出願において、(e)項に規定された要件を満たす譲渡証が個々の発明者によって署名され、序に記録されている場合。

(2) 宣誓書、宣言書、供述書、又は譲渡証のコピー一段落(1)の定めにかかわらず、長官は、従前の出願において提出された署名済みの宣誓書、供述書、又は譲渡証を後の出願に含めるよう、要求することができる。

(h) 補充及び修正供述書；追加の供述書の提出：

(1) 本項で要求される供述書を提出する者は、いつでも当該供述書の取り下げ、差し替え、又は修正を行なうことができる。もし発明者の氏名に変更があつて本条に規定される一又はそれ以上の追加の供述書の提出を必要とする場合、長官は、そのような追加の供述書の提出を認めるための規則を定めることができる。

(2) 補充供述書の提出要求はない：

もし、特許出願において、発明者が(a)項の要件を満たす宣誓書若しくは宣言書、又は、(e)項の要件を満たす譲渡証に署名をした場合、長官は、その後、追加の宣誓書、宣言書、又はその他の供述書であつて、当該出願若しくは当該出願に基づいて発行される特許に関する書面の提出を要求することができない。

(3) 救済条項：本条の要件に違反した場合であっても、もしそれが段落(1)の規定に従つて是正されれば、当該違反を理由に特許が無効又は行使不能になることはない。

(i) 罰則に関する同意

本条の規定に従つて提出された宣誓書又は供述書は、その宣言書又は供述書において、故意に虚偽の供述がなされた場合、合衆国法典18巻第1001条に規定された罰則の対象として、罰金若しくは5年以下の懲役、又はその両方を課せられる事に対する同意を含むものとする。

[§122(e)]

§122 Confidential status of applications; publication of patent applications

(e) PREISSUANCE SUBMISSIONS BY THIRD PARTIES—

(1) IN GENERAL.--Any third party may submit for consideration and inclusion in the record of a patent application, any patent, published patent application, or other printed publication of potential relevance to the examination of the application, if such submission is made in writing before the earlier of—

(A) the date a notice of allowance under section 151 is given or mailed in the application for patent; or

(B) THE LATER OF.—

(i) 6 months after the date on which the application for patent is first published under section 122 by the Office, or

(ii) the date of the first rejection under section 132 of any claim by the examiner during the examination of the application for patent.

(2) OTHER REQUIREMENTS.--Any submission under paragraph (1) shall—

(A) set forth a concise description of the asserted relevance of each submitted document;

(B) be accompanied by such fee as the Director may prescribe; and

(C) include a statement by the person making such submission affirming that the submission was made in compliance with this section.

第 1 2 2 条 出願の秘密保持；特許出願の公開

(e) 第三者による特許発行前の情報提供：

(1) 一般：如何なる第三者も、以下に規定する時期よりも早く書面の提出を行なうという条件に従えば、任意の特許出願について、（特許性の）検討を促し、（包袋に）記録を残す目的で、当該出願の審査に関連性のある可能性を有する特許、特許出願の公開、又は他の刊行物を提出することができる。

(A) 上記の特許出願において、第 1 5 1 条に規定される許可通知が付与、又は送付された日、又は

(B) 以下に示す時期（i）、（ii）の何れか遅い方：

(i) 上記の特許出願が第 1 2 2 条の規定に従い序によって最初に公開された日から 6 月経過後、又は、

(i i) 上記の特許出願の審査において、何れかのクレームについて審査官より、第 1 3 2 条の規定に基づく最初の拒絶理由が発行された日。

(2) 他の要件：段落 (1) に規定される情報提供は、

(A) 提供される書面 (情報) の (対象出願に対する) 関連性について簡潔な記述と、

(B) 長官により予め定められた手数料と、

(C) 当該情報提供を行なう者が、当該情報提供が本条の規定に従うものである旨を供述した供述書と、を含むものとする。

[§257]

§257 Supplemental examinations to consider, reconsider, or correct information

(a) REQUEST FOR SUPPLEMENTAL EXAMINATION.--A patent owner may request supplemental examination of a patent in the Office to consider, reconsider, or correct information believed to be relevant to the patent, in accordance with such requirements as the Director may establish. Within 3 months after the date a request for supplemental examination meeting the requirements of this section is received, the Director shall conduct the supplemental examination and shall conclude such examination by issuing a certificate indicating whether the information presented in the request raises a substantial new question of patentability.

(b) REEXAMINATION ORDERED.--If the certificate issued under subsection (a) indicates that a substantial new question of patentability is raised by 1 or more items of information in the request, the Director shall order reexamination of the patent. The reexamination shall be conducted according to procedures established by chapter 30, except that the patent owner shall not have the right to file a statement pursuant to section 304. During the reexamination, the Director shall address each substantial new question of patentability identified during the supplemental examination, notwithstanding the limitations in chapter 30 relating to patents and printed publication or any other provision of such chapter.

(c) EFFECT—

(1) IN GENERAL.--A patent shall not be held unenforceable on the basis of conduct relating to information that had not been considered, was inadequately considered, or was incorrect in a prior examination of the patent if the information was considered, reconsidered, or corrected during a

supplemental examination of the patent. The making of a request under subsection (a), or the absence thereof, shall not be relevant to enforceability of the patent under section 282.

(2) EXCEPTIONS—

(A) PRIOR ALLEGATIONS.--Paragraph (1) shall not apply to an allegation pled with particularity in a civil action, or set forth with particularity in a notice received by the patent owner under section 505(j)(2)(B)(iv)(II) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. 355(j)(2)(B)(iv)(II)), before the date of a supplemental examination request under subsection (a) to consider, reconsider, or correct information forming the basis for the allegation.

(B) PATENT ENFORCEMENT ACTIONS.--In an action brought under section 337(a) of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1337(a)), or section 281 of this title, paragraph (1) shall not apply to any defense raised in the action that is based upon information that was considered, reconsidered, or corrected pursuant to a supplemental examination request under subsection (a), unless the supplemental examination, and any reexamination ordered pursuant to the request, are concluded before the date on which the action is brought.

(d) FEES AND REGULATIONS—

(1) FEES.--The Director shall, by regulation, establish fees for the submission of a request for supplemental examination of a patent, and to consider each item of information submitted in the request. If reexamination is ordered under subsection (b), fees established and applicable to ex parte reexamination proceedings under chapter 30 shall be paid, in addition to fees applicable to supplemental examination.

(2) REGULATIONS.--The Director shall issue regulations governing the form, content, and other requirements of requests for supplemental examination, and establishing procedures for reviewing information submitted in such requests.

(e) FRAUD.--If the Director becomes aware, during the course of a supplemental examination or reexamination proceeding ordered under this section, that a material fraud on the Office may have been committed in connection with the patent that is the subject of the supplemental examination, then in addition to any other actions the Director is authorized to take, including the cancellation of any claims found to be invalid under section 307 as a result of a reexamination ordered under this section, the Director shall also refer the matter to the Attorney General for such further action as the Attorney General may deem appropriate. Any such referral shall be treated as confidential, shall not be included in the file of the patent, and shall not be disclosed to the public unless the United States charges a person with a criminal offense in connection with such referral.

(f) RULE OF CONSTRUCTION.--Nothing in this section shall be construed—

(1) to preclude the imposition of sanctions based upon criminal or antitrust laws (including section 1001(a) of title 18, the first section of the Clayton Act, and section 5 of the Federal Trade Commission Act to the extent that section relates to unfair methods of competition);

(2) to limit the authority of the Director to investigate issues of possible misconduct and impose sanctions for misconduct in connection with matters or proceedings before the Office; or

(3) to limit the authority of the Director to issue regulations under chapter 3 relating to sanctions for misconduct by representatives practicing before the Office.

第 2 5 7 条 情報の考慮、再考慮、又は修正を行なうための補充審査

(a) 補充審査の請求：特許を保有する者は、当該特許に関連があると思われる情報について、庁に考慮、再考慮、又は修正を願うべく、長官によって定められる規則に従い、補充審査を請求することができる。本条に規定する要件を満たす補充審査の請求を受領した後 3 月以内に、長官は、補充審査を実施し、当該請求にかかる情報が特許性に関する本質的且つ新たな問題を提起するか否かを示す証明書を発行することにより、当該補充審査を終結させるものとする。

(b) 再審査の命令：(a) 項の規定に基づいて発行された証明書により、補充審査の請求に含まれる情報により特許性に関する本質的且つ新たな問題が提起されたことが示された場合、長官は、当該特許の再審査を命ずる。再審査は、特許権者が第 3 0 4 条の規定に従う供述書を提出する権原を有しない場合を除き、3 0 章に規定された手続きに基づいて実施される。再審査において、長官は、補充審査で特定された特許性に関する本質的且つ新たな問題について精査する。

(c) 効果：

(1) 一般：特許について、従前の審査で考慮されなかった情報、十分に考慮されなかった情報、又は、誤った情報があっても、そのような情報が当該特許の補充審査において考慮、再考慮、又は、修正された場合、それら情報に関する（従前の）行為に起因して当該特許が権利行使不能とされることはないものとする。(a) 項の規定に基づく請求がなされたこと、又は、請求がなされなかったことは、第 2 8 2 条に規定される特許の権利行使可能性とは関連しないものとする。

(2) 例外：

(A) 従前の主張：段落 (1) の規定は、民事訴訟において特に主張された事項、又は、連邦食品・医薬品・化粧品法 (2 1 U. S. C. 3 5 5 条 (j) 項 (2) (i v) (I I)) の第 5 0 5 条 (j) 項 (2) (i v) (I I) の規定に基づき特許権者が受け取る通知において特に主張された事項であって、当該主張の根拠となった情報を考慮、再考慮、

又は、修正すべく（a）項の規定に基づいてなされた補充審査の請求の日より前に主張された事項には適用されない。

（B）特許権の行使：1930年関税法第337条（a）項（19 U. S. C. 1337（a））又は本法第281条の規定に基づく行為において、補充審査において考慮、再考慮、又は、修正された情報に基づく行為に対する抗弁に関しては、段落（1）は適用されない。ただし、補充審査及び補充審査の請求に基づき命じられた再審査が、当該行為の起きた日前に結審した場合は除く。

（d）料金と規則

（1）料金：長官は、規則により、当該請求で提出される情報の種別を考慮して、特許の補充審査の請求の為に必要な料金を設定することができる。もし（b）項の規定に基づき再審査が命じられた場合、補充審査に適用される料金に加え、30章に規定された査定系再審査について設定、適用される料金が支払われるものとする。

（2）規則：長官は、補充審査の請求について、形式、内容、及びその他の要件や、当該請求において提出された情報を精査する手続きを定める規則を発行することができる。

（e）詐欺：もし長官が、補充審査又は本項の規定に基づき命じられた再審査の実施中に、当該補充審査の対象である特許に関して庁に対する重大な詐欺行為があった可能性を認めた場合、（特許商標庁）長官は、本条の規定に基づき命じられた再審査の結果第307条の規定に基づき無効と認められたクレームを削除することを含め、同長官の権限で取り得る他の如何なる措置を行うことに加え、司法長官が適切と認める更なる措置を取れるよう、同司法長官に報告を行なう。そのような報告事項は秘密情報として取り扱われ、当該特許の包袋に含めることはできず、その報告事項に基づいて合衆国が何人かを告訴する場合の除き、公衆に公開することはできない。

（f）規則の解釈：本条の如何なる規定も、

（1）刑法又は反トラスト法（合衆国法典18巻第1001条（a）項、クレイトン法の第1条、及び、連邦取引委員会法のうち不正競争に関する条項）に定められた制裁措置の例外、

（2）庁における処理や手続きに関する不正行為の可能性について調査を行い、また、そのような不正行為に対し制裁を課すことのできる長官の権限を制限するもの、又は、

（3）庁への手続業務における代理人の不正行為に対する制裁に関し、第3章に定める規定を発行する長官の権限を制限するものと、解釈してはならない。

§282 Presumption of validity; defenses

(a) IN GENERAL.--A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.

(b) DEFENSES.--The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:

(1) Noninfringement, absence of liability for infringement, or unenforceability.

(2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II as a condition for patentability.

(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with—

(A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable;
or

(B) any requirement of section 251.

(4) any other fact or act made a defense by this title.

(c) NOTICE OF ACTIONS; ACTIONS DURING EXTENSION OF PATENT TERM.--In actions an action involving the validity or infringement of a patent the party asserting invalidity or noninfringement shall give notice in the pleadings or otherwise in writing to the adverse party at least thirty days before the trial, of the country, number, date, and name of the patentee of any patent, the title, date, and page numbers of any publication to be relied upon as anticipation of the patent in suit or, except in actions in the United States Court of Federal Claims, as showing the state of the art, and the name and address of any person who may be relied upon as the prior inventor or as having prior knowledge of or as having previously used or offered for sale the invention of the patent in suit. In the absence of such notice proof of the said matters may not be made at the trial except on such terms as the court requires.

Invalidity of the extension of a patent term or any portion thereof under section 154(b) or 156 because of the material failure-

(1) by the applicant for the extension, or

(2) by the Director, to comply with the requirements of such section shall be a defense in any action involving the infringement of a patent during the period of the extension of its term and shall be

pleaded. A due diligence determination under section 156(d)(2) is not subject to review in such an action.

第 2 8 2 条 有効性の推定；抗弁

(a) 一般：特許は有効なものであると推定される。一つの特許において、各々のクレーム（独立形式、従属形式、又は多数項従属形式）は、他のクレームの有効性とは独立して、有効なものであると推定される。特許又は当該特許のクレームが無効であることの立証義務は、無効を主張する者に課される。

(b) 抗弁：以下の事項（1）－（3）は、特許の有効性又は侵害の成否に関するあらゆる訴訟において抗弁事由となり、これを主張することができる。

(1) 非侵害、侵害に関する責任の不存在、又は権利行使不能。

(2) 特許性に関する要件としてパート I I に規定された何れかの根拠により、特許又はクレームが無効であること。

(3) 以下の要件（A）又は（B）に違反する事を理由に訴えを提起された特許又はクレームの無効。

(A) ベストモードの開示義務違反によって特許のクレームが削除され、無効とされ、又は権利行使不能とされることはない点を除き、第 1 1 2 条に規定された全ての要件、又は、

(B) 第 2 5 1 条の要件。

(4) 本法によって抗弁となり得る他の事実又は行為

(c) 特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、無効又は非侵害を主張する者は、遅くとも審理の 3 0 日前までに、相手方に対し、訴答書面又は他の書面により、問題の特許の先行技術として、又は、合衆国連邦請求裁判所における訴訟を除き、技術水準を証明するものとして依拠すべき特許の国名、番号、日付及び特許権者の名称、並びに刊行物の題名、日付及びページ番号、並びに訴訟対象の特許にかかる発明について、先行の発明者として、又は先行の知識を有する者として、又は先に使用、販売の申出をした者として示すことができる者の名称及び住所／居所を通知しなければならない。当該通知がない場合、審理における上記事項についての証明は、裁判所の命じる条件による場合を除き、行うことができない。

第 1 5 4 条（b）又は第 1 5 6 条の規定に基づく特許存続期間の延長又はその一部についての無効であって、

(1) 延長の申請人、又は

(2) 長官による前記条項の要件を満たすことについての重大な不履行に関しては、これを理由とするものは、存続期間の延長期間中における特許侵害に関する訴訟において、抗弁として主張することができる。第156条(d)(2)の規定に基づく相当の注意に関する決定は、当該訴訟における再審理の対象とされない。

[§287(a)]

§287 Limitation on damages and other remedies; marking and notice

(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or by fixing thereon the word 'patent' or the abbreviation 'pat.' together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

第287条(a)項 損害賠償及びその他の救済に関する制限：表示及び提示

(a) 特許権者、及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許品の製造、販売の申出、若しくは販売をする者、又は、特許製品を合衆国に輸入する者は、その製品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することにより、又はその製品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を付し、当該特許品を特許番号と関連付けて、公衆による無料アクセスが可能なアドレスと共にインターネットに公開することにより、又は製品の性質上そのようなことが不可能な場合は当該物品若しくは当該製品が1つ又は2つ以上入っている包装に同様の表示を含むラベルを付することにより、当該製品が特許を受けたものであることを公衆に提示をすることができる。そのような提示をしなかった場合、特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害行為について通知を受けており、その後、侵害行為を継続したことが証明された場合には、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟を提起した場合、これにより、当該通知を行なったものとみなされる。

[§291]

§291 Derived patents.

(a) IN GENERAL.--The owner of a patent may have relief by civil action against the owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date, if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief under this section.

(b) FILING LIMITATION.--An action under this section may be filed only before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged to have derived such invention as the inventor or joint inventor.

第 2 9 1 条 冒認特許

(a) 一般：特許権者は、同一の発明について先の有効な出願日を有する他の特許の特許権者に対し、もし、当該他の特許にかかる発明が、自身の特許にかかる発明者に由来する場合、本条に基づく民事訴訟を提起することにより救済を得ることができる。

(b) 出願の制限：本条に基づく提訴は、発明者又は共同発明者による発明に由来する（冒認による）と追及されるクレームを含み、冒認を行なったと追及される者に付与された最初の特許の発行日から1年が経過する前に限り、行なうことができる。

[§292]

§292 False marking.

(a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by such person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words "patent," "patentee," or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word "patent" or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article the words "patent applied for," "patent pending," or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public : Shall be fined not more than \$500 for every such offense. Only the United States may sue for the penalty authorized by this subsection.

(b) A person who has suffered a competitive injury as a result of a violation of this section may file a civil action in a district court of the United States for recovery of damages adequate to compensate for the injury.

(c) The marking of a product, in a manner described in subsection (a), with matter relating to a patent that covered that product but has expired is not a violation of this section.

第 2 9 2 条 虚偽表示

(a) 特許権者の同意を得ないで、ある者が合衆国内において製造し、使用し、販売の申出を行い若しくは販売した製品又はその者が合衆国に輸入した物に、特許権者の名称若しくはその名称の詐称、特許番号、又は「特許」、「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し、貼付し又はその製品に関連する広告に使用し、その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること、又は公衆を欺き、その製品が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て、製造され、販売の申出がされ、販売され、若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合、又は、ある者が、特許されていない製品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合、又は、ある者が、特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが庁に係属していない場合において、公衆を欺くことを目的として、何れかの製品に「特許出願中」、「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し、貼付し又はその製品に関する広告に使用した場合、その者には、個々の違反行為について \$ 500 以下の罰金が科される。本条の罰則に基づく訴訟を提起できるのは、合衆国（政府）に限られる。

(b) 本条に規定する違反行為によって競争阻害による損害を被った者は、その損害分の回復に十分な賠償を請求すべく、合衆国地方裁判所に訴訟を提起することができる。

(c) 製品にかかる特許が存在していたがその期限が切れた場合については、(a) 項に規定された行為であっても、本条の規定に違反する行為とみなさない。

[§298]

§298 Advice of counsel.

The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury, may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.

第 2 9 8 条 専門家の助言

特許の侵害に関し侵害者が専門家からの助言を受けていなかった事、又は裁判所又は陪審員に対し侵害者がそのような助言があった旨の説明をしなかった事を、侵害者が故意に当該特許の侵害を行なった事、又は侵害者が当該特許の侵害を意図的に引き起こした事を立証するための証拠として用いることはできない。

[§311]

§311 Inter partes review

(a) IN GENERAL.--Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the review.

(b) SCOPE.--A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.

(c) FILING DEADLINE.--A petition for inter partes review shall be filed after the later of either.--

(1) the date that is 9 months after the grant of a patent or issuance of a reissue of a patent; or

(2) if a post-grant review is instituted under chapter 32, the date of the termination of such post-grant review.

第 3 1 1 条 当事者系レビュー

(a) 一般：本章の定めに従い、特許権者以外の何人も、庁に対し、当事者系レビューの実施を申請することができる。

(b) 申請理由：当事者系レビューの申請人は、第 1 0 2 条又は第 1 0 3 条の規定に基づく理由であって、且つ、特許又は刊行物に開示された先行技術の存在を理由とする場合においてのみ、特許に含まれる 1 又はそれ以上のクレームを特許性がないものとして削除を求めることができる。

(c) 申請期限：当事者系レビューの申請は、以下の期日のうち何れか遅い方まで、行なうことができる。

(1) 特許の付与又は特許の再発行の日から 9 ヶ月後。

(2) もし、3 2 章に定められた特許付与後レビューが実施された場合、当該特許付与後レビューが終了した日。

[§312]

§312 Petitions

(a) REQUIREMENTS OF PETITION.--A petition filed under section 311 may be considered only if.--

(1) the petition is accompanied by payment of the fee established by the Director under section 311;

(2) the petition identifies all real parties in interest;

(3) the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that supports the grounds for the challenge to each claim, including—

(A) copies of patents and printed publications that the petitioner relies upon in support of the petition; and

(B) affidavits or declarations of supporting evidence and opinions, if the petitioner relies on expert opinions;

(4) the petition provides such other information as the Director may require by regulation; and

(5) the petitioner provides copies of any of the documents required under paragraphs (2), (3), and (4) to the patent owner or, if applicable, the designated representative of the patent owner.

(b) PUBLIC AVAILABILITY.--As soon as practicable after the receipt of a petition under section 311, the Director shall make the petition available to the public.

第 3 1 2 条 申請

(a) 申請の要件：第 3 1 1 条に基づく申請は、以下の要件を満たす場合にのみ認められる。

(1) 第 3 1 1 条の規定に従い、長官により設定された料金の支払いを行なうと共に申請を行なうこと、

(2) 申請において、実質的利益当事者を特定すること、

(3) 申請において、書面で、取消しを求める各クレームと、各クレームの取消しの理由と、各クレームの取消し理由の根拠となる証拠とを特定し、以下のもの（(A)、

(B)）を供すること、

(A) 申請人が申請理由の根拠とする特許及び刊行物のコピー、及び、

(B) もし、申請人がその請求理由を専門家の鑑定に拠っている場合、申請理由の根拠となる証拠及び鑑定に関する宣誓書又は宣言書、

(4) 申請においては、長官が規則を通じて要求するその他の情報を提供するものとする。

(5) 申請においては、段落(2)、(3)、及び(4)の規定により要求される書面のコピーを提出するものとする。

(b) 公衆による利用可能性：第311条に基づく申請があった場合、長官は、速やかにこれを公衆にとって利用可能にするものとする。

[§313]

§313 Preliminary response to petition

If an inter partes review petition is filed under section 311, the patent owner shall have the right to file a preliminary response to the petition, within a time period set by the Director, that sets forth reasons why no inter partes review should be instituted based upon the failure of the petition to meet any requirement of this chapter.

第313条 申請に対する予備応答

第311条に基づく申請があった場合、特許権者は、長官の定めた所定の期間内に、当該申請に対する予備応答書を提出して、当該申請が本章に定められた開始要求を満たしていない理由を述べる権利を有する。

[§314]

§314 Institution of inter partes review

(a) THRESHOLD.--The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

(b) TIMING.--The Director shall determine whether to institute an inter partes review under this chapter pursuant to a petition filed under section 311 within 3 months after—

(1) receiving a preliminary response to the petition under section 313; or

(2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

(c) NOTICE.--The Director shall notify the petitioner and patent owner, in writing, of the Director's determination under subsection (a), and shall make such notice available to the public as soon as is practicable. Such notice shall include the date on which the review shall commence.

(d) NO APPEAL.--The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

第314条 当事者系レビューの開始

(a) 開始基準：長官は、第311条に基づく申請に伴い供された情報と第313条に基づく応答から、申請者が無効を主張するクレームのうち少なくとも1つについて、申請者が、（それらが無効とすることについて）妥当な可能性を示したものと判断した場合でなければ、当事者系レビューの開始を許可することができない。

(b) 時期：長官は、以下に定める時からその後3ヶ月以内に第311条に従って提出された申請に基づき、本章に定められた当事者系レビューを開始するか否かを決定するものとする。

(1) 第313条に基づく申請に対する予備応答を受領した時、又は、

(2) もし予備応答が提出されなかった場合、予備応答を提出できる期限の最終日。

(c) 通知：長官は、申請者及び特許権者に対し、(a)項の規定による長官の決定を書面によって通知すると共に、速やかにその通知を公衆に利用可能にする。そのような通知はレビューが開始される日付を含むものとする。

(d) 不服申立て不能：当事者系レビューを開始するか否かについての長官の決定は最終的な判断であり、この決定に不服を申し立てることはできない。

[§315]

§315 Relation to other proceedings or actions

(a) INFRINGER'S CIVIL ACTION.--

(1) INTER PARTES REVIEW BARRED BY CIVIL ACTION.--An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

(2) STAY OF CIVIL ACTION.--If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for inter partes review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—

(A) the patent owner moves the court to lift the stay;

(B) the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or

(C) the petitioner or real party in interest moves the court to dismiss the civil action.

(3) TREATMENT OF COUNTERCLAIM.--A counterclaim challenging the validity of a claim of a patent does not constitute a civil action challenging the validity of a claim of a patent for purposes of this subsection.

(b) PATENT OWNER'S ACTION.--An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).

(c) JOINDER.--If the Director institutes an inter partes review, the Director, in his or her discretion, may join as a party to that inter partes review any person who properly files a petition under section 311 that the Director, after receiving a preliminary response under section 313 or the expiration of the time for filing such a response, determines warrants the institution of an inter partes review under section 314.

(d) MULTIPLE PROCEEDINGS.--Notwithstanding sections 135(a), 251, and 252, and chapter 30, during the pendency of an inter partes review, if another proceeding or matter involving the patent is before the Office, the Director may determine the manner in which the inter partes review or other proceeding or matter may proceed, including providing for stay, transfer, consolidation, or termination of any such matter or proceeding.

(e) ESTOPPEL—

(1) PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE.--The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

(2) CIVIL ACTIONS AND OTHER PROCEEDINGS.--The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

第315条 他の手続き又は訴訟との関係

(a) 侵害者の民事訴訟

(1) 民事訴訟による当事者系レビューの実施制約：当事者系レビューは、その申請の日前に、申請者又は実質的利益当事者により、当該特許のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟が提起された場合、これを開始することができない。

(2) 民事訴訟の停止：特許について当事者系レビューが申請された日又はその後に、その申請人又は実質的利益当事者が当該特許のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起した場合、以下に定める場合を除き、当該民事訴訟は自動的に停止される。

(A) 当該特許権者が、当該訴訟の停止を解除するよう裁判所に申し立てた場合、

(B) 当該特許権者が、当該申請者又は実質的利益当事者により当該特許が侵害されているという趣旨の民事訴訟又は反訴を提起した場合、又は、

(C) 当該申請者又は実質的利益当事者が、裁判所に提起した当該民事訴訟を取下げた場合。

(3) 反訴の取り扱い：特許のクレームの有効性に異議を申し立てる反訴は、本項の規定による特許のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟に相当するものではない。

(b) 特許権者による措置：当事者レビューの開始は、当該申請者、実質的利益当事者、又は当該申請人の利害関係人が当該特許の侵害の訴訟を提起した日から1年を経過した後に当該レビューの開始を要求する申請を行なった場合には、認められない。本規定による期限は、(c) 項に規定される併合の請求には適用されない。

(c) 併合：長官が裁量により当事者系レビューを開始する場合、長官は、第313条の規定による予備応答を受領後、又は当該応答の提出期限後、第314条の規定による当事者系レビューの実施が保証されると判断した場合には、裁量により、第311条の規定による申請を適正に行なった者であれば何人も、一当事者として当該当事者レビューに参加併合させることができる。

(d) 複合手続き：第135条(a)項、251条、252条、及び30章の定めに関わらず、当事者系レビューの継続中、もし、当該特許に関する他の手続き又は事件が庁に係属している場合、長官は、当該他の手続き若しくは事件の停止、移送、併合、又は終結の措置を含め、当事者系レビュー、又は当該他の手続き若しくは事件を進行させることができる。

(e) 禁反言：

(1) 庁に対する手続き：

庁に対する手続き：本章の定めによる特許のクレームにかかる当事者系レビューであって第318条（a）項に規定される裁決書が最終的に発行された当事者系レビューの請求人、又は、実質的利益当事者若しくは当該申請人の利害関係者は、当事者系レビューにおいて提起したか、合理的に考えて提起されたものと認められる申請の理由については、庁に対し、同じ理由に基づく手続きを請求又は維持することはできない。

（2）民事訴訟及び他の手続き：本章の定めによる特許のクレームにかかる当事者系レビューであって第318条（a）項に規定される裁決書が最終的に発行された当事者系レビューの請求人、又は、実質的利益当事者若しくは当該申請人の利害関係者は、合衆国法典第28巻第1338条に基づく民事訴訟の一部又は全体において、又は、1930年関税法の第337条に基づく国際貿易委員会に対する手続きにおいて、当事者系レビューにおいて提起したか、合理的に考えて提起されたものと認められる申請の理由について、同じ理由を根拠として同クレームが無効である旨の主張をすることはできない。

[§316]

§316 Conduct of inter partes review

(a) REGULATIONS.--The Director shall prescribe regulations—

(1) providing that the file of any proceeding under this chapter shall be made available to the public, except that any petition or document filed with the intent that it be sealed shall, if accompanied by a motion to seal, be treated as sealed pending the outcome of the ruling on the motion;

(2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under section 314(a);

(3) establishing procedures for the submission of supplemental information after the petition is filed;

(4) establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;

(5) setting forth standards and procedures for discovery of relevant evidence, including that such discovery shall be limited to—

(A) the deposition of witnesses submitting affidavits or declarations; and

(B) what is otherwise necessary in the interest of justice;

(6) prescribing sanctions for abuse of discovery, abuse of process, or any other improper use of the proceeding, such as to harass or to cause unnecessary delay or an unnecessary increase in the cost of the proceeding;

(7) providing for protective orders governing the exchange and submission of confidential information;

(8) providing for the filing by the patent owner of a response to the petition under section 313 after an inter partes review has been instituted, and requiring that the patent owner file with such response, through affidavits or declarations, any additional factual evidence and expert opinions on which the patent owner relies in support of the response;

(9) setting forth standards and procedures for allowing the patent owner to move to amend the patent under subsection (d) to cancel a challenged claim or propose a reasonable number of substitute claims, and ensuring that any information submitted by the patent owner in support of any amendment entered under subsection (d) is made available to the public as part of the prosecution history of the patent;

(10) providing either party with the right to an oral hearing as part of the proceeding;

(11) requiring that the final determination in an inter partes review be issued not later than 1 year after the date on which the Director notices the institution of a review under this chapter, except that the Director may, for good cause shown, extend the 1-year period by not more than 6 months, and may adjust the time periods in this paragraph in the case of joinder under section 315(c);

(12) setting a time period for requesting joinder under section 315(c); and

(13) providing the petitioner with at least 1 opportunity to file written comments within a time period established by the Director.

(b) **CONSIDERATIONS.**--In prescribing regulations under this section, the Director shall consider the effect of any such regulation on the economy, the integrity of the patent system, the efficient administration of the Office, and the ability of the Office to timely complete proceedings instituted under this chapter.

(c) **PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD.**--The Patent Trial and Appeal Board shall, in accordance with section 6, conduct each inter partes review instituted under this chapter.

(d) **AMENDMENT OF THE PATENT.**—

(1) **IN GENERAL.**--During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:

(A) Cancel any challenged patent claim.

(B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.

(2) ADDITIONAL MOTIONS.--Additional motions to amend may be permitted upon the joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance the settlement of a proceeding under section 317, or as permitted by regulations prescribed by the Director.

(3) SCOPE OF CLAIMS.--An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.

(e) EVIDENTIARY STANDARDS.--In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.

第316条 当事者系レビューの実施

(a) 規則：長官は、以下の規則を定めることができる。

(1) 秘密状態の保持を要求するための申請又は書面であって、秘密保持の申立てを伴っている場合には、当該申立てに対する処置について決定が下るまで秘密状態を保持する取り扱いがなされる事を要求するための申請が行なわれるか、そのような趣旨の書面が提出されている場合を除き、本章の定めに従ってなされた全ての手続きが公衆に利用可能にされることを定めるもの、

(2) 第314条(a)項に基づきレビューを開始するための十分な理由を示すための基準を定めるもの、

(3) 申請後に追加情報を提出するための手続きを定めるもの、

(4) 本章に定められた当事者系レビュー、及び、当該レビューと本法に定められた他の手続きとの関係について定めるもの及びそれらに準拠するもの、

(5) 関連のある証拠に関するディスカバリであって、その対象が以下の事項((A)、(B))に制限されるディスカバリの基準及び手続きについて定めるもの、

(A) 宣誓書又は宣言書を提出する証人の供述、及び

(B) その他、正義の名において必要なもの、

(6) ディスカバリの濫用、訴権の濫用、又は、その他の手続きの不適正な使用に対する制裁について定めるもの、

(7) 秘密情報の交換及び提出に関する保全命令について定めるもの、

(8) 当事者系レビューが開始された後の第313条に基づく申請に対する特許権者の応答の提出について定め、また、特許権者に対して、当該応答に伴い、宣誓書又は宣言書と

共に、追加証拠及び当該特許権者が応答理由の根拠とする専門家の鑑定を提出を要求するもの、

(9) 特許権者に対し、無効の主張を受けたクレームを削除、又は、妥当な数の代替クレームへの差替えのための(d)項に基づいた特許の補正の提案を認め、また、(d)項に基づく補正の根拠として当該特許権者が提出した情報が、当該特許の出願審査履歴の一部として公衆に利用可能にされることを保証するための基準及び手続きを定めること、

(10) 何れの当事者も、手続きの一部として口頭審理を受ける権利を有する旨を定めること、

(11) 長官が、本章の定めによるレビューの開始を通知した後、1年以内に当事者系レビューにおける最終決定が発行されるべき旨、例外として、長官は、妥当な理由を示して、6ヶ月を限度として当該1年の期間を延長することができる旨、また、第315条(c)項の定めによる併合事件において本段落に規定する期間を調整することができる旨を定めること、

(12) 第315条(c)条に基づく併合の請求ができる期間を定めること、並びに、

(13) 申請者に対し、長官によって定められる期間内に、少なくとも1回、意見書を提出する機会を与えること。

(b) 考慮：本条の規則を定めるにあたり、長官は、経済、特許制度の品位、庁の効率的な運営、及び、本章の定めに従い手続きを適時に完了する庁の能力に、当該規則が及ぼす影響を考慮するものとする。

(c) 特許審判部：特許審判部は、第6条の規定に従い、本章に基づいて開始される当事者系レビューを実施するものとする。

(d) 特許の補正：

(1) 一般：本章の定めによる当事者系レビューが実施されている間、特許権者は、以下の項目((A)、(B))のうち1又はそれ以上について、1回、特許の補正を行なうべく申立てをすることができる。

(A) 無効を主張されている特許クレームを削除すること。

(B) 無効を主張されている特許クレームの各々について、妥当な数の代替クレームへの差替えを提案すること。

(2) 追加の申立て：補正のための追加の申立ては、申請者及び特許権者による共同請求であって、実質的に、第317条に基づく合意の手続きを進めるための請求により、又は、長官によって定められた規定により、認められる。

(3) クレームの範囲：本項に基づく補正は、特許のクレームの範囲を拡張するものであったり、新規事項を追加するものであってはならない。

(e) 証拠基準：本章の規定に基づいて開始される当事者系レビューにおいては、申請者が、自身の主張を、有利な証拠によって立証する義務を負うものとする。

[§317]

§317 Settlement

(a) IN GENERAL.--An inter partes review instituted under this chapter shall be terminated with respect to any petitioner upon the joint request of the petitioner and the patent owner, unless the Office has decided the merits of the proceeding before the request for termination is filed. If the inter partes review is terminated with respect to a petitioner under this section, no estoppel under section 315(e) shall attach to the petitioner, or to the real party in interest or privy of the petitioner, on the basis of that petitioner's institution of that inter partes review. If no petitioner remains in the inter partes review, the Office may terminate the review or proceed to a final written decision under section 318(a).

(b) AGREEMENTS IN WRITING.--Any agreement or understanding between the patent owner and a petitioner, including any collateral agreements referred to in such agreement or understanding, made in connection with, or in contemplation of, the termination of an inter partes review under this section shall be in writing and a true copy of such agreement or understanding shall be filed in the Office before the termination of the inter partes review as between the parties. At the request of a party to the proceeding, the agreement or understanding shall be treated as business confidential information, shall be kept separate from the file of the involved patents, and shall be made available only to Federal Government agencies on written request, or to any person on a showing of good cause.

第317条 合意

(a) 一般：本章に定められた当事者系レビューは、如何なる申請人に関するものであっても、当該申請人及び特許権者による共同請求に応じて中止する。ただし、当該終了を求める請求がなされる前に、庁が、手続きを行なうことによる利益を認めた場合は除く。当事者系レビューが本条の規定に従って中止された場合、当該中止されたレビューの申請人、又は、当該請求人によるレビューの開始に伴う実質的利益当事者又は当該申請人の利害関係人に対し、第315条(e)項に定められた禁反言は適用されない。当事者系レビューの申請者としてその申請を継続する者がいなくなった場合、庁は、当該レビュー又は第318条に基づく最終決定書の発行を中止することができる。

(b) 書面による同意：同意書において引用されるか、又は引用されると理解された担保契約も含め、本条に基づく当事者系レビューの中止に関連するか、又は中止の基因となる特許

権者及び申請人間の同意又は理解は、書面によるものでなければならず、正確な写しが、両当事者間の同意書として、当事者系レビューが中止される前に庁に提出されなければならない。一当事者による当該手続きの要求に際し、当該同意又は理解は、企業秘密情報として取り扱われるものとし、その対象となる特許の関係書類とは別途に管理され、書面申請を行なった連邦政府の関係者、又は妥当な理由を示した者に対してのみ閲覧可能とされる。

[§318]

§318 Decision of the Board

(a) FINAL WRITTEN DECISION.--If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d).

(b) CERTIFICATE.--If the Patent Trial and Appeal Board issues a final written decision under subsection (a) and the time for appeal has expired or any appeal has terminated, the Director shall issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent by operation of the certificate any new or amended claim determined to be patentable.

(c) INTERVENING RIGHTS.--Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following an inter partes review under this chapter shall have the same effect as that specified in section 252 for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation therefor, before the issuance of a certificate under subsection (b).

(d) DATA ON LENGTH OF REVIEW.--The Office shall make available to the public data describing the length of time between the institution of, and the issuance of a final written decision under subsection (a) for, each inter partes review.

第 3 1 8 条 審判部による決定

(a) 最終決定書：本章の定めに従い当事者系レビューが開始され、却下されることがなかった場合、特許審判部は、第 3 1 6 条 (d) 項に基づき申請者が無効を申立てクレーム、及び新たに追加されたクレームの特許性についての最終決定書を発行する。

(d) 証明書：特許審判部が (a) 項に基づく最終決定書を発行し、その決定に対する不服申立ての期限が過ぎた場合、長官は、特許性を否定されたクレームを削除する旨、特許性を肯定されたクレームの承認の旨、及び、新たに追加され又は補正されたクレームであって、

特許性を肯定されたクレームを当該特許に包含する旨、を証明する証明書を発行及び公開するものとする。

(c) 中用権：本章に定められた当事者系レビューのもと、提案された補正クレーム又は新たなクレームであって、特許性があり特許に包含されることになったクレームは、再発行特許に関し、(b)項に基づく証明書の発行前に、当該提案された補正クレーム又は新たなクレームにかかる物を、合衆国内において製造、購入又は使用したか、又は合衆国に輸入した者、或いは、そのような行為の実質的な準備を行っていた者の権利について第252条に規定された効果と、同一の効果を有する。

(d) レビューの長さに関する情報：庁は、それぞれの当事者系レビューについて、当該レビューの開始から(a)項の定めによる最終決定書の発行に至るまでの期間を公衆に利用可能にするものとする。

[§319]

§319 Appeal

A party dissatisfied with the final written decision of the Patent Trial and Appeal Board under section 318(a) may appeal the decision pursuant to sections 141 through 144. Any party to the inter partes review shall have the right to be a party to the appeal.

第319条 不服申立て

第318条(a)項に基づき審判部の発行した最終決定書に不服のある当事者は、第141条～第144条の規定に従い当該決定についての不服を申立てることができる。当事者系レビューの如何なる当事者も、不服申立てを行う当事者となる権利を有する。

[§321]

§321 Post-grant review

(a) IN GENERAL.--Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-grant review.

(b) SCOPE.--A petitioner in a post-grant review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent on any ground that could be raised under paragraph (2) or (3) of section 282(b) (relating to invalidity of the patent or any claim).

(c) FILING DEADLINE.--A petition for a post-grant review may only be filed not later than the date that is 9 months after the date of the grant of the patent or of the issuance of a reissue patent (as the case may be).

第 3 2 1 条 特許付与後レビュー

(a) 一般：本章の条項に従い、特許権者以外の者は、庁に対し、特許付与後レビューの開始を申請することができる。長官は、特許付与後レビューにかかる費用総額を考量し、レビューの申請者が支払う金額として妥当な料金を規則により設定するものとする。

(b) 申請理由：特許付与後レビューの申請者は、（特許又は何れかのクレームの無効に関する）第 2 8 2 条（b）項の段落（2）又は（3）の規定に基づく何れの理由によっても、特許に含まれる 1 又はそれ以上のクレームを特許性がないものとして削除するよう求めることができる。

(c) 申請期限：特許付与後レビューの申請は、特許付与の日、又は再発行特許の発行日から、9 ヶ月後までに限り、行なうことができる。

[§322]

§322 Petitions

(a) REQUIREMENTS OF PETITION.--A petition filed under section 321 may be considered only if.--

(1) the petition is accompanied by payment of the fee established by the Director under section 321;

(2) the petition identifies all real parties in interest;

(3) the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that supports the grounds for the challenge to each claim, including—

(A) copies of patents and printed publications that the petitioner relies upon in support of the petition; and

(B) affidavits or declarations of supporting evidence and opinions, if the petitioner relies on other factual evidence or on expert opinions;

(4) the petition provides such other information as the Director may require by regulation; and

(5) the petitioner provides copies of any of the documents required under paragraphs (2), (3), and (4) to the patent owner or, if applicable, the designated representative of the patent owner.

(b) PUBLIC AVAILABILITY.--As soon as practicable after the receipt of a petition under section 321, the Director shall make the petition available to the public.

第 3 2 2 条 申請

(a) 申請の要件：第 3 2 2 条に基づく申請は、以下の要件を満たす場合にのみ認められる。

(1) 第 3 2 1 条の規定に従い、長官により設定された料金の支払いを行なうと共に申請を行なうこと、

(2) 申請において、実質的利益当事者を特定すること、

(3) 申請において、書面で、取消しを求める各クレームと、各クレームの取消しの理由と、各クレームの取消し理由の根拠となる証拠とを特定し、以下のもの（(A)、(B)）を供すること、

(A) 申請人が申請理由の根拠とする特許及び刊行物のコピー、及び、

(B) もし、申請人がその請求理由を専門家の鑑定に拠っている場合、申請理由の根拠となる証拠及び鑑定に関する宣誓書又は宣言書、

(4) 申請においては、長官が規則を通じて要求するその他の情報を提供するものとする。

(5) 申請においては、段落（2）、（3）、及び（4）の規定により要求される書面のコピーを提出するものとする。

(b) 公衆による利用可能性：第 3 2 1 条に基づく申請があった場合、長官は、速やかにこれを公衆にとって利用可能にするものとする。

[§323]

§323 Preliminary response to petition

If a post-grant review petition is filed under section 321, the patent owner shall have the right to file a preliminary response to the petition, within a time period set by the Director, that sets forth reasons why no post-grant review should be instituted based upon the failure of the petition to meet any requirement of this chapter.

第 3 2 3 条 申請に対する予備応答

第 3 2 1 条に基づく申請があった場合、特許権者は、長官の定めた所定の期間内に、当該申請に対する予備応答書を提出して、当該申請が本章に定められた開始要求を満たしていない理由を述べる権利を有する。

[§324]

§324 Institution of post-grant review

(a) THRESHOLD.--The Director may not authorize a post-grant review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 321, if such information is not rebutted, would demonstrate that it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable.

(b) ADDITIONAL GROUNDS.--The determination required under subsection (a) may also be satisfied by a showing that the petition raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.

(c) TIMING.--The Director shall determine whether to institute a post-grant review under this chapter pursuant to a petition filed under section 321 within 3 months after—

(1) receiving a preliminary response to the petition under section 323; or

(2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

(d) NOTICE.--The Director shall notify the petitioner and patent owner, in writing, of the Director's determination under subsection (a) or (b), and shall make such notice available to the public as soon as is practicable. Such notice shall include the date on which the review shall commence.

(e) NO APPEAL.--The determination by the Director whether to institute a post-grant review under this section shall be final and nonappealable.

第 3 2 4 条 特許付与後レビューの開始

(a) 開始基準：長官は、第 3 2 1 条に基づく申請に伴い供された情報について反論がない場合、当該情報に基づき、申請者が無効を主張するクレームのうち少なくとも 1 つについて、そ特許性を否定される可能性が、特許性を肯定される可能性よりも高いと判断した場合でなければ、特許付与後レビューの開始を許可することができない。

(b) 追加理由：(a) 項において必要とされる判断は、申請者が、他の特許又は特許出願に対して重要である新たな、又は未解決の法律問題を提起していることを示すことによって、その要件を満たすことができる。

(c) 時期：長官は、以下に定める時からその後 3 ヶ月以内に第 3 2 1 条に従って提出された申請に基づき、本章に定められた特許付与後レビューを開始するか否かを決定するものとする。

(1) 第 3 2 3 条に基づく申請に対する予備応答を受領した時、又は、

(2) もし予備応答が提出されなかった場合、予備応答を提出できる期限の最終日。

(d) 通知：長官は、申請者及び特許権者に対し、(a) 項又は (b) 項の規定による長官の決定を書面によって通知すると共に、速やかにその通知を公衆に利用可能にする。そのような通知はレビューが開始される日付を含むものとする。

(e) 不服申立て不能：特許付与後レビューを開始するか否かについての長官の決定は最終的な判断であり、この決定に不服を申し立てることはできない。

[§325]

§325 Relation to other proceedings or actions

(a) INFRINGER'S CIVIL ACTION.--

(1) POST-GRANT REVIEW BARRED BY CIVIL ACTION.--A post-grant review may not be instituted under this chapter if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

(2) STAY OF CIVIL ACTION.--If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for post-grant review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—

(A) the patent owner moves the court to lift the stay;

(B) the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or

(C) the petitioner or real party in interest moves the court to dismiss the civil action.

(3) TREATMENT OF COUNTERCLAIM.--A counterclaim challenging the validity of a claim of a patent does not constitute a civil action challenging the validity of a claim of a patent for purposes of this subsection.

(b) PRELIMINARY INJUNCTIONS.--If a civil action alleging infringement of a patent is filed within 3 months after the date on which the patent is granted, the court may not stay its consideration of the patent owner's motion for a preliminary injunction against infringement of the patent on the basis that a petition for post-grant review has been filed under this chapter or that such a post-grant review has been instituted under this chapter.

(c) JOINDER.--If more than 1 petition for a post-grant review under this chapter is properly filed against the same patent and the Director determines that more than 1 of these petitions warrants the

institution of a post-grant review under section 324, the Director may consolidate such reviews into a single post-grant review.

(d) MULTIPLE PROCEEDINGS.--Notwithstanding sections 135(a), 251, and 252, and chapter 30, during the pendency of any post-grant review under this chapter, if another proceeding or matter involving the patent is before the Office, the Director may determine the manner in which the post-grant review or other proceeding or matter may proceed, including providing for the stay, transfer, consolidation, or termination of any such matter or proceeding. In determining whether to institute or order a proceeding under this chapter, chapter 30, or chapter 31, the Director may take into account whether, and reject the petition or request because, the same or substantially the same prior art or arguments previously were presented to the Office.

(e) ESTOPPEL.--

(1) PROCEEDINGS BEFORE THE OFFICE.--The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review.

(2) CIVIL ACTIONS AND OTHER PROCEEDINGS.--The petitioner in a post-grant review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 328(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that post-grant review.

(f) REISSUE PATENTS.--A post-grant review may not be instituted under this chapter if the petition requests cancellation of a claim in a reissue patent that is identical to or narrower than a claim in the original patent from which the reissue patent was issued, and the time limitations in section 321(c) would bar filing a petition for a post-grant review for such original patent.

第 3 2 5 条 他の手続き又は訴訟との関係

(a) 侵害者の民事訴訟

(1) 民事訴訟による特許付与後レビューの実施制約：本章に基づく特許付与後レビューは、その申請の日前に、申請者又は実質的利益当事者により、当該特許のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟が提起された場合、これを開始することができない。

(2) 民事訴訟の停止：特許について特許付与後レビューが申請された日又はその後に、その申請人又は実質的利益当事者が当該特許のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起した場合、以下に定める場合を除き、当該民事訴訟は自動的に停止される。

(A) 当該特許権者が、当該訴訟の停止を解除するよう裁判所に申し立てた場合、

(B) 当該特許権者が、当該申請者又は実質的利益当事者により当該特許が侵害されているという趣旨の民事訴訟又は反訴を提起した場合、又は、

(C) 当該申請者又は実質的利益当事者が、裁判所に提起した当該民事訴訟を取下げた場合。

(3) 反訴の取り扱い：特許のクレームの有効性に異議を申し立てる反訴は、本項の規定による特許のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟に相当するものではない。

(b) 仮差止め：特許が付与された日の後3ヶ月以内に特許侵害に対する訴えの民事訴訟が提起された場合に、本章の定めによる特許付与後レビューの申請がなされたか、又は特許付与後レビューが開始された事を理由として特許権者が仮差止めを申立てた場合、裁判所は、その申立てに対する判断を保留してはならない。

(c) 併合：本章の定めによる特許付与後レビューの申請が、複数、同一の特許に対して適正に行なわれ、複数の申請について、第324条に基づく特許付与後レビューの開始が保証されると長官が判断した場合、長官は、複数のレビューを一つのレビューに統合することができる。

(d) 複合手続き：第135条(a)項、251条、252条、及び30章の定めに関わらず、特許付与後レビューの継続中、もし、当該特許に関する他の手続き又は事件が庁に係属している場合、長官は、当該他の手続き若しくは事件の停止、移送、併合、又は終結の措置を含め、特許付与後レビュー、又は当該他の手続き若しくは事件を進行させることができる。本章、30章、又は31章の定めによる手続きの開始又は命令を行なうか否かについての決定に際し、長官は、庁に対する手続きにおいて既に用いられた先行技術若しくは議論と同一、又は、本質的に同一のものであるか否かを考慮に入れることができ、それを理由に申請又は要求を却下することができる。

(e) 禁反言

(1) 庁に対する手続き：本章の定めによる特許のクレームにかかる特許付与後レビューであって第328条(a)項に規定される裁決書が最終的に発行された特許付与後レビューの請求人、又は、実質的利益当事者若しくは当該申請人の利害関係者は、特許付与後において提起したか、合理的に考えて提起されたものと認められる申請の理由については、庁に対し、同じ理由に基づく手続きを請求又は維持することはできない。

(2) 民事訴訟及び他の手続き：本章の定めによる特許のクレームにかかる特許付与後レビューであって第318条(a)項に規定される裁決書が最終的に発行された特許付与後レビューの請求人、又は、実質的利益当事者若しくは当該申請人の利害関係者は、合衆国法典第28巻第1338条に基づく民事訴訟の一部又は全体において、又は、1930年

関税法の第337条に基づく国際貿易委員会に対する手続きにおいて、特許付与後レビューにおいて提起したか、合理的に考えて提起されたものと認められる申請の理由について、同じ理由を根拠として同クレームが無効である旨の主張をすることはできない。

(f) 再発行特許：本章に基づく特許付与後レビューが、元の特許のクレームと同一又はそれよりも狭い範囲のクレームにかかる再発行特許のクレームの削除を要求するものであって、元の特許について第321条(c)項に規定された申請期限が過ぎている場合、当該特許付与後レビューの開始は認められない。

[§326]

§326 Conduct of post-grant review

(a) REGULATIONS.--The Director shall prescribe regulations.--

(1) providing that the file of any proceeding under this chapter shall be made available to the public, except that any petition or document filed with the intent that it be sealed shall, if accompanied by a motion to seal, be treated as sealed pending the outcome of the ruling on the motion;

(2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under subsections (a) and (b) of section 324;

(3) establishing procedures for the submission of supplemental information after the petition is filed;

(4) establishing and governing a post-grant review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;

(5) setting forth standards and procedures for discovery of relevant evidence, including that such discovery shall be limited to evidence directly related to factual assertions advanced by either party in the proceeding;

(6) prescribing sanctions for abuse of discovery, abuse of process, or any other improper use of the proceeding, such as to harass or to cause unnecessary delay or an unnecessary increase in the cost of the proceeding;

(7) providing for protective orders governing the exchange and submission of confidential information;

(8) providing for the filing by the patent owner of a response to the petition under section 323 after a post-grant review has been instituted, and requiring that the patent owner file with such response, through affidavits or declarations, any additional factual evidence and expert opinions on which the patent owner relies in support of the response;

(9) setting forth standards and procedures for allowing the patent owner to move to amend the patent under subsection (d) to cancel a challenged claim or propose a reasonable number of substitute claims, and ensuring that any information submitted by the patent owner in support of any amendment entered under subsection (d) is made available to the public as part of the prosecution history of the patent;

(10) providing either party with the right to an oral hearing as part of the proceeding;

(11) requiring that the final determination in any post-grant review be issued not later than 1 year after the date on which the Director notices the institution of a proceeding under this chapter, except that the Director may, for good cause shown, extend the 1-year period by not more than 6 months, and may adjust the time periods in this paragraph in the case of joinder under section 325(c); and

(12) providing the petitioner with at least 1 opportunity to file written comments within a time period established by the Director.

(b) CONSIDERATIONS.--In prescribing regulations under this section, the Director shall consider the effect of any such regulation on the economy, the integrity of the patent system, the efficient administration of the Office, and the ability of the Office to timely complete proceedings instituted under this chapter.

(c) PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD.--The Patent Trial and Appeal Board shall, in accordance with section 6, conduct each post-grant review instituted under this chapter.

(d) AMENDMENT OF THE PATENT—

(1) IN GENERAL.--During a post-grant review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:

(A) Cancel any challenged patent claim.

(B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.

(2) ADDITIONAL MOTIONS.--Additional motions to amend may be permitted upon the joint request of the petitioner and the patent owner to materially advance the settlement of a proceeding under section 327, or upon the request of the patent owner for good cause shown.

(3) SCOPE OF CLAIMS.--An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.

(e) EVIDENTIARY STANDARDS.--In a post-grant review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.

(a) 規則：長官は、以下の規則を定めることができる。

(1) 秘密状態の保持を要求するための申請又は書面であつて、秘密保持の申立てを伴っている場合には、当該申立てに対する処置について決定が下るまで秘密状態を保持する取り扱いがなされる事を要求するための申請が行なわれるか、そのような趣旨の書面が提出されている場合を除き、本章の定めに従ってなされた全ての手続きが公衆に利用可能にされることを定めるもの、

(2) 第324条(a)項及び(b)項に基づきレビューを開始するための十分な理由を示すための基準を定めるもの、

(3) 申請後に追加情報を提出するための手続きを定めるもの、

(4) 本章に定められた特許付与後レビュー、及び、当該レビューと本法に定められた他の手続きとの関係について定めるもの及びそれらに準拠するもの、

(5) 関連のある証拠に関するディスカバリの基準及び手続きについて定めるものであつて、当該ディスカバリの対象が当該手続きを行なう当事者が事実として主張する事項に直接関係のある証拠に制限される旨の規定を含むもの、

(6) ディスカバリの濫用、訴権の濫用、又は、その他の手続きの不適正な使用に対する制裁について定めるもの、

(7) 秘密情報の交換及び提出に関する保全命令について定めるもの、

(8) 特許付与後レビューが開始された後の第323条に基づく申請に対する特許権者の応答の提出について定め、また、特許権者に対して、当該応答に伴い、宣誓書又は宣言書と共に、追加証拠及び当該特許権者が応答理由の根拠とする専門家の鑑定を要求するもの、

(9) 特許権者に対し、無効の主張を受けたクレームを削除、又は、妥当な数の代替クレームへの差替えのための(d)項に基づいた特許の補正の提案を認め、また、(d)項に基づく補正の根拠として当該特許権者が提出した情報が、当該特許の出願審査履歴の一部として公衆に利用可能にされることを保証するための基準及び手続きを定めること、

(10) 何れの当事者も、手続きの一部として口頭審理を受ける権利を有する旨を定めること、

(11) 長官が、本章の定めによる手続きの開始を通知した後、1年以内に特許付与後レビューにおける最終決定が発行されるべき旨、例外として、長官は、妥当な理由を示して、6ヶ月を限度として当該1年の期間を延長することができる旨、また、第325条(c)項の定めによる併合事件において本段落に規定する期間を調整することができる旨を定めること、及び、

(12) 申請者に対し、長官によって定められる期間内に、少なくとも1回、意見書を提出する機会を与えること。

(b) 考慮：本条の規則を定めるにあたり、長官は、経済、特許制度の品位、庁の効率的な運営、及び、本章の定めに従い手続きを適時に完了する庁の能力に、当該規則が及ぼす影響を考慮するものとする。

(c) 特許審判部：特許審判部は、第6条の規定に従い、本章に基づいて開始される当事者系レビューを実施するものとする。

(d) 特許の補正：

(1) 一般：本章の定めによる特許付与後レビューが実施されている間、特許権者は、以下の項目（(A)、(B)）のうち1又はそれ以上について、1回、特許の補正を行なうべく申立てをすることができる。

(A) 無効を主張されている特許クレームを削除すること。

(B) 無効を主張されている特許クレームの各々について、妥当な数の代替クレームへの差替えを提案すること。

(2) 追加の申立て：補正のための追加の申立ては、申請者及び特許権者による共同請求であって、実質的に、第327条に基づく合意の手続きを進めるための請求により、又は、特許権者が妥当な理由を示して行なった請求により、認められる。

(3) クレームの範囲：本項に基づく補正は、特許のクレームの範囲を拡張するものであったり、新規事項を追加するものであってはならない。

(e) 証拠基準：本章の規定に基づいて開始される当事者系レビューにおいては、申請者が、自身の主張を、有利な証拠によって立証する義務を負うものとする。

[§327]

§327 Settlement

(a) IN GENERAL.--A post-grant review instituted under this chapter shall be terminated with respect to any petitioner upon the joint request of the petitioner and the patent owner, unless the Office has decided the merits of the proceeding before the request for termination is filed. If the post-grant review is terminated with respect to a petitioner under this section, no estoppel under section 325(e) shall attach to the petitioner, or to the real party in interest or privy of the petitioner, on the basis of that petitioner's institution of that post-grant review. If no petitioner remains in the post-grant review,

the Office may terminate the post-grant review or proceed to a final written decision under section 328(a).

(b) AGREEMENTS IN WRITING.--Any agreement or understanding between the patent owner and a petitioner, including any collateral agreements referred to in such agreement or understanding, made in connection with, or in contemplation of, the termination of a post-grant review under this section shall be in writing, and a true copy of such agreement or understanding shall be filed in the Office before the termination of the post-grant review as between the parties. At the request of a party to the proceeding, the agreement or understanding shall be treated as business confidential information, shall be kept separate from the file of the involved patents, and shall be made available only to Federal Government agencies on written request, or to any person on a showing of good cause.

第 3 2 7 条 合意

(a) 一般：本章に定められた特許付与後レビューは、如何なる申請人に関するものであっても、当該申請人及び特許権者による共同請求に応じて中止する。ただし、当該終了を求めた請求がなされる前に、庁が、手続きを行なうことによる利益を認めた場合は除く。特許付与後レビューが本条の規定に従って中止された場合、当該中止されたレビューの申請人、又は、当該請求人によるレビューの開始に伴う実質的利益当事者又は当該申請人の利害関係人に対し、第 3 2 5 条 (e) 項に定められた禁反言は適用されない。特許付与後レビューの申請者としてその申請を継続する者がなくなった場合、庁は、当該レビュー又は第 3 2 8 条に基づく最終決定書の発行を中止することができる。

(b) 書面による同意：同意書において引用されるか、又は引用されると理解された担保契約も含め、本条に基づく特許付与後の中止に関連するか、又は中止の基因となる特許権者及び申請人間の同意又は理解は、書面によるものでなければならず、正確な写しが、両当事者間の同意書として、特許付与後レビューが中止される前に庁に提出されなければならない。一当事者による当該手続きの要求に際し、当該同意又は理解は、企業秘密情報として取り扱われるものとし、その対象となる特許の関係書類とは別途に管理され、書面申請を行なった連邦政府の関係者、又は妥当な理由を示した者に対してのみ閲覧可能とされる。

[§328]

§328 Decision of the Board

(a) FINAL WRITTEN DECISION.--If a post-grant review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 326(d).

(b) CERTIFICATE.--If the Patent Trial and Appeal Board issues a final written decision under subsection (a) and the time for appeal has expired or any appeal has terminated, the Director shall issue and

publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent by operation of the certificate any new or amended claim determined to be patentable.

(c) INTERVENING RIGHTS.--Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following a post-grant review under this chapter shall have the same effect as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation therefor, before the issuance of a certificate under subsection (b).

(d) DATA ON LENGTH OF REVIEW.--The Office shall make available to the public data describing the length of time between the institution of, and the issuance of a final written decision under subsection (a) for, each post-grant review.

第 3 2 8 条 審判部による決定

(a) 最終決定書：本章の定めに従い特許付与後レビューが開始され、却下されることがなかった場合、特許審判部は、第 3 2 6 条 (d) 項に基づき申請者が無効を申立てクレーム、及び新たに追加されたクレームの特許性についての最終決定書を発行する。

(b) 証明書：特許審判部が (a) 項に基づく最終決定書を発行し、その決定に対する不服申立ての期限が過ぎた場合、長官は、特許性を否定されたクレームを削除する旨、特許性を肯定されたクレームの承認の旨、及び、新たに追加され又は補正されたクレームであって、特許性を肯定されたクレームを当該特許に包含する旨、を証明する証明書を発行及び公開するものとする。

(c) 中用権：本章に定められた特許付与後レビューのもと、提案された補正クレーム又は新たなクレームであって、特許性があり特許に包含されることになったクレームは、再発行特許に関し、(b) 項に基づく証明書の発行前に、当該提案された補正クレーム又は新たなクレームにかかる物を、合衆国内において製造、購入又は使用したか、又は合衆国に輸入した者、或いは、そのような行為の実質的な準備を行っていた者の権利について第 2 5 2 条に規定された効果と、同一の効果を有する。

(d) レビューの長さに関する情報：庁は、それぞれの特許付与後レビューについて、当該レビューの開始から (a) 項の定めによる最終決定書の発行に至るまでの期間を公衆に利用可能にするものとする。

[§329]

§329 Appeal

A party dissatisfied with the final written decision of the Patent Trial and Appeal Board under section 328(a) may appeal the decision pursuant to sections 141 through 144. Any party to the post-grant review shall have the right to be a party to the appeal.

第 3 2 9 条 不服申立て

第 3 2 8 条 (a) 項に基づき審判部の発行した最終決定書に不服のある当事者は、第 1 4 1 条～第 1 4 4 条の規定に従い当該決定についての不服を申立てることができる。特許付与後レビューの如何なる当事者も、不服申立てを行う当事者となる権利を有する。