

# 知的財産制度外国研修報告紹介 —USPTO Office Action 利用の手引き—

普及支援課特許情報企画室 課長補佐 遠山 敬彦

## 1. はじめに

2005年7月1日から2007年6月30日の期間、米国ワシントン大学に留学する機会をいただきました。留学中の活動を簡単にご紹介させていただきますと、ワシントン大学ロースクールの知的財産権法マスターコース (Master of Law, Intellectual Property Law and Policy Program, 以下「IP LL.M.」) で学生として授業に参加し、学位を取得いたしました。ロースクールで学位取得後は、ワシントン大学ロースクールで客員研究員として、知的財産権法に関する研究を行う一方、米国特許弁護士協会 (American Intellectual Property Law Association: AIPLA) の日本作業部会 (IP Practice in Japan) 年次総会で日本特許法の進歩性の審査基準についてプレゼンテーションを行い<sup>1)</sup>、また2006年の意匠法等の一部を改正する法律の概要を英訳して紹介し<sup>2)</sup>、日本における知的財産権法の動向についても積極的に発信してきました。また、知的財産研究所ワシントン事務所 澤井智毅所長のご紹介によりワシントン D.C.にある特許弁護士事務所においてインターンをし

せていただく機会を得ました。この間には、特許弁護士事務所等で主催されるセミナー等に参加し、米国特許関係者が法改正・規則改正・最新判例を読み解く際にどのような点に注意を払っているか等を知ることができました。

私が留学したことにより得られた直接的経験は、興味を持っていただく方すべてにご紹介したい気持ちですが、残念ながら紙面の都合上、すべてをご紹介することはできません。ただし、多くの方が興味をもたれているであろう、ワシントン大学ロースクールの紹介はすでに諸先輩方が特技懇紙にもご紹介されておりますので、そちらを参照<sup>3)</sup> いただきたいと思います。

本寄稿では、私が米国で留学中に行った活動のうち最も審査官の業務にお役立ちできると思われる話題についてご紹介させていただきます。その内容は、私がロースクールで学習した米国特許法等の知識を元に、米国特許実務により近い米国特許庁による拒絶理由通知、特許査定等のオフィスアクションの読み方について、概説させていただきたいと思います。

- 
- 1) AIPLA IP Practice in Japan Committeeホームページ2006年年次総会プレゼンテーション[http://www.aipla.org/Content/Microsites152/IP\\_Practice\\_in\\_Japan/Committee\\_Meetings/Presentations10/Presentations9/20-Toyama-Inventive-Step.ppt](http://www.aipla.org/Content/Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/Presentations10/Presentations9/20-Toyama-Inventive-Step.ppt)
  - 2) ワシントン大学ロースクール、CASRIP (Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property) Newsletter, Summer 2007, Volume 14, Issue 3, <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/Vol14/news14i3Japan.html>
  - 3) 野仲松男、「ワシントン大学留学記～本ではわからないことを経験しよう～」、239号；  
福田聡、「知的財産留学」、229号；  
斎藤克也、「ワシントン大学法科大学院滞在記」、220号

## 2. 米国オフィスアクション利用の手引き作成目的

日米の特許庁間において、審査結果の相互利用を促進するため2006年7月より特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway, 以下PPH) の試行プログラムが開始され (試行期間は2008年1月3日まで)、審査官が米国の拒絶理由通知 (Office Action) を参照する機会が増加しています。

しかし、米国拒絶理由通知は記載様式が日本の様式と異なるため、拒絶理由の根拠となる条文、先行技術文献、拒絶理由の論理等、検討に必要な情報を見つけづらいという問題があります。そこで、本手引きでは米国の拒絶理由通知等から効率的に実体審査に関する情報を得るために、米国拒絶理由通知等に伴う文書の記載形式、米国特許法の拒絶理由の条文とその趣旨、さらには日本特許法との対応について概説することを目的としております<sup>4)</sup>。

## 3. 本手引きの構成及び利用方法

米国特許庁ホームページ (Public PAIR) から審査経過を参照する際には、実体審査に関する文書の他に、出願書類や多数の形式要件に関する文書も併せて公開されているため、どの文書が実体審査に関連するものであるか分かりづらいという印象があります。そこでまず、実体審査に関連した文書名を明らかにして、さらに、その内容について解説したいと思います。

続いて、米国特許審査において利用される拒絶理由の条文及びその内容、さらに対応する日本特許法の条文を列挙することで、米国のオフィスアクションに記載された内容を直感的に理解できるようにしております。

さらに、意見書、補正書、審査官が参照した文献

のリスト等、Public PAIRを通じて入手可能な情報とそのPublic PAIR上での名称を解説し、必要に応じて審査官が参照できるように説明を加えておきたいと思っています。

## 4. 米国拒絶理由通知又は特許許可通知等に伴う文書とその内容

### (1) 実体審査に関連する文書<sup>5)</sup>

- (i) Non-Final/Final Office Action  
拒絶理由通知書に相当
- (ii) Notice of Allowance and Fee Due<sup>6)</sup>  
特許査定メモ付き特許査定に相当
- (iii) Ex Parte Quayle Action  
Office Actionの一種で、形式的記載要件不備、及び、当該不備以外は特許可能なことを通知するもの

### (2) 実体審査に関連する文書の説明

- (i) Non-Final/Final Office Action (別紙1参照)  
→次頁

4) すでに、特許庁のイントラネットでは、当該利用の手引きについて参照可能ですが、特許懇紙の読者の方すべてがイントラネットにアクセスできる状況ではないことに鑑み、ご紹介させていただきました。

5) USPTO ウェブサイトPublic PAIRで閲覧可。 <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>

6) Public PAIR上では通常同日付で"Notice of Allowance and Fee Due"が2行に渡りリンクが張られているが、上段リンクは料金等に関するもの、下段リンクはここで説明している実体審査に関連したものである。

## (i) Non-Final/Final Office Action (別紙1参照)

Public PAIRでの文書名	文書中の見出し(1)	文書中の見出し(2)	解説
Non-Final/ Final Office Action (非最終／ 最終拒絶)	Office Action Summary (拒絶理由の要約. 定型の1枚紙で、 Office Actionの表 紙に続き、2ペー ジ目に位置してい る。)	Period for Reply	拒絶理由に対する応答期間。
		Status	当該Office Actionが出願人のいつの応答に対するものであるか、及び最終拒絶であるか、ないか、等の情報。
		Disposition of Claims	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審査対象となったクレーム、</li> <li>・ 特許可能なクレーム、</li> <li>・ 実体要件において拒絶理由があるクレーム、</li> <li>・ 形式要件において拒絶理由があるクレーム、</li> <li>・ 限定請求(単一性違反)されたクレーム</li> </ul> 各々のカテゴリーに該当するクレーム番号を記載。
		Application Papers	明細書 (specification) や図面 (drawings) に形式上の記載不備があるかどうかをチェックボックスにて表示。
		Priority under 35 U.S.C. § 119	119条に基づく優先権主張に対する見解(全て又は一部のみ認められるか、全て認められないかをチェックボックスにて表示)。
		Attachment	当該Office Actionに付随する他の文書をチェックボックスにて表示。
	Detailed Action (拒絶理由の詳細 について、右記の カテゴリー毎に記 載される。)	Objection <sup>7)</sup> (Specification, Drawings, and/or claim Objections)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出願書類(明細書、図面、クレーム)に関する形式的記載要件不備に対する拒絶理由。</li> <li>・ この拒絶理由がある場合には、Detailed Actionの見出しに続いて、直ぐ述べられることが多い。</li> <li>・ (文例：図面) The drawings are objected to under 37 CFR 1.83(a).</li> <li>・ (文例：クレーム) Claims are objected to because of the following informalities.</li> </ul>
		Response to Argument	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 先のOffice Actionに対する出願人の応答 (Argument) に対する審査官の応答 (Response)。</li> <li>・ 拒絶理由で挙げた理由が複数あれば、出願人は全てに応答してくるので、各理由毎に解消しているか (withdrawn)、依然解消していないか (maintained) を示す。</li> </ul>
		Preliminary Amendment	・ Office Action前の出願人による自発補正があったことを明記し、現状のクレームを特定する。
		Information Disclosure Statement (IDS)	・ IDSが提出されていることを明記する。(審査官によっては、全く書かない人もいる)。
		Priority	・ 優先権について認められるか、否かを記載する。(認められる場合には、審査官によって書かない人もいる)。
		Claim Rejections – 35 USC § 101	○○○は拒絶理由の根拠となる条文。この見出しの後に、拒絶理由の詳細が記述される。複数の拒絶理由がある場合には、各条文毎に見出しがあり、続いて拒絶理由の内容が記載される。
		Allowable Subject Matter	特許可能なクレームについて、審査官の見解。(最も近い文献との比較等を含むこともある)
		Conclusion/Contact Information (Office Actionの最後に記載されている。Conclusion等と見出しを付けるかは、個々の審査官によりばらつき有)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審査官／管理職の連絡先</li> <li>・ PAIRの一般情報</li> <li>・ 最終拒絶であれば、その旨明記</li> </ul>

7) Objectionとは、形式的記載要件不備に関する拒絶理由。他方、実体要件違反に関する拒絶理由はRejectionと呼ぶ。

(ii) Notice of Allowance and Fee Due (別紙2参照)

Public PAIRでの文書名	文書中の見出し(1)	文書中の見出し(2)	解説
Notice of Allowance and Fee Due	Notice of Allowability		1枚紙(定型フォーマット)に ・特許査定の特許 ・優先権の取扱い ・図面の補正 ・微生物の寄託 等についてまとめたもの。
	Detailed Action	Priority/IDS/ Drawings	・優先権/IDS/図面の補正等に対する見解
		Allowable Subject Matter/Reasons for Allowance	・特許査定メモ
		Examiner's Amendment	・軽微な誤記に対する、審査官の職権補正
	Conclusion/Contact Information		・審査官／管理職の連絡先 ・PAIRの一般情報

(iii) Ex Parte Quayle Action (別紙3参照)

Public PAIRでの文書名	文書中の見出し(1)	文書中の見出し(2)	解説
Ex Parte Quayle Action	Detailed Office Action	Objections (Claim, Specification, Drawings)	・出願書類(明細書、図面、クレーム)に関する形式的記載要件不備に対する拒絶理由 ・この拒絶理由がある場合には、Detailed Actionの見出しに続いて、直ぐ述べられることが多い。
		Allowable Subject Matter	特許可能なクレームについて、審査官の見解。(最も近い文献との比較等を含むこともある)
		Conclusion/ Contact Information	・審査官／管理職の連絡先。 ・PAIRの一般情報。

## 5. 米国特許法拒絶理由一覧

米国特許法 (35 U.S.C. (条文))	拒絶理由の趣旨	拒絶理由の冒頭センテンス <sup>8)</sup>	日本国特許法 対応条文
§ 101	特許対象 (Subject Matter) 違反。 例：抽象的アイディア、自然現象、等	Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 U.S.C. 101 because the claimed invention is directed to non-statutory subject matter as follows.	29条柱書き
§ 102 (a)	新規性なし。発明者以外の他人による公開情報に基づき拒絶される場合。		
§ 102 (b)	新規性なし。発明者自身の開示も含め、米国出願日の1年以上前に世界で公知、又は、米国内で公用(使用、商業化、商用化の申出等)に基づき拒絶される場合。	Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being anticipated by (引用例)。	
§ 102 (c)	発明者が発明を放棄した場合。		
§ 102 (d)	米国出願日より1年以上前に、外国に出願し、米国出願前に特許になっている場合。		

8) 冒頭のセンテンスは必ずしも同じ表現が利用されるかは不明なるも、今回サンプルチェックした多くの拒絶理由で類似の表現がなされており、拒絶理由の内容を認識する上で参考になりうると考え併記した。一言一句同じ表現でない限り、当該拒絶理由ではない、とすることを意味するものではない点に注意。

## 米国特許法拒絶理由一覧(続き)

米国特許法 (35 U.S.C. (条文))	拒絶理由の趣旨	拒絶理由の冒頭センテンス	日本国特許法 対応条文
§ 102 (e)	自身の発明前になされた他人の出願に記載され、当該他人の出願が公開された又は特許になっている場合.	Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 U.S.C. 102(e) as being anticipated by (引用例).	29条の2
§ 102(e) 注意事項: 他人の出願が外国出願を基礎とする場合、ヒルマールールにより後願排除効は優先日ではなく、米国出願日以降、国際出願の場合には、米国を指定し、かつ、英語で公開されている場合にのみ、国際出願日(必ずしも優先日と一致しないので、さらに注意を要する)まで遡及して後願排除効が生じる。			
§ 102 (f)	自身で発明していない場合.		49条7項
§ 102 (g)	先発明者が存在する。(インターフェアランス)		該当無し
§ 103	進歩性なし.	Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 U.S.C. 103 (a) as being unpatentable over {(主引例) in view of (補足引例) / (引例1, 引例2, ..., and 引例n)}.	29条2項
§ 103 注意事項: 米国では日本の29条の2の地位に該当する文献でも組合せ容易の根拠として利用可能。従って、103条の引用例の公知日から、日本における29条2項の引例として利用できるか検討が必要。			
§ 112 Paragraph 1	明細書の記載要件違反. • Written Description(WD), • Enablement (E), • Best Mode (BM) を満たしていないことに基づく拒絶理由.	Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 U.S.C. 112, first paragraph, as failing to comply with (WD/E/(BM)) requirement.	36条4項
§ 112 Paragraph 2	請求項の記載が不明確なことに基づく拒絶理由	Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 U.S.C. 112, second paragraph, as being indefinite for failing to particularly point out and distinctly claim the subject matter which applicant regards as the invention.	36条6項
§ 112 Paragraph 1 and/or § 132	新規事項追加		17条の2
Double Patenting	同一型ダブルパテント		39条
	容易型ダブルパテント (この拒絶理由が打たれると、次の出願人の応答ではターミナルディスクレーマーによる、権利期間放棄の手続きがされることが予測される.)	Claims ○○ is/are provisionally rejected on the ground of nonstatutory obviousness-type double patenting as being unpatentable over claim ×× of copending Application No. ----.	該当なし

## 6. 注意すべきUSのプラクティス<sup>9)</sup>

- ・ ミーンズプラスファンクションクレーム (MPF)  
(35 U.S.C. 112, Paragraph 6)

⇒クレームがMPFクレームと判断されると、クレームのミーンズ部分を実施例に記載された構造及びその均等物に限定して審査される。<sup>10) 11)</sup>

⇒日本がクレームの形式に関わらずクレームの文言で権利範囲を確定するのに対し、米国では原則クレームの文言で権利範囲を確定するものの、MPFクレームは例外的に明細書の具体的構造又はその均等物に限定されて解釈する点で注意が必要。

9) 米国で具体的にどのように運用しているのかについては未調査。つまり、審査官がMPFであると判断し、明細書記載の内容に限定したことが明記されているのか? いないのか? 等、PTO審査官がどのように運用し、出願人や代理人がどのようにそれを知っているのか? について、確定的なことは不明。ここでは、米国特許法から文言上読取れる内容を紹介するにとどめる。

## 7. Public PAIRを介して利用できるその他の参考情報<sup>12)</sup>

Public PAIRでの文書名	解説
List of References cited by Examiner	<ul style="list-style-type: none"> <li>審査官により引用された文献のリスト</li> <li>米国特許文献，海外特許文献，非特許文献別に表示。</li> </ul>
Index of Claims	<ul style="list-style-type: none"> <li>クレーム番号をExcelのようなスプレッドシート形式で表示し，出願時のクレーム (Original) から最終クレーム (Final) まで，どのような取扱いがされたか記号により認識できる。</li> </ul>
Search Information Including Classification, Database and Other Search Related Notes	<ul style="list-style-type: none"> <li>先行技術文献サーチの範囲に関して，</li> <li>US Class分類，</li> <li>SubClass分類，</li> <li>日付，</li> <li>審査官名 を明記。</li> <li>その他，サーチ履歴，サーチ方針，他の審査官との協議等について記載。</li> </ul>
Examiner's Search Strategy and Results	<ul style="list-style-type: none"> <li>審査官がサーチした検索履歴及び調査したデータベース等が記載される。</li> </ul>
Amendment – After Non-Final Rejection	<ul style="list-style-type: none"> <li>補正書</li> <li>明細書，クレーム，図面などの書類に対する補正であるかヘッダーにて認識可能</li> </ul>
Applicant Argument/Remarks Made in an Amendment	<ul style="list-style-type: none"> <li>意見書。</li> <li>通常，出願人はOffice Actionで挙げられた拒絶理由に対して，個々に項目立てて応答する。</li> <li>一つでも応答しない場合には，出願が放棄になる。</li> </ul>
Issue Information including classification, examiner, name, claim, renumbering, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>審査官名</li> <li>US クラス／IPC</li> <li>当初クレーム (Original) 番号と特許されたクレーム (Final) 番号との対応を表形式で表示。</li> </ul>
Bibliographic Data Sheet	<ul style="list-style-type: none"> <li>本願に関する書誌的事項を1枚紙 (定型) にまとめたもの。</li> </ul>

### 10) 35 U.S.C. § 112 paragraph 6,

"An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof."

(複数の構成要素の組合せとして記載されたクレームの各構成が、特定の機能を果たす手段 (means) やステップ (step) として表現され、その具体的構造、材料、行動が当該手段やステップに伴っていない場合には、そのようなクレームは明細書に記載された構造、材料、行動と一致するもの及びその均等物をカバーするものとして解釈されなければならない。)

### 11) MPEP 2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation,

- "... A claim limitation will be \*presumed\* to invoke 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, if it meets the following 3-prong analysis:
  - (A) the claim limitations must use the phrase "means for" or "step for;"
  - (B) the "means for" or "step for" must be modified by functional language; and
  - (C) the phrase "means for" or "step for" must not be modified by sufficient structure, material, or acts for achieving the specified function."
- "...Where a claim limitation meets the 3-prong analysis and is being treated under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, the examiner will include a statement in the Office action that the claim limitation is being treated under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph. However,
  - if a claim limitation does not use the phrase "means for" or "step for," that is, the first prong of the 3-prong analysis is not met, the examiner will not treat such a claim limitation under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph. It will not be necessary to state in the Office action that 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, has not been invoked, since the presumption is that applicant did not intend to invoke the provisions of 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, because applicant did not use the specific phrase "means for" or "step for."
  - If a claim limitation does include the phrase "means for" or "step for," that is, the first prong of the 3-prong analysis is met, but the examiner determines that either the second prong or the third prong of the 3-prong analysis is not met, then in these situations, the examiner must include a statement in the Office action explaining the reasons why a claim limitation which uses the phrase "means for" or "step for" is not being treated under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph...."

### 12) Public PAIRにて参照可能な全ての書類を説明しているわけではない点に注意。実体審査に関連するNon-Final Action等に従って、米国での特許審査の過程を把握する上で有用と思われる書類を抜粋。

## 別紙1 Non-Final/Final Office Actionの記載例

USPTOの拒絶理由 (Office Action) に記載される内容を、実際の拒絶理由を用いて紹介する。Office Action Summary は定型様式であるが、Detailed Action以降は記載される内容及び表現は、個別の特許出願及び各審査官に依存し様々な表現が利用される。

ここでは、以下の2件のOffice Action を用い、USPTOの拒絶理由を参照する際に、詳細に解析すべき箇所を視覚的に認識する上で一助となる情報を紹介する。

- (1) Non-Final:形式要件に対する拒絶理由 (Objection), 実体要件に関する拒絶理由(112条/102条(b)/103条)
- (2) Final Action : Non-Finalで指摘した拒理の (出願人による) 応答に対する審査官の応答

(1) 例1 (Non-Final:形式要件に対する拒絶理由 (Objection) 実体要件に関する拒絶理由(112条/102条(b)/103条)

Office Action Summary :  
拒絶理由の要約

Status: Office Actionが出願人のいつの応答に対するものであるか、及び最終拒絶であるか、ないか、等

Application Papers :  
明細書や図面の形式上の記載不備を表示

Priority under 35 U.S.C. § 119 :  
119条に基づく優先権主張に対する見解

Application No.		Applicant(s)	
Examiner		Art Unit	

**Office Action Summary**

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --

**Period for Reply**

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

- Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133).
- Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).

**Status**

1) ☒ Responsive to communication(s) filed on 17 November 2008.

2a) ☐ This action is FINAL. 2b) ☒ This action is non-final.

3) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under *Ex parte Quayle*, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

**Disposition of Claims**

4) ☒ Claim(s) 21-35 is/are pending in the application.

4a) Of the above claim(s) \_\_\_\_\_ is/are withdrawn from consideration.

5) ☐ Claim(s) \_\_\_\_\_ is/are allowed.

6) ☒ Claim(s) 21-31 is/are rejected.

7) ☒ Claim(s) 32-35 is/are objected to.

8) ☐ Claim(s) \_\_\_\_\_ are subject to restriction and/or election requirement.

**Application Papers**

9) ☐ The specification is objected to by the Examiner.

10) ☒ The drawing(s) filed on 7/2/03 is/are: a) ☐ accepted or b) ☒ objected to by the Examiner.

Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.65(a).

Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(a).

11) ☐ The oath or declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Office Action or form PTO-152.

**Priority under 35 U.S.C. § 119**

12) ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

a) ☒ All b) ☐ Some \* c) ☐ None of:

1. ☐ Certified copies of the priority documents have been received.

2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. \_\_\_\_\_

3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

\* See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

**Attachment(s)**

1) ☒ Notice of References Cited (PTO-892)

2) ☐ Notice of Draftperson's Patent Drawing Review (PTO-948)

3) ☒ Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB08)

Paper No(s)/Mail Date 11/2/08

4) ☐ Interview Summary (PTO-415)

Paper No(s)/Mail Date \_\_\_\_\_

5) ☐ Notice of Informal Patent Application

6) ☐ Other: \_\_\_\_\_

U.S. Patent and Trademark Office  
PTOL-325 (Rev. 06-06)

Office Action Summary

Part of Paper No./Mail Date 20061208

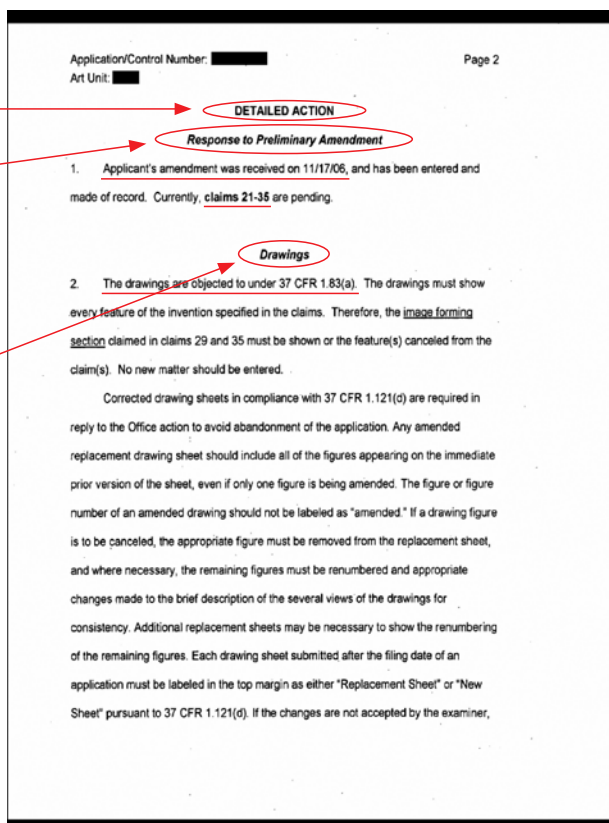
**Disposition of Claim**

- ・審査対象となったクレーム (本件ではCl. 21-35),
- ・特許可能なクレーム (該当なし),
- ・実体要件において拒絶理由があるクレーム (Cl. 21-31),
- ・形式要件において拒絶理由があるクレーム (Cl. 32-35),
- ・限定請求 (単一性違反) されたクレーム (該当なし)

Detailed Action :  
拒絶理由の詳細

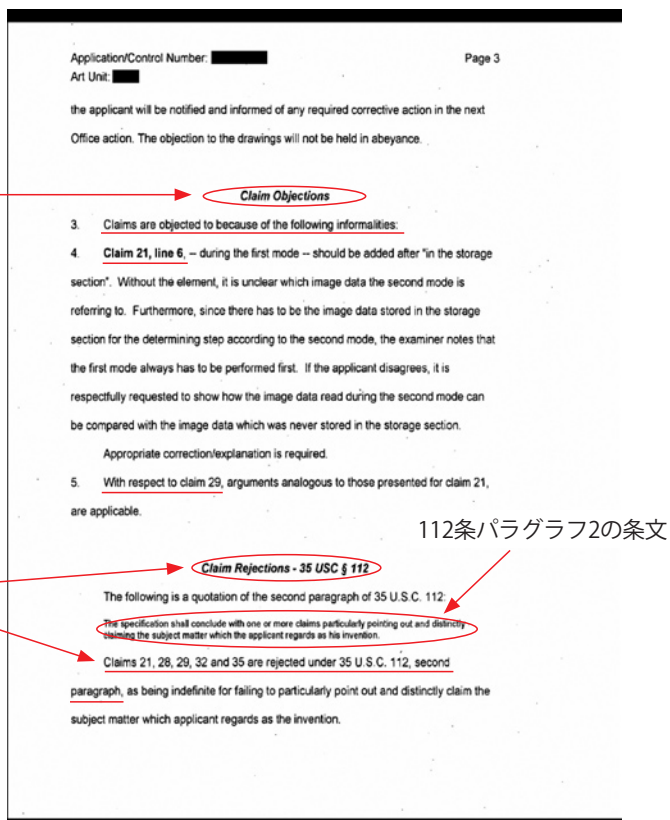
Response to Preliminary Amendment :  
先にされた補正(2006年11月17日付)に  
基づく拒絶理由であることを表示。  
審査対象クレームは21-35であることを  
明示。

Drawings :  
図面に対する形式要件不備(Objection)  
を指摘。



Claim Objections :  
クレームの形式要件不備箇所とその理  
由。(本件では、請求項21と29が指摘さ  
れている)

Rejections -35 USC § 112 :  
112条に基づく請求項の実体要件(記載  
要件)違反 (Rejection)  
(本件では請求項21,28,29,32,35が112条  
パラグラフ2に違反と指摘されている)

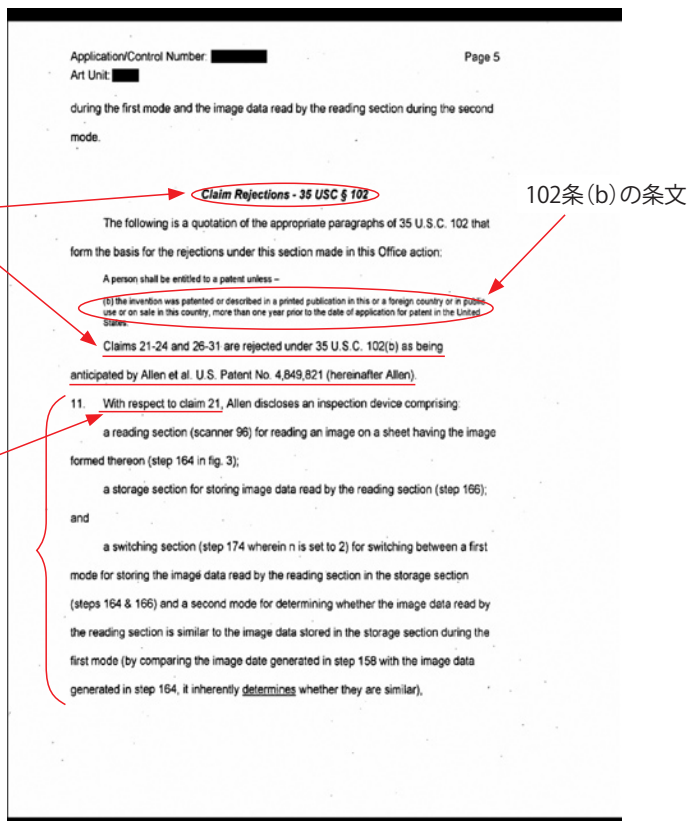


## Claim Rejections

-35 USC § 102:

102条に基づく請求項の実体要件(新規性)違反 (Rejection)  
(本件では請求項21-24,26-31が引用例 (US Patent No. 4,849,821)に基づき102条(b)に違反と指摘されている)

請求項21に対する理由.

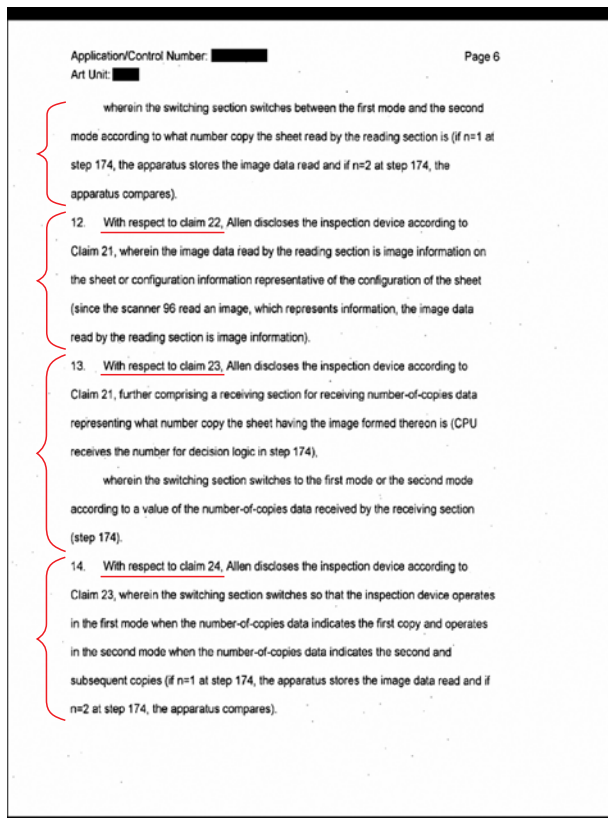


請求項21に対する理由  
(続き)

請求項22に対する理由

請求項23に対する理由

請求項24に対する理由



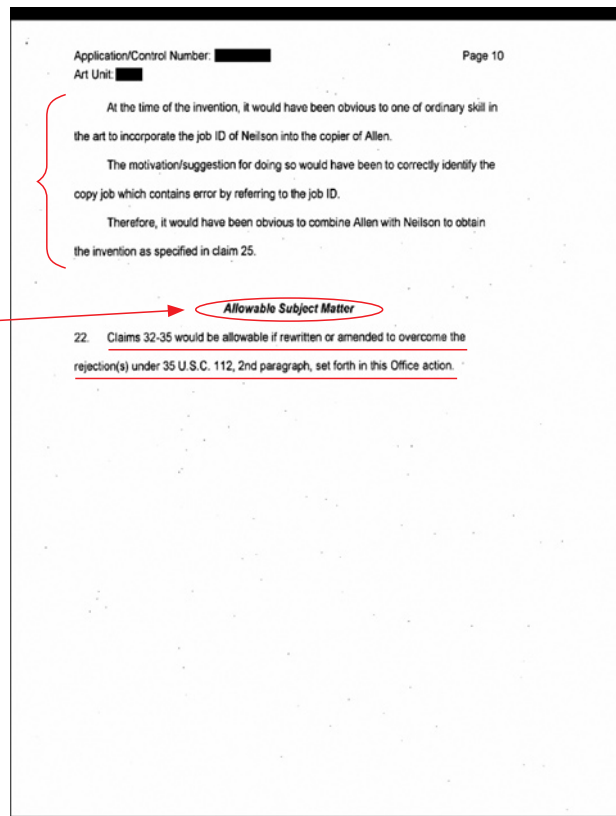
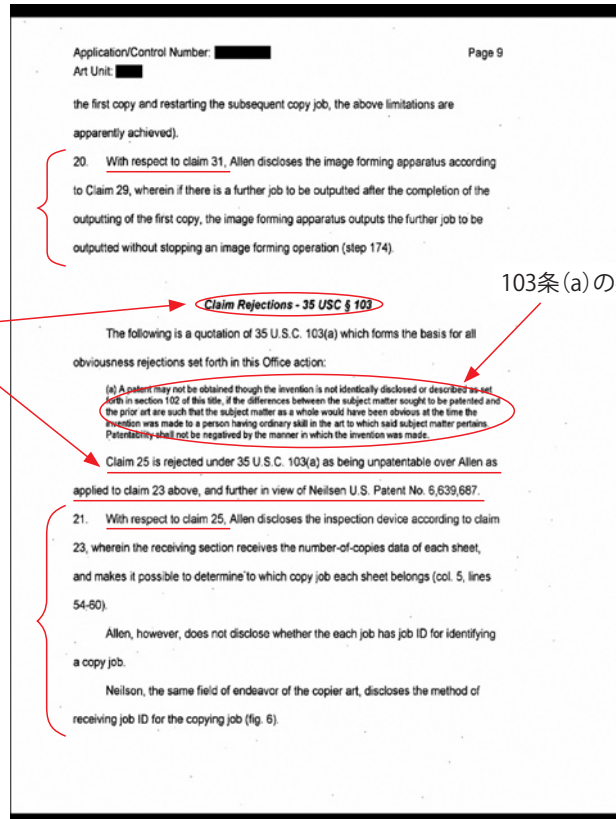
請求項31に対する理由

Claim Rejections -35 USC § 103 :  
103条に基づく請求項の実体要件（非自明性）違反（Rejection）  
（本件では請求項25が引用例1（Allen 特許（US Patent No. 4,849,821））と引用例2（Neilsen特許（US Patent No. 6,639,687））に基づき103条（a）に違反と指摘されている）

請求項25に対する理由

請求項25に対する理由  
（続き）

Allowable Subject Matter :  
特許可能な請求項  
（本件では、112条パラグラフ2で指摘した拒絶理由が解消されれば、請求項32-35は特許可能であることを示している。）



例2 (Final Action : Non-Finalで指摘した拒絶の(出願人による)応答に対する審査官のFinal Action)

Office Action Summary :

拒絶理由の要約

Status: Office Actionが出願人のいつの  
応答に対するものであるか、及び最  
終拒絶であるか、ないか、等  
(本件は最終拒絶)

Application Papers :

明細書や図面の形式上の記載不備  
を表示

Priority under 35 U.S.C. § 119 :

119条に基づく優先権主張に対する  
見解

Application No. [redacted] Applicant(s) [redacted]  
Examiner [redacted] Art Unit [redacted]

**Office Action Summary**

The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --  
Period for Reply

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 2 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.

If no period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.

Failure to reply within the set or extended period for reply will, by itself, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 137). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any normal patent term adjustment. See 37 CFR 1.174(d).

**Status**

1) ☒ Responsive to communication(s) filed on 05 February 2007.  
2a) ☒ This action is FINAL. 2b) ☐ This action is non-final.  
3) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under Ex parte Quayle, 1935 C.D. 11, 465 O.G. 213.

**Disposition of Claims**

4) ☒ Claim(s) 1 and 2 is/are pending in the application.  
4a) Of the above claim(s) [redacted] is/are withdrawn from consideration.  
5) ☒ Claim(s) [redacted] is/are allowed.  
6) ☒ Claim(s) 1 and 2 is/are rejected.  
6) ☐ Claim(s) [redacted] is/are objected to.  
6) ☐ Claim(s) [redacted] are subject to restriction and/or election requirement.

**Application Papers**

9) ☐ The specification is objected to by the Examiner.  
10) ☒ The drawing(s) filed on 02 July 2006 is/are: a) ☒ accepted or b) ☐ objected to by the Examiner.  
Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a).  
Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(a).  
11) ☐ The author declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Office Action or form PTO-152.

**Priority under 35 U.S.C. § 119**

12) ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).  
a) ☒ All b) ☐ Some \* c) ☐ None of:  
1. ☐ Certified copies of the priority documents have been received.  
2. ☒ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. 10/238,087.  
3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).  
\* See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

**Attachment(s)**

1) ☒ Notice of References Cited (PTO-892)  
2) ☐ Notice of Draftperson's Patent Drawing Review (PTO-948)  
3) ☐ Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08)  
Paper No(s)/Mail Date [redacted]  
4) ☐ Interview Summary (PTO-413)  
Paper No(s)/Mail Date [redacted]  
5) ☐ Notice of Informal Patent Application  
6) ☐ Other [redacted]

US Patent and Trademark Office PTO-326 (Rev. 08-06) Office Action Summary Part of Paper No./Mail Date 2007/02/14

Disposition of Claim

- ・審査対象となったクレーム(本件ではCl. 1-2),
- ・特許可能なクレーム(該当なし),
- ・実体要件において拒絶理由があるクレーム(Cl.1-2),
- ・形式要件において拒絶理由があるクレーム(該当なし),
- ・限定請求(単一性違反)されたクレーム(該当なし)

Detailed Action :

拒絶理由の詳細

Response to Arguments :

2007年2月5日出願人の応答(意見書・補正書)に対する応答  
(本件では、Non-Final Office Actionで審査官が  
・明細書と図面に対する形式要件違反(Objection)  
・明細書に対する実体要件違反(Rejection:112条パラグラフ1)  
・ダブルパテント(自明タイプ)  
・非自明性違反(Rejection:103条(a))  
の拒絶理由を通知しており、それに対する出願人の応答に対して、審査官が最終拒絶を行っている.)

請求項1,2に対する実体要件違反(103条(a))は出願人の応答を考慮しても解消されていないことを明記。  
(拒絶理由が依然解消されていない理由は次頁へと続くが、個別事例なので内容の詳細は省略する)

Application/Control Number: [redacted] Page 2  
Art Unit: [redacted]

**DETAILED ACTION**

**Response to Arguments**

Applicant's arguments filed February 5, 2007 have been fully considered but they are not persuasive.

First, regarding the Examiner's previous objection to the drawings requesting a "prior art" label be added to Fig. 11, the Applicant argues that some of the modules might not have been prior art at the time of the invention. As such, the Examiner agrees to withdraw the requirement and the objection to the drawings.

In regard to the obviousness-type double patenting rejection of claim 1 in view of copending reference application number 11/238,972, the Applicant has filed an acceptable Terminal Disclaimer (as will be set forth below), and therefore the obviousness-type double patenting rejection is hereby withdrawn.

Next, considering the Examiner's rejection of claims 1 and 2 under 35 U.S.C. 112, first paragraph, the Applicant points to paragraphs [0036] and [0093] as teaching the concurrent display of an output method specification screen with the plural reduced images. The Examiner agrees that the cited paragraphs (particularly paragraph [0036]) do sufficiently teach the concurrent display of an output method specification screen with the plural reduced images, and therefore the rejection of claims 1 and 2 under 35 U.S.C. 112, first paragraph is withdrawn.

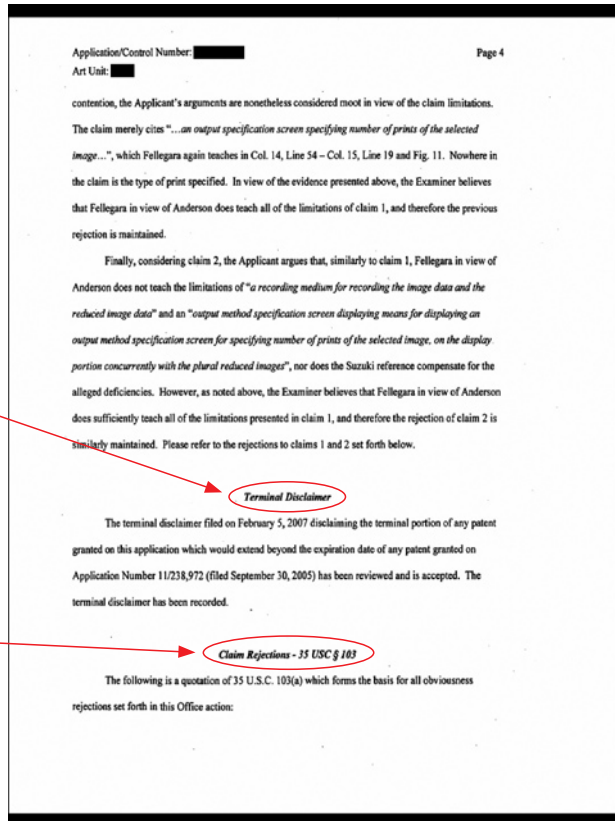
As for the prior art rejection of claim 1 under 35 U.S.C. 103(a) (Fellegras in view of Anderson), the Applicant argues that neither the Fellegras nor the Anderson reference teach "a recording medium for recording the image data and the reduced image data", as required by claim 1. However, the Examiner respectfully disagrees. While the Examiner admitted in the non-final office action that the Fellegras reference fails to teach storing of both image data and reduced image data in a recording medium, the

- ・図面に対する形式要件不備(Objection)は解消されたことを明記。
- ・(自明タイプ)ダブルパテントに対する拒絶理由はターミナルディスクレーマーが出願人から提出されたことで、解消されたことを明記。

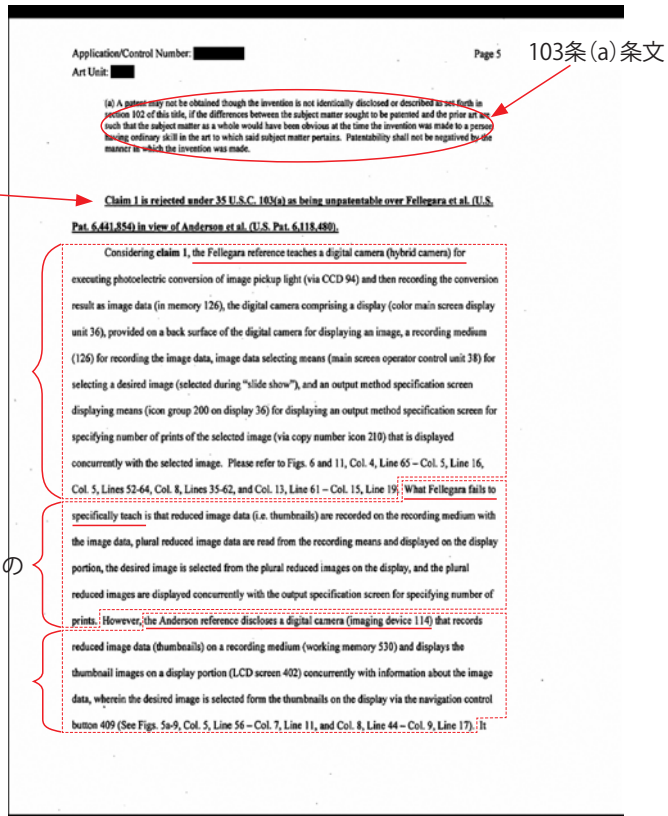
明細書に対する実体要件違反(112条パラグラフ1)は出願人の応答により解消されたことを明記。

Terminal Disclaimer :  
自明タイプのダブルパテンティングの  
拒絶理由に対し、出願人がターミナル  
ディスクレーマーを提出する(2007年2  
月5日付)ことで、当該拒絶理由を回避  
したことを明記している。

Claim Rejection — 35 USC § 103 :  
非自明性違反について以下で詳述。



請求項1が103条に基づき、Fellegara 特許とAnderson 特許との組合せにより自明として拒絶すべきものとしている。



Fellegara 特許の認定

請求項1とFellegara 特許との  
相違点の認定

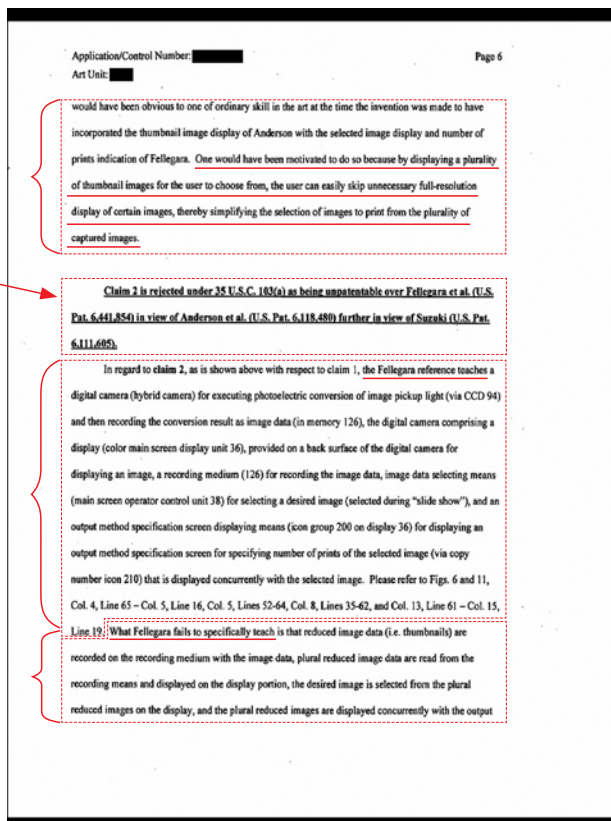
Anderson 特許の認定

二つの文献の組合せが当業者に自明である理由

請求項2が103条に基づき、Fellegara 特許と、Anderson 特許と、Suzuki特許との組合せにより自明として拒絶すべきものとしている。

Fellegara 特許の認定

請求項2とFellegara 特許との相違点(1)

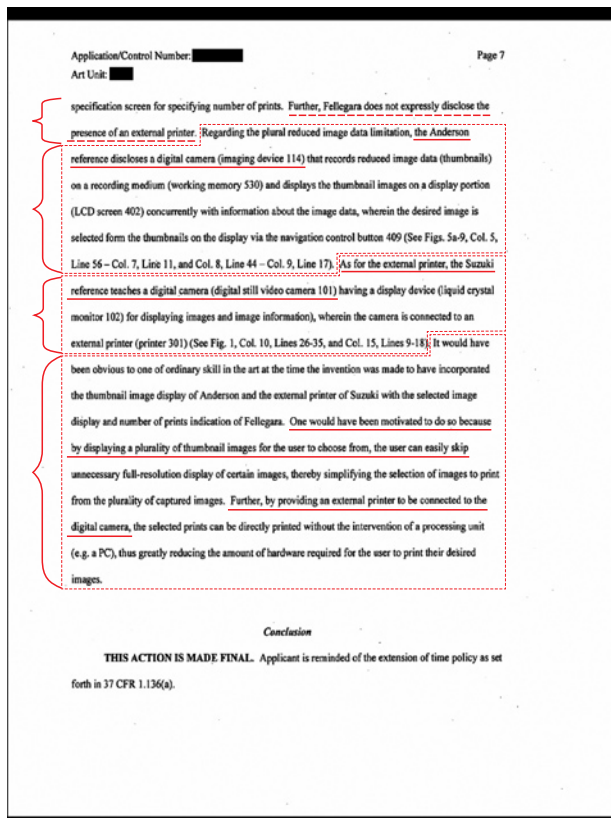


請求項2とFellegara 特許との相違点(2)

Anderson 特許の認定

Suzuki 特許の認定

Fellegara特許にAnderson特許と、Suzuki特許とを組合せて請求項2にかかる発明とすることが当業者に自明である理由



## 別紙2 Notice of Allowance and Fee Dueの記載例

この応答が出願人のいつした手続きに  
対応するものかを明記

特許可能な請求項の表示

優先権主張に対する見解

Notice of Allowability	
Application No.	Applicant(s)
Examiner	Art Unit
<p>— The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address— All claims being allowable, PROSECUTION ON THE MERITS IS (OR REMAINS) CLOSED in this application. If not included herein (or previously mailed), a Notice of Allowance (PTO-413) or other appropriate communication will be mailed in due course. THIS NOTICE OF ALLOWABILITY IS NOT A GRANT OF PATENT RIGHTS. This application is subject to withdrawal from issue at the initiative of the Office or upon petition by the applicant. See 37 CFR 1.313 and MPEP 1308.</p> <p>1. <input checked="" type="checkbox"/> This communication is responsive to the supplemental preliminary amendment filed on 12/6/2006.</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/> The allowed claim(s) is/are 1-27.</p> <p>3. <input checked="" type="checkbox"/> Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (j): a) <input checked="" type="checkbox"/> Yes b) <input type="checkbox"/> Some c) <input type="checkbox"/> None of the: 1. <input checked="" type="checkbox"/> Certified copies of the priority documents have been received. 2. <input type="checkbox"/> Certified copies of the priority documents have been received in Application No. _____. 3. <input type="checkbox"/> Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this national stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)). * Certified copies not received: _____</p> <p>Applicant has THREE MONTHS FROM THE "MAILING DATE" of this communication to file a reply complying with the requirements noted below. Failure to timely comply will result in ABANDONMENT of this application. THIS THREE-MONTH PERIOD IS NOT EXTENDABLE.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> A SUBSTITUTE OATH OR DECLARATION must be submitted. Note the attached EXAMINER'S AMENDMENT or NOTICE OF INFORMAL PATENT APPLICATION (PTO-152) which gives reason(s) why the oath or declaration is deficient.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> CORRECTED DRAWINGS (as "replacement sheets") must be submitted. (a) <input type="checkbox"/> Including changes required by the Notice of Draftperson's Patent Drawing Review (PTO-948) attached 1) <input type="checkbox"/> hereto or 2) <input type="checkbox"/> to Paper No./Mail Date _____. (b) <input type="checkbox"/> Including changes required by the attached Examiner's Amendment / Comment or in the Office action of Paper No./Mail Date _____. Identifying indicia such as the application number (see 37 CFR 1.84(e)) should be written on the drawings in the front (not the back) of each sheet. Replacement sheet(s) should be labeled as such in the header according to 37 CFR 1.121(f).</p> <p>6. <input type="checkbox"/> DEPOSIT OF and/or INFORMATION about the deposit of BIOLOGICAL MATERIAL must be submitted. Note the attached Examiner's comment regarding REQUIREMENT FOR THE DEPOSIT OF BIOLOGICAL MATERIAL.</p> <p>Attachment(s) 1. <input checked="" type="checkbox"/> Notice of References Cited (PTO-892) 2. <input type="checkbox"/> Notice of Draftperson's Patent Drawing Review (PTO-948) 3. <input checked="" type="checkbox"/> Information Disclosure Statements (PTO/SB08), Paper No./Mail Date 10/20/06/13/23/08 4. <input type="checkbox"/> Examiner's Comment Regarding Requirement for Deposit of Biological Material 5. <input type="checkbox"/> Notice of Informal Patent Application 6. <input checked="" type="checkbox"/> Interview Summary (PTO-413), Paper No./Mail Date 2007/01/30 7. <input checked="" type="checkbox"/> Examiner's Amendment/Comment 8. <input checked="" type="checkbox"/> Examiner's Statement of Reasons for Allowance 9. <input type="checkbox"/> Other _____</p> <p>Primary Examiner Art Unit _____</p> <p>U.S. Patent and Trademark Office PTOL 37 (Rev. 08-06)</p> <p>Notice of Allowability</p> <p>Part of Paper No./Mail Date 2007/01/30</p>	

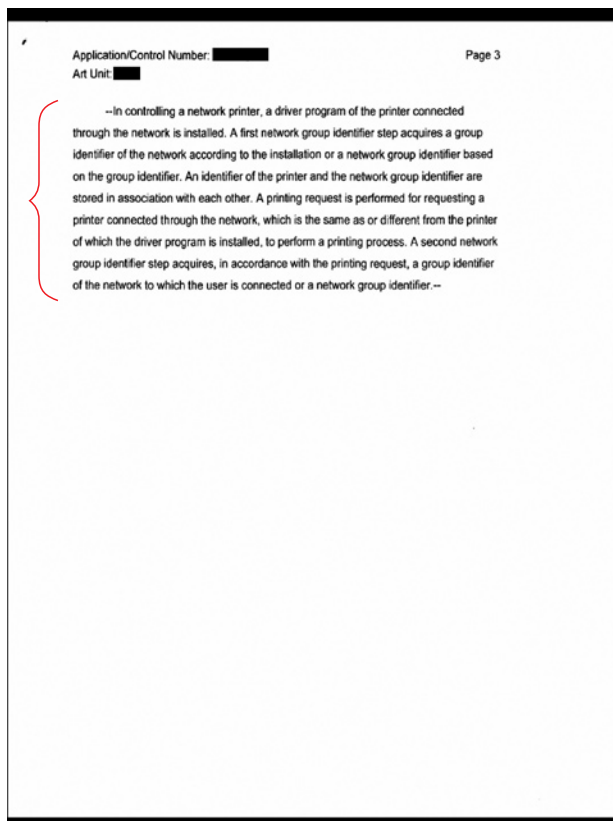
審査官による職権補正  
(異議があれば、料金納付時までに補正  
書を提出できる。)

請求項に対する補正

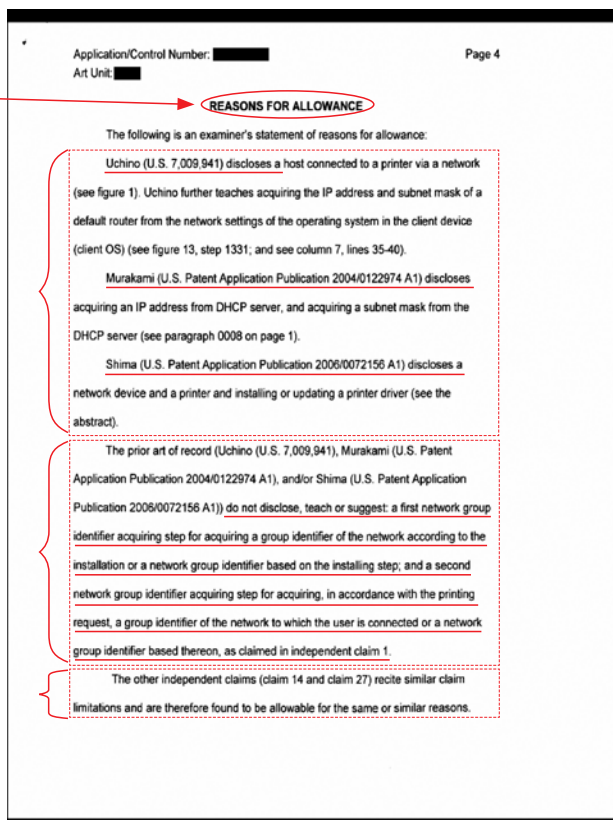
要約に対する補正

Application/Control Number: _____ Page 2	
Art Unit: _____	EXAMINER'S AMENDMENT
<p>An examiner's amendment to the record appears below. Should the changes and/or additions be unacceptable to applicant, an amendment may be filed as provided by 37 CFR 1.312. To ensure consideration of such an amendment, it MUST be submitted no later than the payment of the issue fee.</p> <p>Authorization for this examiner's amendment was given in a telephone interview with Edward A. Kmetz (Reg. No. 42,746) on 1/29/2007.</p> <p>The application has been amended as follows:</p> <p><b>In the claims:</b> In claim 27, line 1, after "computer-readable", delete "storage". In claim 27, line 1, after "medium", change "on which" to --having--. In claim 27, line 2, before "stored", change "is" to --a--. In claim 27, line 2, after "stored", change "a control" to --computer--. In claim 27, line 3, before "program", insert --computer--.</p> <p><b>In the abstract:</b> Please replace the existing abstract with the following new abstract:</p>	

要約に対する補正(続き)



特許査定理由

参考文献の記載内容  
(本件では、Uchino 特許, Murakami特許, Shima特許について記載)参考文献に開示されていない請求項1に記載  
の発明の構成。他の独立請求項に対する特許査定の理由 (本  
件では、請求項1と同じ理由)

## 別紙3 Ex Parte Quayleの記載例

Ex Parte Quayleであることの表示  
(チェックボックスに印有)

### Disposition of Claim

- ・審査対象となったクレーム（本件では Cl. 11-13）,
- ・特許可能なクレーム（該当なし）,
- ・実体要件において拒絶理由があるクレーム（該当なし）,
- ・形式要件において拒絶理由があるクレーム（Cl. 11-13）,
- ・限定請求（単一性違反）されたクレーム（該当なし）

Office Action Summary		Application No.	Applicant(s)
		Examiner	Art Unit

— The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address —

**Period for Reply**

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 1 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

• Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.

• If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.

• Failure to reply within the set or extended period for reply will, by itself, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any nearest patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(c).

**Status**

1) ☐ Response to communication(s) filed on \_\_\_\_\_.

2a) ☒ This action is FINAL. 2b) ☐ This action is non-final.

3) ☒ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under Ex parte Quayle, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

**Disposition of Claims**

4) ☒ Claim(s) 11-13 are pending in the application.

4a) Of the above claim(s) \_\_\_\_\_, are withdrawn from consideration.

5) ☐ Claim(s) \_\_\_\_\_ are allowed.

6) ☐ Claim(s) \_\_\_\_\_ are rejected.

7) ☒ Claim(s) 11-13 are objected to.

8) ☐ Claim(s) \_\_\_\_\_ are subject to restriction and/or election requirement.

**Application Papers**

9) ☐ The specification is objected to by the Examiner.

10) ☒ The drawing(s) filed on 22 June 2006 are: a) ☒ accepted or b) ☐ objected to by the Examiner. Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a). Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d).

11) ☐ The oath or declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Office Action or form PTO-152.

**Priority under 35 U.S.C. § 119**

12) ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

a) ☒ All b) ☐ Some c) ☐ None of:

1) ☒ Certified copies of the priority documents have been received.

2) ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. \_\_\_\_\_.

3) ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

\* See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

**Attachment(s)**

1) ☒ Notice of References Cited (PTO-892)

2) ☐ Notice of Applicant's Patent Drawing Review (PTO-948)

3) ☒ Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08)

Paper No(s)/Mail Date \_\_\_\_\_

4) ☐ Interview Summary (PTO-413)

5) ☐ Notice of Informal Patent Application

6) ☐ Other: \_\_\_\_\_

U.S. Patent and Trademark Office  
PTO-A-320 (Rev. 05-06)

Office Action Summary

Part of Paper No. Mail Date 2007/01/25

拒絶理由の詳細 (Detailed Action)  
請求項の形式要件違反  
(Claim Objection)

請求項11に対する形式要件違反  
(Objection)

請求項11に対する別の形式要件違反  
(Objection)

Allowable Subject Matter :

上述の形式要件違反 (Objection) に対して、拒絶理由がなくなれば、特許可能であることを示している。さらに、特許可能な理由も示されている。

Application/Control Number: \_\_\_\_\_ Page 2

Art Unit: \_\_\_\_\_

**DETAILED ACTION**

**Claim Objections**

1. Claim 11 is objected to because there is no antecedent basis in the specification for "a plurality of wing portions". As described in lines 1-2 of page 8 of the specification, the wings portion 26b has a fan blade 261 and a fan base 262. However, the "wing portions" in claim 11 is described as a fan blade (in line 5 of claim 11: a plurality of wing portions disposed to stand on the center portion along an axial direction of the cooling fan).

2. Claim 11 is objected to because the limitation "wherein a part of the wing portions partially correspond to one of the nail-shaped magnetic pole until a boundary portion of the nail-shaped magnetic pole, the center portion corresponding to a part of the wing portions having an opposing surface that crosses over and is opposite to another one of the nail-shaped magnetic poles" is so vague and indefinite. It is not clear what is the "opposing surface" and which part being crossed over or which part being opposite. The limitation appears to be a literal translation into English from a foreign document and fails to conform with current U.S. practice.

Appropriate correction is required.

**Allowable Subject Matter**

3. Claims 11-13 are objected to but would be allowable if claim 11 is rewritten or amended to overcome the objection set forth in this Office action.

4. The following is a statement of reasons for the indication of allowable subject matter:

請求項11が特許可能な理由

Application/Control Number: [REDACTED] Page 3  
Art Unit: [REDACTED]

Regarding claim 11, the prior art of record does not show an alternator as described in claim 11 wherein among a plurality of fixing portions corresponding to the another one nail-shaped magnetic pole, a distance L1 between a first fixing portion placed on an outer-diameter side with respect to a rotational axis of the rotor and the boundary portion is set to be almost equal with a distance L2 between a second fixing portion placed on an inner-diameter side and the boundary portion.

**Conclusion**

5. This application is in condition for allowance except for the following formal matters:

The Objection of claim 11.

Prosecution on the merits is closed in accordance with the practice under *Ex parte Quayle*, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

A shortened statutory period for reply to this action is set to expire **TWO MONTHS** from the mailing date of this letter.

6. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to [REDACTED] whose telephone number is [REDACTED]. The examiner can normally be reached on Monday through Friday.

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, [REDACTED] can be reached on [REDACTED]. The fax phone numbers for the organization where this application or proceeding is assigned are [REDACTED] for regular communications and [REDACTED] for After Final communications.

## profile

遠山 敬彦(とおやま たかひこ)

平成10年4月 特許庁入庁(審査第五部電子回路)

平成14年4月 審査官昇任

平成16年1月 国際課

平成17年7月 ワシントン大学ロースクール留学

平成19年7月より現職