

REPORT

特許出願人向け新規面接プログラム

2008年6月2日

最近、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願用の新規「第一次アクション面接パイロットプログラム」(プログラムと略称)についての発表を行いました。プログラムへの参加を希望する要求が提出された特許出願が対象となります。プログラムにおいて、審査官は、先行技術調査を行い、出願人に異議案および/もしくは拒絶案の概略と調査レポートを含む「面接前の連絡」を送付することになります。それから出願人には補正案を提出する機会が与えられ、第一次オフィスアクションの発行以前に審査官との面接をする機会が与えられます。¹

I. 概観

このプログラムは、現段階では2008年11月1日に終了予定の6ヶ月間の試験的(パイロット)プログラムです。プログラムの目的は、審査官と出願人との間のやりとりを向上させることにより、特許出願の審査を早めることにあります。それによって、審査プロセスの初期段階で、特許性に関連する問題の解決を促進させることにあります。プログラムは、特許の質を向上させるのと同時に特許出願の係属時間を削減させることを意図としています。

¹ 現在、新規出願の本質に関する第一次オフィスアクション以前の面接の許可は、審査官の裁量にかかっています。面接が許可された場合、そのような面接は、一般に審査官が調査を行う以前にあります。そのような面接の許可を正しいものとするのに、出願人には説得力のある理由を説明することが義務付けられる可能性があります。MPEP §713.02を参照のこと。しかし、プログラムに基づき、面接の許可は、審査官の裁量に任せられないこととなります。

プログラムへの参加を通して、出願人には、「第一次アクション面接オフィスアクション」とする、第一次オフィスアクションの発行以前の審査官との面接を行う機会が与えられます。そのため、出願人は、第一次オフィスアクションの本質に影響を与える可能性があります。出願の内容について、また出願が拒絶案をどのように克服するかについて審査官と実際に会い、話し合うことは、出願人に、第一次オフィスアクション中の根拠の無い拒絶の登録を避ける機会を与えます。

USPTOは、プログラムに登録済みの出願は、プログラムに未登録の出願より早く出願審査が行われることがないことを明確にしました。従って、プログラムは、出願の第一段階審査を早めるものではありません。しかし、第一次オフィスアクションの発行以前の面接を行うことは、プログラムに登録済みの出願のさらに集中した審査の結果に結びつくかもしれません。

プログラムは早期段階にあるため、どのように実行されるか、特許出願の係属時間を削減し、特許の質を向上させるためUSPTOの目標に到達するのに効果的であるかどうかについて多数の質問があります。例えば、第一次オフィスアクションの発行以前に面接を行うことにより、出願人は、第一次オフィスアクションの内容に影響を与える機会が本当にあるのかどうか明確ではありません。また、プログラムは、第一次オフィスアクションに回答するための時間を削減することになります。

主に確信のなさや時間制限のため、当事務所では、プログラムに参加することに関心がある出願人に対して、プログラムが効果的であり、出願人に対して適切であるかどうか判断できるまで、注意深く参加し、か

2008年6月2日

つ優先順位が低い出願のみに対して登録を行うことをお勧めします。

II. プログラムの手続き

プログラムに登録するため、出願人は、資格がある出願について2008年11月1日以前に要求を提出しなければなりません。サンプルとして「第一次アクション面接(パイロットプログラム)要求」の用紙をAppendix Iに添付しました。後に出願が審査に進む際、審査官は先行技術調査を行い、面接前の連絡を発行します。面接前の連絡は、先行技術調査レポートを含み、今後の拒絶および/もしくは異議を確認することになります。サンプルとして「面接前の連絡」の用紙をAppendix IIIに添付しました。

面接前の連絡の発送日から1ヶ月以内に、出願人は、審査官との第一次アクション面接の日程を組み、面接前の連絡に対する応答を提出するかどうかを決めなければなりません。出願人が、1ヶ月もしくは30日以内のどちらか期間が長い方で、面接を希望するかどうかについて面接前の連絡に返答しない場合、出願放棄となります。面接前の連絡に応答するための期間は、延長不可能です。

出願人が、第一次オフィスアクションを受理する以前に面接を行うことを選択した場合、審査官との面接の日程を組み、「出願人による面接要求用紙」を添えて補正案および/もしくは議論案を提出しなければなりません。サンプルとして「出願人による面接要求用紙」をAppendix IIIに添付します。面接は、面接前の連絡の発行日から2ヶ月もしくは60日以内のどちらか期間の長い方で行わなければなりません。延長不可能な期間内に面接を行わないことは、面接前の連絡に応答しなかったとみなされます。これは、出願放棄となります。

出願人が、第一次オフィスアクションを受理する以前に面接を行わないことを選択した場合、第一次アクション面接を行わない要求を提出しなければなりません。この場合、審査官は、下記のように、第一次オフィスアクションを発行するように進めます。

面接の際、出願人は、請求項の特許性に関連する問題について話し合う準備が整っているべきです。面接の終わりに、出願人と審査官が係属中の全請求項の特許性について合意に到達した場合、審査官は特許査定

通知を発行します。そうでなければ、合意に到達しなかった場合、審査官は、出願人に第一次オフィスアクションのコピーを渡すことができます。後にオフィスアクションは、応答期間を設定するために、出願人に発送されます。²

面接前の連絡の発行後、審査官には補正を第一次オフィスアクションの発行以前に記録すべきかどうかを判断する裁量があります。例えば、審査官が審査を進めるのに充分である補正とみなした場合、「出願人による面接要求用紙」を添えて提出される補正案を記録に載せることが可能です。USPTOのガイドラインによると、請求項を削除し、審査官の提案を受け入れ、些細なことについて補正し、もしくは出願を見た目に明らかに特許査定の状態にするものである場合のみ、面接前の連絡の発行後および第一次オフィスアクションの発行前に提出された補正が記録に載せられることができるとあります。この点について、補正を記録に載せるかどうかについての判断は、拒絶査定後業務と類似しているように思われます。従って、プログラムによりまずと、審査官が、第一次オフィスアクションの発行以前に議論案および/もしくは補正を記録に載せる、もしくは検討するかどうかでさえ明らかではありません。

オフィスアクションが発行された場合、出願に対しての全ての要件、異議、および/もしくは拒絶を含みます。面接概要用紙と関連してこのオフィスアクションは、第一次オフィスアクションとみなされます。³

² 出願人と審査官が第一次アクション面接中に合意に到達するかどうかにかかわらず、出願人は、出願の本質について面接の内容に関する完全な書面供述書を記録に載せなければなりません。面接の本質についての供述書は、第一次オフィスアクションに対する正式な書面返答に含まれることができると思われますが、オフィスアクションではなく特許査定通知が発行される場合、出願人が面接の本質についての完全な書面供述書を提出しなければならないように思われます。

³ USPTOによりまずと、面接概要用紙と関連して、第一次アクション面接オフィスアクションは、第一次オフィスアクションとみなされます。出願人は、面接を行うために、2ヶ月の期間が与えられます。従って、プログラムに登録済みの出願は、特許期間延長の許可となる可能性がさらに大となるように思われます。そ

2008年6月2日

プログラムに基づき、出願人は、第一次オフィスアクションの発送日から1ヶ月もしくは30日以内のどちらか期間の長い方で、応答する機会が与えられます。この短縮期間は、出願人が面接を行う選択をしたかどうかにかかわらず、適用されます。第一次オフィスアクションに応答するための期間は、通常の3ヶ月ではなく1ヶ月間のみ延長可能です。また、出願人が第一次オフィスアクションに適宜に応答しなかった場合、出願放棄となります。

III. 出願を第一次アクション面接パイロットプログラムに登録させるための要件

現在、プログラムに登録させることは、提出日および他の限定を含み、2つの技術分野の特許出願に限定されています。Appendix IVには、プログラムに登録させるための要件の詳細なリストが添付されています。

IV. プログラムに参加することの利点および欠点

USPTOが提供する多くの新規プログラムのよう、プログラムに参加することを決める前に検討すべき利点および欠点があります。また、上記の説明で明らかのように、現段階でプログラムには不明な局面もあります。下記に関連した考慮事項の一部を記載します：

A. 利点

1. プログラムは、出願人に対して、審査官に審査プロセスの早期段階で出願の内容および請求項と適用文献とを区別する特徴を理解させる確率を高める機会を与えます。特に、かなり複雑な出願もしくは適用文献に対して役に立ちます。審査上の早期段階で審査官に指針を与えることは、第一次オフィスアクションの発行後の万一の混乱を避けることとなります。従って、審査プロセスの早期段階で審査官の誤解を解くことにより、出願人は、更なる簡素化審査に臨むことになる可能性があります。その理由は、複雑な出願の審

の理由は、このような期間では、USPTOが、米国提出日から14ヶ月以内に「第一次オフィスアクション」を発行しない可能性がさらに大となるように思われるからです。

査をかなり頻繁に引き伸ばす審査官の混乱を取り除くからです。

2. 第一次オフィスアクション以前の過去の面接とは逆に、プログラムでは、初期面接の許可は審査官の裁量に任せられておらず、審査官が調査を行った後にあり、面接の許可を得るための説得力がある説明を義務付けていないとの手続きを提示するものです。従って、現在、プログラムに基づき、調査結果と調査結果の観点からの特許性についての審査官の見解との双方を知りながら、出願人は、第一次オフィスアクション以前の面接を行う権利があります。

3. USPTOの発表から完全には明確ではありませんが、プログラムは、出願人に対して第一次オフィスアクションに影響を与える機会を提供するように思われます。特に、面接を行うことに加えて補正案および/もしくは議論案を通して面接前の連絡に応答する機会をもつことにより、出願人には第一次オフィスアクションに影響を与える機会が提供されます。従って、出願人は、第一次オフィスアクションの受理以前に、不適切な、もしくは根拠がない異議数および/もしくは拒絶数を制限することになるかもしれません。

4. 最低でも、面接は、出願人と審査官に対して、出願を特許査定の状態にする、そうでなければ今後の審査を積極的な方向に持っていく補正について早期段階で合意する機会を与えます。おそらく、出願人が、面接前の連絡に応答して説得力がある議論を提示した場合、審査官は、特許査定通知を発行するか、もしくは出願人の見解を考慮した第一次オフィスアクションを発行することになります。従って、審査官が、議論案および/もしくは補正案を検討する場合、出願人が第一次オフィスアクションに与える影響は、オフィスアクションを受理およびオフィスアクションに応答したことに類似しています。従って、これは、審査官による拒絶査定が発行以前に、追加のオフィスアクションを提示することにより出願人に利点をもたらします。

B. 欠点

1. プログラムのペースが速いため、このプログラムでは出願人が応答する時間を著しく制限することになります。例えば、単一の1ヶ月延長で、第一次オフィスアクションに応答するための1ヶ月の期間の限

2008年6月2日

定は、出願人に、プログラムに基づき発行されるUSPTOからの連絡に迅速に応答することを義務付けます。

2. 審査官がプログラムの一部の局面をどのように実施するかは明確ではありません。例えば、審査官は、補正案を記録に載せない、もしくは出願人の補正案および/もしくは意見書に回答して第一次オフィスアクションを適応させない可能性があります。また、第一次オフィスアクションが面接により影響を受けない可能性があります。これらの場合のどちらにしても、補正案や議論案を提示したり、面接を行う等の余分なステップは、費用の面から効果的でないかもしれません。

3. 当事務所の経験によりますと、面接の終わりに特許査定通知を受理する可能性は、プログラムの錯覚的利点のように思われます。特に、審査官は、第一次オフィスアクションの発行後でも、個人面接の終わりに特許査定通知を発行することを既にかなり気が進まないことと思っています。おそらく、審査官が面接の終わりに出願人の見解と合意したとしても、今後の調査を行った後まで特許査定に合意することを避けることでしょう。

4. 第一次オフィスアクションに回答するための短期間は、証明(例えば、専門家の宣言書もしくは非自明性についての他の証明等)の提出を義務付ける出願に対してかなりの負担となるかもしれません。例えば、オフィスアクションに回答するための2ヶ月の総合時間は、クライアントおよび/もしくは専門家との調整を図り、必要な文献調査や実験もしくはテストを行い、宣言書の作成のために充分でないかもしれません。

5. オフィスアクションに対して追加回答を準備することは、出願人が追加費用を払うことになる可能性があります。例えば、面接前の連絡を受理した際、出願人は議論案および/もしくは補正案を提出しなければなりません。また、面接前の連絡は、拒絶案および/もしくは異議案の概略にしか過ぎないため、出願人は、拒絶案および/もしくは異議案を誤解し、記録に不必要な議論を残すことになるというリスクを負います。従って、出願人はプログラムへの登録を選択した場合、面接前の連絡に簡潔にかつ注意深く応答することをお勧めします。このような場合でも追加費用が

かかるかもしれません。しかし、プログラムが審査の初期段階で特許性に関する問題を解決することにより審査を早める上で効果的である場合、特許出願がプログラムに登録済みであれば、出願人にとって応答を提出する回数を減少させ、費用も削減させる機会となります。

C. 不明な点

1. 現段階で、審査官は、第一次オフィスアクションの作成以前に出願人の補正案および/もしくは意見書案を快く検討するかどうかは定かではありません。また、審査官が出願人の補正および/もしくは意見書により納得した場合、第一次オフィスアクションの代わりに特許査定通知を快く出すかどうか、また審査官が出願人の補正書および/もしくは意見書を受理しておきながら、別の調査を行うことを希望するため、面接後に特許査定通知を稀に発行することにより現状を維持するかどうかは定かではありません。

USPTOの発表によりますと、第一次オフィスアクションのコピーが、面接の終わりに渡される可能性があります。これは、第一次オフィスアクションが面接以前に準備されていたと仮定してのことです。もしそうならば、そのような第一次オフィスアクションは、面接中に提示されたコメントもしくは議論について記載しないこととなります。しかし、USPTOの発表によりますと、審査官が面接の結果に基づき第一次オフィスアクションを補正するという可能性を残すこととなります。

2. 出願人が面接前の連絡に回答して面接を行うことを選択した場合、現段階では出願人に対して第一次オフィスアクションの発行後に別の面接が許可されるかどうかは定かではありません。最低でも、そのような第二次面接は、権利として許可されるのではなく、審査官の裁量のみに基づき許可されると思われる。

3. 面接前の連絡に回答するとみなされるには、出願人の補正案および/もしくは応答案がどのくらい詳細であるべきか定かではありません。例えば、拒絶案と関連技術とを分析する徹底的な応答を提示することと、不必要な禁反言(エストッペル)を避けることとの間の競争的な必要性があります。

2008年6月2日

4. プログラム上の今後の欠点についての上記記載のように、プログラムが特定の特許出願についての審査と関連した費用の削減もしくは増額のどちらになるかは定かではありません。例えば、現段階ではプログラムが出願人にUSPTOの連絡の多数に回答するように義務付けるかどうかは定かではありません - これは、第一次オフィスアクションの発行以前の面接が審査時間を短縮するのに役に立つかどうか依存します。USPTOの連絡に回答するためのリーガルサービスと関連した費用の他に、出願人に対して、短縮時間帯が、内部システムに負担をかけることによって追加費用をかせることになるかもしれません。

V. 提案

少数の利点がみられ、種々の欠点が見出される可能性があり、かつ多数の不明な点があるため、全ての資格がある出願人もしくは出願に対してプログラムをお勧めしていません。一部の不明な点は時間の経過により都合よくもしくは不都合に解決されることになると思いますが、おそらく短期応答期間等の欠点は変更されないように思われます。従って、出願人に対してプログラムについて慎重にアプローチすることをお勧めします。

プログラムの効果が評価されるまで、登録を希望の場合、限定した出願数のみに対して登録することをお勧めします。また、初めのうちは、比較的重要な出願のみに対して登録することをお勧めします。プログラムが効果的であるかどうかを評価し、ペースを速めた審査日程が適切であるかどうかを判断するため、プログラムに登録する初期出願を注意深くチェックすべきです。

ペースを速めた審査日程のため、当事務所とUSPTOとに対して迅速な連絡が可能である出願人のみが、プログラムを効果的に利用できると思われま。例えば、第一次オフィスアクションに対する応答には、1ヶ月の期間が与えられます。その期間は、1ヶ月間のみ延長可能です。従って、個人の好みに基づき、出願人は、標準業務に基づくより更に短い期間内で、応答を検討および許可するか、応答を準備するためのコメントを提示しなければならないでしょう。このような短縮期間は、一部の出願人にとって適切でないかもしれません。しかし、当事務所にUSPTOとの連絡の応答に関して一任しているクライアントに対

して、出願が通常のものより証明の提出のような更に複雑なことを義務付けない限り、一般にこのような短縮期間は問題とならないと思われま。証明が必要な場合等、証明について連絡を取り、調整を図ることについて、短縮期間内で完全に終了させることは困難であるかもしれません。従って、出願人が迅速に連絡をとることが可能であり、審査が稀に複雑である可能性が低い出願をプログラム用に選択することをお勧めします。

また、USPTOとの全連絡は、審査過程エストップルを築クリスクを有するため、面接前の連絡に回答して補正案および/もしくは意見書案を提出する際、慎重に行動することをお勧めします。Appendix II中の面接前の連絡のサンプルから明確なように、面接前の連絡は、かなり広範囲のように思われ、異議案および/もしくは拒絶案に対してごくわずかの詳細を提示しています。USPTOからのこのような広範囲の主張は、USPTOと出願人との間の誤解を招く可能性があります。結果として、出願人は、通常応答中に含むであろう説明より更に詳しい説明を提示することを強いられているかのように感じるかもしれません。従って、出願人は、プログラムに基づく連絡は、永久的な審査記録の一部となることに常に注意すべきです。従って、出願人は、広範囲のUSPTOの主張に回答する際、継続的に注意を払うべきです。

第一次アクション面接パイロットプログラムについて追加情報を希望の場合、お知らせください。また、米国特許業務について別の局面に関する質問等ございましたら、ご連絡ください。

* * * * *

2008年6月2日

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサン
ドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事
務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専
門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規
模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの
幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的
論点に関する情報を提供することを意図とするもので
あり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、
*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもあ
りません。このスペシャルレポートの読者が、この
中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合に
は、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、
email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite
500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせ
ください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト
www.oliff.comにおいてもご覧いただけます。

Appendix I – 第一次アクション面接(パイロットプログラム)要求

Doc Code: FAI.REQ

Document Description: Request first action interview

PTO/SB/413C (09-07)

Approved for use through 04/30/2008. OMB 0651-0031

U. S. Patent and Trademark Office; U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

REQUEST FOR FIRST-ACTION INTERVIEW (PILOT PROGRAM)		
Attorney Docket Number:	Application Number (if known):	Filing date:
First Named Inventor:	Title:	
<p>APPLICANT HEREBY REQUESTS A FIRST-ACTION INTERVIEW IN THE ABOVE-IDENTIFIED APPLICATION. See Instruction Sheet on page 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The application must contain three (3) or fewer independent claims and twenty (20) or fewer total claims. 2. The application must not contain any multiple dependent claims. 3. By filing this request: Applicant is agreeing not to request for a refund of the search fee and any excess claims fee paid in the application after the mailing of the preliminary first action prepared by the examiner. 4. Other attachments: _____ 		
Signature	Date	
Name (Print/Typed)	Registration Number	
<p><i>Note: Signatures of all the inventors or assignees of record of the entire interest or their representative(s) are required in accordance with 37 CFR 1.33 and 10.18. Please see 37 CFR 1.4(d) for the form of the signature. If necessary, submit multiple forms for more than one signature, see below*.</i></p>		
<p><input type="checkbox"/> *Total of _____ forms are submitted.</p>		

The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Appendix I – 第一次アクション面接(パイロットプログラム)要求 続き

PTO/SB/413C (09-07)

Approved for use through 04/30/2008. OMB 0651-0031

U. S. Patent and Trademark Office; U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Instruction Sheet for Request for First-Action Interview (Pilot Program)

(Not to be Submitted to the USPTO)

A grantable request must meet the following conditions:

1. The application must be a non-reissue utility filed under 35 U.S.C. 111(a) or an international application that has entered the national stage in compliance with 35 U.S.C. 371(c).
2. The application must contain three (3) or fewer independent claims and twenty (20) or fewer total claims. The application may not contain any multiple dependent claims.
3. The request must be filed electronically using the Office's electronic filing system, EFS-Web.
4. The request must be filed before an examination on the merits has been made of the application (prior to the date when a first Office action on the merits, notice of allowability or allowance, or action under Ex parte Quayle, 1935 Dec. Comm'r Pat. 11 (1935) is issued). Applicant may check the status of the application using the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system.
5. Applicant must agree not to request for a refund of the search fee and any excess claims fees paid in the application after the mailing of the preliminary first action. Any petition for express abandonment under 37 CFR 1.138(d) to obtain a refund of the search fee and any excess claims fees paid will not be granted and the Office will not refund the search fee and any excess claims fees after the mailing of a preliminary first action.

For more information, see notice "First-Action Interview Pilot Program" available on the USPTO web site at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/ogsheet.html>

Appendix I – 第一次アクション面接(パイロットプログラム)要求 続き

Privacy Act Statement

The **Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579)** requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (*i.e.*, GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspection or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.

Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 1)

Pre-Interview Communication (For use in the First Action Interview Pilot Program) Example 1	Application No. XXXXXXXXX	Applicant(s) XXXXXX	
	Examiner XXXXXXXX	Art Unit XXXX	Page 1 of 2

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --
 THE SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE **ONE MONTH OR THIRTY (30) DAYS**, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.
This time period for reply is NOT extendable under 37 CFR 1.136(a). This communication constitutes notice under 37 CFR 1.136(a)(1)(i).

To avoid abandonment of the application, applicant must, within this time period for reply, file:

- (1) A letter requesting not to have a first-action interview, or
- (2) A completed Applicant Initiated Interview Request Form (PTOL-413A) accompanied by a proposed amendment or arguments.

Inventor participation in the Pre-First Action Interview is encouraged if it would expedite resolution of the application.

Disposition of Claims

- 3) Claim(s) 1-8 is/are pending in the application.
 3a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration.
- 4) Claim(s) _____ appear to be allowable.
- 5) Claim(s) 1-8 appear to be rejectable.
- 6) Claim(s) _____ may be subject to an objection.
- 7) Claim(s) _____ are subject to restriction and/or election requirement.

Application Papers

- 8) The specification may be subject to an objection by the Examiner.
- 9) The drawing(s) filed on _____ is/are: a) accepted or b) may be subject to an objection 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).
- 10) 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

- 11) 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.

Contact Information

Examiner's Telephone Number: (571)272-XXXX
 Examiner's Typical Work Schedule: Monday-Friday, 8 a.m. - 4:30 p.m.
 Supervisor's Name: Supervisor XXXX
 Supervisor's Telephone Number: (571) 272-XXXX

Attachment(s)

1) <input checked="" type="checkbox"/> Notice of References Cited (PTO-892) 2) <input type="checkbox"/> Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948) 3) <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08) Paper No(s)/Mail Date _____	4) <input type="checkbox"/> Interview Summary (PTO-413) Paper No(s)/Mail Date: _____ 5) <input type="checkbox"/> Notice of Informal Patent Application 6) <input type="checkbox"/> Other: _____
---	--

Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 1) 続き

Pre-Interview Communication Example 1				Application No. XXXXXXXXX	Applicant(s) XXXXXX	
				Examiner XXXXXXXX	Art Unit XXXXXX	Page 2 of 2
Notification of Potential Rejection(s) and/or Objection(s)						
#	Claim(s)	Reference(s) (if applicable)	Rejection Statutory Basis	Brief Explanation of Potential Rejection		
1	1-8		101	Claim 1 recites a binary translator with various components. The binary translator as claimed is software per se and software is not considered patentable subject matter. Claims 2-8 depend on 1 and do not include hardware so as to overcome the rejection.		
2	1-8		112, 1st	Claim 1 recites the limitation of "replace disabled legacy binary instructions with native instructions". However, according to the specification, on page 6, lines 1-3, "...used to disable... insert new native instructions without (see continuation below)		
3	1-5, 7-8	U	102(b)	Claim 1 (Figure 1, 1st para, 3rd para, Section "3.1 Components", 4th & 5th paragraph - note the claimed "processor means" is interpreted as the CPU in fig. 1); 2 (Fig. 1); 3 (Section 3.1, 4th para); 4 (section 4.2, para 9 - note this) (see continuation below)		
4	6	U,V	103(a)	U does not disclose said native instruction processor as claimed. V discloses this at section 2.1, 2nd paragraph. As one would want to to have better code for hot spots in order to improve performance (see V, section 2.1), it would have (see continuation)		
Expanded Discussion/Commentary						
2		altering the original legacy instructions." Thus, the specification does not disclose replacing disabled legacy binary instructions. On the contrary, the specification specifically discloses not altering the original legacy binary instructions. The claim limitation of claim 1 contradicts with what the disclosure describes. Thus, this subject matter was not described in the specification in such a way to enable one skilled in the art to make and use the invention without undue experimentation.				
3		section states that "any kind of memory can be used"; 5 (Section 3.1 5th para); Claim 7 (Section 3, Resourceable and Retargetable Binary Translation); 8 (Section 3.1, 4th para).				
4		been obvious to include the native instruction processor in the system described in V.				
DATE:		Examiner Signature:			Primary Examiner Signature:	

U.S. Patent and Trademark Office
PTOL-413FP (Rev. 04-08)

Pre-Interview Communication

Part of Paper No./Mail Date

Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 1) 続き

Notice of References Cited Example 1	Application/Control No. XXXXXX	Applicant(s)/Patent Under Reexamination XXXXX	
	Examiner XXXXX	Art Unit XXXX	Page 1 of 1

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
	A	US-			
	B	US-			
	C	US-			
	D	US-			
	E	US-			
	F	US-			
	G	US-			
	H	US-			
	I	US-			
	J	US-			
	K	US-			
	L	US-			
	M	US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N					
	O					
	P					
	Q					
	R					
	S					
	T					

NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	U	Smith, A Universal Compiler. IEEE. 2001. pp. 100-150.
	V	Brown, Code management. IEEE. 2000. pp. 30-50.
	W	
	X	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)
 Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 2)

Pre-Interview Communication (For use in the First Action Interview Pilot Program) Example 2	Application No. XXXXXXXX	Applicant(s) XXXXXXXX	
	Examiner XXXXXXXX	Art Unit XXXX	Page 1 of 3

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --
 THE SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE **ONE MONTH OR THIRTY (30) DAYS**, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.
This time period for reply is NOT extendable under 37 CFR 1.136(a). This communication constitutes notice under 37 CFR 1.136(a)(1)(i).

To avoid abandonment of the application, applicant must, within this time period for reply, file:

- (1) A letter requesting not to have a first-action interview, or
- (2) A completed Applicant Initiated Interview Request Form (PTOL-413A) accompanied by a proposed amendment or arguments.

Inventor participation in the Pre-First Action Interview is encouraged if it would expedite resolution of the application.

Disposition of Claims

- 3) Claim(s) 1-15 is/are pending in the application.
 - 3a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration.
- 4) Claim(s) 15 appear to be allowable.
- 5) Claim(s) 1-14 appear to be rejectable.
- 6) Claim(s) _____ may be subject to an objection.
- 7) Claim(s) _____ are subject to restriction and/or election requirement.

Application Papers

- 8) The specification may be subject to an objection by the Examiner.
- 9) The drawing(s) filed on _____ is/are: a) accepted or b) may be subject to an objection 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).
- 10) 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

- 11) 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.

Contact Information

Examiner's Telephone Number: (571)272-XXXX
 Examiner's Typical Work Schedule: Monday-Friday, 8 a.m. - 4:30 p.m.
 Supervisor's Name: Supervisory XXXX
 Supervisor's Telephone Number: (571) 272-XXXX

Attachment(s)

1) <input checked="" type="checkbox"/> Notice of References Cited (PTO-892) 2) <input type="checkbox"/> Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948) 3) <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08) Paper No(s)/Mail Date _____	4) <input type="checkbox"/> Interview Summary (PTO-413) Paper No(s)/Mail Date: _____ 5) <input type="checkbox"/> Notice of Informal Patent Application 6) <input type="checkbox"/> Other: _____
---	--

Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 2) 続き

Pre-Interview Communication Example 2				Application No. XXXXXXXXXX	Applicant(s) XXXXXXXXXX
				Examiner XXXXXXXXXX	Art Unit XXXXXX
Notification of Potential Rejection(s) and/or Objection(s)					
#	Claim(s)	Reference(s) (if applicable)	Rejection Statutory Basis	Brief Explanation of Potential Rejection	
1	1	U,V	103(a)	Reference U discloses claim 1 (see p. 2 lines 35-46 for the grid network, see p.4 lines 11-21 for the grid manager) except for "in response to determining that there are no available (see continuation below)	
2	2, 4-7, 9-13	U,V	103(a)	Building on the rejection of claim 1, U discloses : claim 2 (see p. 7, section 5.2); claim 4 (see p. 3 lines 15-18); claim 5 (see p. 4, section 3.2), claims 6, 7 and 9-13 (see p. 4, section 5.4 (see cont.)	
3	3	U,V,W	103(a)	U and V do not disclose the plurality of computing devices...is a blade management system. W discloses this at p. 2. It would have been obvious to use W's blade mgt. system with the combined system of U and V in order to adapt easily, (see cont.)	
4	8	U,V	103(a)	U does not disclose the network is the world wide web. V discloses this limitation at p. 3. It would have been obvious to use V's world wide web in U's network to facilitate information exchange between users efficiently and quickly.	
5	14	U,V,W	103(a)	Reference U and V disclose the limitations of claim 14 (see p. 2 lines 35-46 for the grid network, see p.4 lines 11-21 for the grid manager) except the limitations of using JAVA. (see continuation)	
Expanded Discussion/Commentary					
1	computing devices having the specific operating system". Reference V discloses this limitation at p. 3 lines 25-30. It would have been obvious to use reference V's algorithm with reference U's Cluster in order to find a suitable Collection of Resources that meet a user's needs (reference V, p. 2 lines 33-37).				
2	- note that 5.4 teaches that a RAM or any other known memory may be used, thus covering claims 10-13).				
3	operate efficiently, and manage seamlessly (see reference W, p. 2).				
5	W discloses this limitation at p. 3 lines 20-39. One would want to utilize the platform-independent characteristic of JAVA programming language in the network of U as it allows for system compatibility across a wide range of systems, giving greater flexibility to the network designer.				
	Note - claim 11 is objected to under Rule 75 for failing to have proper antecedence for "said computing systems".				
DATE:		Examiner Signature:		Primary Examiner Signature:	

U.S. Patent and Trademark Office
PTOL-413FP (Rev. 04-08)

Pre-Interview Communication

Part of Paper No./Mail Date

Appendix III – 出願人による面接要求用紙

Applicant Initiated Interview Request Form					
Application No.: xxxxxxxx		First Named Applicant: xxxxxxxx			
Examiner: xxxxxxxx		Art Unit: xxxxxxxx		Status of Application: _____	
Tentative Participants:					
(1) _____		(2) _____			
(3) _____		(4) _____			
Proposed Date of Interview: _____			Proposed Time: _____ (AM/PM)		
Type of Interview Requested:					
(1) <input type="checkbox"/> Telephonic		(2) <input type="checkbox"/> Personal		(3) <input type="checkbox"/> Video Conference	
Exhibit To Be Shown or Demonstrated: <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO					
If yes, provide brief description: _____					
Issues To Be Discussed					
Issues (Rej., Obj., etc)	Claims/ Fig. #s	Applied Reference(s)	Discussed	Agreed	Not Agreed
(1) _____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) _____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) _____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) _____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Continuation Sheet Attached					
Brief Description of Arguments to be Presented:					

An interview was conducted on the above-identified application on _____.					
NOTE:					
This form should be completed by applicant and submitted to the examiner in advance of the interview (see MPEP § 713.01).					
This application will not be delayed from issue because of applicant's failure to submit a written record of this interview. Therefore, applicant is advised to file a statement of substance of this interview (37 CFR 1.133(b) as soon as possible.					
_____			_____		
(Applicant/Applicant's Representative Signature)			(Examiner/SPE Signature)		

Appendix IV – プログラム登録対象要件

現在、下記に記載のグループの1つに該当する実用特許のみが、プログラム登録対象となります:

グループ I:

- (i) 出願は2005年9月1日以前に提出された;
- (ii) 第一次アクションは発行されていない;
- (iii) 出願はクラス709と分類された(電氣的コンピューターおよびデジタル・プロセッシング・システム: マルチ-コンピューターデータ移動);
- (iv) 出願は、次のワーキンググループの1つに割り当てられた:
 - (a) ワーキンググループ 2140 (すなわち、技術ユニット2140~2149の1つ); もしくは
 - (b) ワーキンググループ 2150 (すなわち、技術ユニット2150~2159の1つ);
- (v) 出願は、35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された非再発行および非仮実用特許出願、もしくは35 U.S.C. §371(c)に遵守して米国国内段階にある国際出願である;
- (vi) 出願は、3以下の独立請求項を含む;
- (vii) 出願は、合計20以下の請求項を含む;
- (viii) 出願は、複合従属項を含んでいない;
- (ix) 第一次アクション面接要求は、電子提出である;
- (x) 第一次アクション面接要求を、特許出願情報検索(PAIR)システムに第一次オフィスアクションが記載される少なくとも1日前に提出する; および
- (xi) 出願人は、面接前の連絡の発行後に、出願とともに納付済みの調査費と超過請求項手数料の払い戻し要求を提出しないことに同意する。⁴

グループ II:

- (i) 出願は2006年11月1日以前に提出された;
- (ii) 第一次アクションは発行されていない;
- (iii) 出願はクラス707と分類された(データプロセッシング: データベースおよびファイルマネージメントもしくはデータ構造);
- (iv) 出願は、ワーキンググループ2160に割り当てられた(すなわち、技術ユニット2160~2169の1つ);
- (v) 出願は、35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された非再発行および非仮実用特許出願、もしくは35 U.S.C. §371(c)に遵守して米国国内段階にある国際出願である;
- (vi) 出願は、3以下の独立請求項を含む;
- (vii) 出願は、合計20以下の請求項を含む;
- (viii) 出願は、複合従属項を含んでいない;
- (ix) 第一次アクション面接要求は、電子提出である;
- (x) 第一次アクション面接要求を、特許出願情報検索(PAIR)システムに第一次オフィスアクションが記載される少なくとも1日前に提出する; および

⁴ USPTOは、「面接前の連絡」の発行後、調査費もしくは超過請求項手数料の払い戻しは行いません。

- (xi) 出願人は、面接前の連絡の発行後に出願とともに納付済みの調査費と超過請求項手数料の払い戻し要求を提出しないことに同意する。⁴