

# PATENT BAR 過去問知識集 (2002 年, 2003 年)

**赤字**は、当該問題を回答するために必須な知識。

**黒字**は、当該問題を回答するために必須ではないが、有用な知識。

**青字<TIP>**は、重要関連知識及び回答テクニック。

「日本と同じ」は、新規性、非自明性、記載要件、実施可能要件等、日本の実務と同じ事項。

CFR は日本語訳があるので、MPEP でなく CFR を引用しています。条文の数字は暗記不要。

★丸山敏一弁理士著「MPEP の要点が解る 米国特許制度解説」を要精読。

USPTO の HP は、2003 年（春秋各 100 問）及び 2002 年の問題（春秋各 100 問）を公開しています。

2003 年の問題は頻出度が非常に高く、2002 年の問題も頻出である。2001 年以前の過去問は、一部の問題のみが頻出である。頻出問題は、[www.mypatentbar.com](http://www.mypatentbar.com) で要確認。

本番と同じ環境で問題演習をしたい方は以下のサイトがありますが、私自身は使いませんでした。現場での MPEP の検索は、時間的に厳しいです。<http://www.catprep.com/exams/patent-bar/index.html>。

出願手続は、<http://homepage3.nifty.com/tkikuma/uspatent/usexp/exp.html> が参考になります。

「MPEP の 600 番台と 700 番台の日本語訳」及び「CFR の日本語訳」は、以下のサイトから入手可能です。[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm)

以下、2003 年春、2003 年秋、2002 年春、2002 年秋の順に（合計 400 問）解答・解説を日本語で提供するとともに、[www.mypatentbar.com](http://www.mypatentbar.com) から 2001 年以前の頻出問題及び解答（合計 19 問）を引用します。

- - - - -

2003 春-am-1 : A 実施化の擬制 (constructive reduction to practice) は、出願するだけで足りる。  
C 方法の発明は、現実の実施化 (reduced to actual practice) が認められるために、実施に成功する必要がある。 E Interference (102(g)) の勤勉性 (diligence) は、practitioner にも適用される。

2003 春-am-2 : A 非公開のリクエストをしていた場合、外国で出願後 4 5 日以内に通知しないと出願放棄になる。尤も、不可避 (unavoidable, CFR1.137(a)) 又は故意でない場合 (unintentional, CFR1.137(b)) は、petition+fee を提出して、復活(revive)することができる。

2003 春-am-3 : A USPTO から情報提供を求められた時、不明な場合は、理由を述べる必要なく、「... is unknown and is not readily available」と応答すれば足りる。

2003 春-am-4 : B マーカッシュクレームは、以下の形式が正解 「R is selected from the group consisting of A, B, C and D」。「comprising of」は誤り。「consisting of A, B, C or D」は誤り。

2003 春-am-5 : A 継続審査請求(RCE)は FAX で送付可能。B CPA(continued prosecution application)は FAX で出願可能。C (最終でない) Office Action に応答する補正は FAX で送付可能。D 仮出願は、FAX で出願しても出願日 (filing date) を確保できない。

<TIP>FAX で送信できる書類は、①CPA、②Amendment、③Declaration、④Petition、⑤Issue fee transmittal、⑥Authorization to charge deposit account。

<TIP>国際出願関係、出願日を確保する為の書類は、FAX で送付することは×。

2003 春-am-6 : II 1 回目の拒絶が Final Office Action になるのは、適法に最終拒絶されたクレームを補正せずに継続出願 (continuing application) 又は RCE をした場合のみ。I III substitute application や Continuation-in-part(CIP)の場合は、1 回目の拒絶が Final Office Action になることはない。

2003 春-am-7 : A 再発行(Reissue)は特許発行後 2 年以内ならクレームを拡大できるが、審査中に放棄した範囲は取り戻せない。この「取り戻し禁止ルール」は、statutory invention registration に名前が記載されている発明者にのみ適用される。

<TIP>特許発行後 2 年以内に Reissue を申請し、oath/declaration でクレームを拡大することを予告しておけば、2 年経過後にクレームを拡大できる。

2003 春-am-8 : E 継続出願又は RCE において、一部のクレームだけでも最初の出願手続と合計して 2 回拒絶 (reject) された場合は、Final Office Action でなくても審判請求 (Notice of Appeal) 可能。

2003 春-am-9 : D 外国出願に基づく優先権を主張する為には、当該外国出願と同一(same)発明者且つ同一(same)発明である必要がある。自明な改良の範囲(nonobvious improvement)ではダメ。

2003 春-am-10 : I 審判請求(Notice of Appeal)後、PTO から Notice to File Missing Parts を通知され、2 ヶ月の応答期間を設定された場合は、応答を 5 ヶ月間延期(合計 7 ヶ月)できる。fee が必要。  
(CFR1.136(a)) III CFR1.136(b) の petition は、CFR1.136(a)の petition が使えない場合のみ。

<TIP>この問題のように、I の肢は CFR1.136(a)を根拠条文としており、III の肢は CFR1.136(b)を根拠条文としている場合、二つの条文は場面に応じて使い分けられている筈だから、何れかが正解であり、他方が不正解となるパターン。同様の解法テクニックが広く使える。

2003 春-am-11 : ABC クレーム解釈に影響を与えない事項は、訂正証明書(Certificate of Correction)で訂正可能。D 発明者の名前は、当事者及び譲受人全員からの申請により、訂正証明書で訂正可能。

<TIP>当事者及び譲受人の一部が反対した場合は、Reissue により発明者を訂正できる。

2003 春-am-12 : B 103(c)は、102(e)(f)(g)に基づく 103(a)の拒絶の場合に、発明時に同一人が当該発明を所有予定であった場合（譲渡契約が締結されていた場合）は特許性が否定されない旨を規定している。 A 103 の拒絶は、個別の文献に全ての構成要件が記載されていないことを指摘しても拒絶を克服できない。（「日本と同じ」）

<TIP>103(c)は、（103(a)でなく）102(e)のみに基づく拒絶には適用されない。

2003 春-am-13 : C 再発行(Reissue)における「取り戻し禁止ルール」（2003 春-am-7 と同じ知識）

2003 春-am-14 : A fee の支払いは、原則前払い（申請と同時に）にすべき。

<TIP>出願時に filing fee を納付しなくても、出願日（filing date）を確保できる。通常出願は出願時に claim, specification, description, drawing が必要。仮出願は claim 不要。

2003 春-am-15 : C 1 回目の拒絶が **Final Office Action** になるのは、適法に最終拒絶されたクレームを補正せずに継続出願 (**continuing application**) 又は **RCE** をした場合のみ (2003 春-am-6 と同じ知識)

2003 春-am-16 : A 出願時に **filing fee** を支払わなくても、出願日(**filing date**)を確保できる (CFR1.53)。

2003 春-am-17 : C 明細書中で定義された **essential element** をクレームしないと、**112-2** 違反になる。

2003 春-am-18 : A **Jepson-type claim** を採用し、明細書中で序文(**preamble**)が他人により発明されたことを認めていると、序文(**preamble**)の記載は **prior art** として取り扱われる。B **Jepson-type claim** を採用し、明細書中で序文(**preamble**)が発明者本人の1年以内の先行発明であると認めていても、序文(**preamble**)の記載は **prior art** として取り扱われない。

2003 春-am-19 : A 審査官は、**Commissioner** の許可が無い限り、**USPTO** の施設以外の場所で面接 (**interview**)をすることはできない。B **CPA(continued prosecution application)**では、**First Office Action** 以前も **Patentability** について面接できる。C **CPA, substitute application** 以外は、**First Office Action** 前に **Patentability** について面接できない。

<TIP>**CPA, substitute application** 以外でも、手続進行については、**First Office Action** 前に面接できる。

2003 春-am-20 : A 自然界に存在するもの (微生物、人間以外の動物を含む) も、抽出(**isolate**)し、純化(**purify**)すれば、**101** 条の特許対象性(**subject matter requirement**)を満足する。D 尤も、当該微生物等が公知であれば、**102/103** 条で拒絶される。

2003 春-am-21 : A **rejection** に対しては、**Board** に **appeal** できる。petition 提出不可。B **objection** に対しては、petition を提出できるだけ。appeal 不可。D **rejection** 及び **objection** の場合は、**Board** に **appeal** できる。petition 提出不可。(petition の提出は、appeal 不可の場合のみ。)

<TIP>**claim** に対しても、形式要件違反の場合は **objection**。(E.g.独立項と従属項が同一。)

2003 春-am-22 : A **product by process claim** が、公知文献に基づいて **102/103** 条で拒絶された場合、文献記載の物質と発明の物質の融点が異なることを **affidavit** で示すことで、拒絶を克服(**overcome**)できる。(物質の相違を示せる) E 上記事実を議論(**argument**)するだけでは、拒絶をできない。

<TIP>物質の相違、商業的成功、作用効果を立証するためには、**affidavit** 等の証拠が必要である。

2003 春-am-23 : <倫理>A 依頼者との間で **malpractice** の場合の損害賠償額を制限する合意は×。  
C 利益相反は依頼者に開示しなければならない。D 弁理士は、自明性の事実を個人的に知っていても、**client** に無断で陳述してはならない。E 依頼者からの預り金を投資に使ってはならない。

2003 春-am-24 : B 小規模事業体(**small entity**)が、小規模事業体でない者にライセンスを与えたら各種 **fee** の減額を享受出来ない。政府(**government**)に対するライセンスの場合は享受出来る。  
C 小規模事業体でも **fee** が同額である事項もある (e.g. 応答期間延長以外の **petition** の提出)。

<TIP>小規模事業体でも **fee** が減額されない事項は、①Petition and proceeding、②国際出願、③Certificate of correction、④Request for reexamination、⑤Recording document (IDS を含む)。

<TIP>小規模事業体とは、系列法人を含めて従業員 500 人以下。

<TIP>全権利の譲受人(Entire Assignee)も、小規模事業体の主張により **fee** を減額できる。

<TIP>小規模事業体の地位を喪失した後も、**issue fee** 又は **maintenance fee** 支払段階迄の手続は、減額された **fee** を納付すれば OK。

<TIP>**small entity** の減額された金額を納付すると、“**written assertion**”と看做される。

<TIP>小規模事業体であることを主張できるのは、満額の **fee** 支払い後 3 ヶ月以内。

→<Cf. >通常の **fee** 過払いの返還請求は、納付時から 2 年以内。

2003 春-am-25 : D 審査官(**Examiner**)は、**Final Office Action** の後に提出された **affidavit** を考慮する義務はない。**Board** は、審査官にこれを強制することは出来ない (出願人は **Petition** を提出可能)。  
ABCE **Board** が **Examiner** に **Remand** する理由としては、①for a fuller description of the claimed invention. ②for a clearer explanation of the pertinence of the reference. ③for a selection by the primary examiner of a preferred or best ground of rejection when multiple rejections of a cumulative nature have been by the examiner. ④to prepare a supplemental examiner’s answer in response to a reply brief.

2003 春-am-26 : A 外国で引用された後、又は出願人等が知ってから 3 ヶ月以内に、当該文献を **IDS** で提出する義務がある。BCDE 3 ヶ月経過して提出義務を果たせない場合も、継続出願又は **RCE** により提出の機会を得ることが出来る。

<TIP>問題文が“**timely file an IDS**”となっていて、3 ヶ月経過している引っ掛けパターン。

<TIP>①Final Rejection 又は Notice of Allowance があると、陳述書(statement)及び提出料(fee)の両方が必要となる。この時期に、RCE 又は継続出願して IDS することも可能。②その後 issue fee 支払後(特許発行前)は、issue の取下げ後、RCE 又は継続出願して IDS する必要がある。

2003 春-am-27 : B 発明日が文献等公知日より早ければ、102(a)で拒絶されない。但し、着想が早くても、現実の実用化が遅い場合は、文献等公知日から現実の実用化までの間の diligence が必要である。なお、現実の実用化から出願日までの diligence は無関係である。

2003 春-am-28 : <問題の欠陥（全ての選択肢が得点）>

2003 春-am-29 : A Office Action に応答する補正の提出等において、外国からの郵送では、Benefit of a certificate of mailing を享受できない。B FAX では享受できる。CDE IDS, RCE, Appeal brief は、郵送・FAX の何れも OK。

<TIP>郵送 (Mail) が Fax より不利な場面は、「外国からの郵送」の場合のみ。

2003 春-am-30 : consisting of は他の要素が入ることを許さない。comprising of は許す。従って、独立項が consisting of の場合、従属項で要素を追加できない (objection の対象)。

2003 春-am-31 : 以下の各場合は、申請時に証拠等を添付する必要はない。A 小規模事業者(small entity)である、B 早期審査(application special)、C 外国の優先権主張、D 非英語文献の英訳

2003 春-am-32 : C 書誌的事項(bibliographic information)も、supplemental application data sheet, oath, declaration, letter により訂正できる。

<TIP>application data sheet は任意だから、例えば、優先権主張日を「application data sheet によってのみ表示できる」旨の選択肢は不正解。→明細書中表示することも許される筈。

2003 春-am-33 : D102(a)の拒絶を”by others”でないと克服するには、共同発明者と prior art の発明者が完全一致している必要がある。共同発明者の一人が prior art の単独発明者であっても、102(a)の”by others”に該当するから、102(a)の拒絶を克服できない。

2003 春-am-34 : II 拒絶理由に **Official Notice**(周知技術)を使用した場合、出願人から異議があれば、審査官は **support** を示す必要がある。I 出願人の反駁を認める場合は、**support** を示すことなく、拒絶を撤回し、特許査定することも可能。

<TIP> 出願人の異議に応じて **Official Notice** の **support** を示す 2 回目の拒絶は、**Final Action** になる。  
→**appeal** 可能。新たな拒絶理由を提示する場合は、2 回目の拒絶でも **Final Action** にならない。

2003 春-am-35 : B 特許期間の放棄(**terminal disclaimer**)は、全期間又は最後の期間のみ認められる。  
**CE design patent** の存続期間は、発行(**issue**)から 14 年間である。

<TIP> **design patent** の特徴 : ①存続期間は発行から 14 年間。②仮出願(**provisional**)の制度はない。  
③維持費(**maintenance fee**)は不要。④公開(**publication**)制度はない。⑤優先権主張期間及び 102(d)の期間は、(12 ヶ月でなく)6 ヶ月。⑥RCE、Reissue はない。⑦**claim** は 1 個のみ。⑧PCT の対象でない。⑨112 は適用される。⑩特許期間調整(**Patent Term Adjustment**)の適用なし。

2003 春-am-36 : <倫理>A 発明者が **unavailable** であっても、他者の名義で出願してはならない。  
B 代理人は、依頼者以外のものから **fee** を受領することは控えるべきである。

2003 春-am-37 : A **Claim1** のみが独立項の場合で、審査官が **Final Action** で **Claim1-6** を拒絶(**rejection**)、**claim7-10** を **objection** し、**appeal** 後に **Board** が **Claim1-6** の拒絶を **affirm** した場合、裁判所への上訴期間が満了した時点で、独立項の拒絶が確定したため、審査官は **application** を"abandon"する。

E 上訴期間中は、クレームの拒絶が確定しない。

2003 春-am-38 : B 不可避(**unavoidable**)な事情があれば、特許料納付を延期できるが、調整期間(**Patent Term Adjustment**)が短縮される。C 書面により請求すれば、PTO への情報提供する際に、情報提供者の名前を匿名にすることができる。

2003 春-am-39 : **Final Office Action** 後 2 ヶ月以内に出願人が応答(補正等)したにもかかわらず同応答から 3 ヶ月以内に **Advisory Action** が無かった場合、2 回目の応答又は **appeal** をする際の **extension fee** は、(3 ヶ月経過時点ではなく、) **Advisory Action** の時からが必要となる。

2003 春-am-40 : D 仮出願では、(通常の出願と異なり、) **claim** は不要。



<TIP>仮出願の特徴：①claim は不要。②oath/declaration は不要。③IDS はない。④RCE はない。⑤publication(公開)はない。仮出願の inspect は、原則として発明者等の許可が必要。優先権主張、IBR、reference の対象になっている場合は、一般公衆も inspect できる。

2003 春-am-41 : D 予期せぬ作用効果(unexpected result)は、出願人の議論のみでは立証できない。  
<TIP>予期せぬ作用効果は、出願人が確認したものとして明細書中に記載があれば、主張 OK。

2003 春-am-42 : A 新規性(anticipation)の要件は patentably distinct であること。C 102(e)の後願排除効は米国特許に認められるから、reference が外国特許である旨の affidavit 又は declaration は有用。

<TIP>2000/11/29 以降の英語による(米国を指定国とする)PCT 出願は、102(e)の後願排除効を有する。

2003 春-am-43 : A Reexamination においても、登録された通信宛先に Notice 及び Official Letter が送付される。B 現在は、PTO は事務所(firm)に対する代理権を認めない。D 特許を受ける権利が譲渡されても、代理権は消滅しない。E 代理権が消滅すれば、復代理権は当然に消滅する。

<TIP>B 代理権の対象は個人である必要があるが、事務所(firm)を通信宛先とすることは OK。

2003 春-am-44 : C 数値限定発明において、prior art と数値範囲が重複しないが非常に近い場合、102 条(新規性)で拒絶できないが、103 条(非自明性)で拒絶できる。(例えば、発明がある成分を 35-60%含有する場合で、prior art が当該成分を 34.9%含有する場合)

2003 春-am-45 : "Examiner's Answer"と、Board への appeal 後の審査官の答弁書のことである。  
B appeal において、審査官が新たな拒絶理由を提示することは許されない。同違反に対しては、petition を提出できる。但し、2ヶ月以内に提出しないと放棄(waive)したことになる。D appeal においては、補正する「権利」はない。Board の裁量で、認められる余地もある。

<TIP>Board の decision においては、新たな拒絶理由が提示されることがある!!

2003 春-am-46 : D 出願時に図面の不備を指摘された場合、補正する他無い。異議を述べても、"bona fide attempt to advance the application to final action"と看做されない。(CFR1.85 参照)



2003 春-am-47 : C クレームに、図面(drawing)やフローチャート(flow diagram)を挿入できない。D クレームは一文で構成する。E 112 条の要件を充たせば、クレームに表(table)を挿入できる。

2003 春-am-48 : D 著名商標が認識されて販売高が伸びても、「商業的成功」の証拠にならない。

2003 春-am-49 : (「日本と同じ」)

2003 春-am-50 : C 独立クレームが “at least 20%”、従属クレームが “20%” は、後者が狭いから OK。

- - - - -

2003 春-pm-1 : ABCD 継続出願、Reissue、分割出願、CPA は、（新たな出願であるから）小規模事業体(small entity)であると改めて主張する必要がある。E 他の small entity に譲渡したときは、改めて主張する必要は無い。

<TIP>RCE は、新たな出願でないから、small entity であると改めて主張する必要はない。

2003 春-pm-2 : A 「effective amount of D to reduce…」という claim は、記載要件を充たせば OK。  
B 単に「effective amount of D」という claim は、indefinite (112-2 違反) として拒絶される。

2003 春-pm-3 : C 102(d)の引用例となる外国特許は、(i)米国特許出願の 1 2 ヶ月以上前に出願され、  
(ii)Allowed 且つ(iii)issue into a patent (enforceable) が必要。但し、「公開 (Publish)」は不要。

<TIP>本問の「publish」は誤導的。「not yet issue into a patent」の意味 (2003 秋-am-8 参照)

2003 春-pm-4 : C Final rejection に対する応答期間の定めが無い場合、6 ヶ月となる。suspension の請求は当該期間内に行う必要がある。RCE を申請する場合は、当該期間内に要件(fee+submission)を充たす必要がある。

<TIP>審査官が応答期間を 3 ヶ月と定めた場合でも、6 ヶ月以内なら extension fee を支払って応答できる。extension fee は、(3 ヶ月経過時でなく) 応答時に支払えば OK。

→cf. Reexamination においては、審査官が応答期間を 3 ヶ月と定めた場合は、3 ヶ月経過時に extension fee を支払う必要あり。

2003 春-pm-5 : (「日本と同じ」)

2003 春-pm-6 : C Reissue 出願時には、追加及び削除部分を、underline 及び丸括弧(bracketing)で表示する必要がある。訂正証明書(Certificates of correction)により既に変更されている場合は不要。  
D Reissue において従属項 (dependent claim) を拡張する場合でも、(独立クレームより狭い限り) 「拡張」とは看做されず、特許発行後 2 年以内という時期的制限は適用されない。

2003 春-pm-7 : 出願日(filing date)を確保するために、図面及び明細書(詳細な説明+クレーム)が必要である。(出願料(Fee)、oath/declaration under 37 CFR 1.51.(b)(2)は不要。後出し可能。)

2003 春-pm-8 : B 継続出願では、発明者が追加されない限り、**declaration** はコピーで OK。

<TIP>継続出願、分割出願は、発明者が同じ又は減少するときは、**executed declaration** のコピーを提出すれば OK。一部継続出願(CIP)では、常に新たな **executed declaration** が必要。RCE では不要。

2003 春-pm-9 : (「日本と同じ」)

2003 春-pm-10 : BE 明細書の違反は **objection** される。クレームの違反は、実質的事項の場合は **rejection** されるが、形式的事項の場合 (E.g.従属形式違反) は **objection** される。A **rejection** と **objection** は、前者が **appeal** の対象であり、後者が **petition** の対象である点で相違する。

2003 春-pm-11 : E 出願を譲渡後、**Restriction requirement** に対応して発明 A を選択し、発明 B を **cancel** して発明 B を分割出願(Divisional application)をした場合、改めて発明 B の **Assignment** を **USPTO** に登録する必要なし。代理人(**practitioner**)は、発明 B が特許査定された後遅滞なく (**Upon allowance if application B**) 発明 B の譲受人を特定すべき。(発明 B は、当初の出願の一部だから)

<TIP>CIP 出願の場合は、当初の発明の一部でないから、改めて **Assignment** を **USPTO** に登録する必要あり (MPEP306)。(継続出願の場合は、当初の発明と同一だから、必要なし。)

2003 春-pm-12 : A 複数の特許出願が同一人に譲渡された場合 (異なる従業員から会社へ譲渡) は、**Interference** は宣言されない。C **Reissue** と **Reexamination** が併合(**merge**)されることがある。

2003 春-pm-13 : D 小規模事業体(**small entity**)の資格を喪失していたことが後に判明した場合は、各特許出願毎に、不足額納付の細目を提出した上で、不足額を支払う必要がある (**CFR1.28(c)**)。

<TIP>**small entity** の資格を有することが後に判明した場合は、納付後 3 ヶ月は主張可。

2003 春-pm-14 : C クレームを拡張する **Reissue** は、譲受人は不可。→発明者の協力が必要。

2003 春-pm-15 : (「日本と同じ」)

2003 春-pm-16 : C クレーム中の用語について、明細書中に特別な意味が定義されている場合は、当該定義どおりに解釈する(MPEP2111.01.)。

2003 春-pm-17 : A (条文どおり) ※statutory bar は、102(b)(d)を検討する。

2003 春-pm-18 : D 仮出願はクレームが必要ない。E 通常出願、仮出願共に Certificate of mailing で出願書類を送付しても、出願日は USPTO への到着日。(Express mail なら出願日は送付日(消印))

2003 春-pm-19 : A 有用性 (utility) 欠如の 101 違反は、必ず 112-1 違反を伴う。

2003 春-pm-20 : AB CPA、substitute application 以外は、First Office Action 前に Patentability について面接できない。D Final Action 後に面接が認められる場合もあるが、“right”ではない。

2003 春-pm-21 : B 早期審査の申請(petition to make a patent application special)を無料で出来るのは、出願人の年齢(65 歳以上) 及び健康上の理由のみ。

<TIP> 早期審査の申請を有料で出来るのは、Energy, Environment, Recombinant DNA, HIV/AIDS。特許侵害が発生している場合 (infringing) も、有料で早期審査を申請できる。

2003 春-pm-22 : B 発明日(先発明)を主張する affidavit は CFR1.131。C (発明者等) のその他議論を主張する affidavit は CFR1.132。D 103(c)は、(103(a)でなく)102(e)のみに基づく拒絶には適用されない。

2003 春-pm-23 : A 審判請求(Notice of Appeal)後、PTO から Notice to File Missing Parts を通知され、2 ヶ月の応答期間を設定された場合は、応答を 5 ヶ月間延期(合計 7 ヶ月)できる。fee が必要。

(CFR1.136(a)) B 書面に sign を失念しても、補正する機会あり。C appeal 段階において特許性に関する出願人の主張に主任審査官が同意しない場合、Notice 不要。反論は Answer に書かれる。

D 「クレームが維持されるべき旨の statement」を失念しても、補正する機会あり。E 拒絶理由のうち一つに対する応答を欠いていても、補正する機会あり。

<TIP> 延長可能期間内であれば、方式違反は、PTO から Notice があり、補正する機会あり。

2003 春-pm-24 : 外国で引用された後、又は出願人等が知ってから 3 ヶ月以内に、当該文献を IDS で提出する義務がある。BCDE 3 ヶ月経過して提出義務を果たせない場合も、継続出願又は RCE により提出の機会を得ることが出来る。（2003 春-am-26 と同じ知識）

2003 春-pm-25 : （「日本と同じ」）

2003 春-pm-26 : A **prior art** の公開時点でクレームされた構成要件のうち本質的な一部分が未だ発明されていなかった場合は、先発明として、102(a)の拒絶を克服できない。

2003 春-pm-27 : 新規性(anticipation, 102)では、物質が同一である限り、**prior art** に特定の性質が開示されていないことを主張しても、102 の拒絶を克服できない。（「日本と同じ」）

2003 春-pm-28 : **Claim1** が独立クレーム、**Claim2-15** が **Claim1** に従属、**Claim16-27** が **Claim5-15** に従属する場合、クレームの総数は、 $15 + 11 \times 12 = 147$  個。

2003 春-pm-29 : A 先行文献に要求される **enablement** のレベルは、米国出願も外国出願も同じ。  
B 先行文献の全ての要素が **anticipate** 又は **obvious** なら、**operable** と推定される。  
C 先行文献が実施可能でなくても、103 の拒絶理由としては使用可。  
D 先行文献の記載のみからは実施可能でなくても、発明日以前に公衆により実施されていたならば、実施可能である。

2003 春-pm-30 : A 特許出願が公開された場合、その継続出願に係る書類も閲覧(inspect)できる。  
C 優先権の基礎となった特許出願の書類を **copy** できる。  
D 共同発明者は、包袋にアクセスできる。  
E 継続出願において原出願の **redacted copy** が提出された場合、原出願の書類にアクセスできない。

2003 春-pm-31 : AB **Board** に **appeal** 後、**Examiner** が **Patentability report** を作成することは無いが、**oral hearing** が行われることはある。**oral hearing** の際に、出願人の出席は不要である。  
C 審判請求 (Notice of Appeal)にサインを失念しても、補正する機会がある（**return** される訳ではない）。

2003 春-pm-32 : C 明細書に記載されている複数の作用効果の一つが **incredible** であっても、他の作用効果が **not incredible** であれば、有用性(utility)は OK。（「日本と同じ」）

2003 春-pm-33 : E 公開後は、公衆も、①書面による請求+②fee 支払いで、包袋を copy できる。

2003 春-pm-34 : C クレームの補正(amendment)が new matter の場合、記載要件違反(112-1)になる。

2003 春-pm-35 : A 公然実施を単に主張するだけでは×。BCD 公然実施、公知、記載要件違反を示す目的のみに使用された prior art patent は、Reexamination における”substantial new question”とならない。(Reexamination では、公然実施、公知、記載要件違反は審理されない。)

2003 春-pm-36 : C 102(b)の statutory bar は、発明者が発明の経済的価値を把握するために出願を遅らせることを防止することが立法趣旨である。

2003 春-pm-37 : D 小規模事業体(small entity)は、各種出願、応答期間延長、RCE 申請等の fee が減額されている。(2003 春-am-24 と同じ知識)

2003 春-pm-38 : C 審判(appeal)請求後であっても、appeal の原因となった争点を取り除く補正(E.g. 拒絶されたクレームを放棄する)があると、主任審査官(primary examiner)が対応する。

2003 春-pm-39 : A 審査官のロジックを打破する議論をすれば、有用性(utility)欠如の拒絶理由を克服できる。(Cf.公然実施、公知文献等に基づく 102(a)違反は、単なる議論で克服できない。)

2003 春-pm-40 : A 放棄された特許出願でも、20 年以内なら、IBR(incorporated by reference)可能。  
D hyperlink による IBR(incorporated by reference)は許されない。

<TIP>IBR は、クレーム発明にとって本質的に重要 (essential material) である場合は、①米国特許、②米国特許公開公報、③未公開の係属中の米国特許出願のみである。其々、①特許番号、②公開番号、③出願番号で特定する(「特許公報を IBR するために、出願番号を記載する必要がある」という引っ掛けパターンの肢が出る。)。クレーム発明にとって本質的に重要でなければ、外国特許、外国特許公開公報、外国特許出願、非特許文献等も IBR 可能。

<TIP>URL を用いた hyperlink による IBR は認められない。(CFR1.57(d))

2003 春-pm-41 : A 発明とクレームの不一致を理由とする 112-2 違反の拒絶理由は、出願人自身が出願手続内又は外で、不一致を認めた場合のみ。

2003 春-pm-42 : D 公知の物質も、「特定の病気を治療する方法」という形式なら anticipation を克服できる。C 「特定の病気の治療薬の製造方法」という形式だと、成果物は公知の物質と同一であり、Anticipation を克服できない。（「特定の病気の治療薬」の形式も同様に×）

2003 春-pm-43 : <問題の欠陥（全ての選択肢が得点）>

2003 春-pm-44 : B 何人も Reexamination を請求できる。C 特許弁護士は、親族等を代理することを禁止されていない。D 元 USPTO 職員は、退職後 1 年間は特許出願できない。

2003 春-pm-45 : D 特許査定(Notice of Allowance)があり、発行料(issue fee)支払い後に IDS を行うためには、提出する追加文献を添付して特許公報発行取下げの petition を提出し、IDS とともに継続出願（又は RCE）を行う必要がある。（2003 春-am-26 と同じ知識）

2003 春-pm-46 : C 多量のコピーが配布されても、企業の内部資料であり、秘密に保持する意図があった場合は、102(b)の”printed publication”にならない。（「日本と同じ」）

2003 春-pm-47 : B インターフィアレンスのために、同じクレーム(カウント)に補正できるのは、先願の公開日から 1 年以内に限られる。（35 USC 135(b)）

2003 春-pm-48 : A 102(e)では、canceled matter は prior art reference にならない。D 102(a)では、canceled matter も prior art reference になる。

2003 春-pm-49 : B 審査手続においては、クレームに記載が無ければ、明細書中の記載のみでは限定解釈されない。（「日本と同じ」）

2003 春-pm-50 : A クレームの補正(amendment)が new matter の場合、記載要件違反(112-1)になる。  
B 132 条の new matter のコンセプトは、詳細な説明、図面等を object する根拠であり、claim を reject する根拠とはならない。

- - - - -



2003 秋-am-1 : C (2003 春-am-21 と同じ問題)

2003 秋-am-2 : <問題の欠陥 (全ての選択肢が得点) >

2003 秋-am-3 : (「日本と同じ」)

2003 秋-am-4 : (2003 春-pm-16 と同じ問題)

2003 秋-am-5 : (「日本と同じ」)

2003 秋-am-6 : B 通常の審査段階と異なり、**Reexamination** 段階では、**reply** 期限の延長申請は、法定短縮期限 (**shortened statutory period**) 内に行う必要あり。これを怠ると、**Final Action** となり、**Reexamination** が終了してしまう。尤も、不可避 (**unavoidable, CFR1.137(a)**) 又は故意でない場合 (**unintentional, CFR1.137(b)**) は、**petition+fee** を提出して、復活(**revive**)することができる。

2003 秋-am-7 : (2003 春-pm-32 と同じ問題)

2003 秋-am-8 : AD **102(d)**は、米国出願の **filing date** の 12 ヶ月以上前に外国特許を出願しており、同 **filing date** 以前に当該外国特許が **allow** された (**enforceable** である) 場合。当該外国特許の審査の有無は問わない。<注> 当該外国特許が公開(**publish**)されている必要はない。

2003 秋-am-9 : 一部継続出願(**CIP**)では、原出願に開示が無いクレームは出願日が遡らない。

2003 秋-am-10 : 明確性要件(**definiteness, 112-2**)を判断する際は、①明細書の記載、②**prior art** の教示 (**teaching**)、③発明当時の当業者のクレーム解釈、を考慮する。

2003 秋-am-11 : 103 (c)は、102(e)(f)(g)に基づく 103(a)の拒絶の場合に、発明時に同一人が当該発明を所有予定であった場合（譲渡契約が締結されていた場合）は特許性が否定されない旨を規定している。（2003 春-am-12 と同じ知識）

2003 秋-am-12 : （「日本と同じ」）

2003 秋-am-13 : D 小規模事業体でも recording document (IDS を含む) は、fee が減額されない。ABCE 小規模事業体は、basic filing fee, disclaimer, extension of time, maintenance fee を減額される。

2003 秋-am-14 : （「日本と同じ」）

2003 秋-am-15 : 2001 年の Utility application に対する Final rejection に応答して、B Notice of Appeal のみを提出することは×。fee が必要。C RCE の申請とともに fee のみを納付することは×。submission が必要。D CPA の申請は×。CPA は 2000/5/29 以降は design patent のみ。

2003 秋-am-16 : A Reissue で claim を拡張できるのは、特許公報発行後 2 年以内。D 分割出願は原出願(original patent application)が pending 中のみ。特許公報発行後は×。

2003 秋-am-17 : （2003 春-am-34 と同じ問題）

2003 秋-am-18 : （2003 春-pm-29 と同じ問題）

2003 秋-am-19 : 102(a)の拒絶は、prior art が nonanalogous art、teach away、disparage である旨の主張で克服できない（「日本と同じ」）。103(c)の拒絶は克服可能。

2003 秋-am-20 : A 継続出願で、原明細書中の図面の一つを提出し忘れた場合、当該図面を追加提出した日が filing date である。D 尤も、継続出願中で原明細書を IBR(Incorporated by reference) してあれば、継続出願を提出した日が filing date である。

2003 秋-am-21 : A **102(b)**の拒絶は、（**102(a)**の拒絶と異なり）先発明の主張は無意味。

<TIP> **102(b)**の拒絶は、日本の 29 条 2 項と同じ。 **102(e)**の拒絶は、日本の 29 条の 2と同じ。

2003 秋-am-22 : （2003 春-pm-33 と同じ問題）

2003 秋-am-23 : C 先行文献において、**claim** 中の **element** 自体が記載されてなくても、**equivalent of the element** が開示されていれば、（**103** でなく）**102(b)**で拒絶される。（「日本と同じ」）

2003 秋-am-24 : B **102(b)**の拒絶を克服するためには、先行文献に **claim** 中の **element** 自体が記載されていないことのみを主張しても不足。（2003 秋-am-23 と同じ知識）

2003 秋-am-25 : D 特許期間の調整（**patent term adjustment**）は、2000/5/29 以降に **file** した出願のみ。

<TIP> **patent term adjustment** において、インターフィアイレンス、秘密命令、審判で遅延した期間は付加される。（RCE で遅延した期間は付加されない。）

2003 秋-am-26 : D "**supplemental oath/declaration**"が **amendment(CFR1,312)**として扱われるのは、**When filed in a reissue application after the Notice of Allowance has been mailed.**の場合。

2003 秋-am-27 : （「日本と同じ」）

2003 秋-am-28 : （「日本と同じ」）

2003 秋-am-29 : （「日本と同じ」）

2003 秋-am-30 : BD **102(e)**の拒絶を克服するための、発明時に同一人が **prior art** 及び当該発明を所有していた旨の陳述書(**statement**)は、発明者のみならず **practitioner** も作成（**sign**）できる。

2003 秋-am-31 : C 再審査(Reexamination)において、claim を物 (apparatus) → 方法 (method) に変更することは×。claim を拡張しており、305 条違反となる。

2003 秋-am-32 : (1)審査官は、enablement 欠如で拒絶する前に、claim 解釈を行う必要がある。  
(3)審査官は、明細書中に operability の証拠が無くても、それを欠く理由を示す必要がある。

2003 秋-am-33 : (「日本と同じ」)

2003 秋-am-34 : (2003 春-am-26 と同じ問題)

2003 秋-am-35 : A 記載要件(description requirement)違反の拒絶に対し、実施可能性(enablement)を反論しても、拒絶を克服できない。B 記載要件は、literal support は不要。C 記載要件の要件は、The inventor had the claimed invention in his/her possession as of the filing date of the application.

2003 秋-am-36 : D appeal 後に RCE を file すると、fee を支払わなくても、appeal を取り下げたと看做される。→RCE の fee を支払わないと、RCE は improper であり、結局 Final Action 時に戻る。  
→Final Action が Claim1-3 は rejected、Claim4-5 は objected、Claim6-10 は Allowed であった場合、審査官は、Claim1-5 を cancel し、Claim6-10 を Allow する。

<TIP> (日本と異なり、) 審査段階で一部の claim が拒絶、残りの claim が許可が確定すると、審査官は、拒絶の claim を cancel し、renumber した上で、許可の claim を特許査定する。

2003 秋-am-37 : (「日本と同じ」)

2003 秋-am-38 : D (日本と異なり、) 審査段階で一部の claim が拒絶 (rejected 又は objected)、残りの claim が許可が確定すると、審査官は、拒絶の claim を cancel し、renumber した上で、許可の claim を特許査定する。

2003 秋-am-39 : <問題の欠陥 (全ての選択肢が得点) >

2003 秋-am-40 : ABCD クレームの要素を追加できない形式は、consisting of のみ。comprising, containing, characterized by, including は、何れもクレームの要素を追加できる。

2003 秋-am-41 : AB 従属項の形式は、先行する claim に対し alternative に従属する必要がある。例えば、Claim5. A gadget as in Claims 1-3 又は Claims 1,2,3,and/or 4 という形式は× (objection) 。 C 複数の claim への従属形式が二重になることは×。例えば、Claim5. A gadget as in Claim 1 or 2, made by the process of Claim 3 or 4. という形式は× (objection) 。 D 後の claim を引用する形式は×。例えば、Claim5. A gadget as in Claim 6 or Claim 8. という形式は× (objection) 。

2003 秋-am-42 : E 限定要求(restriction requirement)に対しては、petition のみ可能。appeal 不可。appeal は、claim の rejection に対してのみ。限定要求では、No claims are currently under rejection.

<TIP>選択すると同時に具体的理由と共に異議を述べておけば、後日 petition を提出できる。

2003 秋-am-43 : (「日本と同じ」)

2003 秋-am-44 : (2003 春-am-2 と同じ問題)

2003 秋-am-45 : E 放棄(abandon)された米国特許出願も、IBR の対象であれば prior art になる。  
(参考) 一旦は公開された場合も、prior art になる。

2003 秋-am-46 : (2003 春-pm-46 と同じ問題)

2003 秋-am-47 : (「日本と同じ」)

2003 秋-am-48 : (「日本と同じ」)

2003 秋-am-49 : (2003 春-am-50 と同じ問題)

2003 秋-am-50 : (2003 春-pm-28 と同じ問題)

- - - - -

2003 秋-pm-1 : (2003 春-am-16 と同じ)

2003 秋-pm-2 : D **Reissue** で **claim** を拡張できるのは、特許公報発行後 2 年以内。

<TIP> 「2 年」は、翌日から起算する。特許発行日が **2001/5/8** であった場合、**2003/5/8** まで。

2003 秋-pm-3 : (「日本と同じ」)

2003 秋-pm-4 : A **国際出願(International application)**は、必要書類が全て揃わないと **filing date** を確保できない。RO/US からの追加要請に対し、**FAX** で追加できない (郵送は OK)。(CFR1.6(d)(3))

2003 秋-pm-5 : C **記載要件(written description requirement)**欠如の拒絶に対し、出願後に補正して追加した要素ないし限定を発明の本質的特徴である旨の主張は×。(「日本と同じ」)

2003 秋-pm-6 : D 重要でない (claimed 発明の特許性に無関係な) 情報は、IDS する必要が無い。  
「明細書中の実施例が **actually used** でないこと」は、IDS 不要。

2003 秋-pm-7 : (「日本と同じ」)

2003 秋-pm-8 : 102(g)の”diligence”は、実施化に直接関連する必要がある。reasonable diligence must be directly related to the reduction to practice.

2003 秋-pm-9 : <問題の欠陥 (全ての選択肢が得点) >

2003 秋-pm-10 : BC **third party submit** の対象は、刊行物のみ (公知、公用等の事実は×)。  
**explanation, underlining, highlight** 等を付することは×。特許文献は、リストを提供すれば OK。

<TIP> **third party submit** に対し、USPTO は応答する義務が無い。

2003 秋-pm-11 : E 再発行 (Reissue) は、file 時に oath/declaration が unexecuted でも OK。

2003 秋-pm-12 : 特許対象性(subject matter requirement, 101 条)について、B “the selected values are not to be transformed outside of the computer into computer data.”の場合は×。C “method of controlling a mechanical robot which relies on storing data in a computer.”は OK。D “method of updating alarm limits by changing the number value of a valuable to represent the result of the calculation.”は×。

2003 秋-pm-13 : 新規性/非自明性の主張のサポートは、(第三者でなく)発明者の affidavit でも OK。

2003 秋-pm-14 : E (英語出願である以上、) 仮出願も 102(e)の後願排除効を有する。

2003 秋-pm-15 : C 国際出願(International application)から国内段階(national stage)へ移行するとき、copy of the international application 及び basic national fee は、FAX で提出できない (郵送は OK) 。

<TIP>国内移行の必要書類は、①手数料、②国際出願の写し、③19 条補正の写し、④宣誓書、⑤添付書類であり、②～⑤の翻訳文も必要である。

2003 秋-pm-16 : 1 非自明性判断(103)において、"whether the differences between the prior art and the claims would have been obvious to one of ordinary skill in the art."は誤り。正しくは、"whether the differences between the prior art and the invention as a whole would have been obvious..."

2003 秋-pm-17 : A 国際出願が英語公報なら 102(e)の後願排除効を有するのは、国際出願日が 2000/11/29 以降である場合のみ。C 米国特許出願が秘密命令(122(b))を受けていても、102(e)の後願排除効を有する。

2003 秋-pm-18 : C filing receipt の発明者名にスペルミスを発見した場合、最安値で訂正する方法は、file a request for a corrected filing report すること。E 審査官に電話して訂正を依頼するだけでは×。

2003 秋-pm-19 : E 非自明性判断(103)において、Equivalency must be recognized in the prior art.



2003 秋-pm-20 : C 再審査(Reexamination)においては、patent 又は printed publication のみ提出可。  
ABD Reexamination において、affidavit は提出不可。E 公然実施等(E.G. "on sale")は主張不可。

2003 秋-pm-21 : AB non-final action において全ての claim を reject された場合、全ての claim を補正した場合でも、reject の理由が妥当しない旨の主張をする必要がある。(Replying to every ground of rejection and distinctly and specifically points out the supposed errors in every rejection.)

2003 秋-pm-22 : B 複数の発明者から oath/declaration が提出された場合、USPTO は各自に確認する。  
C 従属項が独立項と同一の場合、形式違反であり objection の対象である (rejection でない)。

2003 秋-pm-23 : (「日本と同じ」)

2003 秋-pm-24 : 仮出願→通常出願(→PCT 出願→国内移行)の場合 (全て適切に優先権主張あり)、  
特許期間 20 年は、通常出願日から起算する。(154(a)(3))

2003 秋-pm-25 : B 補正により追加した claim が new matter を理由に reject されることはない。  
new matter とは、specification, abstract, drawing 等に新規事項を追加した場合の概念。claim に新規事項を追加した場合は、written description requirement(112-1)違反の問題となる。

2003 秋-pm-26 : 発明日(先発明)を主張する affidavit は CFR1.131。(発明者等)のその他議論を主張する affidavit は CFR1.132。B CFR1.131 は 102(a)に基づく 103(a)の拒絶理由を克服するために有用である。C CFR1.132 は、同一の claim には使えないから、102(e)に基づく 103(a)の拒絶理由を克服するために使えない。DE CFR1.131 及び CFR1.132 の affidavit は、Final Action 後は×。

2003 秋-pm-27 : C 102(b)の"on sale"は、commercial offer to sale を含む。

2003 秋-pm-28 : B (日本と異なり、) claim の全ての構成要素を図面中に示す必要がある。既に block diagram がある場合、詳細な説明中の electronics control unit の内部構成を図面に追記する。

2003 秋-pm-29 : C design Patent では、102(d)の期間は「12 ヶ月」でなく、「6 ヶ月」。

2003 秋-pm-30 : A CFR1.131 の発明日(先発明)を主張する affidavit が claim の要素の一部を欠く場合、rejection が維持されて、Final になってしまう。

2003 秋-pm-31 : (2003 春-pm-7 と同じ問題)

2003 秋-pm-32 : 申請内容を証する資料(separate verification statement)は、多くの場合後出し OK。  
例えば、Request to correct inventorship in a pending application、Petition to make an application special、Claim for foreign priority、Substitute specification は、申請時に資料を提出する必要なし。

<TIP>RCE は、申請時に (fee 及び) "submission"を提出する必要あり。

<TIP>RCE の"submission"は、①New argument、②New evidence、③Amendment of the drawing、④Amendment of the claims を含む。Appeal brief は含まない。

2003 秋-pm-33 : (「日本と同じ」)

<TIP>二つの選択肢が其々正しいのではなく、両方主張して初めて拒絶理由を克服できる。

2003 秋-pm-34 : (2003 春-am-29 と同じ問題)

2003 秋-pm-35 : A (2003 春-am-33 と同じ知識) B 非自明性欠如の拒絶を克服すべく、商業的成功、顕著な作用効果等を主張する場合は、出願人の declaration では足りず、客観的証拠が必要。

2003 秋-pm-36 : C 明細書中において prior art と認めた他人の文献については、CFR1.131 の発明日(先発明)を主張する affidavit により克服できない。

<TIP>明細書中において prior art と認めた自らの文献は、克服する余地がある。

2003 秋-pm-37 : C 有用性(utility)欠如の拒絶は、外部(明細書に記載のない)証拠で克服できない。

2003 秋-pm-38 : (2003 春-pm-11 と同じ問題)

2003 秋-pm-39 : D 国際出願(International application)は、claim を含まないと出願日を確保できない。

<TIP> 米国通常出願も同様。仮出願は claim 不要。

2003 秋-pm-40 : B (2000/11/29 以降の)英語による(米国を指定国とする)PCT 出願は、102(e)の後願排除効を有する。"The international application is published in English"がポイント!!

2003 秋-pm-41 : D 限定要求(restriction requirement)に対し、選択すると同時に具体的理由と共に異議を述べておけば、後日 petition を提出できる。B 単に異議を述べておくだけでは×。

2003 秋-pm-42 : C 審査官が文献 A 及び B に基づいて 103(a)の拒絶をした後、Board の appeal において審査官が文献 A 及び B を組み合わせる動機を示すために文献 C を追加した場合、Board は、文献 A 及び B に基づいて、拒絶 (rejection) を reverse する。

2003 秋-pm-43 : C 発明者の国籍について Application data sheet(ADS)と oath/declaration が不一致の場合、oath/declaration の記載が優先する。E 優先権主張について不一致の場合、ADS が優先する。

<TIP> Application data sheet(ADS)の提出は任意。ADS は、①出願、②出願人、③連絡先代理人、④優先権、⑤譲受人情報を含む。

2003 秋-pm-44 : consisting of は他の要素が入ることを許さない。従って、独立項が consisting of の場合、従属項で要素を追加できない (objection の対象)。 (2003 春-am-30 と同じ知識)

2003 秋-pm-45 : AB 全てのクレームが拒絶された場合でも、appeal で出願人が一部のクレームについてのみ個別に議論した場合、Board は個別に議論されたクレームについてのみ検討する。

<TIP> Board に複数のクレームを個別に検討させるためには、其々のクレームについて独立の特許性 (新規性/非自明性) が存在することを主張する必要がある。

2003 秋-pm-46 : (「日本と同じ」)

2003 秋-pm-47 : 102(a)の公然実施 (“use”, “on sale”) は、米国内のみ。NAFTA、WTO は無関係。

2003 秋-pm-48 : C 審査官の拒絶の Finality を争うべく petition を提出した場合も、法定短縮期間 (shortened statutory period)内に反論しておかないと、その後反論する際に extension fee が必要。

2003 秋-pm-49 : (「日本と同じ」)

2003 秋-pm-50 : (1)(2) 102(g)の 2 要件は、①他人の方が(出願人より)先発明である、②当該他人が放棄(abandonment)、隠蔽(suppression)、秘匿(concealment)していないこと。①は、interference を考慮すると、当該他人が当該発明を actually reduced to practice である必要あり。(3)当該他人が出願したことは、102(g)の要件でない。

- - - - -

2002 春-am-1 : 112, paragraph 6 は、means plus function claim であり、“means for”の語を含む。

2002 春-am-2 : C 外国で引用された後、又は出願人等が知ってから 3 ヶ月以内に、当該文献を IDS で提出する義務がある。Final Rejection 又は Notice of Allowance があると、陳述書(statement) 及び提出料(fee)の両方が必要となる。

2002 春-am-3 : <改正>→現在は、PCT 出願後の国内手続への移行は、優先日から 30 ヶ月以内。

2002 春-am-4 : B 実施可能要件を充たすために、図面を追加することは不可（「日本と同じ」）。

2002 春-am-5 : C design patent は、RCE の対象ではない。

<TIP>design patent の特徴：① - ⑩要確認。（2003 春-am-35 参照）

2002 春-am-6 : D 2000/4/28 に file された出願について、2000/12/29 に CPA を file したが fee を納付しなかった場合、“Notice of improper Request for Continued Examination (RCE) and a notice of abandonment.”を受ける。E CPA 又は RCE が不適切な場合、suspension は認められない。

2002 春-am-7 : D 予期せぬ作用効果(unexpected result)は、出願人の議論のみでは立証できない。  
E 予期せぬ作用効果は、出願人が確認したものとして明細書中に記載があれば、主張 OK。

2002 春-am-8 : D 103(c)は、（103(a)でなく）102(e)のみに基づく拒絶には適用されない。

2002 春-am-9 : A 特許出願時には、記載要件(written description)を充たしていると推定される。  
C 審査官は、記載要件違反の理由を具体的に指摘する義務がある。

2002 春-am-10 : A 発明者を追加する場合は、新しい oath/declaration が必要。一旦提出した後は oath/declaration 自体を補正(amend)することは出来ない。

<TIP>oath/declaration は、sign する前は、「一旦提出した」ことにならない。

2002 春-am-11 : B 2000/11/29 以降の英語による(米国を指定国とする)PCT 出願は、102(e)の後願排除効を有する。

2002 春-am-12 : <改正>検討不要。

2002 春-am-13 : C Federal Government は、small entity の資格が無い。(CFR 1.27)

<TIP>政府(Government)に対するライセンスの場合は、small entity の減額を享受し得る。

2002 春-am-14 : B ex parte reexamination においては、requester は interview に参加する機会なし。

<TIP>inter parte reexamination は、原出願(original)が 1999/11/29 以降に file された特許のみ。

2002 春-am-15 : C 代理人が死亡して代理権が失効すると、associate power of attorney も失効する。

2002 春-am-16 : E 法定短縮期間(statutory shortened period)内に応答せず、fee+petition もなく、CFR1.8 or 1.10 を充たさない場合、出願は放棄(abandonment)される。

2002 春-am-17 : D design patent は、特許期間調整(Patent Term Adjustment)の適用なし。

<TIP>design patent の特徴 : ① - ⑩要確認。(2003 春-am-35 参照)

2002 春-am-18 : C 発明の本質的要素(essential element)が明細書に記載無いと、112-2 違反になる。

2002 春-am-19 : 2000/5/29 以降の actual filing は、utility patent は RCE のみ (CPA は廃止された)、design patent は CPA のみ (RCE は design patent に不適用)。

<TIP>本問のように、二つの手続の帰結を問う問題では、別々の結論となる肢が正解に成り易い。

2002 春-am-20 : DE **File Information Unit (FIU)**には、**subsequently filed application**のみ請求できる。  
**earlier filed application** は請求できない（公報から判るから）。

2002 春-am-21 : C **第三者からの情報提供、訂正請求書の要求に対し、USPTO は応答する義務が無い。**

2002 春-am-22 : **consisting of** は他の要素が入ることを許さない。**comprising of** は許す。従って、  
独立項が **consisting of** の場合、従属項で要素を追加できない（**objection** の対象）。

2002 春-am-23 : **PCT** の国内移行は、**最初の優先権主張日(外国の基礎出願)**から **30 ヶ月以内**。

<TIP> 国際出願の英訳、**oath/declaration** は、**30 ヶ月経過後も追完 OK**（USPTO から通知が来る）

2002 春-am-24 : B **Final Action** に対しては、**Request for Reconsideration** を提出するとともに、  
**Notice of Appeal** も適時に出しておくべき。

2002 春-am-25 : E **特許期間の調整 (Patent Term Adjustment)** において、**インターフィアイレンス、**  
**秘密命令、審判で遅延した期間は付加される。**（RCE で遅延した期間は付加されない。）

<TIP> **patent term adjustment** は、**2000/5/29** 以降に **file** した **utility patent** 出願のみ。

2002 春-am-26 : B **小規模事業体(small entity)**と主張したが、誤って(**by mistake**)通常の費用を納付  
した場合、納付後 **2 年間**は返還請求できる。A 間違っ出願しても、**filing fee** は変換されない。

<TIP> **small entity** であることの主張は、納付後 **3 ヶ月以内**。

2002 春-am-27 : A **限定要求(restriction requirement)**があった場合は、「選択」以外に、**claim** の  
**cancel** 等の補正を伴う場合は、書面で回答する必要がある。

<TIP> 限定要求が電話であった場合、口頭で選択できる。（2002 秋-pm-30 参照）

<TIP> 限定要求において **1 ヶ月**の法定短縮期間が定められても、**petition+fee** で **5 ヶ月**延長できる。

2002 春-am-28 : （「日本と同じ」）



2002 春-am-29 : 先行技術を従たる引用例とするためには、当該技術が同一の技術分野であるか、**reasonably pertinent to the problem with which the inventor was concerned** が必要（「日本と同じ」）

2002 春-am-30 : （「日本と同じ」）

<TIP>multiple dependent claim とは、例えば、“A gadget as in Claim 1 or Claim 2.” という従属項。

2002 春-am-31 : D 提出した **oath/declaration** は、補正できない。（2002 春-am-10 と同じ知識）

2002 春-am-32 : 試験のための実施(experimental use)が終了した時から、**public use** となる。

2002 春-am-33 : B **UPSTO** からの情報提供要請に対しては、**assignee** の名称も提供すべき。

2002 春-am-34 : A 補正(amendment)の再提出も、期間内に行う。CE 補正により変更した **claim** のみ、**changes in red and a marked up version of rewritten claims** を付す。追加/削除した **claim** は不要。

2002 春-am-35 : BD 物のと方法 **claim** が混在していると、**restriction requirement** の対象となる。  
→Reissue における限定要求では、**original unamended article and apparatus claim** が選択されたと擬制される（**considered constructively elected**）。→それが特許可能であれば、**abeyance in a withdrawn status inasmuch as no “error” under 35 U.S.C. 251 exists** と取り扱われる。（**pass to issue** ではない。）

2002 春-am-36 : A “**Product and process claims should be separately grouped**”は **MPEP** の要請である。  
B **claim** は広い順に並べるべきで、最初の **claim** が最も限定が少ないことは **MPEP** の要請である。  
D 例えば、**Claim1** に **Claim3** が従属するとき、**Claim2** が **Claim1** に従属しない並び順は×。E **claim** は、大文字で始まり、ピリオドで終わるべき。C **MPEP** に、独立項は3個以内という **recommendation** は存在しない。（独立項が3個を超えると料金が上がるだけ。）

2002 春-am-37 : AD 出願日以前 1 年以内の先行文献に対し、CFR1.131 の affidavit により発明日を主張して (swearing back)、102(a)の拒絶を克服できる。尤も、出願日以前 1 年以内の先行文献が米国特許出願の場合は、swearing back による克服は出来ず、interference 手続きになる。

2002 春-am-38 : (「日本と同じ」)

2002 春-am-39 : utility patent は、CPA(Continued prosecution application)は、actual filing date が 2000/5/29 以前の出願のみ。優先権主張の基礎となる出願の filing date は無関係。

<TIP>design patent は、現在でも CPA できる。RCE が無いから。

2002 春-am-40 : USPTO が提出書類を受領したことの証明(prima facie case)を確立するためには、postcard receipt に、①提出書類の itemize 及び②ページ数が記載されている必要あり。

2002 春-am-41 : A NAFTA (1993/12/8 以降) ,WTO (1996/1/1 以降) 加盟国内における発明は、102(a)の先発明を主張できる。D affidavit でノートを参照するときは、写しを添付すれば OK。

2002 春-am-42 : RCE は、出願の審査終了後、①issue fee 支払い (発行の取下げが認められた場合を除く)、②abandonment、③裁判所への上訴、の何れか早い時まで。(2002 秋-pm-29 と同じ知識)

2002 春-am-43 : BD USPTO にミスがあった場合、USPTO は自主的に(sua sponte)に訂正証明書を発行できるが、特許権者 (patentee) に連絡する必要がある。

2002 春-am-44 : A 補正(amendment)に伴って発明者を一部削除する場合のサインは、registered practitioner であれば OK。当該 practitioner が record されている必要はない。

2002 春-am-45 : 102(e)の拒絶は、(A)patentably distinguishable の議論、(B)"by another"でない旨の CFR1.132 の affidavit、(C)"the reference is not U.S. patent"の CFR1.131 の affidavit で克服できる。

2002 春-am-46 : (「日本と同じ」)

2002 春-am-47 : 仮出願の後、通常出願をして優先権を主張すれば、存続期間は通常出願時から起算される。出願変更(conversion)だと、仮出願時から起算される (2002 秋-pm-14 と同じ知識)

2002 春-am-48 : B small entity でない者に license すると、small entity の減額を申請できない。

2002 春-am-49 : <問題の欠陥 (全ての選択肢が得点) >

2002 春-am-50 : D 102(d)は、米国出願の filing date の 12 ヶ月以上前に外国特許を出願しており、同米国出願の filing date 以前に当該外国特許が Allow された (enforceable である) 場合。当該外国特許の審査の有無は問わない。 <注> 当該外国特許が公開(publish)されている必要はない。

- - - - -

2002 春-pm-1 : C 試験のための実施(experimental use)が終了した時から、public use となる。

2002 春-pm-2 : RCE は、出願の審査終了 (Final Action) 後、①issue fee 支払い (発行の取下げが認められた場合を除く) 、②abandonment、③裁判所への上訴、の何れか早い時まで。

2002 春-pm-3 : 現行ルールでは、補正のとき、全体を差し替える(substitute specification)場合を除き、“clean version”は不要。→“mark-up version”のみ提出すれば OK。

2002 春-pm-4 : B 102(g)の“diligence”は、reference の issue date から発明の現実の実施化(actual reduction)までの期間に必要。D 102(g)の“diligence”は、NAFTA、WTO 加盟国内の活動のみ。

2002 春-pm-5 : A claim を cancel する補正に伴い発明者を削除する場合は、“no deceptive intent”の statement は不要。C omitted inventor を追加するときは、譲受人の written consent が必要。

2002 春-pm-6 : C 発明者が複数(X, Y, Z)の場合でも、102(a)で拒絶された claim が Z の単独発明であることを証明すれば、Z のみがサインした CFR1.131 の affidavit で克服できる。

<TIP>claim の一つが共同発明であれば、出願全体として共同発明者となる。

2002 春-pm-7 : BC 仮出願の後、通常出願をして優先権を主張すれば、20 年間の特許存続期間は通常出願時から起算される。出願変更(conversion)だと、仮出願時から起算されてしまう。

2002 春-pm-8 : A small entity でも IDS 費用は減額なし。D 不可避の事情による revival は減額あり。

2002 春-pm-9 : B 先行技術の組合せの示唆は、“express suggestion”は不要 (「日本と同じ」) 。

2002 春-pm-10 : AB 第三者も、特許権者の許諾(authorization)無く maintenance fee を納付できる。→一旦納付した fee の返還請求は×。BC 納付した maintenance fee が application number ないし patent number で特定されていない場合は、未だ fee の返還請求可能。

2002 春-pm-11 : AE 仮出願時に二つの作用効果の一つが未完成であっても、他方の作用効果が完成していたなら、通常出願時に、当該 **claim** につき仮出願日の優先権を主張できる。

2002 春-pm-12 : (「日本と同じ」)

2002 春-pm-13 : 予備補正(disapproving a preliminary amendment)として、(a)(b)は×。(c)は OK。

(a) The nature of any changes to the claims or specification ...

(b) The state of preparation of a first Office action as of the date of receipt ... by the Office.

(c) The state of preparation of a first Office action as of the certificate of mailing date under 37 CFR 1.8...

2002 春-pm-14 : IDS は、(First Action 後) Final Rejection 又は Notice of Allowance までは、陳述書(statement)又は提出料(fee)の何れかで OK。

<TIP>①Final Rejection 又は Notice of Allowance があると、陳述書(statement)及び提出料(fee)の両方が必要となる。この時期に、RCE 又は継続出願して IDS することも可能。②その後 issue Fee 支払後(特許発行前)は、issue の取下げ後、RCE 又は継続出願して IDS する必要がある。

2002 春-pm-15 : <PASS> 公式解説は疑問。法改正か!?

2002 春-pm-16 : Method と Product は別のカテゴリーであるから、Claim3 は不適切な従属項。

Claim 1. A method for making an Ethernet cable comprising the steps of A, B and C.

Claim 2. The method of Claim 1, further characterized by the step of D.

Claim 3. The Ethernet cable as in any one of the preceeding claims.

Objection に対する適切な応答は、Claim 3 を cancel した上で、"Claim 4. An Ethernet cable made by a process comprising the steps of A, B and C."及び"Claim 5. An Ethernet cable made by a process comprising the steps of A, B, C and D."を追加すること。

2002 春-pm-17 : inter parte reexamination は、原出願(original)が 1999/11/29 以降に file された特許のみ。それ以前の出願は、ex parte reexamination のみ。

2002 春-pm-18 : 出願時の oath/declaration は、発明者(inventor)のみ。(単なる実験補助者は×)

2002 春-pm-19 : 共同発明者の一人が死亡した場合は、法定代理人又は相続人がサインする。

<TIP>共同発明者の一人が出願書類へのサインを拒んでも、他の発明者が出願手続可。この場合、サインを拒んだ発明者のサインが無いまま、出願手続が進行する。

2002 春-pm-20 : D Express mail で送付すれば、出願日は送付日(消印)。

<TIP>Certificate of mailing で出願書類を送付しても、出願日は USPTO への到着日。

2002 春-pm-21 : rejection に対しては、Board に appeal できる。petition 提出不可。A objection に対しては、petition を提出できるだけ。appeal 不可(2003 春-am-21 と同じ知識)

2002 春-pm-22 : AE divisional application は、original application が係属中に出願する必要がある。

2002 春-pm-23 : A Express mail で送付すれば、出願日は送付日(消印)。

2002 春-pm-24 : 一部継続出願(CIP)は、原明細書に記載が無い発明は、出願日が繰り下らない。

2002 春-pm-25 : C RCE は、issue fee 支払い後は、発行の取下げが認められた場合のみ OK。

2002 春-pm-26 : AE Reissue は"error"を訂正するもの。限定要求(restriction order)に応じた補正は error でないから、Reissue 不可。経済的理由で一部 claim を cncel した補正は error でないから、Reissue 不可。→何れの場合も、Reissue により claim を拡張することは最早出来ない。

2002 春-pm-27 : AC 発明者は、出願書類を精査した後に oath/declaration にサインする必要がある。  
→ 発明者 X は出願書類を精査しており、発明者 Y は未精査の場合、X には copy of declaration を送付すれば足りるが、Y には copy of application を送付する必要がある。

2002 春-pm-28 : ABCE RCE の"submission"は、①New argument、②New evidence、③Amendment of the drawing、④Amendment of the claims を含む。D Appeal brief は含まない。

2002 春-pm-29 : AE 公開(publish)されている出願については、出願人が redacted copy を提出した書類を除き、誰でも出願書類全体のコピーを入手できる。

2002 春-pm-30 : 明細書中に、"a reservation for a future application of subject matter disclosed but not claimed in the application"を記載することは×。

2002 春-pm-31 : A 非公開の申請(nonpublication request)は、出願時のみ。E 出願後に utility patent の非公開を希望する場合は、継続出願(continuing application)(CFR 1.53(b))と共に非公開の申請を行い、原出願を放棄(abandonment)すれば OK。D<注>CFR 1.53(d)は design patent の継続出願。

2002 春-pm-32 : Board への appeal 後に oral hearing を希望する場合は、written request+fee で OK。特に、oral hearing の必要性(necessary)を示す必要は無い。

2002 春-pm-33 : A 特許対象品が市販の自動車に搭載された場合は、102(a)の"on sale"に該当する。  
C 102(f)の「冒認」は、(出願審査中は) USPTO の管轄であり、拒絶理由となる。

2002 春-pm-34 : B RCE は、issue fee 支払い後は、発行の取下げが認められた場合のみ OK。

2002 春-pm-35 : D Reissue application は、pre-grant publication の対象でない。(公開されない)

<TIP>①Reissue application、②provisional application、③design application は公開制度なし。

2002 春-pm-36 : D 早期審査が効率的に行われなかったとしても、fee の払戻しは×。



2002 春-pm-37 : DE **inter parte reexamination** は、原出願(original)が 1999/11/29 以降に **file** された特許のみ。それ以前の出願は、**ex parte reexamination** のみ。（2002 春-pm-17 と同じ知識）

2002 春-pm-38 : A 発明者を **XY** として出願した後、**X** のみが発明者であることが判明した場合、**X** のみが **oath/declaration** を提出すれば OK。**Y** は、特に書類を提出する必要なし。D 継続出願で発明者を一部削除する場合、**executed declaration** のコピーを提出すれば OK。

<TIP>継続出願、分割出願は、発明者が同じ又は減少するときは、**executed declaration** のコピーを提出すれば OK。一部継続出願(CIP)では、常に新たな **executed declaration** が必要。RCE では不要。

2002 春-pm-39 : A **small entity** は書面で主張する必要があるが、減額された金額を納付すると、**written assertion** と看做される。C **small entity** の地位を喪失した後も、**issue fee** 又は **maintenance fee** 支払段階迄の手続は、減額された **fee** を納付すれば OK。

2002 春-pm-40 : 従属項の形式は、先行する **claim** に対し **alternative** に従属する必要がある。  
(c)"An apparatus as in the preceeding claims, further comprising..."は×。(d)"An apparatus as in any of the preceeding claims, in which ..."は OK。（2002 秋-am-28 と同じ知識）

2002 春-pm-41 : <問題の欠陥（全ての選択肢が得点）>

2002 春-pm-42 : B "associate attorney"は、他の **attorney** を指名する権限を有しない。

2002 春-pm-43 : 外国出願に基づく優先権を主張するためには、当該外国出願から 1 2 ヶ月以内に米国で出願 (file) する必要がある（119(a））。

<TIP>優先権の「主張」は、当該外国出願から 1 6 ヶ月又は米国出願から 4 ヶ月の遅い方まで

2002 春-pm-44 : D **claim** に"**preferably**"は×。E **claim** に"**composition**"と"**process**"が混在しては×。

2002 春-pm-45 : C 発明者が oath/declaration を提出前であれば、単独で出願した一人の発明者は、通信宛先と自らの住所に変更できる。＜注＞oath/declaration 提出後は、全員の同意が必要。

2002 春-pm-46 : UPSTO からの情報提供要請に対しては、①Information used in invention process, ②Publication date of an undated document mentioned by applicant, ③Comments on a new decision by the Federal Circuit that appears on the point in the examination of the application. も提出すべき。

2002 春-pm-47 : 300line(72words/line)を超える computer program は、CD で提出すべき (**MUST**) 。  
300line 以下の computer program 及び 50 頁を超える table は、CD で提出しても OK (**MAY**) 。

2002 春-pm-48 : 特許許可時の図面(drawing)の修正指令は 3 ヶ月以内であり、延長なし。

2002 春-pm-49 : B 出願時に発明者 XY と記載されていても、oath/declaration が未提出であれば、真の発明者 X のみがサインして提出すれば OK。 "request to delete Y"は不要!!

2002 春-pm-50 : D Claim1 に Claim3 が従属するとき、Claim2 が Claim1 に従属しない並び順は×。

- - - - -

2002 秋-am-1 : C 共同発明者の一人が出願書類へのサインを拒んでも、他の発明者が出願手続可。

<TIP>この場合、サインを拒んだ発明者のサインが無いまま、出願手続が進行する。

<TIP>共同発明者の一人が死亡した場合は、法定代理人又は相続人がサインする。

2002 秋-am-2 : (「日本と同じ」)

2002 秋-am-3 : E クレームは、大文字で始まり、ピリオドで終わる。“A”, “In”で始まる必要は無い。

2002 秋-am-4 : 独立項の構成要件の一部を omit する従属項は×。(「日本と同じ」)

2002 秋-am-5 : C 審査官の拒絶の Finality を争うためには、審査官に係属中に petition を出す。

<TIP>審査官の拒絶の Finality を争うべく petition を提出した場合も、法定短縮期間(shortened statutory period)内に反論しておかないと、その後反論する際に extension fee が必要。

2002 秋-am-6 : C 出願手続において prior art と認めた他人の文献については、CFR1.131の発明日(先発明)を主張する affidavit により克服できない。(2003 秋-pm-36 と関連知識)

2002 秋-am-7 : (「日本と同じ」)

2002 秋-am-8 : B Non-statutory double patenting の拒絶は、Terminal disclaimer で克服できる。

<TIP>statutory double patenting の拒絶は、Terminal disclaimer で克服できない。補正すべき。

2002 秋-am-9 : B 発明の title は 500characters 以内。<参考>abstract は 150words 以内。

2002 秋-am-10 : (2002 春-pm-28 と同じ問題)

2002 秋-am-11 : AC 図面と写真は併存不可。B 写真は、図面で表現不可能の場合のみ許される。  
D 写真に破線 (broken line) 等を挿入不可。E (図面で表現不可能の場合であり) カラー写真を提出する場合は、fee と共に、3 セットのカラー写真を提出する。

2002 秋-am-12 : AB 再発行(Reissue)において、発明者の追加は“enlarge the scope of claim”でなく、特許発行から 2 年経過後も可能。C 発明者の名前は、当事者及び譲受人全員からの申請により、訂正証明書(Certificate of Correction)で訂正・追加可能。

2002 秋-am-13 : AB 審査官の common knowledge の主張に対しては、適時に(seasonably)反論しておかないと、prior art と自認したと看做されてしまう。

2002 秋-am-14 : (「日本と同じ」)

2002 秋-am-15 : B statutory double patenting の拒絶理由は、terminal disclaimer で克服できない。  
D 補正(amendment)して克服する他無い。

2002 秋-am-16 : E 図面を補正するときは、別紙で差し替える。クレームを変更(change)するときは、red+markup で変更した部分を示す。C クレームを追加(add)するときは、red+markup 不要。例えば、Claim2,15 を変更、Claim21-25 を追加する場合、Claim2,15 のみ red+markup する。

2002 秋-am-17 : C 機密解除された(declassified)文献は、機密解除日から 102(b)の prior art となる。  
B 公立図書館(public library)において cataloged and placed された日からではない。

2002 秋-am-18 : NAFTA, WTO 加盟国内における発明は、102(a)の先発明を主張できる。

<TIP> NAFTA は 1993/12/8 以降。WTO は 1996/1/1 以降。

2002 秋-am-19 : A 通常の fee 過払いの返還請求は、納付時から 2 年以内。  
<TIP> 小規模事業者であることを主張して返還請求できるのは、満額の fee 支払い後 3 ヶ月以内。

2002 秋-am-20 : (「日本と同じ」)

2002 秋-am-21 : D 公開前に放棄された出願は、譲渡書類も非公開。E 再発行(Reissue)出願の譲渡書類は公開されている。

2002 秋-am-22 : E 補正(amendment)は、いかなる場合も(at any time)原明細書(original disclosure)に含まれないという訳ではない。→仮補正は、original と同時に提出した場合、original disclosure の一部となる。

<TIP>”all”, ” always”, ” at any time”, ” never”, ”give up”, ”cancel のみ”の肢は、誤りの可能性大。

2002 秋-am-23 : (2002 春-am-1 と同じ問題)

2002 秋-am-24 : C 25 ドル以下の返金は、特に申請したときのみ行われる。

2002 秋-am-25 : A 非自明性違反の拒絶に対する反駁の際、議論(argument)で客観的証拠に代えることはできない。B 商業的成功、作用効果等の secondary consideration を立証するためには、affidavit 等の客観的証拠が必要である。

2002 秋-am-26 : E abstract は、従来技術との比較を記述しない。D 物(compound, composition)の製造法(process for making)又は使用法(use thereof)が明白で無い場合は、abstract に記述する。

2002 秋-am-27 : Graham 判決の 4 要素は、<A> Determining the scope and contents of the prior art. <C> Ascertaining the differences between the prior art and the claims in issue. <D> Resolving the level of ordinary skill in the pertinent. <E> Evaluating evidence of secondary consideration.

2002 秋-am-28 : 従属項の形式は、先行する claim に対し alternative に従属する必要がある。(c) ”An apparatus as in the preceeding claims, in which ...”は×。(d) ”An apparatus as in any preceeding claim, in which ...”は OK。

2002 秋-am-29 : D **102(d)**は、米国出願の filing date の 12 ヶ月以上前に外国特許を出願しており、同 filing date 以前に当該外国特許が Allow された (enforceable である) 場合。当該外国特許の審査の有無は問わない。＜注＞当該外国特許が公開(**publish**)されている必要はない。

＜TIP＞本問の公式解説は、外国で特許が“**issue**”された日を問題にしているが、厳密には誤り!!

2002 秋-am-30 : <問題の欠陥 (全ての選択肢が得点) >

2002 秋-am-31 : 従属項の形式は、先行する **claim** に対し **alternative** に従属する必要がある。例えば、“any one of”, “any of”, “one of”, “Claim 2 or 3”という形式は、何れも OK。

2002 秋-am-32 : A **product by process claim** は、**prior art** に **step** が記載されていなくても、同一の物が記載されていれば、**102(b)**で拒絶される。D “The product in the reference does not necessarily or inherently possess a characteristic of the applicant’s claimed product”と主張すれば OK。 (日本と同じ)

2002 秋-am-33 : C **Final Action** に対し 2 ヶ月で応答したところ、**Examiner’s Amendment** がその後 4 ヶ月後に出された場合、当該出願は **Allow** される。E **Examiner’s Amendment** は、**Final Action** から 6 ヶ月以内に出される。(応答から 6 ヶ月ではない。)

2002 秋-am-34 : A 出願人が明細書の一部の頁を提出し忘れた場合、“**Notice of Omitted Items**”に 応答する必要は無い。**renumber** の補正を行う必要あり。後日、**petition+fee** で追加不可。

2002 秋-am-35 : B (日本と同じ) C **enablement** 要件(**112-1**)違反で、**claim** は **attack(reject)**されない。

2002 秋-am-36 : A は他の要素が入ることを許さない。従って、独立項が **consisting of** の場合、従属項で要素を追加できない (**objection** の対象)。(2003 春-am-30 と同じ知識)

2002 秋-am-37 : A **112-1** において、**abstract** は明細書の一部として考慮される。C **abstract** の形式違反以外は特許可能の場合、**Examiner’s Amendment** できる (“Ex parte Quayle action”ではない)

2002 秋-am-38 : (「日本と同じ」)

2002 秋-am-39 : E 一部継続出願(CIP)は、**“before patenting of the first application”**に出願すべき。  
<注>**“before a notice of allowance”**ではない。D 仮出願は、CIP 出願の基礎とならない。

2002 秋-am-40 : (2002 春-am-36 と同じ問題)

2002 秋-am-41 : (2002 春-am-30 と同じ問題)

2002 秋-am-42 : A 法定短縮期間(shortened statutory period)経過後は、petition + fee が必要。

2002 秋-am-43 : A 明確性(indefinite)要件との関係で、claim 文言の解釈が複数有り得る場合に、審査官は、何れの可能性も無視する訳ではない。

2002 秋-am-44 : ABC Board への **appeal** 後は、補正(amendment)で対応する旨の選択肢は×。

2002 秋-am-45 : CE 出願を譲渡後、**restriction requirement** に対応して発明 A を選択し、発明 B を **cancel** して発明 B を分割出願(**divisional application**)をしたの場合、発明 B は当然に譲受人の所有。

2002 秋-am-46 : D 情報提供の一つである「**third party submission**」は、公開(publish)から2ヶ月又は **Notice of Allowance** の発送の早い方まで。

<TIP>情報提供の一つである「**protest**」は、①通常出願では、公開又は **Notice of Allowance** の発送の早い方まで。②**Reissue** の場合は、通知から2ヶ月以内。

<TIP>**third party submission** は、刊行物のみ（公知、公用等の事実は×）。**explanation**, **underlining**, **highlight** 等を付することは×。特許文献は、リストを提供すれば OK。

<TIP>**protest** は、**explanation** 等を附しても OK。

<TIP>**third party submit** に対し、USPTO は応答する義務が無い。

2002 秋-am-47 : (「日本と同じ」)

2002 秋-am-48 : **Non-statutory double patenting** の該当性は、二つの出願の claim 同士 を対比する。

<TIP> 非自明性判断(103)においては、**"whether the differences between the prior art and the invention as a whole would have been obvious..."** を検討する。

2002 秋-am-49 : E **CPA(Continued prosecution application)** 及び **fee 支払いの authorization** は **FAX** で OK。

<TIP> **FAX** で送信できる書類は、①CPA、②Amendment、③Declaration、④Petition、⑤Issue fee transmittal、⑥Authorization to charge deposit account。

<TIP> 国際出願関係、出願日を確保する為の書類は、**FAX** で送付することは×。

2002 秋-am-50 : A 特許発行後 2 年以内に **Reissue** を申請し、**oath/declaration** でクレームを拡大することを予告しておけば、2 年経過後にクレームを拡大できる。

- - - - -



2002 秋-pm-1 : (2003 春-am-9 と同じ問題)

2002 秋-pm-2 : 発明日(先発明)を主張する affidavit は CFR1.131。

2002 秋-pm-3 : C **102(a)**の公然実施 (use, on sale) は、米国内のみ。NAFTA、WTO は無関係。

2002 秋-pm-4 : E 元審査官は、退職後 1 年間は、在任中の特許案件で利益を得ることは×。

2002 秋-pm-5 : B 特許出願の譲受人は、IDS の義務は無い。 E 発明者として記載されてなくても、実質的に発明活動に携わった者は、IDS の義務を負う。

2002 秋-pm-6 : (「日本と同じ」)

2002 秋-pm-7 : (2003 春-am-19 と同じ問題)

2002 秋-pm-8 : (「日本と同じ」)

2002 秋-pm-9 : (2003 春-am-18 と同じ問題)

2002 秋-pm-10 : B **claim** に対しても、形式要件違反の場合は objection。

2002 秋-pm-11 : (「日本と同じ」) <TIP>102(e)の拒絶は、日本の 29 条の 2 違反と同じ。

2002 秋-pm-12 : A 共同発明者(Joint inventor)の一人が出願手続に参加することを拒否している場合、他の共同発明者は、当該拒否している者を代理して出願できる。

2002 秋-pm-13 : A 新規出願時に claim を手書き(handwritten)で修正する場合には、出願人は、①date 及び②initial 又は sign を、当該 claim が記載された紙面上に記入すべき。

2002 秋-pm-14 : D 仮出願の後、通常出願をして優先権を主張すれば、20 年間の特許存続期間は通常出願時から起算される。出願変更(conversion)だと、仮出願時から起算されてしまう。

2002 秋-pm-15 : "Claim3. The apparatus of Claim 1, wherein the outer circumference of said copper pipe is statically charged."という従属項は、OK。（「日本と同じ」）

2002 秋-pm-16 : C（「日本と同じ」）

2002 秋-pm-17 : （「日本と同じ」）

2002 秋-pm-18 : C 限定要求(restriction requirement)に対し、選択すると同時に具体的理由と共に異議を述べておけば(traverse)、後日 petition を提出できる。（2003 秋-pm-41 と同じ知識）

2002 秋-pm-19 : （2003 春-pm-19 と同じ問題）

2002 秋-pm-20 : （2002 春-am-4 と同じ問題）

2002 秋-pm-21 : B rejection に対しては、Board に appeal できる。petition 提出不可。A objection に対しては、petition を提出できるだけ。appeal 不可（2003 春-am-21 と同じ知識）

<TIP>claim に対しても、形式要件違反の場合は objection。（E.g.独立項と従属項が同一。）

2002 秋-pm-22 : B 他人が自らの発明を出願していても、USPTO に petition を出せる訳ではない。（裁判所で解決すべき事項） D "When a second conversion under 37 CFR1.48(a) is attempted by the practitioner, the conversion decision will be decided by the Technology Center Director."は正しい。

2002 秋-pm-23 : C **design patent** は、PCT(Patent Cooperation Treaty)の対象ではない。

<TIP> **design patent** の特徴 : ① - ⑩要確認。 (2003 春-am-35 参照)

2002 秋-pm-24 : D **仮出願(provisional patent application)**は、**claim** 不要。

2002 秋-pm-25 : (2002 春-am-6 と同じ問題)

2002 秋-pm-26 : (2002 春-pm-16 と同じ問題)

2002 秋-pm-27 : CE 出願人 X が **file** した 2 ヶ月後に 出願人 Y が同一発明を **file** した場合、両出願が同一人に譲渡された場合 (**commonly assigned**)、Y の出願に対し”**provisionally anticipated by application X**”として **102(e)** の拒絶がされる。

2002 秋-pm-28 : B **oath/declaration** においては、国籍(**what country he is a citizen**)を述べる必要あり。  
E (**oath** と異なり、) **declaration** は公証(**nortarize**)の必要なし。

2002 秋-pm-29 : (2002 春-pm-2 と同じ問題)

2002 秋-pm-30 : D **限定要求(restriction requirement)**が電話であった場合、口頭で選択できる。

<TIP> 「選択」以外に、補正を伴う場合は、書面で回答する必要がある (2002 春-am-27 参照)

2002 秋-pm-31 : A 明細書において、**graphical illustration, flowcharts, diagram** は使えない。

2002 秋-pm-32 : A 外国出願の優先権を主張して(**119(a)-(d)**)、**102(a)**の拒絶を克服できる。

2002 秋-pm-33 : D 審査官に対し **Examiner's Amendment** の **authorization** を付与する期間は、法定短縮期間(**statutory shortened period**)の期間のみ。尤も、延長可能期間内であれば、**petition+fee** で追加できる。 E.g. 応答期間が 3 ヶ月と設定されていた場合に 出願人が 10 週間で応答すると、

更に2ヵ月後の2回目の応答で authorization を付与しても、petition+fee を伴っていない限り放棄(abandonment)と看做される。

<TIP> Examiner's Amendment の authorization を付与できる期間は、応答可能期間と同じ!!

2002 秋-pm-34 : 法定短縮期間(statutory shortened period)内に郵便局に持参して Express Mail で郵送しても、消印が同期間を途過していると×。(延長可能期間なら、petition+fee で OK)

2002 秋-pm-35 : C 数値は、メトリック法を使う。(インチ法の数値を併記しても OK。)

2002 秋-pm-36 : C USPTO が出願書類を紛失した場合、USPTO からの情報提供要請に対しては、「既に廃棄した」旨の回答も適切である。DE 同情報提供要請に対し、提出した出願書類の写し及び通信記録のリストを再提出する場合は、「全ての提出書類である」旨と、「他に提出した書類は認識していない」旨の、両方の statement を提出する必要がある。

2002 秋-pm-37 : B 発明の詳細な説明は、簡潔 (short) に記載すべき。D 図面には、claim された全ての特徴を示さなければならない。

2002 秋-pm-38 : C 発明の本質的要素 (essential element) を claim しないと、112-2 違反。

2002 秋-pm-39 : A 要約(summary)は、disclosure as a whole ではなく、invention に向けられるべき。  
E 発明の全ての要素は、summary において簡潔に(briefly)記載されるべき。

2002 秋-pm-40 : C 公開日が不明であると、prior art として使えない。(「日本と同じ」)

2002 秋-pm-41 : (2002 春-pm-24 と同じ問題)

2002 秋-pm-42 : (2002 春-am-7 と同じ問題)

2002 秋-pm-43 : (「日本と同じ」)

2002 秋-pm-44 : D 外国出願の優先権を主張する場合、“same inventive entity”である必要は無い。

<TIP>「発明者 (inventor)」の定義は、各国毎に同一とは限らないから。

2002 秋-pm-45 : D 権利(interest)の一部のみの譲受人は、出願手続を単独で進めることは出来ない。

B “The Board ... handles all petitions for access to application involved in an interference.”

2002 秋-pm-46 : A 情報提供(protest)は、匿名(unnamed)でも可能。D 情報提供は、①通常出願では、Notice of Allowance の発送、公開の早い方まで。②Reissue の場合は、通知から 2 ヶ月以内。

2002 秋-pm-47 : BE 包括譲受人が“assignment documents”が登録されたことを検査するためには、Request certified copies of the assignment documents を行う。(“Request certified copies of the patent application”ではない。) fee が必要。(CFR 1.19(b)(5))

2002 秋-pm-48 : B 現在は、PTO は事務所(firm)に対する代理権を認めない。

<TIP>代理権の対象は個人である必要があるが、事務所(firm)を通信宛先とすることは OK。

2002 秋-pm-49 : A 102(d)の条文どおり。

2002 秋-pm-50 : (2002 春-pm-9 と同じ問題)

- - - - -

## REPEAT QUESTIONS

([HTTP://MYPATENTBAR.COM/REPEAT-QUESTIONS/](http://mypatentbar.com/repeat-questions/))

**2000 April (am)** [6](#), [9](#), [10](#)\*, [11](#)\*, [14](#), [17](#)\*, ([23](#))\*, [24](#)\*, [27](#)\*, [32](#), [34](#), [36](#)\*, [42](#)\*, [47](#)

[Product by Process](#) (4.00.6a)

[Mario Lepieux](#) (4.00.10a)

[Smith Laminate](#)(4.00.17a)

[Bond 60%C or 60%D](#) (4.00.27a)

[Declassified Reference](#) (4.00.34a)

[Prior Art](#) (4.00.42a)

**2000 April (pm)** [19](#), [21](#), ([28](#)), [41](#), [44](#)\*

[Federal Court Decisions binding for Office](#) (4.00.19p)

[Grape Squeezing](#) (4.00.21p)

[102\(b\) dates](#) (4.00.41p)

**2000 October (am)** [2](#)\*, [16](#), [23](#)

[XYZ/ABC Appeal](#) (10.00.02a)

[Mitch and Mac](#) (10.00.23a)

**2000 October (pm)** [50](#)

[Claims](#) (10.00.50p)

**2001 April (am)** [23](#), [40](#)

[Mitch and Mac](#) (4.01.23a)

**2001 April (pm)** [10](#)

[Sally, Ted and Spot Remover](#) (4.01.10p)

**2001 October (am)** [5](#), [6](#)\*, ([11](#)), [14](#), [24](#), [26](#)\*, [30](#)

[MEGACORP](#) (10.01.5a)

[Final Office Action](#) (10.01.11a)

[Able and Baker](#) (10.01.24a)

[Obviousness](#) (10.01.30a)

**2001 October (pm)** [1](#), [3](#), [46](#)

[A, B, C and D](#) (10.01.1p)

[Affidavits](#) (10.01.46p)

[Restriction](#) (4.00.9a)

[Laurel, Abbot and Hardy](#) (4.00.14a)

[Tommie and Jo](#)(4.00.23a/4.00.24a)

[Obviousness](#) (4.00.32a)

[Make a Patent Application Special](#) (4.00.36a)

[Reexamination](#) (4.00.47a)

[Claims stand or fall](#) (4.00.28p)

[102 \(f\)](#) (4.00.44p)

[Prior Art](#) (10.00.16a)

[Jack and Jill in Vietnam](#) (4.01.40a)

[35 USC 101](#) (10.01.6a)

[Written Description](#) (10.01.14a)

[35 USC 103, 102\(f\) and 102 \(g\)](#) (10.01.26a)

[Smith's Drawings](#) (10.01.3p)

**Q) Product by Process (4.00.6a)**

6. Which of the following statements is true regarding a product-by-process claim?

- (A) Product-by-process claims cannot vary in scope from each other.
- (B) Product-by-process claims may only be used in chemical cases.
- (C) **A lesser burden of proof may be required to make out a case of prima facie obviousness for product-by-process claims than is required to make out a prima facie case of obviousness when the product is claimed in the conventional fashion.**
- (D) It is proper to use product-by-process claims only when the process is patentable.
- (E) **It is proper to use product-by-process claims only when the product is incapable of description in the conventional fashion.**

6. ANSWER: (C). MPEP § 2113, page 2100-51, citing *In re Fessman*, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974). (A) and (E) are incorrect because “[t]he fact that it is necessary for an applicant to describe his product in product-by-process terms does not prevent him from presenting claims of varying scope.” MPEP § 2173.05(p), item (I). (D) is incorrect even if it is not necessary to describe the product in product-by-process form. (D) is incorrect because “determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior art was made by a different process.” MPEP § 2113, [p.2100-51]. (B) is incorrect. “A claim to a device, apparatus, claim, or composition of matter may contain a reference to the process in which it is intended to be used...so long as it is clear that the claim is directed to the product and not the process.” MPEP § 2173.05(p), item (I) [p.2100-174].

**Q) Mario Lepieux (4.00.10a/4.00.11a)**

10. Mario Lepieux was a member of a Canadian national hockey team touring Europe. While traveling through Germany (a WTO member country) in December 1998, Mario conceived of an aerodynamic design for a hockey helmet that offered players improved protection while reducing air resistance during skating. Upon Mario's return to Canada (a NAFTA country), he enlisted his brothers Luigi and Pepe Lepieux to help him market the product under the tradename "Wing Cap." On February 1, 1999, without Mario's knowledge or permission, Luigi anonymously published a promotional article written by Mario and fully disclosing how the Wing Cap was made and used. The promotional article was published in Moose Jaw Monthly, a regional Canadian magazine that is not distributed in the United States. The Wing Cap was first reduced to practice on March 17, 1999. A United States patent application properly naming Mario as the sole inventor was filed September 17, 1999. That application has now been rejected as being anticipated by the Moose Jaw Monthly article.

10. Which of the following statements is most correct?

(A) The promotional article cannot be used as prior art because the Wing Cap had not been reduced to practice at the time the article appeared in the regional Canadian magazine. (B) The regional Canadian magazine article is not *prima facie* prior art because it was published without Mario's knowledge or permission. (C) The regional Canadian magazine article is not *prima facie* prior art because it appeared in a regional Canadian publication and does not evidence knowledge or use in the United States. (D) The promotional article in the regional Canadian magazine constituted an offer to sell that operates as an absolute bar against Mario's patent application. (E) Mario, as the inventor, can overcome the rejection by filing an affidavit under 37 C.F.R. § 1.132 establishing that he is the inventor, and the article describes his work.

11. Which of the following statements is most correct?

(A) In a priority contest against another inventor, Mario can rely on his activities in Canada in establishing a date of invention.

(B) In a priority contest against another inventor, Mario can rely on his activities in Germany in establishing a date of invention.

(C) Mario can rely on his activities in Canada in establishing a date of invention prior to publication of the regional Canadian magazine article.

(D) (A) and (C).

(E) (A), (B), and (C).

10. ANSWER: (E). MPEP § 716.10.

11. ANSWER: (E). MPEP § 715.01(c).



**Q) Laurel, Abbot and Hardy (4.00.14a)**

14. On August 7, 1997, practitioner Costello filed a patent application identifying Laurel, Abbot, and Hardy as inventors. Each named inventor assigned his patent rights to Burns just prior to the application being filed. Laurel and Abbot, alone, jointly invented the subject matter of independent claim 1 in the application. Hardy contributed to inventing the subject matter of claim 2. Claim 2 properly depends upon claim 1. The examiner rejected claim 1 and claim 2 under 35 U.S.C. § 102(a) as anticipated by a journal article by Allen, dated July 9, 1997. Laurel, Abbot, and Hardy are readily available to provide evidence in support of and sign an antedating affidavit under 37 C.F.R. § 1.131 showing reduction to practice of the subject matter of claims 1 and 2 prior to July 9, 1997. Which of the following may properly make an affidavit under 37 C.F.R. § 1.131 to overcome the rejection of claims 1 and 2.?

- (A) Laurel and Abbot.
- (B) Laurel, Abbot, and Hardy.
- (C) Laurel, Hardy and Burns.
- (D) Burns only.
- (E) None of the above.

14. ANSWER: (B). MPEP 715.04. (A) is incorrect since it cannot be shown that less than all the inventors invented the subject matter of claim 2. (C) and (D) are incorrect since the assignee can make an affidavit under 37 C.F.R. § 1.131, only when it is not possible to produce the affidavit of the inventor. The facts indicate that all inventors were readily available produce the affidavit. (E) is incorrect since (B) is correct.

Q) SMITH LAMINATE (4.00.17A)

17. Smith invented a laminate. In a patent application, Smith most broadly disclosed the laminate as comprising a transparent protective layer in continuous, direct contact with a light-sensitive layer without any intermediate layer between the transparent protective layer and the light-sensitive layer. The prior art published two years before the effective filing date of Smith's application included a laminate containing a transparent protective layer and a light-sensitive layer held together by an intermediate adhesive layer. Which of the following is a proper claim that would overcome a 35 U.S.C. § 102 rejection based on the prior art?

- (A) A laminate comprising a transparent protective layer and a light-sensitive layer.
- (B) A laminate comprising a transparent protective layer and a light-sensitive layer which is in continuous and direct contact with the transparent protective layer.
- (C) A laminate comprising a transparent protective layer and a light-sensitive layer, but not including an adhesive layer.
- (D) (A) and (B).
- (E) (B) and (C).

*A recent test taker noted that the question currently asked on the Prometric exam is a variant. The USPTO added a claim limitation distinction to correct the answer choice. The new question has two choices between using "Comprising" OR "Consisting of". The correct answer is the same answer from April 00 am practice exam.*

ANSWER: (E) is correct because (B) and (C) are correct. (A) does not overcome the prior art because the broad "comprising" language permits the laminate to include additional layers, such as an adhesive layer. MPEP 2111.03. (B) overcomes a 35 U.S.C. § 102 rejection because the claim requires a light-sensitive layer to be in continuous and direct contact with the transparent protective layer, whereas the prior art interposes an adhesive layer between the light-sensitive layer and transparent protective layer. (C) also avoids the prior art by using a negative limitation to particularly point out and distinctly claim that Smith does not claim any laminate including an adhesive layer. MPEP 2173.05(i).

**Q) Tommie and Jo (4.00.23a/4.00.24a)**

Please answer questions 23 and 24 based on the following facts.

Jo invented a new and unobvious technique for inexpensively manufacturing a chemical that has been used in paper mills for years to bleach paper. Tommie developed a new and unobvious technique to clean-up toxic waste spills. Jo and Tommie collaborated to invent a method to clean-up toxic waste spills using the chemical made according to the unobvious technique invented by Jo. The inventions have been assigned to your client Dowel Chemical Company. You prepared a single patent application fully disclosing and claiming each invention. Claims 1-9 were directed to the method of manufacturing; claims 10-19 were directed to the method of cleaning up toxic waste spills; and claim 20 was directed to a method of cleaning up toxic waste spills using the chemical manufactured in accordance with claim 1. Both inventors approve the application, but Tommie is unavailable to sign an oath before an upcoming statutory bar. Accordingly, you are instructed to immediately file the application without an executed oath. On June 1, 1999, you file the application along with an information sheet to identify the application. However, you do not notice that Tommie was inadvertently left off the list of inventors on the information sheet, which listed Jo as the sole inventor. After receiving a Notice to File Missing Parts, you submit an oath executed by both Jo and Tommie. No paper was filed to change the named inventive entity. You later receive an Office action requiring restriction between Jo's invention and Tommie's invention. In reply to the restriction requirement, you elect Jo's invention, cancel claims 10-20, and immediately file a divisional application directed to the invention of claims 10-19. Claim 20 was omitted from the divisional application. The divisional application includes a specific reference to the original application and is filed with an inventor's oath executed by Tommie only. The divisional application incorporated the original application by reference.

23. Which of the following statements is correct?

- (A) Because the original application as filed only named Jo as an inventor, Tommie's divisional application is not entitled to the filing date of the original Application because there is no common inventor between the original application and the divisional application.
- (B) The incorrect inventorship listed on the information sheet of the original application was never properly corrected and, therefore, any patent issuing on that application will be invalid under 35 U.S.C. § 116 unless the inventorship is later corrected.
- (C) **After canceling claims 10-20, it is necessary to change the named inventive entity in the original application by filing a petition including a statement identifying Tommie as being deleted and acknowledging that Tommie's invention is no longer being claimed in the application and an appropriate fee.**
- (D) **Written consent of the Dowel Chemical Company is required before Tommie can be deleted as an inventor in the original application.**

(E) It is necessary in the divisional application to file a petition including a statement identifying Jo as being deleted as an inventor and acknowledging that Jo's invention is not being claimed in the divisional application.

24. Which of the following statements is most correct?

(A) Since claim 20 was omitted from the divisional application as filed, it cannot be added to the divisional application by subsequent Amendment because such an Amendment would constitute new matter.

(B) **It was improper to include Tommie and Jo as joint inventors in the patent application.**

(C) The examiner may properly make a provisional obviousness-type double patenting rejection in the divisional application based on the parent application, but that rejection may be readily overcome with the filing of a terminal disclaimer.

(D) Because the inventive entity of the amended parent application is different than the inventive entity of the divisional application, the examiner may reject the claims of the divisional application under the provisions of 35 U.S.C. § 102(e).

(E) Statements (A), (B), (C) and (D) are each incorrect.

23. ANSWER: (C). **The original mistake in omitting Tommie from the list of inventors was automatically corrected by filing the oath executed by both Jo and Tommie.** 37 C.F.R. § 1.48(f)(1). Under 37 C.F.R. § 148(b), a change to the inventive entity is thereafter required upon cancellation of the non-elected claims. (B) is wrong because inventorship was automatically corrected with the filing of the corrected oath, (A) is wrong because Tommie was properly named as a co-inventor in the parent application, and 35 U.S.C. § 120 requires, *inter alia*, only one common inventor. (D) is incorrect because **an assignee's written consent is not required if an inventor is being deleted** because the prosecution of the application results in the cancellation of claims so **that fewer than a;; of the currently named inventors are the actual inventors of the inventions being claimed in the application.** 37 C.F.R. §148(b). (E) is incorrect because the divisional application never named Jo as an inventor so there is no need to correct the inventorship.

24. ANSWER: (E). Statement **(B) is wrong because at least claim 20 is properly viewed as a joint invention** ("JO and Tommie collaborated to invent a method to clean-up toxic waste spills using the chemical made according to the unobvious technique invented by Jo.") MPEP §§ 605.07, item (E), and 2137.01. Under 35 U.S.C. § 116, inventors may apply for a patent jointly even if they did not make the same type or amount of contribution and did not each make a contribution to the subject matter of every claim in the patent.

**Q) Obviousness (4.00.32a)**

32. Nonobviousness of a claimed invention may be demonstrated by:

- (A) **producing evidence that all the beneficial results are expected based on the teachings of the prior art references.**
- (B) producing evidence of the absence of a property the claimed invention would be expected to possess based on the teachings of the prior art.
- (C) **producing evidence showing that unexpected results occur over less than the entire claimed range.**
- (D) **producing evidence showing that the unexpected properties of a claimed invention have a significance less than equal to the expected properties.**
- (E) (A), (B), (C) and (D).

32. ANSWER: (B). See Ex parte Mead Johnson & Co., 227 USPQ 78 (Bd. Pat. App. & Int. 1985); MPEP 716.02(a) page 700-155 (Absence of Expected Property is Evidence of Nonobviousness). (A) is incorrect. "Expected beneficial results are evidence of obviousness of the claimed invention." In re Gershon, 372 F.2d 535, 538, 152 USPQ 602, 604 (CCPA 1967), MPEP 716.02(c). (C) is incorrect. Unexpected results must be commensurate in scope with the claimed invention. In re Clemens, 622 F.2d 1029, 1036, 206 USPQ 298, 296 (CCPA 1980); MPEP 716.02(d). (D) is incorrect. Evidence not showing that the unexpected properties of a claimed invention have a significance equal to or greater than the expected properties may be insufficient to rebut the evidence of obviousness. In re Nolan, 553 F.2d 1261, 1267, 193 USPQ 641, 645 (CCPA 1977); MPEP 716.02(c). (E) is incorrect because (A), (C) and (D) are incorrect.

Q) DECLASSIFIED REFERENCE (4.00.34A)

34. You have just received an Office action rejecting all of your claims in your patent application as anticipated under 35 U.S.C. § 102(a) using published declassified material as the reference. The examiner explains that the declassified material is being used as prima facie evidence of prior knowledge as of the printing date. The published declassified material contains information showing that it was printed six months before the filing date of the application, and that it was published two months after the application's filing date. You correctly note that although the printing date precedes your application filing date by six months, you note that the publication was classified as of its printing date (thus, available only for limited distribution even when the application was filed), and was not declassified until its publication date (when it became available to the general public). Each element of the claimed invention is described in the publication of the declassified material. Which of the following statements is true?

- (A) The rejection is not supported by the reference.
- (B) The publication is not available as a reference because it did not become available to the general public until after the filing date of your patent application.
- (C) **The publication is prima facie evidence of prior knowledge even though it was available only for limited distribution as of its printing date.**
- (D) The publication constitutes an absolute statutory bar.
- (E) It is not possible to use a Rule 131 affidavit or declaration to antedate the printing date of the publication.

34. ANSWER: (C). As stated in MPEP § 707.05(f), **“For the purpose of anticipation predicated upon prior knowledge under 35 U.S.C. 102(a), the above noted declassified material may be taken as prima facie evidence of such prior knowledge as of its printing date even though such material was classified at that time.”** (A) is incorrect. The reference supports the rejection inasmuch as each element of the claimed invention is disclosed in the reference. (B), (D), and (E) are not the most correct. MPEP § 707.05(f).

Q) REEXAMINATION (4.00.47A)

47. Which of the following, if any, is true?

(A) The loser in an interference in the PTO is estopped from later claiming he or she was the first to invent in a Federal District Court since the loser must win in the PTO or he/she will lose the right to contest priority.

(B) **A person being sued for infringement may file a request for reexamination without first obtaining the permission of the Court in which the litigation is taking place.**

(C) A practitioner may not represent spouses, family members or relatives before the PTO since such representation inherently creates a conflict of interest and a practitioner is likely to engage in favoritism over his/her other clients.

(D) Employees of the PTO may not apply for a patent during the period of their employment and for **two years** thereafter.

(E) None of the above.

47. ANSWER: (B). **Any person at any time may file a request for reexamination.** 35 U.S.C. § 302. As to (A) loser may appeal to District Court under 35 U.S.C. § 146. As to (C), there is no prohibition regarding spouses, family members, and other relatives. As to (D) according to 35 U.S.C. § 4, employees are prohibited during the period of their employment and **one year** thereafter. As to (E), (B) is true.

Q) FEDERAL COURT DECISIONS BINDING FOR OFFICE (4.00.19P)

19. Which of the following is true?

- (A) A final decision by a United States District Court finding a patent to be **invalid** will have no binding effect during reexamination since the PTO may still find the claims of the patent to be valid.
- (B) A final decision by a United States District Court finding a patent to be **valid** will have no binding effect during reexamination since the PTO may still find the claims of the patent to be invalid.
- (C) Once the Court of Appeals for the Federal Circuit determines that the claims of a patent are valid, the USPTO may not find such claims invalid based upon newly discovered art.
- (D) If a patentee fails to disclose prior art to the PTO during regular prosecution, the only way that a patentee can disclose later discovered prior art to the PTO after issuance is by filing a request for reexamination.
- (E) Once a patent claim is found valid during a District Court Proceeding then the patent claims are entitled to a higher standard of patentability and the presumption of validity can only be rebutted by **clear and convincing evidence in a concurrent or later reexamination proceeding.**

19. ANSWER: (B) is the most correct answer. As to (A) and (B) see MPEP 2286, page 2200- 97, stating, “[t]he issuance of a final district court decision upholding validity during a reexamination also will have no binding effect on the examination of the reexamination.” Thus, (A) is incorrect because a **final holding of invalidity is binding on the PTO**. As to (C), the PTO may discover new art and find claims unpatentable as that art would raise a substantial new question. MPEP §§ 2216 and 2286. As to (D), the patentee could file a prior art statement under 35 U.S.C. § 301, or disclose prior art in reissue application if the original patent (through error without deceptive intent) is defective or claims more or less than should be claimed. As to (E), **preponderance of evidence standard does not change in reexamination proceedings.** MPEP 2286.



Q) GRAPE SQUEEZING (4.00.21P)

21. Mr. Roberts, an American citizen touring a vineyard, saw a unique grape-squeezing machine in France. The machine was highly efficient, and produced excellent wine. The vineyard owner was not hiding the machine. It was out of public view and was the only one of its kind. The vineyard owner had built it himself several years earlier, and no drawing or technical description of the machine was ever made. The vineyard made only local sales of its wines. Using his photographic memory, Roberts went back to his hotel and made technical drawings of what he had seen. Upon his return to the United States, Roberts promptly prepared and filed a patent application directed to the machine. Which of the following statements is correct?

- (A) Roberts may not obtain a patent on the machine because it was known by others before Mr. Roberts made technical drawings of the machine.
- (B) Roberts may not obtain a patent on the machine because wine made by the machine had been sold more than a year before Roberts' application filing date.
- (C) Roberts is entitled to a patent because a goal of the patent system is public disclosure of technical advances, and the machine would not have been disclosed to the public without Roberts' efforts.
- (D) Roberts may not obtain a patent on the machine because the vineyard owner was not hiding the machine and therefore the machine was in public use more than a year before Roberts' application filing date.
- (E) Statements (A), (B), (C) and (D) are each incorrect.

21. ANSWER: (E). Roberts is not entitled to a patent because he did not himself invent the subject matter sought to be patented. 35 U.S.C. § 102(f). Therefore, statement (C) cannot be correct. Statement (A) is incorrect because, although the machine was known by others, it was not known by others in this country as required under 35 U.S.C. § 102(a). Similarly, statements (B) and (D) are incorrect because, even if there was a sale or public use more than a year before Roberts' filing date, it was not "in this country" as required by 35 U.S.C. § 102(b).

Q) CLAIMS STAND OR FALL TOGETHER (4.00.28P)

28. Which of the following is true?

- (A) On appeal of a rejection of ten claims to the Board of Patent Appeals and Interferences, each appealed claim stands or falls separately as a result of **appellant pointing out differences in what the claims cover.**
- (B) The 2-month period for filing a petition mentioned in 37 CFR 1.181(f) is extendable under 37 CFR 1.136(a).
- (C) An examiner may enter a new ground of rejection in the examiner's answer to an applicant's appeal brief.
- (D) After filing a notice of appeal, an applicant is estopped from further prosecuting the same claims in a continuation application.
- (E) **When desiring to claim foreign priority, the oath or declaration in a reissue application must claim foreign priority even though the priority claim was made in the original patent.**

28. ANSWER: (E). See MPEP 1414 Content of Reissue Oath/Declaration and 37 CFR 1.175(a) which states that reissue oaths/declarations must meet the requirements of 37 CFR 1.63, including 1.63(c) relating to a claim for foreign priority. As to (A), 37 CFR 1.192(c)(7) requires appellant to state that the claims do not stand or fall together. Appellant must present appropriate argument under 37 CFR 1.192(c)(8) why each claim is separately patentable. **Merely pointing out differences in what the claims cover is not argument why the claims are separately patentable.** MPEP 1206, pages 1200-8 and 9. As to (B), see MPEP 1002 and the sentence bridging pages 1000-2 and 1000-3. As to (C), 37 CFR 1.193(a)(2) prohibits the entry of a new ground of rejection in an examiner's answer. As to (D), continuation may be filed during pendency of parent.

Q) 102(F) (4.00.44P)

44. Which of the following statements best correctly describes current PTO practice and procedure?

(A) **Where a patent discloses subject matter being claimed in an application undergoing examination, if the patent's designation of inventorship differs from that of the application, then the patent's designation of inventorship does not raise a presumption of inventorship regarding the subject matter disclosed but not claimed in the patent so as to justify a rejection under 35 U.S.C. § 102(f).**

(B) The fact that a claim recites various components, all of which can be argumentatively assumed to be old, provides a proper basis for a rejection under 35 U.S.C. § 102(f).

(C) A person can be an inventor without having contributed to the conception of the invention.

(D) In arriving at conception, an inventor may not consider and adopt ideas and materials derived from other sources such as an employee or hired consultant.

(E) It is essential for the inventor to be personally involved in reducing the invention to actual practice.

44. ANSWER: (A) is the most correct answer. See MPEP § 2137, p.2100-89. (B) is incorrect. The mere fact that the claim recites components, all of which can be argumentatively assumed to be old, does not provide a basis for rejection under 35 U.S.C. § 102(f). *Ex parte Billottet*, 192 USPQ 413, 415 (Bd. App. 1976); MPEP§ 2137. (C) is incorrect. One must contribute to the conception to be an inventor. *In re Hardee*, 223 USPQ 1122, 1123 (Comm'r Pat. 1984). Unless a person contributes to the conception of the invention, the person cannot be an inventor. *Fiers v. Revel*, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604-05 (Fed. Cir. 1993); MPEP § 2137.01 (section styled "An Inventor Must Contribute To The Conception of the Invention"). (D) is incorrect. An inventor may consider and adopt suggestions from many sources. *Morse v. Porter*, 155 USPQ 280, 283 (Bd. Pat. Inter. 1965); *New England Braiding Co. v. A.W. Cheterton Co.*, 970 F.2d 878, 883, 23 USPQ2d 1622, 1626 (Fed. Cir. 1992); MPEP § 2137.01 (section styled "As Long As The Inventor Maintains Intellectual Domination Over Making The Invention, Ideas, Suggestions, And Materials May Be Adopted From Others"). (E) is incorrect. *In re DeBaun*, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982) ("there is no requirement that the inventor be the one to reduce the invention to practice so long as the reduction to practice was done on his behalf"); MPEP § 2137.01 (section styled "The Inventor Is Not Required To Reduce The Invention To Practice").

**Q) ABC and XYZ Corps. – Appeal (10.00.2a)**

2. On December 31, 1998, Sam Practitioner files a notice of appeal in a patent application assigned to ABC Corp. after the examiner has rejected all of the claims on prior art. Within two months he sends in his appeal brief and three months after the examiner's answer is filed the case is sent to the Board of Patent Appeals and Interferences (Board). Subsequently, while reading the Official Gazette Sam notices that a patent **issued to XYZ Corp. on October 26, 1999**, contains claims which read on an unclaimed embodiment in the ABC application, which is an invention that is not within the scope of the invention claimed in the ABC application. The ABC application was filed one month after the issuance of the XYZ patent. Upon learning of the XYZ patent, ABC Corp. wants to provoke an interference by adding additional claims to its application relating to the previously unclaimed embodiment. It is October 18, 2000 and Sam comes to you for advice. Which of the following is the best and correct course of action?

- (A) Since the ABC application is at the Board of Patent Appeals and Interferences already, Sam need only request that the case be transferred to the Interference part of the Board where an interference can be declared between the ABC application and the XYZ patent.
- (B) Sam should file an amendment adding the claims copied from the XYZ patent and the Board is required to enter the amendment.
- (C) Sam should promptly file an amendment containing the claims copied from the XYZ patent and request entry. If the Board declines to enter the amendment, Sam should file a separate, continuation application **no later than October 26, 2000**, containing the claims copied from the XYZ patent as well as claims previously appealed, and then, to avoid the rendering of a decision of the Board, he should promptly inform the clerk of the Board in writing that they have decided to refile and abandon the application containing an appeal waiting a decision.
- (D) Sam should file an amendment containing the claims copied from the XYZ patent and ask that the interference between the ABC application and the XYZ patent be considered while the case is at the Board.
- (E) Sam should wait until the appeal is decided before filing an amendment to incorporate claims copied from the XYZ patent and to provoke an interference. There is no benefit to filing new claims since only allowable claims will be considered during an interference.

2. ANSWER: (C). 35 U.S.C. § 135(b) requires that the claim be made in the ABC patent within one year of the issuance of the XYZ patent. MPEP § 1211.01 states that there is no obligation resting on the Board to consider new or amended claims submitted while the case is on appeal. MPEP § 1210 states that when an application is refiled, the Board should be promptly notified. Failure to notify the Board may result in the Board's refusing an otherwise proper request to vacate its decision. See also MPEP § 2307.03. (E) is incorrect as 35 U.S.C. § 135(b) requires the claim to be made within one year. (D) is incorrect because the Board may refuse the amendment and because the claims have not yet been determined to be allowable. Note that the XYZ patent was filed before the ABC application and is therefore prior art under 35 U.S.C. § 102(e). See MPEP § 2306 and 2307.02.

**Q) Prior Art (10.00.16a)**

16. Which of the following statements regarding a proper prior art reference is true?

- (A) Canceled matter in the application file of a U.S. patent is a prior art reference as of the filing date under 35 U.S.C. 102(e).
- (B) **Where a patent refers to and relies on the disclosure of a copending subsequently abandoned application, such disclosure is not available as a reference.**
- (C) Where the reference patent claims the benefit of an earlier filed, copending but subsequently abandoned application which discloses subject matter in common with the patent, and the abandoned application has an enabling disclosure for the common subject matter and the claimed matter in the reference patent, the effective date of the reference patent as to the common subject matter is the filing date of the reference patent.
- (D) **Matter canceled from the application file wrapper of a U.S. patent may be used as prior art as of the patent date.**
- (E) All foreign patents are available as prior art as of the date they are translated into English.

16. ANSWER: (D). 35 U.S.C. § 102(a). As explained in MPEP § 901.01, the “matter canceled from the application file wrapper of a U.S. patent may be used as prior art as of the patent date in that it then constitutes prior public knowledge under 35 U.S.C. 102(a), *In re Lund*, 376 F.2d 982, 153 USPQ 625 (CCPA 1967). See also MPEP § § 2127 and § 2136.02.” (A) is incorrect. 35 U.S.C. § 102(e). As stated in MPEP § 901.01, “Canceled matter in the application file of a U.S. patent is not a proper reference as of the filing date under 35 U.S.C. 102(e), see *Ex parte Stalego*, 154 USPQ 52, 53 (Bd. App. 1966).” (B) is incorrect. As stated in MPEP § 901.02, “*In re Heritage*, 182 F.2d 639, 86 USPQ 160 (CCPA 1950), holds that where a patent refers to and relies on the disclosure of a copending abandoned application, such disclosure is available as a reference. See also *In re Lund*, 376 F.2d 982, 153 USPQ 625 (CCPA 1967).” (C) is incorrect. As MPEP § 901.02 indicates, where the reference patent claims the benefit of a copending but abandoned application which discloses subject matter in common with the patent, and the abandoned application has an enabling disclosure of the common subject matter and claimed matter in the reference patent, the effective date of the reference as to the common subject matter is the filing date of the abandoned application. *In re Switzer*, 77 USPQ 1, 612 O.G. 11 (CCPA 1948); *Ex parte Peterson*, 63 USPQ 99 (Bd. App. 1944); and *Ex parte Clifford*, 49 USPQ 152 (Bd. App. 1940).” (E) is incorrect. As stated in MPEP § 901.05, “In general, a foreign patent, the contents of its application, or segments of its content should not be cited as a reference until its date of patenting or publication can be confirmed by an examiner’s review of a copy of the document.”

Q) MEGACORP (10.01.5A)

5. You have agreed to represent an independent inventor in connection with a patent application that was filed in the USPTO by the inventor on a pro se basis. As filed, the application included a detailed written description that, when viewed together with four accompanying color photographs, enabled one of ordinary skill in the pertinent art to make and use the invention. The application was filed with an inventor's declaration in compliance with 37 CFR 1.63, a small entity statement (independent inventor) under 37 CFR 1.27, and all necessary small entity filing fees. MEGACORP, a very large multi-national corporation, licensed rights in the invention after the application was filed.

You have been asked to suggest steps to remove any formal objections that can be expected from the patent examiner, without incurring unnecessary government fees. You determine that the first color photograph is the only practical medium by which to disclose certain aspects of the claimed invention, but that the substance of the remaining photographs could readily be illustrated through ordinary ink drawings. You correctly recall that the Office announced in the Official Gazette in May 2001 (1246 OG 106) that it is sua sponte waiving 37 CFR 1.84(a)(2)(iii), and is no longer requiring a black and white photocopy of any color drawing or color photograph. Which of the following represents the most reasonable advice to the independent inventor?

(A) Submit a request for approval of drawing changes wherein the first photograph is labeled "Figure 1" and the remaining photographs are cancelled in favor of corresponding ink drawings labeled Figures 2 through 4; and immediately withdraw the claim for small entity status because of the license to MEGACORP.

(B) Submit a **request for approval** of drawing changes wherein the first photograph is labeled "Figure 1" and the remaining photographs are cancelled in favor of corresponding ink drawings labeled Figures 2 through 4; and submit a **petition for acceptance of Figure 1 in the form of a color photograph along with three sets** of the color photograph, a proposed amendment to insert language concerning the color photograph as the first paragraph of the specification and the required petition **fee. The photographs must be sufficient quality that all details in the photographs are reproducible in a printed patent.**

(C) Submit a request for approval of drawing changes wherein the first photograph is labeled "Figure 1" and the remaining photographs are cancelled in favor of corresponding ink drawings labeled Figures 2 through 4.

(D) Immediately withdraw the claim for small entity status because of the license to MEGACORP and submit to the USPTO the difference between the small entity filing fee and the large entity filing fee.

(E) File a rewritten application as a continuation application including a color photograph as Figure 1, ink drawings as Figures 2-4, a new inventor's declaration and a small entity filing fee.

5. ANSWER: The most correct answer is (B). 37 CFR 1.84(a)(2), MPEP § 608.02; Notice (Interim Waiver of Parts of 37 CFR 1.84 and 1.165, and Delay in the Enforcement of the Change in 37 CFR 1.84(e) to No Longer Permit Mounting of Photographs) in Official Gazette May 22, 2001, 1246 OG 106 ("In summary, the USPTO has sua sponte waived 37 CFR 1.84(a)(2)(iii) and 1.165(b) and is no longer requiring a black and white photocopy of any color drawing or photograph")

**Q) Able and Baker (10.01.24a)**

24. Able and Baker conceived an improved gas grille for cookouts. Using elements A, B, C, D, E and F found in their backyards, as well as elements G, H, I, J, K, L, M and N purchased at a local hardware store, they successfully constructed and used a gas grille conforming to their concept. The grille includes subcombination of elements K, L and M conceived by Able, and subcombination C, D, F, G and M conceived by Baker. Able and Baker conceived their respective subcombinations separately and at different times. Able and Baker retain you to prepare and file a patent application for them. You are considering whether and what can be claimed in one patent application. Which of the following is true?

- (A) For Able and Baker to properly execute an oath or declaration under 37 CFR 1.63 in a patent application claiming not only the grille, but also the two subcombinations, Able and Baker must be joint inventors of the grille, and each of the two subcombinations.
- (B) A characteristic of U.S. patent law that is generally shared by other countries is that the applicant for a patent must be the inventor.
- (C) If Able and Baker execute an oath or declaration under 37 CFR 1.63 as joint inventors and file an application claiming the grille (a combination of elements A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M and N), the existence of the claim to the grille is evidence of their joint inventorship of the individual elements.
- (D) **Able and Baker may properly execute an oath or declaration under 37 CFR 1.63 as joint inventors and file an application containing claims to the grille (a combination of elements A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M and N), claims to the subcombination conceived by Able, and claims to the subcombination conceived by Baker.**
- (E) Able and Baker could not properly claim the combination unless they successfully and personally reduced the grille to practice.

The above answer is D.

§ 2137.01, “Inventorship,” and see *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing*, 23 USPQ2d 1921, 1925 – 26 (Fed. Cir. 1992); and *Moler v. Purdy*, 131 USPQ 276, 279 (Bd. Pat. Inter. 1960). (A) is not correct. MPEP § 2137.01 (Requirements for Joint Inventorship) and see *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing*, 23 USPQ2d 1921, 1925 – 26 (Fed. Cir. 1992); and *Moler v. Purdy*, 131 USPQ 276, 279 (Bd. Pat. Inter. 1960). (B) is not correct. 35 U.S.C. §§ 101, 115; MPEP § 2137.01. (C) is not correct. MPEP § 2137.01. The inventor of an element, per se, and the inventor of a combination using that element may differ. See *In re DeBaun*, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982); and *In re Facius*, 161 USPQ 294, 301 (CCPA 1969). (E) is not correct. There is no provision in the Patent Statute requiring the invention to be reduced to practice in order to file a patent application claiming the invention. Further, see MPEP § 2137.01; and see *In re DeBaun*, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982).

**Q) Smith's Drawings (10.01.3p)**

3. Practitioner Smith filed a utility patent application on January 5, 2001, with informal drawings. Upon review of the drawings, the USPTO concluded that the drawings were not in compliance with the 37 CFR 1.84(a)(1) and (k), and were not suitable for reproduction. In an Office communication, Smith was notified of the objection and given two months to correct the drawings so that the application can be forwarded to a Technology Center for examination. Which of the following complies with USPTO practices and procedures for a complete bona fide attempt to advance the application to final action?

- (A) Smith timely files a response requesting that the objections to the drawings be held in abeyance until allowable subject matter is indicated.
- (B) Smith timely files a response requesting that the objections to the drawings be held in abeyance since the requirement increases up-front costs for the patent applicant, and the costs can be avoided if patentable subject matter is not found.
- (C) Smith timely files a response requesting that the objections to the drawings be held in abeyance until fourteen months from the earliest claimed priority date.
- (D) Smith timely files a response correcting the drawings to comply with 37 CFR 1.84(a)(1) and (k), and making them suitable for reproduction.
- (E) All of the above.

3. ANSWER: (D). Under 37 CFR 1.85(a), correcting the drawings to comply with 37 CFR 1.84(a)(1) and (k), and making them suitable for reproduction is a bona fide response. (A), (B), and (C) are not the most correct answer. In each, Smith seeks to hold the requirement in abeyance. As stated in 37 CFR 1.85(a) (effective November 29, 2000), "Unless applicant is otherwise notified in an Office action, objections to the drawings in a utility or plant application will not be held in abeyance, and a request to hold objections to the drawings in abeyance will not be considered a bona fide attempt to advance the application to final action." See also, "Changes to Implement Eighteen-Month Publication of Patent Applications; Final Rule," 65 F.R. 57024, 57032, "Section 1.85." (E) is not the most correct answer inasmuch as (A), (B), and (C) are not the most correct answers.



**Q) 35 USC 102(e) (4.02.11a)**

Applicant files a patent application in Japan on February 28, 1996. Applicant files a CT international application designating the United States on February 27, 1997, based on the Japanese application. The international application is published in English on August 28, 1997. The international application enters the national stage in the United States on August 28, 1998. The USPTO publishes the application on June 7, 2001 at the request of the applicant. The application issues as a United States patent on December 4, 2001.

11. When examining an application filed on or after November 29, 2000 or any application that has been voluntarily published, what is its earliest possible prior art date, for the June 7th U.S. published application in view of 35 U.S.C. § 102(e) as amended by the American Inventors Protection Act of 1999?

- (A) February 28, 1996.
- (B) **February 27, 1997.**
- (C) August 28, 1997.
- (D) August 28, 1998.
- (E) June 7, 2001.

11. ANSWER: (B) is the most correct answer. 35 U.S.C. § 102(e)(1) provides that a USPTO published application, based on an earlier international application, has prior art effect as of its international filing date, if the international application designated the United States, and was published in English. Because in the above fact pattern, the international application designated the United States and was published in English, the USPTO published application is entitled to its international filing date of February 27, 1997 for prior art purposes. (A) is wrong because the Japanese filing date is relevant under 35 U.S.C. § 119 only for priority, but not for prior art purposes. (C) and (E) are wrong because they recite prior art dates that are later than February 27, 1997. (D) is wrong because the amendments to § 102(e) by the American Inventors Protection Act of 1999 make the national stage entry date irrelevant for prior art purposes.