

7/2/12

P 2 2 5 9 6 5

Preliminary Notice of Rejection
(English Translation)

Application No.:
510393/2010

Date of Service:
June 26, 2012

This application is to be rejected on the grounds as set forth below. A response to this Office Action should be made within 3 months from the date of service.

GROUND S

(1)

This application does not meet the requirement of Art. 37 of the Patent Law.

(2)

The invention in the Claims listed below is the same as that disclosed in the publication made available in Japan or foreign countries, or as that made available to the public on the inter-net, before the filing date of this application. Accordingly, this application is to be rejected under the Art. 29 (1)-3 of the Patent Law.

(3)

The invention in the Claims listed below is obvious to those skilled in the art from the invention disclosed in the publication made available in Japan or foreign countries, or the invention made available to the public on the inter-net, before the filing date of this application. Accordingly, this application is to be rejected under the Art. 29 (2) of the Patent Law.

EXAMINER'S COMMENTS

«Regarding the GROUND (1)»

The STF (Special Technical Feature) of the invention in Claim 1 has been found that it is disclosed in the cited references 1 and 2, and

it means that Claim 1 could not bring to any benefit to the prior art. Accordingly, the invention in Claim 1 no longer has the STF. Thus, there is no same or corresponding STF between Claim 1 and Claims 2-10, which means that the requirement of Art. 37 can not be satisfied.

However, along with the Japanese Examination Standard, as an exception, the requirement of Art. 37 is not questioned among Claims 1, 2 and 4-8. Since this application does not meet the requirement of Art. 37, the substantial examination on the requirement other than Art. 37 was not conducted, for Claims 3, 9 and 10.

Note that, this patent application has the filing date later than April 1, 2007, and thus the requirement of Art 17 (2)-4 of the Patent Law applies. When some amendment on Claim is made, take care not to shift the STF.

«Regarding the GROUNDS (2) and (3)»

Regarding Claims 1, 2, 4-8

Cited reference 1

Notes:

The belly-portion 2 and the pants-portion 1 in the cited reference 1 correspond to the "**garment upper portion**" and the "**garment lower portion**" in Claim 1. In Figs. 1, 2 of the cited reference 1, there is disclosed a constitution, wherein the boundary line between the belly-portion 2 and the pants-portion 1 (corresponding to the "**torso encircling circumference**" in Claim 1) is bent downwardly. Thus, "**the torso encircling circumference recedes downward to make way for expansion of the belly panel**" in Claim 1 may be disclosed.

As to Claims 2, 4, and 7, please refer to the specification paragraph [0012] and Fig. 2 in the cited reference 1.

As to Claim 5, "**the belly panel is woven or knitted with elastic, stretchable strands**" may be a well-known matter. There is no need to show any specific prior art.

As to Claim 6, "**a top edge margin of the garment upper portion is folded over and sewn or knitted to an inside of the fabric**" may be an ordinary matter in processing an edge region of fabric. There is no need to show any specific prior art.

As to Claim 8, the upper edge of the belly-portion 2 in the cited reference 1 correspond to the "**torso encircling circumference**" in Claim 8. On the other hand, in the specification paragraph [0011] in the cited reference 1, there is described that "the whole belly-portion 2 holds the waist". Thus, the upper edge in the cited reference 1 may also serve to hold fabric on the torso.

Regarding Claims 1, 2, 5, 6, 8

Cited reference 2

Notes:

The waistband portion 11 and the body portion 13 in the cited reference 2 correspond to the "**garment upper portion**" and the "**garment lower portion**" in Claim 1.

As to Claim 5, "**the belly panel is woven or knitted with elastic, stretchable strands**" may be a well-known matter. There is no need to show any specific prior art.

As to Claim 6, "**a top edge margin of the garment upper portion is folded over and sewn or knitted to an inside of the fabric**" may be an ordinary matter in processing an edge region of fabric. There is no need to show any specific prior art.

As to Claim 8, the upper edge of the waistband portion 11 in the cited reference 2 correspond to the "**torso encircling circumference**" in Claim 8. Thus, the upper edge in the cited reference 2 may also serve to hold fabric on the torso.

«Note for amendment on Claims»

The STF was not found in Claims 1, 2, and 4-8. Thus, in order not to violate the Art 17 (2)-4 of the Patent Law, any inventions in Claims after amendment should have all elements in current Claim 2 (refer to Japanese Examination Standard).

CITED REFERENCES

- (1) Japanese Registered Utility Model No. 3086624
- (2) U.S. Patent No. 4506390

拒絶理由通知書

Office Action

特許出願の番号	特願2010-510393
起案日	平成24年 6月20日
特許庁審査官	笹木 俊男 3750 3B00
特許出願人代理人	鮫島 睦(外 2名) 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項、第37条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出してください。

理 由

1. この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
3. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

(理由1について)

請求項1に係る発明の技術的特徴は、引用文献1又は引用文献2に開示されており、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかになった。したがって、当該技術的特徴は特別なものでなく、請求項1に係る発明は、特別な技術的特徴を有しない。

よって、請求項1に係る発明と、請求項2～10に係る発明との間に、同一の又は対応する特別な技術的特徴を見いだすことができない。

ただし、請求項2、4～8に係る発明については、次のように、発明の単一性

の要件を問わないこととする（「特許・実用新案 審査基準」第I部第2章4.2を参照）。

請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しないので、次に、請求項2に係る発明の特別な技術的特徴の有無を判断する。すると、同発明も、引用文献1又は引用文献2の開示内容に照らして、特別な技術的特徴を有しない。

そして、請求項2に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明が存在しないので、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した、請求項1、2に係る発明を審査対象とする。また、審査対象とした発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく審査することが可能である発明（請求項4～8に係る発明）も、審査が実質的に終了している発明として審査対象に加える。

以上のように、請求項1に係る発明と、請求項3、9、10に係る発明とは、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから、この出願は特許法第37条に規定する要件を満たさない。

なお、この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項3、9、10に係る発明については、特許法第37条以外の要件についての審査を行っていない。

なお、この出願は出願日が平成19年4月1日以降であるから、特許法第17条の2第4項の「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の規定が適用される。補正に当たっては、発明の特別な技術的特徴を変更する補正とならないよう、注意されたい。

（理由2又は理由3について）

- ・請求項 1、2、4～8
- ・引用文献等 1
- ・備考

引用文献1の腹部被覆部2及びパンツ部1が、請求項1の衣類上側部分及び衣類下側部分に相当する。

引用文献1の図1、2には、パンツ部1の腹部被覆部2との接合部分（請求項1の胴部方位外周部に相当。）が、下方へ湾曲している構成が記載されており、請求項1の「胴部包囲外周部は、腹部パネルが広がるように下方へ退く」構成が記載されているといえる。

請求項2、4、7については、引用文献1の段落【0.012】及び図2、参照。

請求項5について、弾性のある伸縮性ストランドで織られ又は編まれることで布帛に伸縮性を持たせることは、改めて文献を示すまでもなく、周知の手段といえる。

請求項6について、端縁部を布帛の内側に折り曲げて縫われ又は編まれることは、衣類の端縁部の処理において、改めて文献を示すまでもなく、慣用の手段と

Explore Litigation Insights

Docket Alarm provides insights to develop a more informed litigation strategy and the peace of mind of knowing you're on top of things.

Real-Time Litigation Alerts



Keep your litigation team up-to-date with **real-time alerts** and advanced team management tools built for the enterprise, all while greatly reducing PACER spend.

Our comprehensive service means we can handle Federal, State, and Administrative courts across the country.

Advanced Docket Research



With over 230 million records, Docket Alarm's cloud-native docket research platform finds what other services can't. Coverage includes Federal, State, plus PTAB, TTAB, ITC and NLRB decisions, all in one place.

Identify arguments that have been successful in the past with full text, pinpoint searching. Link to case law cited within any court document via Fastcase.

Analytics At Your Fingertips



Learn what happened the last time a particular judge, opposing counsel or company faced cases similar to yours.

Advanced out-of-the-box PTAB and TTAB analytics are always at your fingertips.

API

Docket Alarm offers a powerful API (application programming interface) to developers that want to integrate case filings into their apps.

LAW FIRMS

Build custom dashboards for your attorneys and clients with live data direct from the court.

Automate many repetitive legal tasks like conflict checks, document management, and marketing.

FINANCIAL INSTITUTIONS

Litigation and bankruptcy checks for companies and debtors.

E-DISCOVERY AND LEGAL VENDORS

Sync your system to PACER to automate legal marketing.