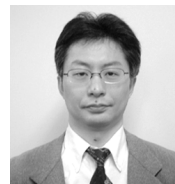




特許制度活用便利帳

第17回

「審査段階での検討事項⑤」



弁理士 ■ 石田 悟

<Q> 拒絶理由通知への反論を準備中なのですが、応答期限まで日数が少なく、十分な準備ができません。

<A> 応答期間を延長することが可能な場合があります。まずは、ご相談下さい。

特許出願の審査において拒絶理由通知が発行された場合、その応答については、所定の応答期間が指定されます。出願人は、拒絶理由通知に対し、その指定された応答期間内に意見書、補正書の提出等の応答手続を行う必要があります。

拒絶理由通知に対する応答の指定期間は、出願人が国内居住者である場合には60日、在外者である場合には3月となっています。また、この応答期間については、以前の運用では、在外者である場合は、上記の3月に加えてさらに3月の延長が認められていました。

これに対して、在外者と国内居住者との間で大きな差があるという指摘を受けて、平成19年4月1日から期間延長についての運用が変更され、国内居住者であっても一定の条件を満たせば延長が認められることとなっています。拒絶理由通知に対する応答で十分な準備ができないという場合、このような応答期間の延長を利用することが可能かどうかについてもご検討下さい。

新たな運用では、拒絶理由通知に対する応答期間の延長が認められる理由は、以下の2つです。

理由：拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由

理由：拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由

また、延長が認められる理由及び期間は、出願人が国内居住者であるか在外者であるかによって異なります。すなわち、出願人が国内居住者である場合、上記の理由のうちで理由による延長のみ認められます。この場合の延長期間は、1月です。

一方、出願人が在外者である場合には、理由 または による延長が認められます。この場合の延長期間は、理由 であれば1月、理由 、または理由 + であれば最大3月まで延長が認められます。

応答期間の延長は、期間延長請求書の提出によって認められますが、この延長請求書は、延長期間1月につき1通の提出が必要となっています。このため、例えば在外者が3月の延長を行いたい場合、延長請求書を3通提出する必要があります。

また、期間延長請求書の提出期間は、拒絶理由通知書によって指定された期間内となります。なお、期間延長請求書の記載については、特許庁ホームページにある「特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延

長に関する運用の変更について」のページにひな形がありますので、参照して下さい。

出願人が国内居住者の場合について具体的に注意点を挙げておきますと、まず、国内居住者の場合には、上記したように理由 による延長、例えば外国語引用文献の翻訳を理由とする延長は認められません。

また、対象出願の発明の実験を行うとの理由 については、その実験が、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験に限られていることに注意が必要です。すなわち、例えば実施可能要件違反の拒絶理由に反論するために実験を行う場合には、応答期間の延長は認められません。また、延長期間については、対比実験に1月以上を要する場合でも延長が認められるのは1月のみです。なお、これらの詳細については、特許庁の上記ページにあるFAQを参照して下さい。

また、FAQによれば、応答期間の延長が認められない場合であっても、審査官と出願人とで意思疎通を行う中で必要性が認められる場合には、例えば上申書による書類提出の機会を確保するなど柔軟に対応することです。したがって、拒絶理由通知応答でもっと時間が欲しい！と思ったときには、どのような対応が可能なのかの検討も含めて、まずはお気軽にご相談下さい。

以上