

参考 4 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

拒絶理由通知等に対する応答期間の延長についての運用指針

～運用変更の経緯～

産業構造審議会知的財産政策部会において、拒絶理由通知に対して必要となった実験データを得るための期間として現在の応答期間では不十分であるとの指摘や、外国出願人の場合は3か月の指定期間に加え3か月の延長期間が認められているのに対して、内国出願人の場合は60日の指定期間のみで延長が認められておらず、在外者と国内居住者との間で大きな差があるとの指摘がなされていたことを受け、拒絶理由通知に対する応答期間の延長に関する検討が行われました。

知的財産政策部会の報告書「特許制度の在り方について」(平成18年2月)において、「在內者に対して、応答期間の延長を認める合理的理由がある場合には、1月程度の延長を認める運用とすることが適当であると考えられる。また、在外者と国内居住者との逆差別を解消するという観点から、在外者に対しても、応答期間の延長を認める合理的理由を求めるとともに、1回の請求による延長の期間を1月程度とし、最大3月程度まで延長できる運用とすることが適当である。延長を行うに足る合理的理由としては、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データを得るため、審査手続書類の翻訳のため、といった理由が考えられる。」との報告がまとめられました(特許庁ホームページ>「資料室」>「産業構造審議会」>「産業構造審議会知的財産政策部会」参照)

また、知的財産戦略本部が策定した「知的財産推進計画2006」(平成18年6月8日)においても、「拒絶理由通知の応答期間(現行60日)の延長に関し、合理的な理由がある場合には1月程度の延長を認めるよう、2006年度中に、必要なシステム整備を行う。」こととされました。

これらを受けて、特許出願において、平成19年4月1日以降に拒絶理由通知に対する応答期間の期間延長請求書を差し出すものから、拒絶理由通知に対する応答期間の延長に関する運用変更されることとなりました。

1. 新たな運用の内容

(1) 応答期間内に応答できない合理的な理由

拒絶査定不服審判において通知された拒絶理由通知書及び審尋に対する応答期間について、応答期間内に応答できない合理的な理由がある場合には、以下のとおり応答期間の延長が認められます。合理的理由は以下の二つです。

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

< 出願人が国内居住者の場合 >

理由 により応答期間の延長を請求する場合、1か月の応答期間の延長が認められます。提出できる期間延長請求書は1通のみです。出願人が国内居住者の場合、応答期間の延長が認められるのは理由 による場合のみですので、例えば拒絶理由通知書で示された引用文献が外国語で記載されていても、その翻訳のための期間延長は認められません。

< 出願人が在外者の場合 >

理由 又は により応答期間の延長を請求する場合には、応答期間の延長が認められます。1通の期間延長請求書により延長される期間は1か月で、3通まで提出することができます（最大3か月の期間延長）。理由 による期間延長請求書は1通のみ提出できます。

2か月の期間延長を請求する場合には2通、3か月の期間延長を請求する場合には3通の期間延長請求書を提出する必要があります。

なお、複数の期間延長請求書を同時に提出することができますが、期間延長請求1回の手続で3回分の手数料（6300円）を納付し、提出する期間延長請求書を1通とすることはできません。これは、産業構造審議会知的財産政策部会の報告書にならって、1回の延長請求手続で1か月の期間延長を認めることとしたことによります。

協議指令や特許法第194条第1項に基づく書類の提出の求めなど、拒絶理由通知書以外の通知書の応答期間については従来のとおりです。すなわち、出願人が在外者の場合は、期間延長請求書1通で3か月の期間延長が認められ、出願人が国内居住者の場合は、期間延長は認められません。

(2) 延長が認められる応答期間

拒絶査定不服審判において通知された拒絶理由通知書及び審尋に対する応答期間についても、応答期間内に応答できない合理的な理由（1.(1)の理由 又は ）がある場合に応答期間の延長が認められます。

ただし、早期審理としての扱いを希望された審理案件において、応答期間の延長を請求された場合、当該審理案件については原則として早期審理の対象として取り扱わず、通常の審理と同様に扱うこととしておりますので御留意ください。

早期審理としての扱いを希望された審理案件において、応答期間の延長を請求された場合、当該審理案件については原則として早期審理の対象として取り扱わず、通常の審理と同様に扱うこととしておりますので御留意ください（参考3 早期審理ガイドライン（特許）4.(3) を参照してください。）。

2. 期間延長請求書の提出手続について

期間延長請求書の【請求の内容】欄に、応答期間延長の請求を行う合理的な理由(1 . (1) の理由 又は のいずれか)を必ず記載してください。当該期間延長請求書の提出にあたり納付すべき手数料は1通につき2100円です。理由 又は を記載した期間延長請求書のひな形は、特許庁ホームページ>「審査・審判の取り組み」>「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」2. をご参照ください。

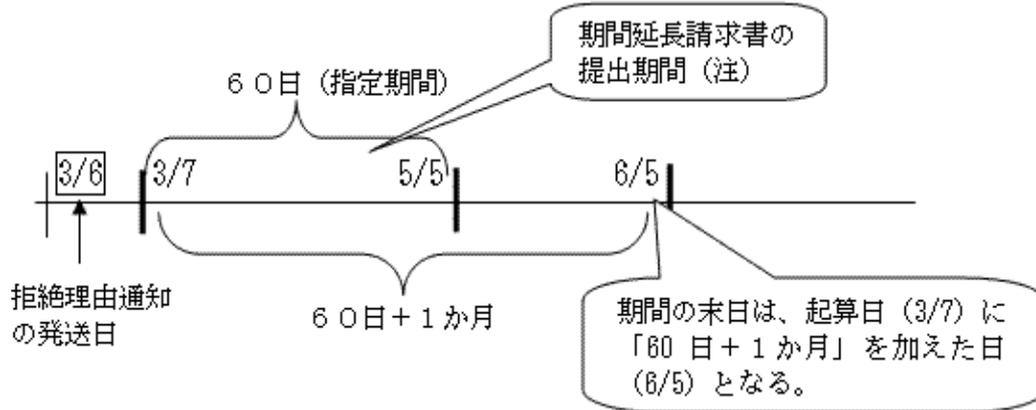
(注)出願人が在外者の場合に、電子出願ソフトを利用して、同日に複数の期間延長請求書を提出する際には、システム上、まったく同じ文面の期間延長請求書を同日に提出することができません。そこで、【請求の内容】の欄を、例えば以下のように記載していただくようお願いいたします。

「上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。(通目)」

(「 通目」の の中には、1、2、3が入ります。)

なお、同じ文面とならないような記載であれば、上記以外の記載でも構いません。

<例：出願人が国内居住者であるときの期間延長請求書を提出する場合>



期間延長請求書の提出期間の末日が休日の場合はその翌日となる。

2通目、3通目の期間延長請求書は、それぞれ1通目、2通目の期間延長請求書により延長が認められた期間内に提出していただくことになります。

期間の末日の計算方法についてはこれまでと変わりません。拒絶理由通知書に対する指定された応答期間の起算日から、指定期間に1か月ないし3か月を合計した期間が期間の末日となります。なお、当該期間の末日が休日の場合は、その翌日が期間の末日となります(1通目、2通目の期間延長請求書により延長が認められた期間の末日が休日の場合、その翌日が延長期間の末日となり、2通目、3通目の期間延長請求書を提出することができます。しかしながら、延長期間の起算日は、上述のように拒絶理由通知書に対する指定期間の起算日となるのであって、休日の翌日が起算日となる訳ではありませんのでご注意ください。)。

<例：出願人が在外者であって、期間延長請求書を1通ずつ3通提出する場合>

