

20. 03

上申書等により応答期間の延長の求めがあった場合の取扱い

「特許法等の一部を改正する法律（平成27年法律第55号）」が平成28年4月1日から施行されることにより、拒絶理由通知、物件提出指示書又は協議指示書への応答期間の延長については、期間延長請求書により行う旨の改正がされた。

これにより、同年4月1日以降に期間延長請求書によらず、上申書等(※1)により拒絶理由通知、物件提出指示書又は協議指示書への応答期間の延長の求めがあった場合には、以下のとおり取り扱う。

(※1) 上申書等とは、上申書、意見書、面接、電話による上申等、期間延長請求書以外の方法によるもの。

なお、例えば、拒絶理由通知で引用した商標が拒絶査定不服審判・取消審判等に係属している等、引用商標等との関係で査定を猶予する合理的な理由がある場合については、本取扱いの対象とせず、査定の猶予を認める。

1. 出願人から、指定期間内及び指定期間経過後に上申書等のうち何らかの書面により応答があり、その内容が明らかに応答期間の延長を求めていると判断される場合は、審査官は、速やかに、通知書により、期間延長請求書（参考参照）を提出するよう促す。

また、出願人から面接や電話等口頭での応答期間の延長の求めがあった場合には、審査官は、口頭で期間延長請求書の提出を促し、面接記録又は応対記録にその旨を記載する。

2. 1の通知書を送付又は口頭での提出指示をしてから1月経過しても、期間延長請求書の提出がないときは、審査官は、上申書等の内容を考慮の上、速やかに2回目の通知書を通知する。

2回目の通知書では、例えば、譲渡交渉に関する事実を証明する資料（例、メールでのやり取り、作成中の譲渡契約書等（機密事項はマスクング可））、商第3条第1項柱書に関する使用又は使用意思を証明のため準備資料、商第3条第2項に関する証明書類の準備等を示す資料、その他それらの具体的な進捗状況を説明する意見書等、応答期間の延長に係る事情を裏付ける資料の提出を求める。

3. 期間延長請求書及び2回目の通知書に対応する資料の提出がない場合には、拒絶理由応答期間経過後2月を経た後に審査を進める。

2回目の通知書において、資料の提出がなされたが、その内容が不十分な場合やさらに応答期間の延長を求めている場合は、提出された資料の内容を慎重に考慮の上、一定期間（拒絶理由応答期間経過後6月程度）を目途に審査を進める。

ただし、拒絶理由応答期間経過後6月を超える場合であっても、資料や状況説明等から合理的な理由が認められる場合は、この限りでない。

〈参考〉

（1）応答期間内に行う期間延長請求

出願人が国内居住者又は在外者のいずれの場合も、期間延長請求書を提出することにより、1月の応答期間の延長が可能になる。当該期間延長請求を行う際には、2,100円の手数料が必要となる。

（2）応答期間経過後に行う期間延長請求

出願人が国内居住者又は在外者のいずれの場合も、応答期間経過後でも、経過後2月以内に限り、期間延長請求書を提出することにより、2月の応答期間の延長が可能になる。当該期間延長請求を行う際には、4,200円の手数料が必要となる。