

問25 実用新案登録に基づく特許出願に不備があるとき、抹消登録申請書の扱いは？（特）

「実用新案登録に基づく特許出願」の際に、抹消登録申請書を提出しました。抹消登録申請書に不備はありませんでしたが、特許出願に不備があることに気がつきました。抹消登録申請書と特許出願はどのようになりますか。

答： 不備の内容が、特許出願の要件を満たしていない場合は、特許出願に却下理由通知が発せられます。

「実用新案登録に基づく特許出願」については、一般的な特許出願の却下理由に加え、以下の①～③が却下理由となります。

- ① 期間経過（i）実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき
（ii）実用新案技術評価の請求があったとき
（iii）他人から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したとき（実用新案権者が在外者の場合90日）
（IV）実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき
- ② 抹消登録申請書の提出がない又は申請書の却下
- ③ 実用新案権者と出願人との不一致

抹消登録申請書に不備がなく、「実用新案登録に基づく特許出願」のみに却下理由があるときは、抹消登録申請書は登録の目的に「実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に係る本実用新案権の登録の抹消」と記載することとされており、「実用新案登録に基づく特許出願」に却下理由があれば、当該出願がないことになり、抹消登録申請書自体にも却下理由があることとなります。

したがって、抹消登録申請書と「実用新案登録に基づく特許出願」の双方に、却下理由通知を同時に発することとなります。

なお、不備の内容が、却下理由に該当しない方式不備については、「実用新案登録に基づく特許出願」に手続補正指令が発せられます。

この場合、「実用新案登録に基づく特許出願」は出願の要件を満たしているため、実用新案権は、抹消登録申請書により抹消登録されます。

特許出願の手続補正指令に応答しないと、実用新案権と特許出願の双方を失うこととなるため、注意が必要です。