



米国特許出願で最後の拒絶理由通知を受けました。できる限り早期に応答したほうが良いと聞きましたが、具体的にいつ頃までに応答すれば良いのでしょうか？ また、その理由も教えてください。



(神奈川県 Y. M)



1. 最後の拒絶理由通知

出願人が最初の拒絶理由通知 (first office action) に対して応答したものの、拒絶理由が解消しなかった場合、最後の拒絶理由通知 (final office action) を受けます。

最後の拒絶理由通知に対しては、最初の拒絶理由通知と同様に、意見書・補正書を提出することができます。

ただし、最後の拒絶理由通知に対する補正では、出願当初の明細書に記載されている (new matterではない) 事項であっても、新たな争点 (new issue) を追加することは認められません。

2. 応答期間

最後の拒絶理由通知に対する応答期間は、最初の拒絶理由通知と同様に拒絶理由通知の発送日から3カ月です。ただし、手数料を支払えば、1カ月ごとに最大3カ月まで延長することができます。なお、最後の拒絶理由通知に対しては、この最大6カ月を超えて手続きを行うことができません。

日本出願の場合、最後の拒絶理由通知に対する応答期間内に意見書・補正書を提出すれば、その出願が放棄され

たと見なされることはありません。

しかしながら、米国出願における最後の拒絶理由通知に対する応答では、応答期間内に意見書・補正書を提出したとしても、特許をすべきものとの許可通知 (notice of allowance) が発行されないまま応答期間を過ぎてしまうと、その出願は自動的に放棄されたものと見なされます。

したがって、出願人は、応答期間内に意見書・補正書を提出し、許可通知を受け取らなければなりません。一方、応答期間内に許可通知が発行されない場合には、出願人は自らの判断によって、継続審査請求 (RCE)、審判請求 (Appeal) または継続出願を行う必要があります。

ただし、最後の拒絶理由通知の発送日から2カ月以内に意見書・補正書を提出すれば、審査官はその内容について審査し、拒絶理由が解消していれば許可通知を、拒絶理由が解消していなければアドバイザー通知 (Advisory Action) を発行します。

これにより、出願人は、アドバイザー通知を早期に受け取って、継続審査請求、審判請求または継続出願のいずれの対応を行うかについて十分検討す

ることができます。

なお、アドバイザー通知は、特許を受けられない旨を通知するだけのものであって、アドバイザー通知が発行されたとしても、応答期間は最後の拒絶理由通知の発送日から最大で6カ月であることに変わりはありません。

3. まとめ

以上より、最後の拒絶理由通知に対しては、その発送日から2カ月以内に意見書・補正書を提出し、その内容について審査官に審査してもらったうえで、継続審査請求、審判請求等の対応を検討されることをお勧めします。

〈応答の一例〉

最後の拒絶理由通知の発送

