



特許出願の審査請求を行った後に、当該特許出願について権利化する必要がなくなってしまう場合があります。審査請求を取り下げることができるのでしょうか。

(埼玉県 H. A)



1. はじめに

審査請求の取り下げは認められていません。その理由は、審査の請求が審査開始の条件にすぎず、出願審査の請求の手続き自体が係属するものではないからであり、また、取り下げを認めると、それまでに行った審査が全く無駄なことになってしまうからです。

しかし、審査請求料返還制度を利用することにより、審査請求料の一部が返還される可能性がありますので、同制度をご紹介します。

2. 審査請求料返還制度とは

審査請求料返還制度とは、特許庁が審査に着手する前に特許出願を取り下げまたは放棄し、かつ、その取り下げまたは放棄をしてから6カ月以内に審査請求料の返還請求をすることにより、納付した審査請求料の2分の1(半額)が返還される制度です。

みなし取り下げの扱いとなる特許出願(国内優先権を主張した際の基礎出願および、実用新案登録出願または意匠登録出願へ変更した元の特許出願)についても、審査請求料返還制度を利用することができます。

3. 審査請求料返還制度を利用するためには

(1) 特許出願の取り下げまたは放棄
特許庁の審査官による以下①～④のいずれかの通知等が到達する前(審査着手前)に、「出願取下書」または「出願放棄書」を提出して、特許出願の取り下げまたは放棄を行ってください。

ただし、みなし取り下げの扱いとなる特許出願の場合、「出願取下書」または「出願放棄書」は不要です。

- ① 拒絶理由通知
- ② 特許査定の際の本
- ③ 明細書における先行技術文献開示義務違反の通知
- ④ 同一発明かつ同日出願の場合の協議指令

なお、審査官がいつごろ審査に着手するかについては、特許庁のホームページ(特許審査着手見通し時期照会)で確認することができます。

(2) 返還請求

出願を取り下げまたは放棄した日から6カ月以内に「出願審査請求手数料返還請求書」を提出して、返還請求を行ってください。

ただし、みなし取り下げの扱いとな

る特許出願の場合、特許法42条1項または実用新案法9条1項の規定により、取り下げたものとみなされたときから6カ月以内に「出願審査請求手数料返還請求書」を提出してください。

なお、「出願取下書」または「出願放棄書」と「出願審査請求手数料返還請求書」は同時に提出が可能であり、オンラインでも提出できます。

4. 留意事項

取り下げまたは放棄の手続きを行うことが決まっている特許出願について、その手続きを行うまでに日数を要する場合には、出願番号等を特許庁に連絡することが望ましいとされています。権利化の見直しから取り下げまたは放棄の手続きの間に審査に着手してしまう、いわゆる、すれ違い審査着手を防止するためです。

5. まとめ

以上のように、審査請求を取り下げることができませんが、特許出願が審査着手前であれば、上記手続きを行うことにより、審査請求料の半額が返還されます。審査請求料返還制度の利用をご検討ください。