

## 2010年4月EPC法改正への対応

EPCの法改正に伴い、以下の改修を行いました。(一部、過去修正済みのものも含まれます)  
主要な修正点は3点です。

- ・EPCの規則が2010年4月1日に改正されます。  
この改正の趣旨は、EP出願に対する審査の迅速化、効率化をはかったものと思われま  
す。「分割出願」「サーチレポートに対する応答」に対して、応答の義務化、対応期限に対する制限が追加されています。

### 1. 分割出願期限の管理

- ・自発的な分割出願の期限は、「最先のEPC出願の審査部による最初の審査通知から24ヶ月以内」となります。従来はEPOに係属中であれば、いつでも分割出願できました。  
「最先のEPC出願の審査部による最初の審査通知」とは、ファミリーの最先の出願において発せられたオフィスアクション又はRule71(3)(特許査定)を指します。
- ・対象となるのは、2010年4月1日以降の出願、及び2010年4月1日時点で係属中の出願となります。ただし経過措置として、2010年3月31日以前の出願については、2010年10月1日までは分割出願を行なうことができます。すなわち、この出願について、既に24ヶ月以前にオフィスアクションが発せられている場合でも2010年10月1日までは分割出願を行なうことができます。
- ・発明の単一性違反の拒絶を受けた場合の分割出願の期限は、発明の単一性を満たしていないことを指摘した最初の審査通知のあった日から24ヶ月以内となります。それ以外の理由による審査指令とは、独立したものとなっています。

### 2. 拡張欧州調査報告(EESR)の応答期限の管理

- ・欧州拡張サーチレポート(EESR)への応答の義務化  
現在、欧州特許庁を国際調査機関又は国際予備審査機関とするPCT出願を除いた、全出願について欧州拡張サーチレポート(見解書付きサーチレポート。略称EESR)が発行されています。規則改正により、EESRが2010年4月1日以降に発せられる出願については、EESRに対する応答(見解書において述べられている拒絶理由に対する応答)が義務化されます。  
応答期間は、通常出願の場合はEESRの公開から6ヶ月、欧州特許庁をISA又はIPEAとしないPCT出願の欧州移行段階の場合は、EPOによって指定される出願続行手続の期限内(現行では2ヶ月)です。  
応答を行なわなかった場合、出願が取り下げられたものと見なされます。  
従来は、出願人には応答の義務はありませんでした。

### 3. Rule161(EP0作成の国際調査報告/国際予備審査報告の見解書への応答指令)への応答期限管理

- ・国際調査機関(ISA)又は国際予備審査機関(IPEA)として欧州特許庁(EPO)が作成した国際調査見解書又は国際予備審査報告に対する応答が義務化されます。  
応答期限は、欧州移行手続が行なわれてから1~2ヶ月後に発行されるEPC規則161に基づく通知から1ヶ月(延長不可)です。  
対象出願は、現行のEPC規則161に基づく通知が2010年3月31日までに発せられていない出願となります。

これに対するKEMPOSの対応は以下のとおりです。

### (1) 分割出願期限の管理

- ・日本出願においても、査定（拒絶査定又は特許査定）から所定の期間内に限定して分割出願できる仕組みがあるので、一部はその仕組みを利用するようにします。
- ・EPCの場合は、オフィスアクションおよびRule71(3)に、分割出願期限の設定を行なうように設定するようにします。

(オフィスアクション)

手続定義設定

手続定義ID: 30000

手続定義名: O.Action

手続名称: O.Action

手続名称2: O.Action

手続英名称: Office Action

手続詳細: オフィスアクション

期限設定

翻訳期限設定	なし	存続期限設定	なし
優先証明期限設定	なし	審査請求期限設定	0
PD翻訳期限設定		年金期限設定	なし
応答期限設定	手続Tbl参照	更新期限設定	なし
応答期限題名	Due Date	追完期限設定	なし
応答期限延長	<input type="checkbox"/>	納付年数入力	なし
応答担当		使用証明期限設定	なし
応答題名		分納区分入力	なし
応答限定		書換申請期限設定	
回答期間設定		出願翻訳期限設定	
新規性期限		指定納付期限設定	
19条補正期限設定		JP指定取下区分	なし
34条補正期限設定		本出願期限設定	
<b>分割出願期限設定</b>	<b>期限設定</b>	最終拒絶解消設定	なし
審査請求料金返還		アクセプス期限設定	設定
		EFSR応答期限設定	

(Rule71(3))

手続定義設定

手続定義ID: 30110

手続定義名: Rule71(3)

手続名称: Rule71(3)

手続名称2: Rule71(3)

手続英名称:

手続詳細: Rule71(3)

期限設定

翻訳期限設定	なし	存続期限設定	なし
優先証明期限設定	なし	審査請求期限設定	0
PD翻訳期限設定	設定	年金期限設定	なし
応答期限設定	手続Tbl参照	更新期限設定	なし
応答期限題名	Rule71(3)	追完期限設定	なし
応答期限延長	<input type="checkbox"/>	納付年数入力	なし
応答担当		使用証明期限設定	なし
応答題名		分納区分入力	なし
応答限定		書換申請期限設定	なし
回答期間設定	0	出願翻訳期限設定	なし
新規性期限	0	指定納付期限設定	
19条補正期限設定	なし	JP指定取下区分	なし
34条補正期限設定	なし	本出願期限設定	なし
<b>分割出願期限設定</b>	<b>期限設定</b>	最終拒絶解消設定	なし
審査請求料金返還		アクセプス期限設定	なし
		EFSR応答期限設定	

- ・ オフィスアクションが、単一性違反の場合とそれ以外の場合では、取り扱いが異なるので、新たにオフィスアクション（単一性違反）を追加し、別のルールで期限を管理できるようにします。以下、それぞれの場合について、設定方法を説明します。

- ・ 分割出願期限設定に「期限設定(単一性)」をセットします。

#### 単一性違反以外の場合

- ・ オフィスアクション入力時、24ヶ月後に「分割出願期限」をセットする。  
この場合、その出願が分割出願の場合は、親出願を含めて最初のオフィスアクションの日が起算日となります。

#### (本出願が分割出願ではない場合)

- ・ この場合は、この出願の中で、最先のオフィスアクション又はRule71(3)が起算日となります。

- ・ この場合、2010/02/02 のオフィスアクションが起算日となります。

- Rule71(3)の入力画面です。

経過手続 Rule71(3)

Buttons: New, Edit, Delete, IDS提出, 転記

Buttons: 追完, 期限補正, 請求書, 提出書, 通知状, 受任票

Buttons: 発送日 (2010年3月3日), 経表示, DNTm, 添付DN (2344)

Buttons: 送付日, 受領日 (2010年2月1日)

Buttons: 印刷済

Dialog Box: Microsoft Access  
分割出願期限として2012/02/02を設定しますか  
はい(Y) いいえ(N)

Form Fields: Rule71(3), 2, 最終期限, 回答期限

Rule71(3)の日付けは2010/03/03ですが、それ以前に2010/02/02にオフィスアクションがありますので、分割出願期限は、2010/02/02から24ヶ月後で2012/02/02となります。

(本出願が分割出願で親出願がある場合)

出願台帳: 完全一致, 整理番号 ep-test2, Report, Preview, Print, 自願, 内内, 特, 手続追加

Buttons: Revival, Copy, Edit, All Entry, New, Write, Delete

Form Fields: 整理番号 EP-Test2, EP特許, 管理者, 担当弁理士, 797, EP, 特, 内外, 担当者, 事務担当者, 年金期限 2003/02/28

Form Fields: 顧客Ref A01, 代表出願, 共願人等 1, 発明者 0, Your Ref, 顧客名 アルプス電気株式会社, 分担率% 0, 識別番号 013001009, 存続期限

Form Fields: 部 署, 顧客担当 山本 一郎, 優先権, 出願日 2006年4月4日, 公開日, 公告日, 登録日, 原出願 1999/02/01, 出願No, 公開No, 公告No, 登録No

Form Fields: 請求項, 請求期限, 期限家内, 年金更新, 受任・他, 発明者, 権利者, 数量, 任意期限, 納付年 4月0, 審査請求, 要約・関連, 審査経過, 出願書誌, 図面・包袋, 外国出願, 外国期限

出願経過: 降順, 審査経過, 年金・更新, 全件, Edit, Delete, 手続追加

手続日	手続名	文書名	担当者	備考
2006/04/04	分割出願			第1~4年分
2010/02/04	拡張EP調査報告			
2010/05/05	O.Action			
2010/06/06	EESR応答			
2010/07/07	Rule161			

出願関連: 外国台帳一括作成

関連出願	分割	EP	特	出願日	登録日
整理番号 EP-Test3				798   2	出願No. 登録No.
1 関連出願	原願(分割)	EP	特	1999/02/01	登録日
整理番号 EP-TEST1				144   1	出願No. 登録No.

分割出願の親出願として「EP-TEST1」があります。

- ・オフィスアクションの入力。

オフィスアクションの日付けは2010/05/05ですが、分割出願の親出願「EP-TEST1」においてそれ以前に2010/02/02にオフィスアクションがありますので、分割出願期限は、2010/02/02から24ヶ月後で2012/02/02となります。

- ・その出願を親出願として分割出願を行なった場合は、「分割済」として、分割出願期限の一覧からは除外するようにします。

- ・分割出願の作成で、親の出願（この場合は「EP-TEST1」）の分割出願区分を「分割済み」にします。これにより、分割出願期限の期限一覧から除外されます。
- ・Rule71(3)入力時も、同様な処置を行なうようにします。
- ・これは手続日が2010年4月1日以降である場合に適用されます。  
3月31日までのものは、指令から24ヶ月又は2010年10月1日の遅い日までは分割出願可能です。過去分については上記ルールで計算します。新たに入力するものに関しては、上記のルールに基づいて計算します。

### 単一性違反の場合

- ・ オフィスアクション(単一性違反)入力時、24ヶ月後に「分割出願期限」をセットします。この場合、その出願が分割出願の場合は親出願を含めて最初のオフィスアクション(単一性違反)の日が起算日となります。(単一性違反以外のオフィスアクションは含めません)

出願台帳: フォーム

出願台帳

整理番号 EP-Test3

顧客名 アルプス電気株式会社

手続日	手続名	文書名	担当者	備考
2010/03/12	O Action			
2010/05/05	OA(単一性違反)			

- ・ オフィスアクションは2つあります。2010/03/12(一般)、2010/05/05(単一性違反)の2つです。

経過手続 OA(単一性違反)

送付日 2010年5月5日

受領日 2010年2月2日

Microsoft Access

分割出願期限として2012/05/05を設定しますか?

はい(Y) いいえ(N)

- ・ オフィスアクション(単一性違反)の日付けは2010/05/05です。それ以前に単一性違反以外のオフィスアクションはありますが、このオフィスアクションが初めての単一性違反のオフィスアクションとなりますので、分割出願期限は、2010/05/05から24ヶ月後で2012/05/05となります。
- ・ その出願を親出願として分割出願を行なった場合は、「分割済」として、分割出願期限の一覧からは除外するようにします。
- ・ Rule71(3)はこの場合は、単一性違反の審査指令ということはありません。
- ・ 経過措置に関しては、単一性違反以外の場合と同じです。

## (2) 拡張欧州調査報告(EESR)の応答期限の管理

- ・ 拡張欧州調査報告（以下「EESR」と略します）への応答が義務化されたことに対する修正です。
- ・ EESR の手続きを新たに追加します。
- ・ EESR の手続きが、手続定義に登録されていなかった場合は、追加します。

手続定義設定

手続定義ID: 21420

手続名称: 拡張EP調査報告

手続名称2: 拡張EP調査報告

手続英名称:

手続詳細: 拡張ヨーロッパ調査報告

期限設定

EESR応答期限設定: 設定

- ・ 手続定義(1stProcDef)に「EESR 応答期限設定」フィールドを追加します。  
「EESR 応答期限設定」は値リストで選択するものとし、内容は(0:なし,1:設定)とします。  
EESR 応答期限は、EESR の入力においてだけでなく、手続続行問合せ 02 においてもセットされます。
- ・ 手続定義(1stProcDef)に「EESR 応答」を追加します。  
「EESR 応答」の日付転記を「EESR 応答日」とします。
- ・ 手続定義の EESR 応答の日付転記を「EESR 応答日」と設定するために、1stDate に「EESR 応答日」を追加します。

手続定義設定

手続定義ID: 21440

手続名称: EESR応答

手続名称2: EESR応答

手続英名称:

手続詳細: 拡張ヨーロッパ調査報告応答

期限設定

日付転記: EESR応答日

重複禁止:

- ・日付テーブルに「243:EESR 応答日」を追加します。

- ・出願種別に「EESR 応答期間」フィールドを追加します。  
EP 特許の場合に「-6」をセットします。

- ・「EESR 応答期限」「EESR 応答日」「国際調査機関」フィールドを出願台帳に追加します。  
「国際調査機関」は「0:NO,1:JP,2:EP,3:US」から選択するようにし、初期値は「0:NO」とします。  
ただし、このフィールドはメモで、管理には影響を与えません。

期限案内	年金更新	受任・他	発明者	権利者	数量	任意期限
要約・関連	審査経過	出願書誌	因面・包袋	外国出願	外国期限	
予審期限	出願期限	香港出願期限				
予審請求	出願提出	香港出願日				
証明期限	PO審判提出	審査申請日				
証明提出	PO審判提出	審査申請日				
移行期限	追完期限	指定取下期限				
移行日	手続日	指定取下日				
出願期限	審判提出	2010/11/07	指定納付期限			
出願指示	審判提出		指定納付完了			
19条期限	EESR期限	2010/05/02	ウェブアクセス期限			
19条提出	EESR応答	2010/03/06	ウェブアクセス通知			

期限案内	年金更新	受任・他	発明者	権利者	外
要約・関連	審査経過	出願書誌	因面・包袋		
国際出願		願番			
国際公開		開番			
国際登録		登番			
仮出願日		仮番			
譲渡記録		最終拒絶通知			
Reel No.		最終拒絶期限			
Fram No.		最終拒絶応答			
Page No.		国際調査機関	なし		

従来は、調査報告公開後の応答は義務ではありませんでしたが、公開後6ヶ月以内に審査請求を行なう必要がありますので、審査請求期限としては期限管理されていました。

またそれに合わせて補正も行なうようにしていたと思われます。

又、調査報告公開前に審査請求を行っていた場合、PCTからの移行で移行時に審査請求を行っていた場合、その後の手続きを進めるか否かの問合せがありますので、それに対する応答期限の管理としては、実質的に2ヶ月、6ヶ月といった期限の管理は行っていました。

今回、従来の期限管理はそのまま残したかたちで、新たに「EESR 応答期限」を設けて、この期限項目をEPC単独及び、PCT経由の場合の、調査報告の公開に対する応答期限として統合して管理しようというものです。

- ・従来より設けていた「手続続行問合せ02」「手続続行問合せ06」は調査報告の公開よりも前に審査請求を行っていた場合に調査報告公開後に、以後の手続きを進めるか否かをEPCから問合せをします。それを入力し、応答期限を管理するために設けていたものです。「手続続行問合せ06」はEPC単独の出願、「手続続行問合せ02」は、PCT経由の出願に対するものとなります。ここで、「手続続行問合せ06」の通知日は、調査報告の公開日ですので、6ヶ月の期限とは、実質は審査請求期限と同日です。
- ・したがって、「EESR 応答期限」をセットする手続きとしては「EESR」「手続続行問合せ02」の2つです。「手続続行問合せ06」については、EPC単独の場合ですので、「EESR」によって「EESR 応答期限」がセットされていますので、「手続続行問合せ06」での「EESR 応答期限」の設定は行いません。以下、この2つのケースでの入力と期限設定について説明します。

EESRの入力で「EESR 応答期限」の計算を行う場合。

- ・通常出願（PCT経由でなく、直接パリルートでEPC出願）している場合。  
EESRの入力時に、EESRの日付けから出願種別の「EESR 応答期間」に基づいて計算するようにします。（これはEP特許の場合6ヶ月です）

出願手続: フォーム

経過手続 拡張EP調査報告

New Edit Delete IDS提出 転記

IDS 追完 期限補正 請求書 提出書 通知状 受任票

手続日 2010年2月4日 経表示  DNTm 添付DN

応答元指令 2346

送付日 受領日 2010年2月1日

Microsoft Access

拡張EPサーチレポート応答期限として [ 2010/08/04 ] を設定しました。

OK

手続続行問合せ 02 で「EESR 応答期限」の期限設定を行う場合。

- ・「手続続行問合せ 02」は国際調査機関が E P Oでない P C T 出願の E P C への移行分が対象となります。
- ・ EP 特許の出願続行手続 02 の入力で、これ自身の応答期限と同一の日付けを「EESR 応答期限」にセットします。
- ・現在設けている「手続続行問合せ 02」の入力時に、手続日から 2 ヶ月で計算します。  
「手続続行問合せ 02」の日付転記に、転記元を「応答期限」転記先を「EESR 応答期限」として設定することで、応答期限を「EESR 応答期限」にセットします。

- ・日付テーブルに「242:EESR 応答期限」を追加します。

- ・現在、日付テーブルには「EESR 応答期限」という項目がありませんので、新たに追加します。

- ・ 手続続行問合 02 の入力画面です。

期限案内	年金更新	受任・他	発明者	権利者	数量	任意期限
要約・関連	審査経過	出願書誌	図面・包袋	外国出願	外国期限	外国期限
予審期限		出翻期限		香港出願期限		
予審請求		出翻提出		香港出願日		
証明期限		PD翻期限		香登申期限		
証明提出		PD翻提出		香登申請	香港登録申請期限	
移行期限		追完期限		指定取下期限		
移行日		手続ID		指定取下日		
出願期限		翻訳期限	2010/11/07	指定納付期限		
出願指示		翻訳提出		指定納付完了		
19条期限		EESR期限	2010/04/22	アクセブランス期限		
19条提出		EESR応答		アクセブランス通知		

- ・ 手続続行問合 02 の期限(通知日から 2 ヶ月後)が EESR 期限に転記されています。

期限案内	年金更新	受任・他	発明者	権利者	数量	任意期限
要約・関連	審査経過	出願書誌	図面・包袋	外国出願	外国期限	外国期限
指令名称		権利状態			6	出願経過
指令発送		手続名	手続続行問合02			手続
期限名称	手続続行02	手続日	2010/02/22			受任台帳
応答期限	2010/04/22	指令日	2010/02/22			
最終期限		手続期限	2010/04/22			
通知期限		最終日	2010/07/07			
顧客通知		起案日				

- ・ 応答期限には「手続続行 02」がセットされています。

- EESR 応答の入力画面です。

期限案内	年金更新	受任・他	発明者	権利者	数量	任意期限
要約・関連	審査経過	出願書註	図面・包袋	外国出願	外国期限	
予審期限		出翻期限		香港出願期限		
予審請求		出翻提出		香港出願日		
証明期限		PD翻期限		香登申期限		
証明提出		PD翻提出		香登申請日		
移行期限		追完期限		指定取下期限		
移行日		手続ID		指定取下日		
出願期限		翻訳期限	2010/11/07	指定納付期限		
出願指示		翻訳提出		指定納付完了		
19条期限		EESR期限	2010/04/22	アクセブランス期限		
19条提出		EESR 応答	2010/03/06	アクセブランス通知		

- EESR 応答で入力した日付けが、出願台帳の「EESR 応答」に転記されています。

(3) Rule161(EPO 作成の国際調査報告 / 国際予備審査報告の見解書への応答指令)への応答期限管理

- これは、EPOによって作成された国際調査報告 / 予備審査報告の見解書への応答の義務化です。
- こちらは、EESR 応答期限としてではなく、「Rule161」に対する応答期限として管理するようにします。
- IstProcDef に「Rule161」(EPO 作成の国際調査報告 / 国際予備審査報告の見解書への応答指令)を追加します。

Rule161 の応答期限設定に、期限名「Rule161」とセットし、期間を1ヶ月とします。

これで、中間手続の応答期限として管理するようにします。

- 手続 Tbl 参照で「Rule161」という名前の期限をセットするようにしています。

共通種別	国名	固有種別	期限を発生する手続	期限題名	起算日	応答期限	延長期限	回答期限			
						国内	外国	国内	外国	国内	外国
	EPO	EP特許	Rule71(3)	Rule71(3)	手続日	-4	-4	0	0	0	0
	EPO	EP特許	オフィスアクション(単一性違反)	Due Date	手続日	-4	-4	0	0	-3	-3
	EPO	EP特許	手続続行問合せ(6ヶ月)(EP特)	手続続行	手続日	-6	-6			0	0
	EPO	EP特許	手続続行問合せ(2ヶ月)(PCT)	手続続行0	手続日	-2	-2			0	0
	EPO	EP特許	仮期限設定(EP特許で出願入)	FP仮期限	応答期附	-2	-2			0	0
	EPO	EP特許	権利失効通知(EP特許)	FP正式期附	手続日	-2	-2			0	0
	EPO	EP特許	Communication under Rules 10	自発補正	手続日	-1	-1	0	0	0	0
	EPO	EP特許	EPO作成の国際調査報告 / 国	Rule161	手続日	-1	-1	0	0	0	0
	EPO	EP特許	オフィスアクション	Due Date	手続日	-4	-4			-3	-3

- Rule161 の応答期間は「-1」(一ヶ月)に設定しています。

- Rule161 の入力画面です。

- Rule161 の期限が、出願台帳に転記されています。

#### (4) 関連する追加事項

1. 編集コードの追加
  - XE : EESR 応答期限
  - XF : EESR 応答日
2. 期限検索への追加

- 「拡張 SR」をオンにすることで EESR 応答期限の検索が行なえます。

### 3. リスト様式への追加

リスト様式設定 部分一致

リストID 1310

Copy Edit New Write Delete

様式ID 1310 様式名 期限一覧

リスト設定 条件検索 期限検索 受任設定 選択台帳 選択項目 選択印刷順 CSV 請求出力

期限検索 期限検索初日 期限検索期間 -1

審査請求	年金期限	更新期限	分納期限	使用証明	書換申請
指示期限	優先有効	分割出願	UserDue1	UserDue2	UserDue3
出願期限	予審査請求	優先証明	PD翻訳	移行期限	出願翻訳
指定納付	翻訳期限	指下期限	IDS期限	HK出願	HK登録
受任期限	原稿作成	原稿送付	最終期限	最終拒絶	特許変更
応答期限	回答期限	通知期限	19条補正	34条補正	アクセプタンス
移行案内	移行回答	移行指示	審請案内	審請回答	審請指示
年金案内	年金回答	年金指示	任意期限	審請繰延	応答技担
任意技担	拡張SR				

- ・リスト様式に「拡張SR」を追加します。  
期限検索でリストを選択した際に、ここで指定した内容で初期設定されます。