

EP 出願におけるダブルパテントの発明主題に関する TBA 審決

2014年07月14日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

Guidelines for Examination in the European Patent Office September 2013 (Part G - Chapter IV-6 5.4) によれば、EPC は、同一出願人により同一有効日にファイルされた co-pending European applications について明示的に取り扱っていません。たとえば、スイスタイプのクレームと、医薬第2用途クレームとが同一の発明主題を規定している場合、これら2つのクレームはダブルパテントと認定されるか否かについても明示的に取り扱っていません。

EPC1973 下では、既知の薬物の医薬第2用途についてクレームする場合、所謂、スイスタイプのクレームで規定する必要がありました（たとえば、疾病Yの治療用医薬製造のための化合物（組成物）Xの使用（The use of compound X for the manufacture of a medicament for treating of disease Y））。一方、EPC2000 下では、Art 54(5) EPC において、ある特定の治療または診断方法において使用される薬物又は組成物を異なる用途において使用できる場合（所謂、医薬第2用途クレーム（医薬として使用される化合物 X（Compound X for use as a medicament））、特許性を有する旨が規定されています。

本件（**T1780/12**^{*1}）は、ダブルパテント関連の審決であり、具体的には、医薬第2用途クレーム発明を有する EP 分割出願 **EP2** が、その審査過程において、既に特許付与されていた **EP1** 特許（分割出願 **EP2** の親出願に係る特許）に規定のスイスタイプの特許クレーム発明に鑑み、ダブルパテントを理由に拒絶査定され、これを不服とし、出願人が技術審判部（TBA: Technical Board of Appeal）へ審判請求したケースです。本件に関し、以下に説明します。

【全5頁】

*1 LINK: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t121780eu1.pdf>

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.