

英国知的財産庁，第二医薬用途クレームの実務に関する通知を公表

2010年5月28日

JETRO ティュッセルト・ルフセンター

英国知的財産庁（UKIPO）は、5月26日、特許法の第二医薬用途クレームの実務に関する通知を公表した。これは、2月19日に公表された欧州特許庁（EPO）の拡大審判部の審決（G2/08）を受けたもので、当該審決で認められた第二医薬用途クレームについて、EPOと同様に、「Substance X for use in the treatment of disease Y」（疾病 Y の治療における使用のための物質 X）といったクレーム形式を認めると同時に、「the use of substance X for the manufacture of a medicament to treat disease Y」（疾病 Y の治療薬の製造における物質 X の使用）といったスイス・タイプ・クレームを今後は明確性を欠くものとして拒絶の対象にするとしている。

2007年12月13日に発効した改正欧州特許条約（EPC2000）は、第二医薬用途のクレーム形式について欧州内での統一した判断が望ましいとの理由から、スイス・タイプ・クレームに必ずしもよらないクレーム形式によって第二医薬用途を保護できることを明確化しており、EPC2000の発効に合わせて英国特許法第4A条(4)が導入されている。このような経緯から、この点に関して、UKIPOがEPOと実務を整合させたものと見られる。

ただし、EPOと異なり、スイス・タイプ・クレームの禁止に経過措置はなく即日適用とされ、かつ係属中の出願全てが対象となる。なお、既に特許されたスイス・タイプ・クレームに対する実務の変更はないとしている。

<参考>

英国特許法第4A条 処置又は診断の方法

(1) 次のものの発明に特許を付与してはならない。

(a) 手術若しくは治療による人体若しくは動物の体の処置の方法、又は

(b) 人体若しくは動物の体に施される診断方法

(2) (1)は、このような方法における使用のための物質又は組成物から成る発明には適用されない。

(3) このような方法における使用のための物質又は組成物から成る発明の場合、当該物質又は組成物が技術水準の一部を構成していても、当該物質又は組成物のこのような方法における使用が技術水準の一部を構成しないときは、当該発明を新規のものと認めることを妨げない。

(4) このような方法における具体的な使用のための物質又は組成物から成る発明の場合、当該物質又は組成物が技術水準の一部を構成していても、この具体的な使用が技術水準の一部を構成していないときは、当該発明を新規のものと認めることを妨げない。

EPC 第 53 条 特許性の例外

欧州特許は、次のものについては、付与されない。

(a) (b) 省略

(c) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法

この規定は、これらの方法の何れかで使用するための生産物、特に物質又は組成物には適用しない。

EPC 第 54 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。

(2) 欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。

(3) また、その出願の出願日が(2)にいう出願日の前であり、かつ、(2)にいう出願日又はその後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。

(4) (2)及び(3)の規定は、第 53 条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。

(5) (2)及び(3)の規定は、第 53 条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。

— UKIPO のプレスリリースは、以下参照 —

<http://www.ipo.gov.uk/p-pn-medical>

— EPO 拡大審判部の審決 (G2/08) は、欧州知的財産ニュース 2010 年 1~2 月号 (Vol. 36) 参照 —

<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20100221.pdf>

(以上)