

# インド特許法の基礎(第40回)

## ～審決・判例(6)～

河野特許事務所  
弁理士 安田 恵

### 1. RESPROTECT GMBH Vs. The Controller of Patents & Designs他

【事件番号】 OA/23/2010/PT/DEL  
【審決日】 2013年4月1日  
【出願番号】 4282/DELNP/2005  
【関連条文】 第3条(d)<sup>1</sup>、第14条  
【キーワード】 聴聞、効能に関する特性上の実質的差異、先行技術文献  
【ポイント】 聴聞の日前に拒絶理由および拒絶の根拠となる先行技術文献を出願人に知らせなければならない。

### 2. 事実関係

#### (1) 手続きの経緯

出願人は、ドイツ特許出願(優先権番号10313035.7、優先日2003年3月24日)に基づいて国際出願を行い(PCT/EP2003/013008)、本出願は、発明の名称を「5-置換ヌクレオシドの使用(USE OF 5-SUBSTITUTED NUCLEOSIDES)」として、2005年9月22日、インドへ国内移行された。しかし、審査及び聴聞の結果、本件出願の発明は十分に定義(define)されておらず、第3条(d)に該当するものとして拒絶されたため、出願人は、知的財産審判部に不服審判を請求した。

#### (2) 本件発明の内容

本件発明は、化学療法後に細胞増殖抑制剤のアポトーシス効果を増大させる医薬品を製造するための、少なくとも1種の、DNA修復遺伝子及び/又は腫瘍遺伝子の過剰発現阻害剤に関するものである。本件特許出願の補正前及び補正後の請求項1に係る発明の要旨(仮訳)は以下の通りである。

---

1 第3条(d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか、又は少なくとも1の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明——本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一物質とみなす。