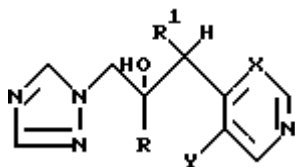


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Фармасинтез» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.12.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2114838, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2114838 на группу изобретений «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты» выдан по заявке № 5010394/04 на имя компании «Пфайзер Инк.», США (далее – патентообладатель). Патент № 2114838 действует со следующей формулой:

1. Триазольные производные общей формулы I:



где R-фенил, замещенный 1-3 галоидзаместителями;

R¹-C₁₋₄-алкил; X-CH или N; Y-F или Cl,
или их фармацевтически приемлемая соль.

2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что R представляет фенил, замещенный 1 или 2 галоидными заместителями.

3. Соединение по п.1, отличающееся тем, что R представляет фенил, замещенный 1 или 2 заместителями, каждый независимо выбранный из фтора и хлора.

4. Соединение по п.3, отличающееся тем, что R представляет 2-фторфенил, 4-фторфенил, 2,4-дифторфенил, 2-хлорфенил или 2,4-дихлорфенил.

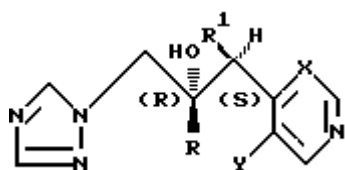
5. Соединение по п.4, отличающееся тем, что R представляет 2-фторфенил, 2,4-дифторфенил, 2-хлорфенил или 2,4-дихлорфенил.

6. Соединение по пп.1 - 5, где R¹ - метил.

7. Соединение по любому из пп.1 - 6, где X - N.

8. Соединение по любому из пп.1 - 7, где Y - F.

9. Соединение по любому из пп.1 - 8, отличающееся тем, что имеет 2R,3S-конфигурацию



10. Соединение по п.1, представляющее собой 2R,3S-2-(2,4-дифторфенил)-3-(5-фторпиримидин-4-ил)-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол или его фармацевтически приемлемая соль.

11. Фармацевтическая композиция, проявляющая противогрибковую активность, включающая активный ингредиент и фармацевтическим приемлемый носитель, отличающаяся тем, что в качестве активного ингредиента содержит эффективное количество соединения формулы I или его фармацевтически приемлемой соли по любому из пп.1 - 10.

12. Композиция по п.11, отличающаяся тем, что содержит соединение формулы I в виде комплекса с гидроксиалкильным производным циклодекстрина.

13. Композиция по п.12, отличающаяся тем, что гидроксиалкильное производное представлено гидроксипропильным производным, а циклодекстрин представлен альфа- или бета-циклодекстрином.

14. Соединение формулы I или его фармацевтически приемлемая соль по любому из пп.1 - 10, обладающее противогрибковой активностью».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 11, 14 формулы по оспариваемому патенту изобретения, не соответствуют условию патентоспособности «новизна», исходя из сведений, представленных в заявке ЕР № 89307920.2, по которой был выдан патент на изобретение ЕР № 0357241 (далее – [1]).

В возражении отмечено, что триазольные производные общей формулы I и их соединения, а также фармацевтическая композиция, созданная путем включения данных соединений, имеющих противогрибковые свойства, раскрыты в заявке [1].

В адрес патентообладателя было направлено уведомление с приложением экземпляра возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

На заседании 09.06.2015 коллегии патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Одни экземпляр отзыва был передан для ознакомления лицу, подавшему возражение.

В своем отзыве патентообладатель обратил внимание на то, что законодательными актами, на основании норм которых должно оцениваться

«соответствие оспариваемого изобретения критериям патентоспособности, является действовавшее на дату подачи заявки (по которой был выдан оспариваемый патент) Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21.08.1973» и «Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74)», согласно которым патентный документ [1] «не может быть рассмотрен как документ уровня техники, поскольку опубликован позднее даты приоритета заявки 02.02.1990, по которой выдан оспариваемый патент».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.02.1991), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 г. № 584, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Совета Министров СССР от 14.07.1976 г. № 562 и от 28.12.1978 г. № 1078 (далее – Положение), Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), , утвержденная государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий, введенная в действие с 01.01.1974 с учетом изменений и дополнений, утвержденных Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 10.04.1978 г. № 27 и Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий (далее - Инструкция ЭЗ-2).

В соответствии с пунктом 21 Положения, с пунктом 1.04 Инструкции изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный

эффект.

Решение признается новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта в СССР или за границей для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление.

Решение признается обладающим существенными отличиями, если по сравнению с решениями, известными в науке и технике на дату приоритета заявки, оно характеризуется новой совокупностью признаков.

Согласно пункту 50 Положения при проведении государственной научно-технической экспертизы изобретений заявке на выдачу патента противопоставляются, в частности:

- авторские свидетельства и патенты, выданные в СССР, - с даты приоритета;

- иностранные патенты, авторские свидетельства и опубликованные заявки – со дня публикации.

Согласно пункту 44 Положения описание изобретения должно заканчиваться формулой изобретения, являющейся единственным критерием для определения объема изобретения.

Согласно пункту 1.07 Инструкции заявленное в заявке техническое решение задачи признается новым, если до даты приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта в СССР или за границей для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление. Под неопределенным кругом лиц понимаются такие лица, которым сущность изобретения стала известна не в связи с их служебным положением (не имеющие отношения к созданию изобретения, его оценке, испытанию, составлению технической документации, утверждению, оформлению заявки, к хранению документов, относящихся к заявке, экспертизе изобретения и т.п.).

Согласно пункту 1.08 Инструкции при определении новизны технического решения, заявленного в качестве изобретения, эксперт может противопоставлять следующие источники:

- авторские свидетельства и патенты, выданные в СССР, - с даты приоритета;

- советские издания, в том числе и ведомственные издания, инструкции и аналогичные им документы, - со дня подписания в печать;

- заявки на изобретения, по которым Госкомитетом вынесено решение о выдаче авторского свидетельства или патента, но еще не произведена об этом публикация, - со дня приоритета;

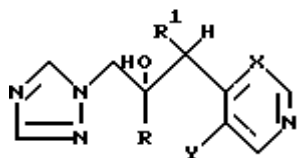
- заявки на изобретения с установленным конвенционным приоритетом (конвенционные заявки), по которым принято решение о выдаче охранного документа, - со дня конвенционного приоритета;

- иностранные патенты, авторские свидетельства и опубликованные заявки – со дня публикации.

Группе изобретений по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, приведенной выше.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, показал следующее.

Изобретение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту относится к группе химических соединений, описанных общей структурной формулой (I)



и относящихся к триазольным производным общей формулы I, где

R-фенил, замещенный 1-3 галоидзаместителями;
R¹-C₁₋₄-алкил; X-SH или N; Y-F или Cl,
или их фармацевтически приемлемая соль.

Изобретение по независимому пункту 11 формулы по оспариваемому патенту относится к фармацевтической композиции, проявляющей противогрибковую активность, включающей активный ингредиент, содержащий эффективное количество соединения формулы I или его фармацевтически приемлемой соли по любому из пп.1 – 10, и фармацевтическим приемлемый носитель.

Изобретение по независимому пункту 14 формулы по оспариваемому патенту охарактеризовано наличием противогрибковой активностью у соединений формулы I.

Согласно опубликованным сведениям датой приоритета данной группы изобретений является дата 02.02.1990. Доводов о неправомерности установления данной даты приоритета в возражении не представлено.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 11, 14 формулы по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «новизна», поскольку они раскрыты в заявке [1].

Однако, данная заявка [1] не может включаться в уровень техники при определении соответствия группы технических решений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», заявленного в качестве изобретения по оспариваемому патенту.

Так, заявка [1] является иностранной заявкой, по которой выдан патент EP, опубликованным 07.03.1990, то есть позже даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Согласно пункту 50 Положения (см. выше) иностранные патенты противопоставляются только со дня их публикации. То же самое требование к

включению в уровень техники иностранных патентов при определении новизны технического решения, заявленного в качестве изобретения (в данном случае – изобретения по оспариваемому патенту) предъявляется пунктом 1.08 Инструкции (см. выше).

Таким образом, указанная в возражении заявка [1] не может быть включена в уровень техники при оценке группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать группу изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 11, 14 формулы по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 15.07.2015 поступила корреспонденция, содержащая особое мнение. Суть содержащихся в данной корреспонденции доводов сводится к тому, что коллегия неправомерно не учла сведения, содержащиеся в заявке [1]. При этом лицо, подавшее возражение, обратилось с просьбой «обязать коллегия включить в уровень техники заявку [1]».

Однако, доводы, касающиеся возможности включения заявки [1] в уровень техники при оценке соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приведены в настоящем заключении выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2114838 оставить в силе.