

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 от 19.12.2005 ООО "АБИДОФАРМА", г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2169139 "Способ получения щелочных и щелочноземельных солей 5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндиона", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2169139 на изобретение "Способ получения щелочных и щелочноземельных солей 5-амино- 2,3-дигидро – 1,4-фталазиндиона" выдан по заявке № 2000120331/04 с приоритетом от 02.08.2000 на имя Закрытого акционерного общества "Центр современной медицины "Медикор" со следующей формулой изобретения:

"Способ получения щелочных или щелочноземельных солей 5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндиона взаимодействием 5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндиона с алкоголятами щелочных или щелочноземельных металлов при нагревании, отличающийся тем, что в качестве производных металлов используются алкоголяты соответствующих металлов и процесс проводят в безводной спиртовой среде."

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило

возражение от 19.12.2005, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Патент RU 2130775, опубл. 27.05.1999 (далее [1]);
- Патент RU 2138264, опубл. 27.09.1999 (далее – [2]);
- Артеменко А.И. Органическая химия, М.: "Высшая школа", 1998, с.148-154 (далее – [3]);
- Авторское свидетельство СССР № 420615, опубл. 25.03.1974(далее - [4]);

Лицо, подавшее возражение, согласно, что ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту, является описание к патенту Российской Федерации [1], из которого известен способ получения дигидрата натриевой соли 5-амино-2,3-дигидрофталазин-1,4-диона путем взаимодействия 5-амино-2,3 дигидрофталазин-1,4-диона с едким натром в водной среде.

В возражении отмечено, что "целевой продукт охарактеризован температурой плавления (выше 300⁰C) и данными элементного анализа, при этом процесс проводят при температуре 75-80⁰C".

Лицо, подавшее возражение считает, что известен способ получения лекарственного препарата "Галавит" с указанием его химического названия как 2-амино-1,2,3,4-тетрагидрофталазин-1,4-дион, при этом, по его мнению, в соответствии с изменениями, внесенными в ВФС 42-2852097 [5] химическим названием препарата "Галавит" является 5-амино-1,2,3,4- тетрагидрофталазин-1,4-дион (или 5-амино-2,3 дигидрофталазин-1,4-дион). В возражении отмечено, что натриевую соль указанного аминопроизводного 1,2,3,4,- тетрагидрофталазин-1,4-диона получают способом, включающем взаимодействие

аминопроизводного с гидроксидом натрия в водной среде при нагревании водного раствора до 85⁰ С, известным из источника [2], при этом полученный продукт соответствует требованиям фармакопейной статьи [5]. На основании выше упомянутых доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что целевой продукт не загрязнен продуктами окисления.

По мнению лица, подавшего возражение, алкоголяты щелочных металлов обладают более сильными основными свойствами, чем гидроксиды щелочных металлов и возможность их использования для получения соответствующих солей является очевидным для специалистов данной области.

Кроме того, признак - "получение натриевой соли при использовании алкоголята натрия в спиртовой среде" известен, по его мнению, из источника [4], а признак "проведение процесса в безводной среде" известен из источника [3.]

На этом основании лицо, подавшее возражение делает вывод о несоответствии оспариваемого патента условию охраноспособности "изобретательский уровень.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв до заседания коллегии Палаты по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82 и

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 №133 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.8 Правил ИЗ при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного

формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В результате проверки соответствия заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" установлено следующее.

Существо изобретения выражено в представленной выше формуле изобретения.

Ближайшим аналогом оспариваемого патента, как отмечено в описании оспариваемого патента и в возражении, является способ получения дигидрата натриевой соли 5-амино-2,3-дигидрофталазин-1,4-диона взаимодействием 5-амино-2,3-дигидрофталазин-1,4-диона с едким натрием в водной среде, известный из источника [1].

Отличие оспариваемого способа от известного заключается в том, что в качестве исходного компонента используют алкоголяты соответствующих щелочных и щелочноземельных металлов, процесс проводят при нагревании в безводной спиртовой среде.

Указанные отличия позволяют получить технический результат, заключающийся в избежании образования нежелательных побочных продуктов окисления в целевом продукте.

Анализ приведенных в возражении источников [1]-[5] показал, что в них отсутствуют признаки: использование для получения щелочных

или щелочноземельных солей 5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндиона в качестве исходного компонента алкоголятов соответствующих щелочных или щелочноземельных металлов; проведение процесса при нагревании в безводной спиртовой среде.

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту следует признать соответствующим условию охраноспособности "изобретательский уровень".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2005, и патент Российской Федерации № 2169139 оставить в силе.