

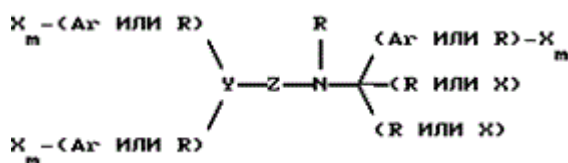
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.05.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2146132, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2146132 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция, активная в отношении рецептора кальция, способ лечения пациента, способ анализа соединения оказывать влияние на активность рецептора неорганического иона, нуклеиновая кислота, кодирующая рецептор, рецептор кальция» выдан по заявке № 94036778/14 на имя компаний «Брихэм энд Уимен 3 Хоспитал» и «Эн-Пи-Эс Фармасьютикалз, Инк», США. Согласно записи от 07.08.2017 в Государственном реестре в наименование патентообладателя внесены следующие изменения: «Брихэм энд Уимен 3 Хоспитал», США и «Шайэ-НПС Фармасьютикалс, Инк.», США (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации № 2146132 выдан со следующей формулой изобретения:

«1. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение, активное в отношении рецептора кальция, отличающаяся тем, что названное соединение или имеет активность, подобную активности внеклеточного Ca^{2+} , такую, чтобы вызывать увеличение $[\text{Ca}^{2+}]$ в клетке, содержащей названный рецептор кальция, или блокирует увеличение $[\text{Ca}^{2+}]$ в названной клетке, содержащей названный рецептор кальция, причем названное соединение имеет формулу



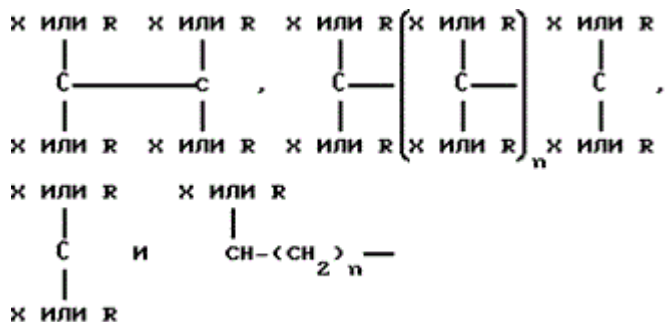
где X каждый независимо друг от друга выбирается из группы, состоящей из H, CH_3 , CH_3O , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}$, Br, Cl, F, CF_3 , CHF_2 , CH_2F , CF_3O , CH_3S , OH, CH_2OH , CONH_2 , CN, NO_2 и CH_3CH_2 ,

Ar выбирается из группы, состоящей из фенильной, 2-, 3- или 4-пиридинильной, 1- или 2-нафтильной, 1- или 2-хинолинильной, 2- или 3-индолильной, бензильной и феноксильной групп;

R каждый независимо друг от друга выбирается из группы, состоящей из атома водорода, метильной, этильной, пропильной, изопропильной, бутильной, изобутильной, циклопентильной, циклогексильной, циклогептильной, циклооктильной, инденильной, инданильной, дигидроиндолильной, тиодигидроиндолильной и 2-, 3- или 4-пиперид(ин)ильной групп;

Y выбирается из группы, состоящей из группы CH, атома азота и ненасыщенного атома углерода;

Z выбирается из группы, состоящей из атомов кислорода, азота, серы,



где

каждый n независимо друг от друга больше или равен 1, но меньше или равен 4;

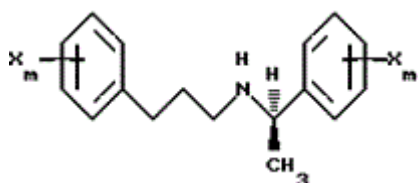
m каждый независимо друг от друга больше или равен 0, но меньше или равен 5,

и его фармацевтически приемлемые соли и комплексы, где названное соединение не является верапамилом или D-600, и фармацевтически приемлемый носитель.

2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что указанное соединение вызывает увеличение $[\text{Ca}^{2+}]$ в указанной клетке, содержащей указанный рецептор кальция.

3. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что указанное соединение представляет собой производное R-фенилпропил- α -фенил-этиламина.

4. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что указанное соединение имеет формулу



5. Композиция по п.4, отличающаяся тем, что каждый X независимо выбран из группы, состоящей из Cl, F, CF_3 , CH_3 и CH_3O .

6. Композиция по любому из пп.2 - 5, отличающаяся тем, что указанная клетка является паратироидной клеткой, и указанное соединение ингибирует секрецию паратироидного гормона из указанной клетки.

7. Композиция по любому из пп.2 - 5, отличающаяся тем, что указанная клетка является либо С-клеткой, либо остеокластом, а указанное соединение ингибирует костную резорбцию *in vivo*.

8. Композиция по любому из пп.2 - 5, отличающаяся тем, что указанная клетка является либо С-клеткой, либо остеокластом, а указанное соединение стимулирует секрецию кальцитонина *in vivo* или *in vitro*.

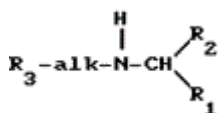
9. Композиция по любому из пп.2 - 8, отличающаяся тем, что указанное соединение имеет ЭК₅₀ меньше или равную 5 мкМ, измеренную с использованием бычьих паратироидных клеток, в которые введен "Fura-2".

10. Композиция по п.9, отличающаяся тем, что ЭК₅₀ указанного соединения меньше или равна 1 мкМ.

11. Композиция по п.10, отличающаяся тем, что ЭК₅₀ указанного соединения меньше или равна 100 наномолярной.

12. Композиция по п.11, отличающаяся тем, что ЭК₅₀ указанного соединения меньше или равна 100 наномолярной.

13. Фармацевтическая композиция, содержащая фармацевтически приемлемый носитель и соединение со следующей структурой:



где alk является разветвленной или неразветвленной алкиленовой цепочкой с количеством атомов углерода от 1 до 6; R₁ представляет собой низшую алкильную группу с количеством атомов углерода от 1 до 3 или низшую галогеналкильную группу с количеством

атомов углерода от 1 до 3, которые имеют в качестве заместителей от 1 до 7 атомов галогена;

R_2 и R_3 представляют собой независимо друг от друга выбираемые моноциклические или бициклические карбоциклические арильные или циклоалкильные группы, имеющие 5- или 6-членные циклы, возможно содержащие заместители в количестве от 1 до 5, которые независимо друг от друга выбираются из группы, состоящей из OCF_3 , низшей алкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3, низшей галогеналкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3, которые имеют в качестве заместителей от 1 до 7 атомов галогена, низшей алкоксильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3, атома водорода, нитро-, amino-, алкиламино-, амидогрупп, низшей алкиламидогруппы с количеством атомов углерода от 1 до 3, циангруппы, гидроксильной группы, ацильной группы с количеством атомов углерода от 2 до 4, низшей гидроксиалкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3 и низшей тиаалкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3, при условии, что, если R_3 является циклоалкильной группой, alk соответствует - CH_2 -, а R_1 представляет собой CH_3 , то тогда R_2 не является 4-аминофенильной группой, кроме этого, при условии, что названное соединение не является N-(3, 4, 5-триметоксибензил)-1-фенэтиламином, N-бензил-1-фенилбутиламином, N-фенилпропил-1-фенилбутиламином, N-циклогексилметил-1-фенилпропиламином или α -метил-бензил-м-нитробензиламином, или его фармацевтически приемлемая соль.

14. Композиция по п.13, где каждый заместитель R_2 и R_3 независимо друг от друга выбирается из группы, состоящей из низшей алкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3, низшей галогеналкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3,

которые имеют в качестве заместителей от 1 до 7 атомов галогена, низшей алкоксильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3, атома водорода, нитро-, амино-, алкиламино-, амидогрупп, низшей алкиламидогруппы с количеством атомов углерода от 1 до 3, циангруппы, гидроксильной группы, ацильной группы с количеством атомов углерода от 2 до 4, низшей гидроксиалкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3 и низшей тиаалкильной группы с количеством атомов углерода от 1 до 3.

15. Композиция по п.13 или 14, где каждый R_2 или R_3 независимо друг от друга возможно имеет в качестве заместителя фенильную или нафтильную группы.

16. Композиция по п.15, где R_1 представляет собой метильную группу.

17. Композиция по п.16, где alk представляет собой n-пропилен.

18. Композиция по п.17, где каждый R_2 или R_3 возможно имеет в качестве заместителя фенильную группу.

19. Способ лечения пациента, включающий стадию приема названным пациентом терапевтически эффективного количества фармацевтической композиции по любому из пп. 1 - 18, где названный пациент страдает от заболевания или расстройства, имеющих одну или более характерную черту из нижеследующих: а) ненормальные $[Ca^{2+}]$ или $[Ca^{2+}]_i$ в одной или более клетке или в крови или в плазме, б) ненормальный уровень содержания Ca^{2+} во внеклеточной жидкости, мягкой ткани или жесткой ткани, в) ненормальный уровень содержания одного или более иона или веществ, уровень содержания которых регулируется или находится под влиянием активности одного или более рецепторов кальция, г) кожное заболевание, сердечно-сосудистое заболевание (исключая гипертензию), нарушение свертываемости крови, желудочно-кишечные заболевания,

эндокринные заболевания, ненормальность метаболизма воды и рак толстой кишки или рак молочной железы, или д) заболевание костей или заболевание, связанное с отложением минералов, болезнь Педжета, гиперпаратиреоз, заболевание почек, гипертензия и рак.

20. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство отличаются ненормальными $[Ca^{2+}]$ или $[Ca^{2+}]_i$ в одной или более клетке, или в крови, или в плазме.

21. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство отличаются ненормальным уровнем содержания Ca^{2+} во внеклеточной жидкости, мягкой ткани или жесткой ткани.

22. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство отличаются ненормальным уровнем содержания одного или более иона или веществ, уровень содержания которых регулируется или находится под влиянием активности одного или более рецепторов кальция.

23. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой заболевание почек.

24. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой кожное заболевание.

25. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой сердечно-сосудистое заболевание (исключая гипертензию).

26. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой нарушение свертываемости крови.

27. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой желудочно-кишечное заболевание.

28. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой эндокринное заболевание.

29. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство характеризуются ненормальностью метаболизма воды.

30. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой рак толстой кишки.

31. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой рак молочной железы.

32. Способ по п.19, где названное соединение принимается для понижения уровня содержания паратиреоидного гормона в сыворотке названного пациента.

33. Способ по п.32, где названный уровень содержания паратиреоидного гормона уменьшается до уровня, характерного для здорового индивидуума.

34. Способ по п.33, где названный уровень содержания понижается до величины, которая достаточна для понижения содержания Ca^{2+} в плазме.

35. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой заболевание костей или заболевание, связанное с отложением минералов.

36. Способ по п.35, где названным заболеванием костей или заболеванием, связанным с отложением минералов, является остеопороз.

37. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой болезнь Педжета.

38. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой гиперпаратиреоз.

39. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой гипертензию.

40. Способ по п.19, где названные заболевания или расстройство представляют собой названный вид рака.

41. Изолированная последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая рецептор неорганического иона, уникальный фрагмент названного рецептора неорганического иона или фрагмент, комплементарный ему, где названная последовательность нуклеиновой кислоты содержит SEQ ID 1, содержит уникальный фрагмент SEQ ID 1, или содержит последовательность, которая гибридизуется с образованием SEQ ID 1.

42. Выделенная нуклеиновая кислота по п.41, отличающаяся тем, что она кодирует рецептор неорганического иона, который гибридизируется с BoPCaR I или его единичным фрагментом.

43. Выделенная нуклеиновая кислота по п.41, отличающаяся тем, что она кодирует кальциевый рецептор или его единичный фрагмент.

44. Выделенная нуклеиновая кислота по п.43, отличающаяся тем, что она кодирует кальциевый рецептор, который экспрессируется в тканях или клетках, выбранных из группы, состоящей из паратироида, сосудистой, почечной, эпидермиса, тироида, остеокласта, кишечной, молочной железы, трофобласта, тромбоцита, секретирующих гастрин, секретирующих глюкагон, сердечной и мозговой, и ее уникальные фрагменты.

45. Выделенная нуклеиновая кислота по п.41, отличающаяся тем, что нуклеиновая кислота является фрагментом, кодирующим домен внеклеточного связывания, но по существу не содержащую трансмембранных и внутриклеточных областей.

46. Выделенная нуклеиновая кислота по п.41, отличающаяся тем, что нуклеиновая кислота является фрагментом, кодирующим внутриклеточный домен, но по существу, не содержащую трансмембранных доменов и внеклеточных связывающих доменов.

47. Выделенная нуклеиновая кислота по п.45, отличающаяся тем, что фрагмент, кодирующий внеклеточный связывающий домен,

транскрипционно связан с нуклеиновой кислотой, кодирующей трансмембранный и внутриклеточный домены рецептора неорганического иона.

48. Выделенная нуклеиновая кислота по п.41, представляющая собой ВоРСaR I или его единичный фрагмент.

49. Выделенная нуклеиновая кислота по любому из пп.41 - 47 под транскрипционным контролем экзогенного промотора.

50. Способ анализа способности соединения оказывать влияние на активность рецептора неорганических ионов, отличающийся тем, что осуществляют: а) получение клетки, в которой нуклеиновая кислота по любому из пп.41 - 49 введена в исследуемое соединение, б) измерение активности рецептора неорганических ионов в указанной клетке.

51. Изолированный рецептор кальция или его уникальный фрагмент.

52. Рецептор по п.51, отличающийся тем, что он является кальциевым рецептором, экспрессированным в тканях или клетках, выбранных в группе, состоящей из паратироида, сосудистой, почечной, эпидермиса, тироида, остеокласта, кишечной, молочной железы, трофобласта тромбоцита, секретирующей гастрин, секретирующей глюкагон, сердечной и мозговой, и его единичными фрагментами.

53. Рецептор по п. 51, отличающийся тем, что он является продуктом экспрессии ВоРСaR I, или его единичным фрагментом.

54. Рецептор по п. 51, отличающийся тем, что он является человеческим паратироидным кальциевым рецептором или его единичным фрагментом.

55. Рецептор по п. 51, который является внеклеточным связывающим ионы фрагментом, практически не содержащим внутриклеточной и трансмембранной областей.

56. Рецептор по п. 51, отличающийся тем, что он является связывающим кальций фрагментом».

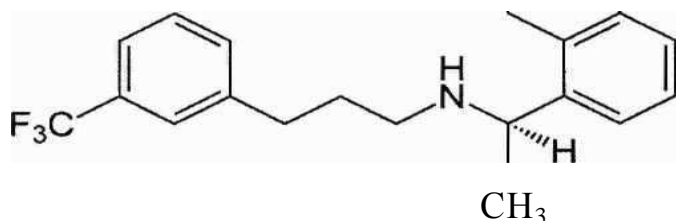
Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна», а также тем, что данная группа изобретений «противоречит общественным интересам».

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, представлены следующие материалы (копии):

- заявка на изобретение РФ № 94020394 (далее – [1]);
- патентный документ на изобретение РФ № 2147574 (далее – [2]);
- решение Суда по интеллектуальным правам РФ от 17.02.2017 по делу СИП № СИП-658/2016 (далее – [3]);
- решение Суда по интеллектуальным правам РФ от 17.02.2017 по делу СИП № 711/2016 (далее – [4]);
- Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам РФ от 02.05.2017 по делу СИП № 711/2016 (далее – [5]);
- Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам РФ от 27.03.2017 по делу СИП № 464/2016 (далее – [6]);
- Павловский А. Н. (ред.), коллектив авторов ООО «Городисский партнеры» «Патентное право в России. Сборник»// Арбат-Информ. Москва. 2002 г. С. 1-3, 152-153 (далее – [7]);
- Bengt Domeij «Pharmaceutical Patents in Europe» // Martinus Nijhoff Publishers, 15 Mar 2000. СС. 1-3, 111-126 (далее – [8]);
- Распечатка из Государственного Реестра Лекарственных Средств // http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid^ad5e3743-fb60-4394-a85b-8147efd8dcc5&t (далее – [9]).

Как указано в возражении, приведенные в нем доводы касаются изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 13 формулы по

оспариваемому патенту в части альтернатив, которые относятся к химическому соединению с международным непатентованным наименованием «цинакальцет», имеющему следующую химическую структуру:



В возражении обращается внимание на то, что выдача регистрационного удостоверения от 17.03.2008 г. № ЛСР-001784/08 [9] на лекарственный препарат, содержащий цинакальцет, послужила основанием для продления срока действия оспариваемого патента.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не приведено достаточно сведений о цинакальцете (физико-химические характеристики, результаты проверки биологической активности, количественное содержание в композиции) для признания в этой части изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

По мнению лица, подавшего возражение все признаки изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту, в том числе, относящиеся к цинакальцету, известны из заявки [1] или из патентного документа [2], что позволяет признать указанную группу изобретений как несоответствующую условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, лицо, подавшее возражение считает, что изобретения по независимым пунктам 1, 13 формулы по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, поскольку «исключительные права на одно и то же

изобретение не могут удостоверяться множеством патентов, и на одно и то же изобретение не может быть выдано несколько патентов». При этом «действия патентообладателя, направленные на поддержание в силе второго патента, охраняющего тот же самый объект, цинакальцет, является злоупотреблением правом с целью обхода закона, что запрещено Гражданским Кодексом РФ».

По мнению лица, подавшего возражение «предоставление охраны цинакальцету одновременно по оспариваемому патенту и по старшему патенту [2] противоречит сущности исключительного права, а, следовательно, и общественным интересам».

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

Отзыв от патентообладателя представлен не был. На заседаниях коллегий, состоявшихся 18.09.2017, 28.11.2017, 07.02.2018, патентообладатель или его представитель отсутствовал.

До даты заседания коллегии от лица, подавшего возражение, было подано 30.05.2018 ходатайство с просьбой об исключении из рассмотрения возражения источника информации [8].

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

С учетом даты международной подачи заявки (23.02.1993), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, введенный в действие с даты 14.10.1992 опубликования в Российской газете № 225 (далее – Патентный Закон РФ).

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

промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 3 статьи 4 Закона РФ не признаются патентоспособными изобретениями, в частности, решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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

Целесообразно обратить внимание на наличие в материалах заявки № 94036778/14 корреспонденции об испрашивании приоритета по дате поступления международной заявки PCT/US 93/01642 от 23.02.1993.

Согласно дальнейшему делопроизводству по указанной заявке, данная просьба была удовлетворена, в связи с чем, на группу изобретений по оспариваемому патенту установлен приоритет от 23.02.1993.

Согласно возражению патент оспаривается в части независимых пунктов 1, 13 формулы, которые раскрывают индивидуальное химическое соединение, имеющее международное непатентованное наименование (МНН) «цинакальцет».

Однако, ни в оспариваемом патенте, ни в описаниях, ни в формулах изобретений по патентным документам [1], [2] не содержится термина «цинакальцет». Для всех упомянутых в документах [1], [2] индивидуальных

химических соединений указаны либо их химические наименования в соответствии с принятой номенклатурой, либо общая структурная формула с указанием определенных радикалов.

Целесообразно отметить, что Судебные постановления [3]-[6] и источник информации [7] не имеют отношения к предмету спора. Распечатка из Государственного Реестра Лекарственных Средств [9] не является релевантным источником информации по отношению к оспариваемой группе изобретений. Данная распечатка [9] лишь свидетельствует о наличии регистрационного удостоверения на препарат, содержащий вещество с МНН Цинакальцет, с регистрационной датой 17.03.2008, то есть, после даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия группы изобретений по независимым пунктам 1-13 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "промышленная применимость" показал следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту группа изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту относится к фармацевтическим композициям, содержащим кальцимиметические молекулы, то есть, соединения, активные в отношении рецептора кальция. При этом названные соединения или имеют активность, подобную активности внеклеточного Ca^{2+} , такую, чтобы вызывать увеличение $[Ca^{2+}]$ в клетке, содержащей названный рецептор кальция, или блокируют увеличение $[Ca^{2+}]$ в названной клетке, содержащей названный рецептор кальция.

В описании к оспариваемому патенту (см. стр. 3-33) содержатся сведения о получении фармацевтической композиции, а также о получении

соединений структурной формулы, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту (стр. 30-33 описания).

Сведения, подтверждающие применение фармацевтической композиции, содержащей в своем составе соединения структурной формулы по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту представлены в примерах (см. примеры 1-24), в которых подробно расписано получение соединений, их применение в диагностике, лечении патологий, сопровождающихся кальциевыми расстройствами. В частности, в примерах 11- 13 показана роль ведущих молекул для Ca^{2+} -рецептора, активация которого стимулирует секрецию кальцитонина, ингибируя костную резорбцию. При этом указано на то, что кальцимиметические лекарства, селективно действующие на С-клетки, являются полезными для лечения остеопорозов. Примеры 15-22 демонстрируют снижение сывороточного ионизированного кальция в крови. При этом показано, что соединения, показавшие активацию Ca^{2+} -рецептора паратироидной клетки *in vitro*, испытывались на гипокальцимиметическую активность *in vivo*. При этом показаны не только механизм действия, фармакокинетика (в том числе и на крови пациента) соединений структурной формулы, входящей в состав фармацевтической композиций по независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту, но также и получение этих соединений.

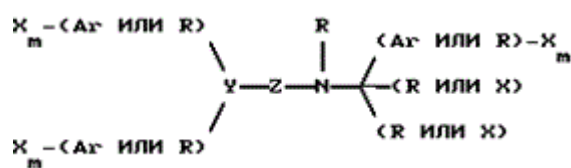
При этом, лицо, подавшее возражение, не привело сведений, свидетельствующих о невозможности применения указанных в независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту соединений и/или фармацевтических композиций, в которые входят данные соединения, для применения их в лечении патологий, сопровождающихся расстройствами кальциевого обмена.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту не соответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость».

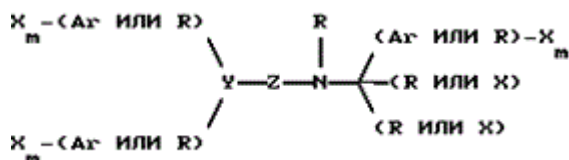
Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патентном документе [2], который включен в уровень техники с даты приоритета (11.02.1992) для целей установления новизны группы изобретений по оспариваемому патенту, описаны соединения, которые включены в формулу по оспариваемому патенту.

Так, в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту охарактеризована фармацевтическая композиция, содержащая соединение, активное в отношении рецептора кальция и которое имеет такую активность, чтобы вызвать увеличение $[Ca^{2+}]$ в клетке, содержащей названный рецептор кальция (см. формулу изобретения выше). Соединение имеет структурную формулу:



Из патентного документа [2] известна фармацевтическая композиция, содержащая соединение, имеющее следующую структурную формулу:



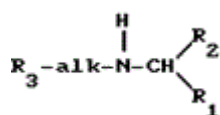
и таким образом, идентичное соединению по оспариваемому патенту.

То есть, структурные формулы соединения по оспариваемому

патенту и известного из патентного документа [2] совпадают. При этом, известное из патентного документа [2] соединение, также как и оспариваемое соединение, является активным в отношении рецептора кальция (является кальцимиметиком) (см. пункты 44, 43, 42 формулы).

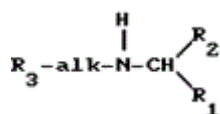
Таким образом, можно констатировать, что из патентного документа [2], известна фармацевтическая композиция, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

В независимом пункте 13 формулы по оспариваемому патенту охарактеризована фармацевтическая композиция, содержащая фармацевтически приемлемый носитель и соединение со следующей структурой:



где alk является разветвленной или неразветвленной алкиленовой цепочкой с количеством атомов углерода от 1 до 6 (далее по формуле см. выше).

Из патентного документа [2] (см. пункт 26 формулы) известна композиция, содержащая соединение, идентичное соединению, охарактеризованному в независимом пункте 13 формулы по оспариваемому патенту. Известное из патентного документа [2] соединение имеет следующую структурную формулу:



Известное из патентного документа [2] соединение (см. выше) используется в фармацевтической композиции, содержащей физиологически приемлемый носитель и соединение - кальцимиметик с названной выше структурой. При этом alk является алкиленом с простой или разветвленной цепью из 1-6 атомов углерода, где R₁ представляет собой низшую алкильную группу (низший алкил) с количеством атомов углерода от 1 до 3 или низшую галогеналкильную группу (низший галоалкил) с количеством атомов углерода

от 1 до 3, которые имеют в качестве заместителей от 1 до 7 атомов галогена (далее см. пункт 26 формулы патентного документа [2]).

Таким образом, можно констатировать, что из патентного документа [2], известна фармацевтическая композиция, охарактеризованная в независимом пункте 13 формулы по оспариваемому патенту.

На основании изложенного, можно констатировать, что в возражении содержится доводы, позволяющие признать группу изобретений по независимым пунктам 1, 13 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, изобретения по пунктам 1 и 13 формулы по оспариваемому патенту противоречат общественным интересам.

Согласно пункту 3 статьи 4 Закона РФ не признаются патентоспособными изобретениями, в частности, решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При этом, лицо, подавшее возражение ссылается на запрет двойного патентования, который может быть реализован только через абсолютный запрет выдачи патента на идентичное изобретение. Лицо, подавшее возражение уточняет, что «предоставление охраны цинакальцета одновременно по оспариваемому патенту и по патентным документам [1] и [2] противоречит сущности исключительного права, а, следовательно, общественным интересам».

Анализ представленных в возражении документов [1]-[7] не выявил каких-либо сведений, позволяющих сделать вывод о том, что со стороны российской общественности имеется негативная реакция на выдачу оспариваемого патента и использования изобретения по указанному патенту. Спрогнозировать на основании приведенных в возражении сведений такую реакцию общественности и сделать окончательный вывод на основе такого прогноза не представляется возможным.

При этом в возражении не представлено обоснований, позволяющих отнести соединения, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 13 (и зависимых от них пунктов) по оспариваемому патенту к решениям, противоречащим общественным интересам.

Ввиду сделанного выше вывода о несоответствии условию патентоспособности «новизна» изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 13 формулы по оспариваемому патенту, с целью сохранения этого патента частично, коллегия сочла целесообразным предложить патентообладателю, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, откорректировать формулу, уточнив объем притязаний.

Ввиду отсутствия патентообладателя и/или его представителя на заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2017, в указанный адрес для переписки (см. поступившую 29.11.2017 корреспонденцию от представителя патентообладателя) была направлена корреспонденция, содержащая предложение представить скорректированную формулу, исключив из нее неохраноспособные объекты.

Заседание коллегии было перенесено на 07.02.2018. Уточненной формулы представлено не было. При этом коллегия не располагает правом корректировать формулу за патентообладателя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2146132 признать недействительным полностью.