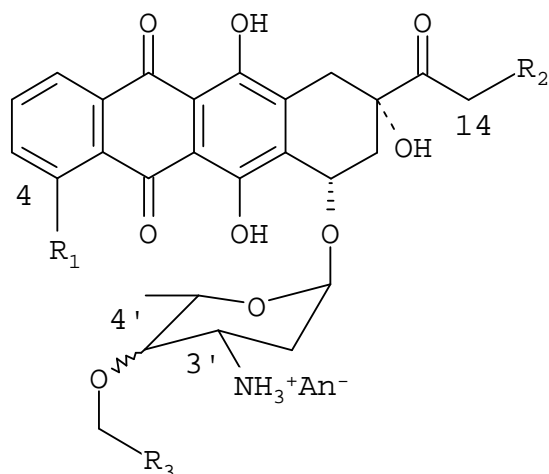


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 Солюкс Корпорейшен, США (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 09.04.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 05.03.2013 о признании заявки на изобретение № 2010127825/04 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010127825 на выдачу патента на изобретение «Способ аралкилирования 4'- гидроксильной группы антрациклинов», была подана заявителем 07.07.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Способ получения 4'-О-аралкил производных антрациклинов формулы 1

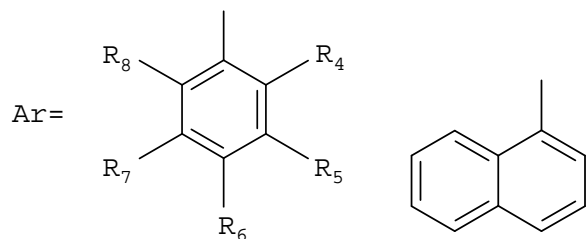


Формула 1

где: $R_1=H, OH, OMe$;

$R_2=H, OH, OSOAlk_1$; Alk_1 = линейный или разветвленный алкил, алкенил или алкинил C_1-C_{12} ,

$4'-OCH_2-R_3$ эк[ваториальный] или акс[иальный]; $R_3=H, Alk_1, Ar$, где



заместители R_4-R_8 = линейный или разветвленный алкил, алкенил, алкинил (C_1-C_5), F, Cl, CF_3

An^- - анион сильной кислоты; и

$4-R_1=OMe, 14-R_2=OH, акс[иальный]4'-BnO$,

с использованием в качестве аралкилирующих агентов R_3-CH_2X , включающий стадии:

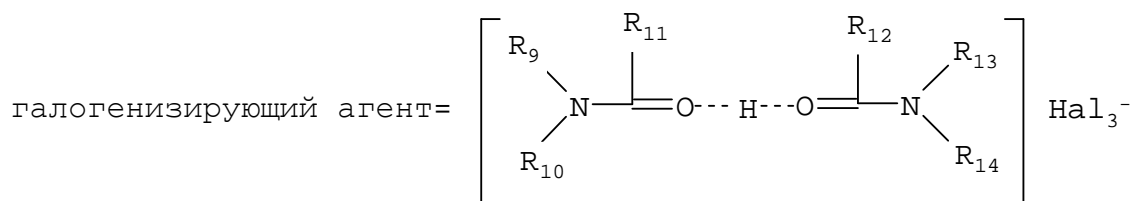
(a) получение исходного материала, представляющего собой производное антрациклина в виде соли $4R_1-14R_2$ даунорубицин гидрохлорида в спирте;

(b) инкубирование указанного исходного материала с раствором TfN_3 в дихлорметане до тех пор, пока исходное соединение полностью не прореагирует с образованием $4R_1-14R_2-3'-N_3$ -даунорубицина;

(c) растворение продукта, полученного на стадии (b), в апротонном растворителе;

(d) взаимодействие продукта, полученного на стадии (c), с избытком аралкилирующего агента R_3-CH_2X и сильным основанием для получения $4R_1-14R_2-4'R_3-3'-N_3$ -даунорубицина; (e) растворение продукта, полученного на стадии (d), в ТГФ и взаимодействие с трифенилфосфином для получения $4R_1-14R_2-4'R_3$ -даунорубицина;

(f) взаимодействие продукта, полученного на стадии (e), с комплексным галогенидом Формулы 2



Формула 2

где заместители R_9-R_{14} являются H или углеводородным радикалом, содержащим от 1 до 4 атомов углерода в цепи (C_1-C_4); Hal является Cl, Br, I

в апротонном растворителе средней основности для получения производного, галогенированного в 14 положении;

(g) гидролиз продукта, полученного на стадии (f), для получения 4R₁-4'R₃-доксорубина.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что аралкилирующий агент, используемый на стадии (d), является R₃-CH₂X, где R₃=H, Ar;



X = уходящая группа, выбранная из группы, включающей Cl⁻; Br⁻; I⁻; Ts; CH₃SO₂O-CF₃SO₂O; и

на стадии (d) реакцию с указанным аралкилирующим агентом проводят при соотношении 1.2-10 М аралкилирующего агента на 1 М антрациклина, реакцию на стадии (d) проводят в одном из диалкиламидов или эфиров и реакцию на стадии (d) проводят при температуре от 0°C до 90°C или при температуре кипения апротонного растворителя.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный растворитель средней основности выбран из группы, включающей амиды, простые эфиры и их смеси, и реакцию на стадии (f) проводят при температуре от 20°C до 60°C в течение от 2 до 20 часов.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что реакцию на стадии (f) проводят при температуре 50°C в течение 3 часов.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что указанный растворитель средней основности выбран из группы, включающей диметилформамид и тетрагидрофуран.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что инкубацию на стадии (b) проводят в течение от 4 до 24 часов до тех пор, пока исходное соединение полностью не прореагирует.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный апротонный растворитель выбран из группы, включающей диалкиламиды, простые эфиры, линейные эфиры, циклические эфиры и их смеси.

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что указанный апротонный растворитель выбран из группы, включающей диметилформамид и тетрагидрофуран.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что аралкилирующим агентом является бензилбромид.

10. Способ по п.2, отличающийся тем, что аралкилирующим агентом является бензилбромид, а сильным основанием является NaH.

11. Способ по п.8, отличающийся тем, что аралкилирующим агентом является бензилбромид, а сильным основанием является NaH.

12. Способ по п.8, отличающийся тем, что спиртом является метанол».

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента от 05.03.2013 о признании ее отозванной.

Данное решение мотивировано тем, что в сроки, установленные пунктом 5 статьи 1386 Кодекса, не были представлены запрашиваемые документы и/или материалы, указанные в запросе от 18.10.2012.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам. В возражении отмечено, что не имел

возможности представить запрашиваемые в запросе от 18.10.2012 материалы в установленный срок в результате того, что указанный запрос им не был получен.

Учитывая изложенные обстоятельства, заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и продолжить делопроизводство по заявке с учетом ответа заявителя, поступившего 28.02.2014.

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

С учетом даты поступления заявки (07.07.2010), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (05.03.2013) и даты подачи возражения (09.04.2014), правовая база включает Договор о патентном праве (PLT), принятый Дипломатической конференцией 01.06.2000, ратифицированный Российской Федерацией 12.08.2009 (далее – Договор PLT), Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, введенный в действие 05.06.2009 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Договора PLT в случае несоблюдения заявителем или владельцем срока для совершения действия в ходе процедуры в ведомстве, и если это несоблюдение непосредственно влечет за собой потерю прав в отношении заявки или патента, ведомство восстанавливает права заявителя или владельца в отношении соответствующей заявки или патента, в частности, если:

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и

(iv) ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору Договаривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1389 Кодекса, пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных

материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть восстановлен указанным федеральным органом при условии, что заявитель представит доказательства уважительных причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1389 Кодекса, ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов.

Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 2 статьи 1389 Кодекса ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в решении Роспатента, показал следующее.

По результатам экспертизы заявки по существу 18.10.2012 в указанный адрес

для переписки с заявителем (117342, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 65, к. 4, кв. 34, патентному поверенному Стояченко И.Л.) был направлен запрос с обоснованием необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно.

Однако, заявитель в установленный срок не представил запрашиваемые материалы и не подал ходатайство о продлении пропущенного срока.

Таким образом, на дату (05.03.2013) направления решения Роспатента о признании заявки отозванной ответа заявителя на указанный запрос представлено не было.

На основании сказанного можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной было вынесено Роспатентом правомерно (см. пункт 4 статьи 1384, пункт 5 статьи 1386, пункт 1 статьи 390 и пункт 2 статьи 1391 Кодекса).

Вместе с тем, в возражении заявителем указано на то, что им не был получен запрос от 18.10.2012, о наличии которого ему стало известно только из решения Роспатента о признании заявки отозванной.

При этом в деле заявки отсутствуют сведения, подтверждающие факт получения заявителем данного запроса.

После получения заявителем решения о признании заявки отозванной, им были направлены 19.11.2013 ходатайства о возобновлении делопроизводства по заявке и о ведении переписки через «Личный кабинет» на сайте ФИПС, а также просьба направить запрос повторно, в связи с его неполучением.

Копия запроса от 18.10.2012 была направлена 16.12.2013 заявителю с использованием сервиса «Личный кабинет».

После получения копии упомянутого запроса, в установленные сроки заявитель 28.02.2014 представил ответ на запрос экспертизы.

Следует отметить, что с учетом представленных заявителем разъяснений о причине несоблюдения установленного срока представления ответа на запрос, задержка предоставления ответа на запрос не является преднамеренной (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

О заинтересованности и серьезности намерений заявителя свидетельствует

направление ответа на указанный запрос после получения его копии в кратчайшие сроки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2014, отменить решение Роспатента от 05.03.2013 и возобновить делопроизводство по заявке.