

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

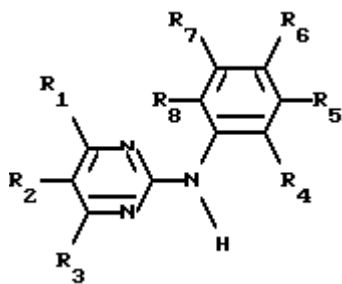
### **коллегии палаты по патентным спорам**

#### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

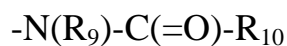
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2125992, поступившее 10.05.2012 от Общества с ограниченной ответственностью «Лайсентек» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2125992 на группу изобретений «Производные N-фенил-2-пиримидинамина или их соли и фармацевтическая композиция на их основе, обладающая противоопухолевой активностью», выдан по заявке №93005357/04 от 01.04.1993 на имя фирмы «Новартис АГ», Швейцария (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Производные N-фенил-2-пиримидинамина формулы I



где  $R_1$  означает связанный атомом углерода пиридил или N-оксидопиридил,  $R_2$  и  $R_3$  означают водород,  $R_4$  - водород или низший алкил,  $R_5$  - водород, низший алкил или трифторметил,  $R_6$  - водород,  $R_7$  - нитро, фторзамещенный низший алкоксил или остаток формулы II



где  $R_9$  - водород,  $R_{10}$  означает связанный атомом углерода пиридил,  $C_5$  -  $C_7$  алкил, тиенил, 2-нафтил или циклогексил, или необязательно замещенный галоидом, цианогруппой, низшим алкоксилем, карбоксилем, низшим алкилом или 4-метилпиперизинилметилом фенил,  $R_8$  - водород, или соли этих соединений по меньшей мере с одной солеобразующей группой.

2. Производные N-фенил-2-пиримидинамина по п.1, формулы I, где  $R_4$  означает водород, а остальные заместители имеют вышеприведенные в п.1 значения, и их фармацевтически приемлемые соли, содержащие по меньшей мере одну солеобразующую группу.

3. Производные N-фенил-2-пиримидинамина по п.1 формулы I, где  $R_4$  означает низший алкил, а остальные заместители имеют вышеуказанные в п.1 значения, и их фармацевтически приемлемые соли, содержащие по меньшей мере одну солеобразующую группу.

4. Производные N-фенил-2-пиримидинамина по п.1, где  $R_1$  означает связанный атомом углерода пиридил,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$ ,  $R_6$  и  $R_8$  означают

водород, а R<sub>7</sub> означает нитро или остаток формулы II, где R<sub>9</sub> означает водород, R<sub>10</sub> представляет собой связанный атомом углерода пиридил, C<sub>5</sub> - C<sub>7</sub> алкил, тиенил, циклогексил или необязательно замещенный фтором, хлором, цианогруппой, низшим алкоксилем, карбоксилем, низшим алкилом или 4-метилпиперазинилметилом фенил, и их фармацевтически приемлемые соли.

5. Производное N-фенил-2-пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-(3-нитрофенил)-4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

6. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(4-хлорбензоиламидо)-фенил]-4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

7. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-(3-бензоиламидофенил)-4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

8. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(2-пиридил) карбоксамидофенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

9. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(3-пиридил) карбоксамидофенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

10. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(4-пиридил) карбоксамидофенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

11. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-(3-пентафторбензоиламидофенил)-4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

12. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(2-карбоксобензоиламидо)-фенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

13. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-(3-п-гексаноиламидофенил)-4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

14. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-(3-нитрофенил)-4-(4-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

15. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(2-метоксибензоиламидо)-фенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

16. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(4-фторбензоиламидо)-фенил] -4-(3-пиридинил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

17. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(4-цианобензоиламидо)-фенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

18. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(2-тиенилкарбоксамидо)-фенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

19. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-(3-циклогексилкарбоксамидофенил)-4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

20. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(4-метилбензоиламидо)-фенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

21. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[3-(4-хлорбензоиламидо)-фенил]-4-(4-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

22. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-{ 3-[4-(4-метилпиперазинометил)-бензоиламидо] - фенил} -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

23. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-(5-бензоиламидо-2-метилфенил)-4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

24. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-{ 5-[4-(4-метилпиперазинометил)-бензоиламидо] - 2-метилфенил} -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

25. Производное N-фенил-2- пиримидинамина по п.1, представляющее собой N-[5-(4-метилбензоиламидо)-2-метилфенил] -4-(3-пиридил)-2-пиримидинамин, или его фармацевтически приемлемая соль.

26. Производные N-фенил-2- пиримидинамина формулы 1 по п.1, представляющие противоопухолевую активность.

27. Фармацевтическая композиция, обладающая противоопухолевой активностью, содержащая активное вещество и фармацевтически приемлемые вспомогательные вещества, отличающаяся тем, что в качестве активного вещества она содержит соединение формулы I по пп.1 - 26, в эффективном количестве».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения, с которой выдан оспариваемый патент признаков, отсутствовавших в первоначальных

материалах заявки.

В возражении отмечено, что оспариваемый патент имеет дату приоритета 03.04.1992, установленную по дате подачи первой заявки в стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, причем конвенционный приоритет установлен в отношении всех изобретений группы, описанных в виде альтернатив или вариантов в пунктах формулы по оспариваемому патенту. При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что приоритет может быть установлен по дате поступления первой заявки только при условии раскрытия в ней изобретения.

По мнению лица, подавшего возражение, приоритет оспариваемого патента установлен по дате подачи заявки на выдачу патента Швейцарии СН1083/92-1 (далее – [1]), следовательно, первоначальными материалами заявки, в которых полностью раскрыта группа изобретений по данному патенту, являются материалы заявки, по которой установлен приоритет.

В возражении указано, что в заявке [1], отсутствуют признаки, характеризующие использование метила в качестве радикала R4 в производных N-фенил-2-пиримидинамина формулы (1). Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в заявке [1], по которой установлен приоритет, не раскрыты изобретения по зависимым пунктам 23,24,25 формулы по оспариваемому патенту.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявка Швейцарии СН1083/92-1, дата подачи 03.04.1992 и ее перевод на русский язык (далее – [1]);
- Определение высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.02.2008 № 2252/08 (далее – [2]);
- дело № А-40-26739/10-19-161 от 26.11.2010 (далее – [3]);
- постановление № 09 АП-1479/2011 девятого Арбитражного

апелляционного суда от 05.03.2011 по делу № А-40-26739/10-19-161 (далее – [4]);

- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа № КА-А40/6253-11 от 30.06.2011 по делу А-40-26739/10-19-161 (далее – [5]);

- определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № ВАС-13850/11 от 19.12.2011 по делу А-40-26739/10-19-161 (далее – [6]).

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв в корреспонденции, поступившей 09.07.2012.

Патентообладатель обращает внимание на то, что согласно статьи 4F Парижской конвенции «ни одна страна Союза не имеет права не признать приоритет или отклонить заявку на патент на том основании, что заявитель притязает на несколько приоритетов, в том числе и установленных в разных странах, или на том основании, что заявка, притязающая на один или несколько приоритетов, содержит один или несколько элементов, которые не были включены в заявку или заявки, по которым испрашивался приоритет, если только в обоих случаях согласно закону страны существует единство изобретения».

При этом, по мнению патентообладателя, доводы лица, подавшего возражение, о наличии в формуле изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент, признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, а именно, в материалах заявки Швейцарии СН 1083/92-1, по которой установлен приоритет изобретения по оспариваемому патенту, противоречат статье 4F Парижской конвенции. Патентообладатель считает, что согласно указанной статьи Парижской конвенции, включение новых элементов в национальную заявку, для которой установлен приоритет по дате подачи первой заявки, допустимо при условии

соблюдения единства изобретения и не может служить основанием для признания патента недействительным.

Кроме того, патентообладатель считает со ссылкой на пункт 2 статьи 16 Патентного закона Российской Федерации, что первоначальными материалами заявки на выдачу патента Российской Федерации являются материалы, содержащие описание изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, необходимые для понимания сущности изобретения, содержащиеся на дату поступления в Роспатент.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.04.1993), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 29.12.1992, введенные в действие с 21.01.1993 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с п. 3.4. Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 03.10.2012 поступило ходатайство об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности



**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему  
10.05.2012.**