

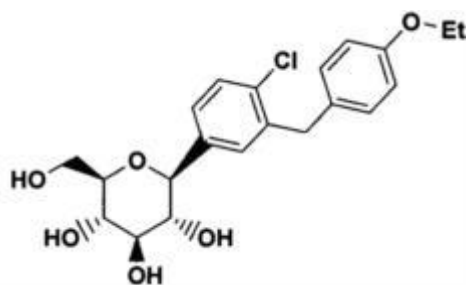
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

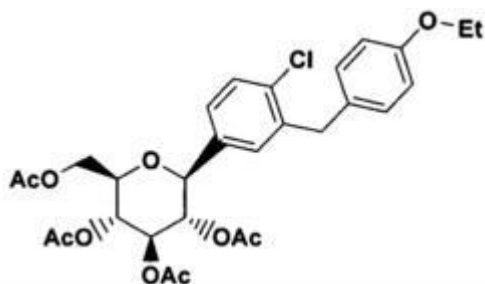
Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2643764, поступившее 22.09.2021 от компании КРКА, д.д., Ново Место, Словения (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2643764 на группу изобретений «Способы получения и использования ингибитора SGLT2», выдан по заявке №2013115635 с приоритетом от 20.05.2002 на имя АстраЗенека АБ (Швеция) (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Способ получения соединения, имеющего структуру



включающий обработку соединения, имеющего структуру

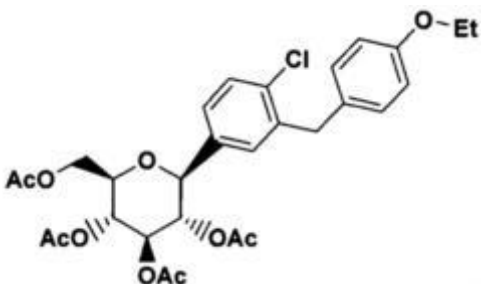


основанием.

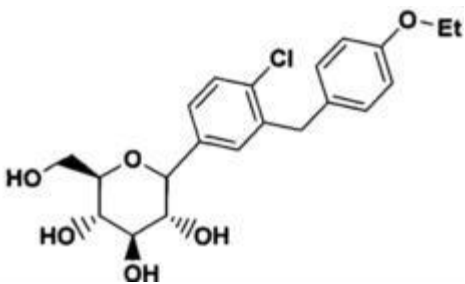
2. Способ по п. 1, в котором основание представляет собой LiOH или NaOH.

3. Способ по п. 1 или 2, в котором обработку проводят в растворителе, выбранном из группы, состоящей из смеси H₂O/THF/MeOH в соотношении 1:2:3, водного метанола и водного этанола.

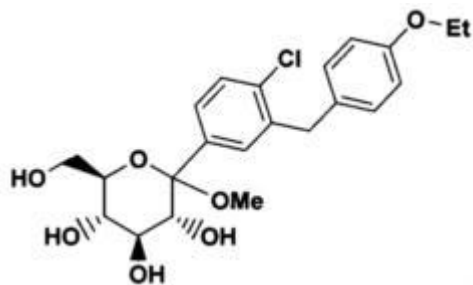
4. Способ по п. 1 или 2, дополнительно включающий перекристаллизацию соединения, имеющего структуру



5. Способ получения соединения, имеющего формулу



включающий восстановление соединения, имеющего формулу

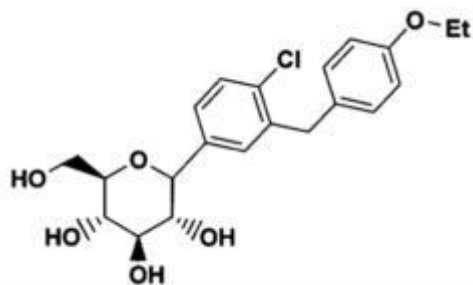


восстанавливающим агентом.

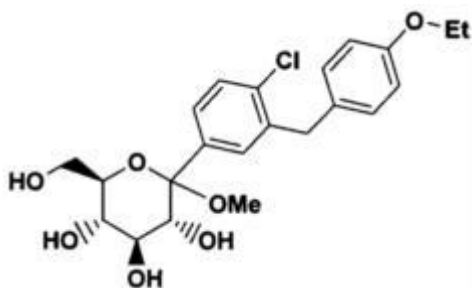
6. Способ по п. 5, в котором восстанавливающий агент представляет собой Et_3SiH , и реакцию проводят в присутствии кислого катализатора Льюиса.

7. Способ по п. 6, в котором кислый катализатор Льюиса представляет собой $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$.

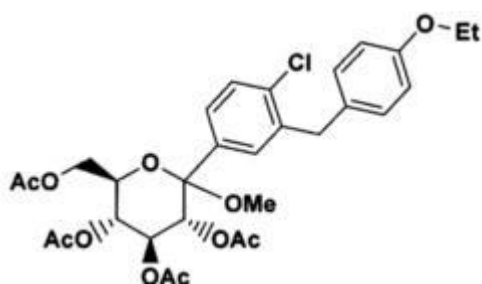
8. Способ получения соединения, имеющего формулу



включающий ацелирование соединения, имеющего формулу



с Ac_2O в растворителе, содержащем основание и катализатор, с получением соединения, имеющего формулу

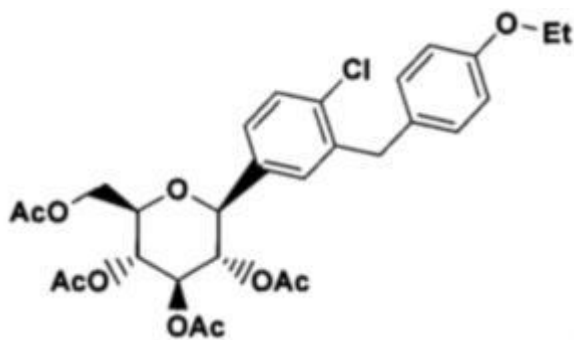


а затем его обработку восстанавливающим агентом.

9. Способ по п. 8, в котором ацелирование осуществляют в толуоле или CH_2Cl_2 , содержащем основание Хьюнига или Et_3N и диметиламинопирдин.

10. Способ по п. 8 или 9, в котором восстанавливающий агент представляет собой Et_3SiH , и восстановление осуществляют в MeCN , содержащем 1 эквивалент H_2O и $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$.

11. Способ получения соединения, имеющего структуру



включающий обработку соединения, полученного способом по пп. 1, 5 или 8, уксусным ангидридом.

12. Способ по п. 11, в котором обработку уксусным ангидридом осуществляют в CH_2Cl_2 в присутствии пиридина и диметиламинопиридина».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «новизна», наличием в независимых пунктах 5-12 формулы группы изобретений, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, и несоответствием группы изобретений по пунктам 5-12 (независимые пункты 5, 8, 11) условию патентоспособности «промышленная применимость».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- заявка RU 2004137489 А, дата публикации 27.06.2005 (далее - [1]);
- патентный документ RU 2 337 916 С2, дата публикации 27.06.2005 (далее-[2]).

Суть доводов возражения сводится к следующему.

Заявка № 2013115635, по которой выдан оспариваемый патент, является выделенной из заявки № 2008122558 (патент РФ № 2489151 выдан 10.08.2013), которая, в свою очередь, является выделенной из заявки № 2004137489 [1] (патент РФ № 2337916 [2] выдан 10.11.2008), которая является национальной фазой заявки PCT/US03/15591, дата подачи - 15.05.2003, приоритет 20 мая 2002 года, установлен по заявке США 10/151,436.

Заявка PCT/US03/15591 опубликована 04.12.2003 как WO 03/099836.

Заявка [1] была опубликована 27.06.2005.

По мнению лица, подавшего возражение, первоначальной заявкой, по отношению к заявке № 2013115635, по которой был выдан оспариваемый патент, является заявка [1] с приоритетом от 20.05.2002, причем по ней 10.11.2008 был выдан патент [2].

Таким образом, выделенная заявка № 2013115635 была подана после того, как по первоначальной заявке [1] был зарегистрирован патент [2].

Вместе с тем, в возражении отмечено, что правомерно установленным приоритетом изобретения по оспариваемому патенту должен быть приоритет по дате поступления документов заявки, то есть 08.04.2013.

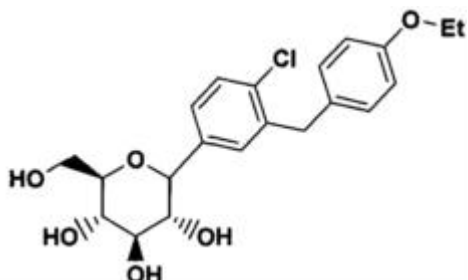
При этом в возражении указано, что ввиду публикации заявки [1] от 27.06.2005, т.е. заявки, которая лицом, подавшим рассмотрение, рассматривается как первоначальная (также опубликована как WO 03/099836 от 04.12.2003), и публикации патента [2], изобретение по пунктам 1-4 (или по пунктам 1-12) формулы оспариваемого патента с корректно установленным приоритетом от 08.04.2013 не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность признаков, характеризующих изобретения по оспариваемому патенту, раскрыта в описании заявки [1] и патента [2].

В отношении наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, если принять в качестве даты подачи дату подачи первоначальной заявки - 15.05.2003, то документами заявки, раскрытыми на эту дату, являются описание и формула международной заявки PCT/US03/15591 (опубликована 04.12.2003, номер публикации WO 03/099836).

При этом совокупность признаков, охарактеризованная в независимом пункте 5 формулы и зависимых от него пунктах 6 и 7 формулы, независимом пункте 8 и зависимых от него пунктах 9-10, независимом пункте 11 и зависимом от него пункте 12, отсутствует в документах опубликованной заявки WO 03/099836.

В отношении признаков охарактеризованных в независимом пункте 5 формулы, в возражении отмечено, что они относятся к получению изомеров соединения, как оно отображено в виде общей структурной формулы



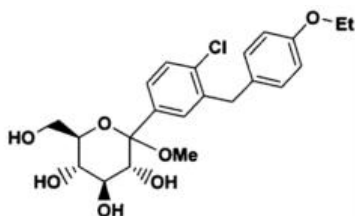
Эти изомеры согласно сведениям, приведенным в примере получения 1E, не выделяются и не характеризуются. При этом соответствующие данные отсутствуют и в иных документах и материалах, как первоначальной заявки, так и описания оспариваемого патента.

Пример 1E относится к превращению смеси изомеров O-метилгликозида в изометрическую смесь ацетилированных производных C-арилгликозида.

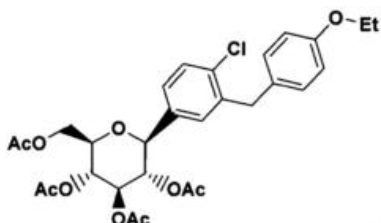
Кроме того, в возражении отмечено, что в материалах оспариваемого патента также отсутствуют спектральные характеристики соединения, которое подвергают восстановлению восстанавливающим агентом для получения целевого соединения.

В отношении способа, охарактеризованного в независимом пункте 8 формулы, в возражении отмечено, что он относится к получению смеси изомеров целевого соединения, в то время как из сведений, раскрытых на с. 8 - 10 описания оспариваемого патента, видно, что соответствующий способ относится к получению конкретного изомера, но не смеси, поскольку в качестве исходного компонента также используется конкретный изомер. Экспериментальные данные, по мнению лица, подавшего возражение, также не раскрывают способ получения смеси изомеров.

Также, в возражении отмечено, что при обращении к примерам, представленным как в описании к оспариваемому патенту, так и в первоначальной заявке, можно увидеть, что при обработке промежуточного соединения формулы



восстанавливающим агентом будет получено иное соединение, а именно:



В отношении способа, охарактеризованного в независимом пункте 11 формулы, в возражении отмечено, что он раскрывает получение целевого соединения путем обработки уксусным ангидридом соединения, полученного способом по независимым пунктам 1, 5 или 8 формулы, т.е. из соединения, которое не раскрыто (пункт 5), или соединения, полученного способом, который не реализуем (пункт 8).

Суть доводов возражения о несоответствии группы изобретений по пунктам 5-12 (независимые пункты 5, 8,11) условию патентоспособности «промышленная применимость» сводится к следующему.

Способы по независимым пунктам 5, 8 и 11 формулы, по мнению лица, подавшего возражение, при условии правомерного установления приоритета от 08.04.2013, в соответствии с действовавшими на данную дату нормативными документами, не соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду отсутствия раскрытия средств и методов их осуществления в описании, а также ввиду отсутствия подтверждения реализации назначения.

От патентообладателя, уведомленного в установленном порядке о поступлении и содержании возражения, в корреспонденции от 28.06.2021 поступил отзыв на указанное возражение.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- откорректированная публикация описания изобретения к оспариваемому патенту RU № 2643764 на 51 л. (далее- [3]);

Патентообладатель сообщает о том, что описание к оспариваемому патенту соответствует описанию, опубликованному 15.12.2021 в Бюллетене №35 (см. [3]), в которое были внесены исправления очевидных и технических ошибок, допущенных Роспатентом при подготовке описания патента к публикации. Данные исправления также соответствуют публикации соответствующей международной заявки РСТ/US03/15591 (WO 03/099836). Соответственно, при рассмотрении настоящего возражения следует учитывать описание патента, опубликованного в указанном Бюллетене.

В отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

Так, по мнению патентообладателя, оспариваемый патент был выдан по заявке № 2013115635, которая является выделенной из заявки № 2008122558 с конвенционным приоритетом, установленным по дате подачи приоритетной заявки US 10/151,436 от 20.05.2002.

При этом в отзыве отмечено, что из титульного листа оспариваемого патента следует, что заявка № 2008122558 является первоначальной по отношению к заявке № 2013115635, по которой был выдан оспариваемый патент, и на дату ее поступления в Роспатент (08.04.2013) заявка № 2008122558 не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было принято решение о выдаче патента.

Что касается заявки [1], то она является национальной фазой заявки РСТ/US03/15591 (WO03/099836), которая являлась первоначальной заявкой для подачи выделенной заявки № 2008122558, которая, в свою очередь, являлась первоначальной заявкой для подачи выделенной заявки № 2013115635, по которой был выдан оспариваемый патент.

В отзыве также отмечено, что на дату подачи каждой из выделенных заявок соответствующая первоначальная заявка не была отозвана, не была признана отозванной и по ней не было принято решение о выдаче патента, и поэтому приоритет правомерно установлен для каждой из выделенных заявок, а именно 20.05.2002.

Вместе с тем, патентообладатель отмечает, что нормативная база, предусматривающая возможность подачи выделенной заявки из заявки, которая в

свою очередь, является выделенной с сохранением приоритета по самой ранней заявке соответствует законодательству и правоприменительной практике ведущих патентных ведомств.

Так, в отзыве отмечено, что в соответствии с Европейской патентной конвенцией, заявка на европейский патент является основанием для подачи одной или более выделенной заявки на европейский патент, которая, в свою очередь, является основанием для подачи последующей одной или более выделенной заявки на европейский патент с возможностью установления по ней наиболее раннего приоритета.

Патентообладатель обращает внимание на то, что аналогичные положения предусмотрены и патентным законодательством США, в частности, Кодексом США.

Так, заявка на изобретение, основанная на ранее поданной заявке, имеет такие же основания, как и ранее поданная заявка, как если бы она была подана на дату ранее поданной заявки, если она подана до выдачи патента, отказа или прекращения делопроизводства по первой заявке или по заявке, также пользующейся правом приоритета первой заявки.

Таким образом, по мнению патентообладателя, доводы возражения в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», базирующиеся на установлении приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту по дате поступления материалов выделенной заявки от 08.04.2013, неправомерны.

Поэтому, по мнению патентообладателя, заявка [1] стала общедоступным документом 27.06.2005, т.е. после даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту - 20.05.2002 и не может быть противопоставлена для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, патентообладатель не согласен с доводом возражения о том, что признаки независимых пунктов 5, 8 и 11 формулы группы изобретений оспариваемого патента отсутствуют в описании заявки.

Сведения, приведенные на Схеме 1 (с. 11 описания оспариваемого патента, с. 11 публикации WO03/099836), раскрывают структуру соединения формулы 1a, которое идентично соединению, получаемому в независимом пункте 5 формулы оспариваемого патента, а также структуру соединения формулы III, из которого указанное соединение формулы 1a получают.

Кроме того, в описании (с.10, строки 2-26) к оспариваемому патенту (соответствует с. 9, строки 15-20 описания WO03/099836) указано, что соединения формулы 1a могут быть получены путем восстановления соединения формулы III с помощью восстанавливающего агента, такого как Et_3SiH в растворителе, таком как смесь $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{MeCN}$ в соотношении 1:1 при температуре -10°C в присутствии кислого катализатора Льюиса, такого как $\text{BF}_3\text{-Et}_2\text{O}$.

Вместе с тем, патентообладатель отмечает, что пункт 5 формулы и другие пункты формулы группы изобретений не содержат признаки, касающиеся спектральных характеристик раскрытых соединений, при этом основанием для признания патента недействительным является наличие, а не отсутствие в формуле выданного патента признаков, не содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи.

Соединение, получаемое по пункту 8 формулы, идентично соединению по пункту 5 формулы, обозначено как соединение формулы 1a, которое представляет собой смесь α -аномеров и β -аномеров (соединение формулы I).

Патентообладатель отмечает также, что довод возражения о том, что на с. 8-10 описания к оспариваемому патенту указано, что соответствующий способ относится к получению конкретного изомера, но не смеси, поскольку в качестве исходного компонента также используется конкретный изомер, основан на предыдущем описании изобретения, содержащем очевидные и технические ошибки.

В отзыве отмечено, что все признаки независимого пункта 11 формулы группы изобретений оспариваемого патента также полностью раскрыты в описании заявки PCT/US03/15591 (WO03/099836) на дату ее подачи. Так, соединения раскрыты в описании заявки (с. 10) и, например, в Схеме 1, и обозначены как соединение формулы 1a.

Относительно соответствия группы изобретений по независимым пунктам 5, 8, 11 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве отмечено, что в описании оспариваемого патента содержатся исчерпывающие сведения о назначении изобретения.

Также, по мнению патентообладателя, в описании патента приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле оспариваемого патента.

При этом патентообладатель обращает внимание на описание к оспариваемому патенту (с. 9-11), Схему 1, и пример 1Е.

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

С учетом даты подачи заявки (15.05.2003) правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3518-1 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 - Закон) и Правила составления и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 8 июля 1999 г., 13 ноября 2000 г. (далее – Правила)

С учетом даты фактического поступления материалов заявки в федеральный орган исполнительной власти (08.04.2013) правовая база для оценки правомерности проведения административных процедур, предшествующих выдаче оспариваемого патента, включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату поступления заявки (далее – Кодекс), и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона 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 также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1. Правил при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация

указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.1. Правил если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2. Правил, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно пункту 22.3 Правил 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники опубликованных описаний к охраняемым документам является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 1381 Кодекса приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по

первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

Согласно пункту 24.3.2.4. Регламента, при испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 Кодекса) проверяется соблюдение следующих условий:

подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки, или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения, на которое исчерпана, или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;

первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

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

Необходимо отметить, что в описание к оспариваемому патенту, после подачи возражения, были внесены исправления очевидных и технических ошибок, допущенных при подготовке описания патента к публикации.

При этом необходимо отметить, что технические опечатки в описании к оспариваемому патенту касались ошибок в структурных формулах соединений Ia, III и IV и, соответственно, в структурных формулах соединений на Схеме I, что послужило основанием для формулирования мотива возражения о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения.

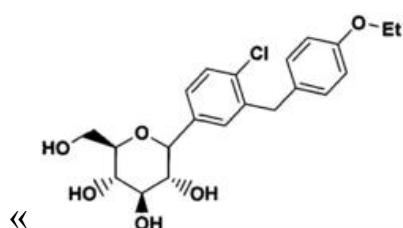
Целесообразно уточнить, что структуры соединений Ia, III и IV в материалах заявки № 2013115635, как они были поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, были правильно отображены и присутствовали на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле группы изобретений (пункт 1 статьи 1398 Кодекса).

Вместе с тем, следует отметить, что материалы заявки № 2013115635, как они были поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в части описания, соответствуют публикации WO 03/099836, которая упоминается в возражении.

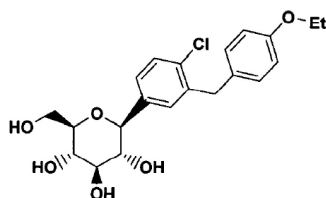
Отредактированное описание к оспариваемому патенту опубликовано 15.12.2021 в Бюллетене №35 (см. [3]).

Таким образом, в данном заключении будет учитываться публикация оспариваемого патента соответствующая публикации в указанном выше Бюллетене.

Так, следует разъяснить, что доводы возражения в отношении признаков охарактеризованных в независимых пунктах 5, 8, а также пункте 11 формулы (за счет ссылки на пункты 5 и 8) по существу основаны на том, что на схеме 1 описания к оспариваемому патенту (которое было опубликовано до подачи возражения) целевое соединение по пунктам 5 и 8, а именно соединение 1a

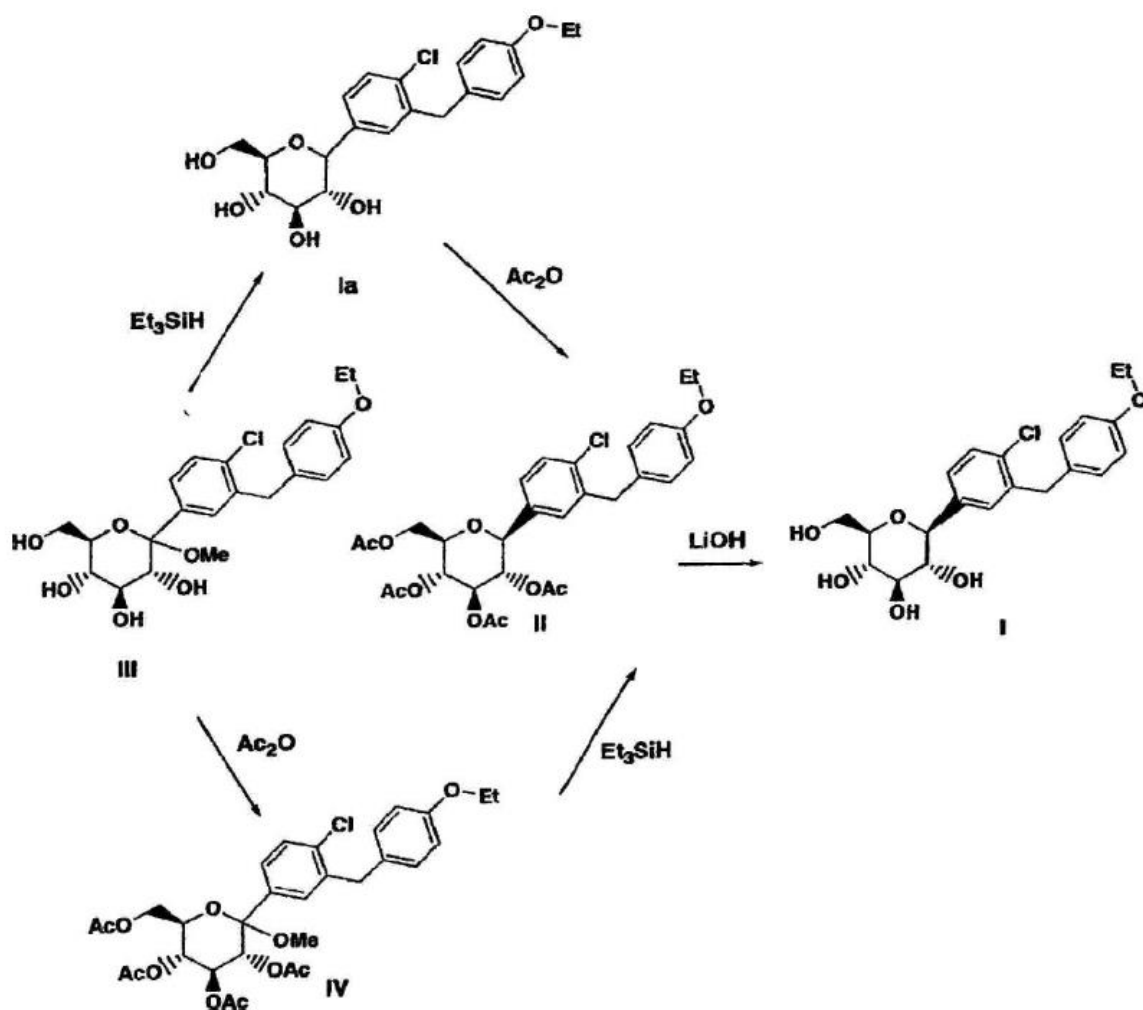


« » изображено в виде конкретного изомера, т.е. в виде



структурной формулы « », что неизбежно привело к ошибочному выводу о наличии в формуле признаков не раскрытых в материалах заявки. Те же доводы справедливы и в отношении промежуточных продуктов общей формулы III и IV.

Однако как видно из схемы 1 описания к оспариваемому патенту [3]:



данные технические опечатки в формулах Ia, III и IV были исправлены.

Таким образом, признаки, характеризующие изобретения по пунктам 5-12 формулы группы изобретений, соответствуют признакам, которые присутствуют в описании изобретения на дату подачи заявки (пункту 1 статьи 1398 Кодекса).

Более подробный анализ признаков, охарактеризованных в независимых пунктах 5, 8 и 11 формулы приведен ниже в данном заключении при анализе соответствия группы изобретений по пунктам 5 - 12 формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении соответствия изобретения по независимому пункту 5 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» установлено следующее.

Соединение Ia, являющееся целевым продуктом, охарактеризованным в независимом пункте 5 формулы, было получено в примере 1(E) (в количестве 104.6 г).

При этом в упомянутом примере соединение Ia получали также способом, таким как изложено в независимом пункте 5 формулы, путем восстановления соединения формулы III (D О-метилглюкозид) восстанавливающим агентом, который представляет собой Et_3SiH , проведения реакции в присутствии кислого катализатора Льюиса, который представляет собой $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ (см. также одну из альтернатив на схеме 1). Далее в примере 1E из соединения Ia получают соединение формулы II, которое охарактеризовано спектральными показателями.

Каждое из соединений формул Ia и III является смесью изомеров, которая используется для дальнейшего синтеза, а соединение II представляет собой конкретный изомер (индивидуальное вещество), для которого были сняты спектральные характеристики.

Таким образом, следует согласиться с доводом патентообладателя о том, что в описании к оспариваемому патенту [3] приведены средства и методы осуществления изобретения по независимому пункту 5 формулы с реализацией указанного назначения.

В отношении соответствия изобретения по независимому пункту 8 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» установлено следующее.

Целевым соединением, получаемым способом по независимому пункту 8 формулы, является соединение, идентичное соединению получаемому способом, раскрытым в независимом пункте 5 формулы, которое обозначено как соединение формулы Ia, которое, в свою очередь, представляет собой смесь α -аномеров и β -аномеров (см. соединение формулы I).

При этом на упомянутой выше схеме 1 (описание [3]) проиллюстрирован один из альтернативных вариантов получения соединения формулы II.

Так, получение продукта ведут путем ацетилирования соединения формулы III с AcO в растворителе, содержащем основание и катализатор, с получением соединения, имеющего формулу IV.

Последующее превращение соединения формулы IV в соединение формулы II ведут восстанавливающим агентом, который представляет собой Et_3SiH в растворителе, таком как MeO_2 , содержащем 1 экв. H_2O и кислый катализатор Льюиса, такой как $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ (см.с.10 описания [3]).

При этом в описании к оспариваемому патенту (с. 9 описания [3]) указано, что соединение II при обработке его основанием (восстанавливающим агентом), таким как LiOH или NaOH , в присутствии растворителя, такого как смесь $\text{H}_2\text{O}/\text{THF}/\text{MeOH}$ в соотношении 1:2:3 или водн. MeOH , или водн. EtOH (см. также схему 1 описания [3]), обеспечивает необходимые условия для очистки соединения формулы I, получаемого в виде смеси α - (соединение Ia) и β -аномеров.

При этом соединение формулы Ia было получено в примере 1(E) (в количестве 104.6 г). Вместе с тем, согласно примеру 1(G), в результате синтеза соединения I в продукте присутствуют также следовые количества α -аномера, что подтверждается данными HPLC, согласно которым продукт имеет 94% чистоту.

Таким образом, можно согласиться с мнением патентообладателя о том, что поскольку соединение формулы I охватывается структурной формулой Ia, в описании [3] приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 8 формулы группы изобретений оспариваемого патента с реализацией указанного назначения.

В отношении соответствия изобретения по независимому пункту 11 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» установлено следующее.

Способ по независимому пункту 11 формулы группы изобретений оспариваемого патента раскрывает получение соединения формулы II путем обработки уксусным ангидридом соединения формулы Ia.

Как отмечено выше, при анализе признаков, охарактеризованных в независимых пунктах 5 и 8 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту, получение соединения формулы II, в соответствие со сведениями раскрытыми в примере 1(E) и в соответствии со схемой 1 описания [3], проиллюстрировано материалами заявки. При этом в отношении стадий способа необходимо отметить, что обработка соединения Ia уксусным ангидридом раскрыта на с.9-10 описания [3]. В частности, указано, что соединение формулы II может быть получено путем обработки соединения Ia с помощью AC_2O в растворителе, таком как CH_2Cl_2 , содержащем пиридин и катализатор, такой как диметиламинопиридин (DMAP).

Таким образом, в описании [3] приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 11 формулы группы изобретений оспариваемого патента с реализацией указанного назначения.

В соответствии с изложенным, необходимо констатировать, что способы по независимым пунктам 5, 8 и 11 формулы группы изобретений соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 1 статьи 4 Закона).

Кроме того, необходимо отметить, что из изложенного выше следует, что признаки, охарактеризованные в зависимых пунктах 6, 7 и 12, также позволяют осуществить реализацию указанного назначения, поскольку для их осуществления раскрыты необходимые средства и методы.

В отношении признаков, охарактеризованных в зависимом пункте 9 формулы оспариваемого патента следует отметить, что на с.10 описания [3] раскрыто, что соединение формулы II может быть альтернативно получено из соединения формулы III посредством его ацетилирования AC_2O в растворителе, таком как толуол или CH_2Cl_2 , содержащем основание, такое как основание Хьюнига или Et_3N , и катализатор, такой как DMAP, для получения соединения формулы IV последующим превращением соединения IV в соединение II.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что признаки, охарактеризованные в зависимом пункте 9 формулы, также позволяют осуществить реализацию указанного назначения, а также для их осуществления раскрыты необходимые средства и методы.

Таким образом, изобретения по пунктам 5-12 формулы оспариваемого патента соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 1 статьи 4 Закона).

В отношении соответствия группы изобретений по пунктам 1-12 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» установлено следующее.

Оспариваемый патент на группу изобретений (RU № 2643764) выдан по заявке № 2013115635, дата фактического поступления материалов заявки в федеральный орган исполнительной власти 08.04.2013.

Заявка № 2013115635, по которой был получен оспариваемый патент, является одной из звеньев цепочки выделенных заявок.

1) Заявка № 2013115635 выделена из заявки № 2008122558, по которой установлена дата подачи 15.05.2003 (также является датой отсчета срока действия патента) и приоритет от 20.05.2002.

Здесь целесообразно пояснить, что на момент выделения заявки № 2013115635, именно на дату 08.04.2013, было соблюдено условие, определенное в пункте 24.3.2.4. Регламента ИЗ.

Так, подача в Роспатент выделенной заявки (№ 2013115635, заявитель Бристол-Маерс Сквибб Компани (US)) была осуществлена заявителем первоначальной заявки (№ 2008122558, заявитель Бристол-Маерс Сквибб Компани (US)), до принятия по первоначальной заявке на изобретение решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана (решение об отказе не принималось), или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации (согласно сведениям из Госреестра регистрация сведений состоялась 10.08.2013).

Дополнительно можно отметить, что изменение заявителя и передача права согласно ходатайству, представленному в ходе экспертизы по заявке № 2013115635, состоялось позднее. Так, ходатайство удовлетворено 10.07.2014 и патентообладателем по оспариваемому патенту является компания АстраЗенека АБ (Швеция).

2) Заявка № 2008122558 (первоначальная заявка, из которой осуществлялось выделение заявки, по которой в свою очередь был выдан оспариваемый патент) выделена из заявка № 2004137489, по которой установлена дата подачи 15.05.2003 (также является датой отсчета срока действия патента) и приоритет от 20.05.2002.

Также целесообразно пояснить, что на момент выделения заявки № 2008122558, а именно на дату 06.06.2008, было соблюдено условие, предусмотренное для целей такого выделения.

Так, подача в Роспатент выделенной заявки (№ 2008122558, заявитель Бристол-Маерс Сквибб Компани (US)) была осуществлена заявителем первоначальной заявки (№ 2004137489, заявитель Бристол-Маерс Сквибб Компани (US)) до принятия по первоначальной заявке на изобретение решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана (решение об отказе не принималось), или до государственной регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре Российской Федерации (согласно сведениям из Госреестра, регистрация соответствующих сведений состоялась 10.11.2008).

Дополнительно можно отметить, что согласно записи в Госреестре о Государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, приобретателем исключительного права по патенту RU №2489151 (выдан по заявке № 2008122558) стала компания АстраЗенека АБ (Швеция). При этом данная регистрация состоялась после осуществления упомянутых административных процедур - 16.03.2016.

3) Заявка № 2004137489 [1] (заявитель Бристол-Маерс Сквибб Компани (US)) от 15.05.2003 (также является датой отсчета срока действия патента), дата публикации заявки 27.06.2005. Заявка является переведенной на национальную

фазу в РФ международной заявкой PCT/US2003/015591, дата подачи 15.05.2003, (номер публикации WO 03/099836, дата публикации 04.12.2003) с приоритетом от 20.05.2002, установленным по первой заявке US 10/151,436.

Следует отметить, что по заявке [1] был выдан патент РФ [2], дата публикации 10.11.2008, при этом согласно записи в Госреестре о Государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права от 20.06.2014, приобретателем исключительного права по патенту [2] стала компания АстраЗенека АБ (Швеция).

Здесь уместно напомнить, что при соблюдении указанных выше условий приоритет изобретения устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

Резюмируя вышеизложенное, с учетом положений пункта 4 статьи 1381 Кодекса необходимо отметить, что в соответствии упомянутым выше «каскадом» выделений, заявка, из которой непосредственно производится выделение, т.е. заявка послужившая основанием для выделения является первоначальной, и, следовательно, при наличии у нее права на более ранний приоритет, выделенная из нее заявка также имеет право на установление такого приоритета. При этом ограничений, касающихся того, что выделенная заявка не может послужить основанием для выделения из нее последующей заявки, в статье 1381 Кодекса не содержится, как и не содержится ограничения на количество предшествующих заявок.

Дополнительно следует отметить, что согласно нормативной базе (Закон, Правила, Кодекс, Регламент ИЗ), действовавшей как на установленную дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, так и на дату фактического поступления материалов заявки в Роспатент, выделенные заявки не имеют каких-либо дополнительных ограничений в правах.

Однако, мерой пресекающей злоупотребление правом является установление даты отсчета срока действия патента. В частности, в данном случае, как видно из

приведенного выше «каскада» выделений, все выделенные заявки имеют одну дату начала отсчета срока действия патента.

С учетом изложенного выше, следует констатировать, что не выявлено препятствий для установления приоритета от 20.05.2002 по оспариваемому патенту, выданному по заявке № 2013115635, поскольку все условия, определенные в пункте 24.3.2.4. Регламента ИЗ, были соблюдены.

Следовательно, заявка [1] не может быть привлечена для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку стала общедоступной 27.06.2005, т.е. после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом, следует констатировать, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 4 Закона).

Указанное выше обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2643764 оставить в силе.