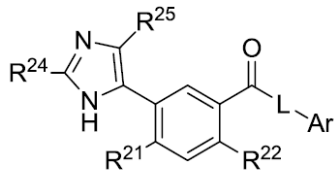


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

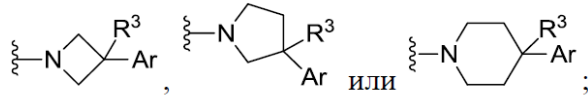
Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 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 КРКА, д.д., Ново Место, Словения (далее – заявитель), поступившее 17.01.2022 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.06.2021 о признании заявки на изобретение № 2015103345 отозванной, при этом установлено следующее.

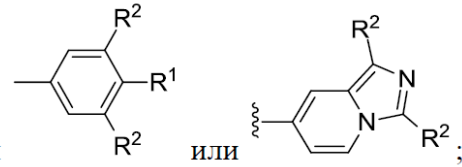
Заявлена группа изобретений «Гетероциклические модуляторы синтеза липидов», охарактеризованная в формуле, представленной в корреспонденции от 19.04.2021 и аналогичная редакция формулы представлена повторно в корреспонденции от 02.06.2021, в следующей редакции:

1. Соединение структуры III:



III, или его фармацевтически приемлемые соли, в которых:

L-Ar представляет собой  ;

Ar представляет собой  ;

R¹ представляет собой -CN, галоген;

каждый R² независимо представляет собой водород, галоген или C₁-C₄ алкил;

R³ представляет собой H или F;

R²¹ представляет собой H, галоген, C₁-C₄ алкил, C₃-C₅ циклоалкил или 4-6-членный гетероцикл азетидин;

R²² представляет собой H, галоген или C₁-C₂ алкил;

R²⁴ представляет собой H, -CN, -(C₁-C₄ алкил)-CN, C₁-C₄₃ алкил, C₁-C₂ галогеналкил -(C₁-C₄ алкил)-OH, -(C₁-C₄ алкил)-N(R²⁴¹)₂, -(C₃-C₆ циклоалкил), -(C₁-C₄ алкил) t-O_u-(4-6-членный гетероцикл): азетидин, тетрагидропиран, тетрагидрофуран, пирролидин) или -(C₁-C₄алкил)-O-(C₁-C₄ алкил), где:

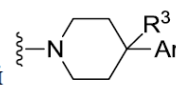
t равен 0 или 1;

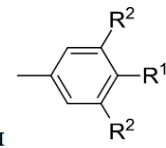
u равен 0 или 1;

при условии что когда u равен 1, t равен 1; и

каждый R²⁴¹ независимо представляет собой C₁-C₂ алкил; и

R²⁵ представляет собой галоген, -CN, C₁-C₂ алкил, или циклопропил.

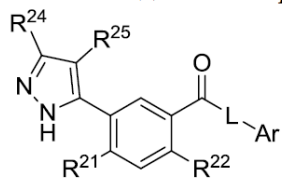
2. Соединение по п. 1, в котором когда L-Ar представляет собой  , Ar не

является  .

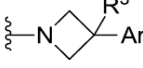
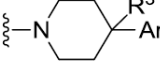
3. Соединение по п. 1, в котором R²⁴ представляет собой H, -CH₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -(CH₂)₂OH, -(CH₂)₂OCH₃, -(CH₂)₂N(CH₃)₂, изопропил, циклопропил, -CN или -(C₁-C₂ алкил)-CN; или -(C₁-C₂ алкил)-O-(C₁-C₂ алкил), -CH₂-O-CH₃, C₁-C₂ алкил, C₃-C₆ циклоалкил.

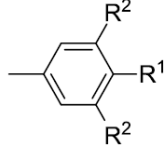
4. Соединение по пп.1-3, в котором R²⁴ замещен одним или более заместителями, выбранными из C₁-C₂ алкила, оксо, -CN, галогена, алканоила, алкоксикарбонила, -OH и C₁-C₂ алкокси, предпочтительно из метила, -F, метокси, -C(=O)CH₃ и -C(=O)-OCH₃.

5. Соединение по п. 1, в котором R^{25} представляет собой -Cl.
6. Соединение по пп. 1, 5 в котором R^{25} замещен одним или более заместителями, выбранными из -ОН, галогена, C_1 - C_2 алкила и алкилкарбонилокси, предпочтительно из -F, метила и -O-C(=O)-CH₃, необязательно R^{25} замещен двумя или тремя заместителями, являющимися одинаковыми или различными.
7. Соединение структуры IIIb:



IIIb, или его фармацевтически приемлемые соли, в которых:

L-Ar представляет собой  или  ;

Ar представляет собой  ;

R^1 представляет собой -CN;

каждый R^2 независимо представляет собой водород;

R^3 представляет собой H или F;

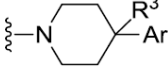
R^{21} представляет собой C_1 - C_4 алкил, C_3 - C_5 циклоалкил или 4-6-членный гетероцикл азетидин;

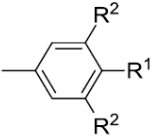
R^{22} представляет собой H или C_1 - C_2 алкил; и

каждый R^{24} и R^{25} независимо представляет собой H, галоген, -CN, C_1 - C_4 алкил, -(C_1 - C_4 алкил)-ОН, C_3 - C_5 циклоалкил, -(C_1 - C_4 алкил)_t-O_u-(4-6-членный гетероцикл: тетрагидрофуран, тетрагидропиран, оксетан) или -(C_1 - C_4 алкил)_t-O-(C_1 - C_4 алкил), где:

каждый t независимо равен 0 или 1;

каждый u независимо равен 0 или 1; и

8. Соединение по п. 7, в котором когда L-Ar представляет собой , Ar не

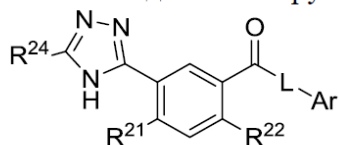
является .

9. Соединение по п. 7, в котором R^{24} представляет собой -Cl, -(C_1 - C_2 алкил)-O-(C_1 - C_2 алкил) или -CH₃; или в котором R^{24} замещен одним или более заместителями, выбранными из галогена, C_3 - C_5 циклоалкила, C_1 - C_2 алкокси, предпочтительно из -F, циклопропила или -OCH₃; необязательно R^{24} замещен двумя или тремя заместителями, являющимися одинаковыми или различными.

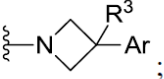
10. Соединение по п. 7, в котором R^{25} представляет собой метил, этил или циклопропил, $-CN$, $-Cl$, $-(C_1-C_4 \text{ алкил})_t-O-(C_3-C_5 \text{ циклоалкил})$, $-O-(C_3-C_5 \text{ циклоалкил})$ или $-O-(C_1-C_2 \text{ алкил})$.

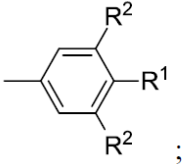
11. Соединение по пп. 7, 10 в котором R^{25} замещен одним или более галогеном, предпочтительно одним или более $-F$; необязательно R^{25} замещен двумя или тремя заместителями.

12. Соединение структуры II:



II, или его фармацевтически приемлемые соли, в которых:

$L-Ar$ представляет собой  ;

Ar представляет собой  ;

R^1 представляет собой $-CN$;

каждый R^2 независимо представляет собой водород;

R^3 представляет собой H или F ;

R^{21} представляет собой C_3-C_5 циклоалкил;

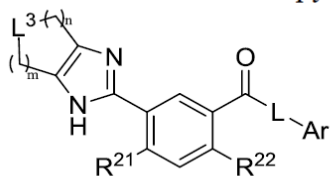
R^{22} представляет собой H , C_1-C_2 алкил; и

R^{24} представляет собой C_1-C_4 алкил, $-(C_1-C_4 \text{ алкил})_t-O-(C_1-C_4 \text{ алкил})$, где:

каждый t независимо равен 0 или 1; и

13. Соединение по п. 12, в котором R^{24} представляет собой $-(C_1-C_2 \text{ алкил})_t-O-(C_1-C_2 \text{ алкил})$.

14. Соединение структуры I:

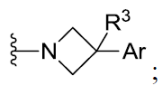


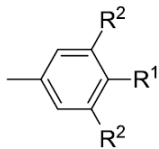
I, или его фармацевтически приемлемые соли, в которых:

L^3 представляет собой $-NR^{50}$ - где R^{50} представляет собой C_1-C_6 алкил;

n равен 2;

m равен 1 или 2, при условии что $n+m \geq 3$;

L-Ar представляет собой  ;



Ar представляет собой

R^1 представляет собой -CN, галоген;

каждый R^2 независимо представляет собой водород;

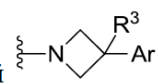
R^3 представляет собой H;

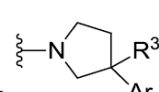
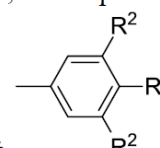
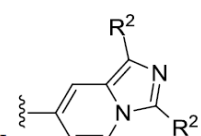
R^{21} представляет собой C_1 - C_4 алкил, C_3 - C_5 циклоалкил; и

R^{22} представляет собой C_1 - C_2 алкил.

15. Соединение по п. 14, в котором L^3 представляет собой -N(CH₃)-.

16. Соединение по любому из пп. 14, в котором n равен 2 и m равен 2 или в котором n равен 1 и m равен 2.

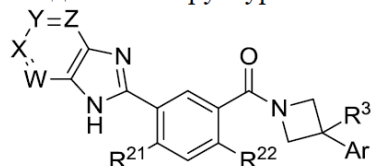
17. Соединение по любому из пп. 1-16, в котором L-Ar представляет собой 

или  и Ar представляет собой  или .

18. Соединение по любому из пп. 1-16, в котором R^1 представляет собой галоген, -CN или C_1 - C_2 галогеналкил.

19. Соединение по любому из пп. 1-16, в котором R^{21} представляет собой галоген, C_1 - C_4 алкил, C_3 - C_5 циклоалкил, необязательно C_1 - C_2 алкил.

20. Соединение структуры VI:



VI, или его фармацевтически приемлемые соли, в

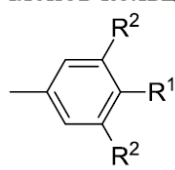
которых:

каждый W, Y и Z независимо представляет собой -CR²⁶-, X представляет собой -N-;

каждый R²⁶ независимо представляет собой H, -N(R²⁷)₂;

оба R²⁷ объединены с образованием 4-6 -членного кольца совместно с атомом N, к

которому они присоединены, и где кольцо возможно содержит один атом кислорода в качестве одного из членов кольца;



Ar представляет собой

R¹ представляет собой -CN;

каждый R² независимо представляет собой водород;

R³ представляет собой H;

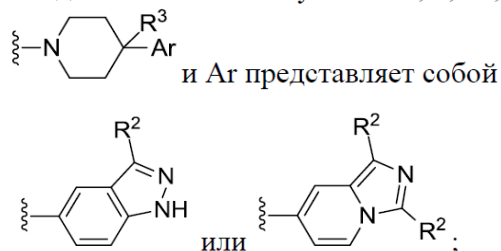
R²¹ представляет собой C₁-C₄ алкил; и

R²² представляет собой H, C₁-C₂ алкил.

21. Соединение по любому из пп. 1, 7, 12, 14 или 20, в котором L- Ar представляет собой



22. Соединение по любому из пп. 1, 7, 12, 14 или 20, в котором L- Ar представляет собой



23. Фармацевтическая композиция, обладающая противовирусной, противоопухолевой активностью, а также для лечения состояний, для которых характерно нарушение регуляции пути синтеза жирных кислот, содержащая эффективное количество соединения по п. 1-22 и фармацевтически приемлемый носитель, наполнитель или разбавитель.

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 19.08.2019, а именно формула группы изобретений, в которой совокупность признаков, охарактеризованных в зависимых пунктах формулы (пункты 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22) приведена в соответствие с признаками, охарактеризованными в независимых пунктах формулы группы изобретений (пункты 1, 7, 12, 14, 20).

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, в решении Роспатента о признании заявки отозванной указано, что доводы, изложенные заявителем в ответе от

19.04.2021, позволили признать группу изобретений по независимым пунктам 1, 7, 12, 14, 20 и 23 соответствующей всем условиям патентоспособности, однако зависимые пункты 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22 содержат признаки, в соответствии с которыми, происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

В связи с вышеуказанным, заявитель представил отредактированную формулу группы изобретений, в которой учтены все замечания экспертизы.

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

С учетом даты подачи заявки (01.07.2013) правовая база включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи 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 подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в

течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. 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 исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8 (1) Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 2 пункта 10.8 (1) Регламента ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 (1) Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 4 пункта 10.8 (1) Регламента ИЗ формула должна быть ясной.

Согласно пункту 10.8.1.2. Регламента ИЗ многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение

совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

Согласно подпункту 8 пункта 24.4. Регламента ИЗ, если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением Регламента, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу, в адрес заявителя был направлен запрос от 19.08.2019, в котором проанализирована формула группы изобретений, содержащая 25 пунктов, а именно:

- независимый пункт 1 (зависимые 2-6),
- независимый пункт 7 (зависимые 8-11),
- независимый пункт 12 (зависимый пункт 13),
- независимый пункт 14 (зависимые пункты 15-16),
- независимый пункт 17 (зависимые пункты 18-21),
- независимые пункты 22 и 25, а также зависимые по отношению к нескольким пунктам формулы группы изобретений пункты 23-24.

Данный запрос содержал вывод о том, что группа изобретений по

пунктам 1-24 формулы не соответствует требованию достаточности раскрытия.

Вместе с тем заявителю была представлена совокупность признаков независимых пунктов 1, 7, 12, 14 и 22, характеристики которых раскрыты и подтверждены в экспериментальной части, содержащейся в описании заявки.

При этом в запросе отмечено, что группа изобретений по пунктам 1-16, 19-25 формулы может быть признана соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» в объеме указанных подтвержденных признаков.

В отношении изобретения по независимому пункту 12 формулы в запросе отмечено, что оно признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна». Также отмечено, что группа изобретений по пунктам 1-25 формулы не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Целесообразно отметить, что упомянутые выше доводы также были доведены до заявителя ранее, в запросе дополнительных материалов от 26.05.2017, в отношении соответствующих пунктов первоначальной формулы группы изобретений, содержащей всего 168 пунктов.

В запросе от 19.08.2019 заявителю было сообщено, что при редактировании зависимых пунктов, необходимо учесть требования, предъявляемые к ним в соответствии с пунктом 10.8.1.5. Регламента ИЗ.

В запросе заявителю было предложено в течение трех месяцев представить запрашиваемые материалы.

В результате рассмотрения ходатайства заявителя о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых дополнительных материалов, поступившего 19.04.2021, пропущенные сроки были восстановлены и к рассмотрению приняты дополнительные материалы, которые содержали доводы технического характера и измененную формулу группы изобретений.

Представленная формула (приведена выше) содержит 23 пункта, а именно:

- независимый пункт 1 (зависимые пункты 2-6),
- независимый пункт 7 (зависимые пункты 8-11),
- независимый пункт 12 (зависимый пункт 13),
- независимый пункт 14 (зависимые пункты 15-16) и, независимые пункты 20 и 23.

А также пункты 17-19, 21-22 зависимые по отношению к нескольким независимым пунктам формулы группы изобретений.

Ответ заявителя был признан не содержащим запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе от 19.08.2019, заявка признана отозванной в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1386 Кодекса.

В отношении вывода, сделанного в решении о признании заявки отозванной, принятого Роспатентом 16.06.2021, необходимо отметить следующее.

Признаки, характеризующие изобретения по независимым пунктам 1, 7, 12, 14, 20 и 23, были уточнены в соответствии с рекомендациями, представленными заявителю в запросе от 19.08.2019, в результате чего, в решении Роспатента правомерно был сделан вывод о том, что изобретения по указанным независимым пунктам могут быть признаны соответствующими всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Однако, в отношении признаков, охарактеризованных в зависимых пунктах 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21 и 22, в решении Роспатента указано, что данные признаки описывают такие значения радикалов, с которыми соединения не являются частным случаем тех соединений, которые описаны в независимых пунктах 1, 7, 12, 14, 20 измененной формулы группы изобретений.

При этом в решении Роспатента представлены подробные замечания в отношении признаков каждого из указанных зависимых пунктов

изменённой формулы группы изобретений (см. с.2-4 оснований для признания заявки отозванной в решения Роспатента).

Несмотря на то, что в запросе от 19.08.2019, предшествовавшем решению Роспатента, заявителю было сообщено о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к зависимым пунктам формулы, анализ признаков изменённой формулы группы изобретений, поступившей 19.04.2021, и оценка ее патентоспособности до вынесения решения об отзыве заявки не проводилась.

Таким образом, вопросы, связанные с корректировкой признаков зависимых пунктов измененной формулы группы изобретений, должны были быть выяснены с заявителем в результате анализа принятой к рассмотрению измененной формулы группы изобретений, поступившей 19.04.2021, т.е. до вынесения решения об отзыве заявки.

Важно также отметить, что от заявителя вместе с возражением была представлена формула группы изобретений, в которой зависимые пункты уточнены таким образом, как это указано в решении о признании заявки отозванной, принятого Роспатентом 16.06.2021.

Таким образом, можно констатировать, что решение Роспатента от 16.06.2021 является преждевременным, так как вынесено без предусмотренного подпунктом 8 пункта 24.4 Регламента вывода о соответствии группы изобретений по измененной формуле, представленной 19.04.2021, условиям патентоспособности.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что решение о признании заявки отозванной было принято неправомерно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2022, отменить решение Роспатента от 16.06.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2015103345.