

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(РОСПАТЕНТ)



*Совершенствование практики
рассмотрения заявок на изобретения,
относящиеся к химии*

**Круглый стол «Зависимые изобретения, относящиеся к
лекарственным средствам. Соотношение прав обладателей
первого и второго патента. Условия предоставления
принудительной лицензии зависимому изобретению»**

Москва, 19 сентября 2018 г.

Полякова А.А.

Родовое понятие: учитываем или не учитываем при оценке новизны?

Пункт 70 Правил:

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только **родовым понятием**, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт не признается новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии.

Родовое понятие: учитываем или не учитываем при оценке новизны?

Известно: **Вещество А** (антимикробная активность)

Возможности для последующего патентования:

- Новый способ получения вещества А
- Новая форма вещества А (например, кристаллическая форма)
- Новое применение вещества А
- ~~- Вещество А, обладающее антиоксидантной активностью~~
- ~~- Антиоксидант, представляющий собой вещество А~~

Вещество через способ, оценка новизны

Пункт 70 Правил:

Изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

Пример:

1. Способ получения соединения X (известное соединение)
- ~~2. Соединение X, полученное способом по п.1~~

Кристаллические формы: единство изобретения

1. Кристаллическая форма А соединения Х
2. Кристаллическая форма В соединения Х
3. Кристаллическая форма С соединения Х



Одинаковое назначение



Одинаковый технический результат

Новые формы известных соединений: технический результат

- повышение стабильности при хранении
- снижение гигроскопичности
- повышение биологической активности
- повышение биодоступности
- снижение токсичности
- повышение растворимости
- пролонгирование действия
- расширение арсенала технических средств (реализация назначения)

Новые формы известных соединений: технический результат

1. Выбор ближайшего аналога (при известности другой кристаллической формы соответствие изобретения условию изобретательского уровня будет осуществляться относительно известной кристаллической формы, а не аморфной)
2. Достоверность представленных сведений о техническом результате
3. Полнота представления сведений о техническом результате

Технический результат – повышение стабильности при хранении

1. Известно: аморфная форма

Заявлено: кристаллическая форма

Технический результат: повышение стабильности при хранении

Изобретательский уровень: нет

2. Известно: кристаллическая форма А

Заявлено: кристаллическая форма В

Технический результат: повышение стабильности при хранении по сравнению с кристаллической формой А

Изобретательский уровень: да

Фармацевтическая композиция, содержащая кристаллическую форму. Проверка промышленной применимости

1. Кристаллическая форма соединения X.
2. Фармацевтическая композиция, содержащая кристаллическую форму по п.1 и жидкий носитель.

Описание: Офтальмологическое применение соединения.

Офтальмологический приемлемый носитель представляет собой жидкость, а композиция имеет форму капель для закапывания в глаза.

Промышленная применимость: нет

Соединение, подпадающее под общую структурную формулу: проверка новизны

Изобретение признается новым, если **химическое соединение**, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (пункт 70 Правил)

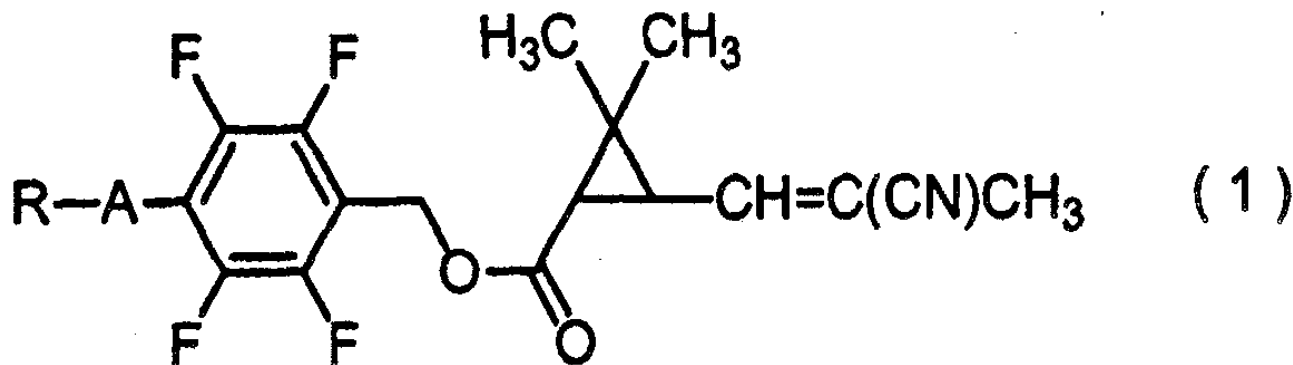
Селективное изобретение: проверка изобретательского уровня

Условию изобретательского уровня соответствует **химическое соединение**, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение) (пункт 78 Правил).

Селективное изобретение

Формула изобретения

1. Соединение формулы (1):



где R представляет собой метил, изопропил, и A представляет
одинарную связь или атом кислорода.

где R представляет собой C₁-C₄ алкильную группу, и A представляет
одинарную связь или атом кислорода.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!