

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поданное компанией «Зентива, к.с.», Чешская Республика (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее 14.10.2015 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 017640. При этом установлено следующее.

Евразийский патент ЕА № 017640 на изобретение «Фармацевтическая композиция, содержащая телмисартан» (далее – оспариваемый патент), выдан по заявке ЕА № 200900929, на имя компании «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ ГМБХ», Германия (далее – патентообладатель). На изобретение по оспариваемому патенту испрашены и установлены конвенционные приоритеты по дате подачи заявок: DE № 10335027.6 от 31.07.2003; DE № 10346260.0 от 06.10.2003; DE № 10356815.8 от 05.12.2003.

На дату подачи возражения оспариваемый патент действовал на территории Российской Федерации с формулой, содержащей независимый один независимый пункт, в котором охарактеризована фармацевтическая композиция, содержащая телмисартан или одну его соль в комбинации с амлодипином или нефедипином.

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА № 004107 в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской

Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция) поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна», «изобретательский уровень».

В подтверждение упомянутых мотивов в возражении приведен ряд источников информации.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Представленный от патентообладателя отзыв содержит анализ приведенных в возражении доводов.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи евразийской заявки (24.07.2004), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает упомянутую Конвенцию и Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 года, 15-19 октября 2001 года, 17-21 ноября 2003 года (далее – Патентная инструкция).

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статьи 13 пункта 1 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договариваемом государстве разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договариваемого государства.

Согласно пункту 1 правила 54 действующей Патентной Инструкции евразийский патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным на территории Договариваемого государства на основании его национального законодательства в соответствии со статьей 13 Конвенции и с учетом правил 52 и 53 Инструкции, полностью или частично.

Согласно пункту 3 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2016.

При этом ранее на заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2016, было рассмотрено возражение, поступившее 26.01.2015, против действия на территории Российской Федерации того же евразийского патента (№ 17640).

По результатам рассмотрения возражения, поступившего 26.01.2015, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) было вынесено решение, утвержденное 21.09.2016, которым действие на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 17640 было признано недействительным полностью. Данное решение вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Исходя из этого, действие евразийского патента на изобретение № 17640 на территории Российской Федерации прекращено полностью.

Таким образом, возражение, поступившее 14.10.2015, не может быть рассмотрено по существу, в связи с отсутствием предмета спора.

От лица, подавшего возражение, поступило 26.10.2016 особое мнение, в котором говорится о том, что независимо от результатов рассмотрения ранее поступившего (26.01.2015) возражения, по возражению, поступившему 14.10.2015, также должно быть вынесено соответствующее решение.

В связи с этим целесообразно отметить следующее.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается, в частности, в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

На основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности действие патента на изобретение № 17640 на территории Российской Федерации было прекращено, без нарушения требований, предъявляемых пунктом 3 статьи 1398 Кодекса.

Поступившее 26.01.2015 возражение было принято к рассмотрению.

Однако на дату заседания коллегии были выявлены обстоятельства, не позволяющие вынести по нему решение о соответствии/несоответствии

оспариваемого патента № 17640 условиям патентоспособности, поскольку рассмотрение ранее поступившего возражения привело к прекращению действия патента. Таким образом, делопроизводство по настоящему возражению было прекращено (см. пункт 5.1 Правил ППС).

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 14.10.2015.