

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 006181, поступившее 29.06.2016 от ЗАО «БИОКАД» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Евразийский патент ЕА №6181 на группу изобретений «Фармацевтический препарат на основе энтекавира и способ его получения» выдан по заявке ЕА №200200812 с приоритетом от 29.02.2000 на имя Бристоль - Мейерз Сквибб компани, США и действовал на дату подачи возражения на территории Российской Федерации с формулой, характеризующей фармацевтический препарат и способ приготовления фармацевтической композиции, содержащей 6 независимых пунктов.

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента 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 группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода к возражению приложен ряд материалов, в том числе и патентные документы, статьи и др., содержащие, по мнению лица, подавшего возражение, сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки.

В соответствии с пунктом 3.1 Правил ППС второй экземпляр возражения был направлен в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения представлен не был.

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

С учетом даты подачи международной заявки (26.01.2001), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает упомянутые выше 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 (далее – Патентная инструкция).

В соответствии с правилом 54 Патентной инструкции евразийский патент может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании процессуальных норм его национального законодательства полностью или частично в течение всего срока его действия, в частности в случае неправомерной выдачи

евразийского патента вследствие несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности, установленным Конвенцией и Инструкцией.

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 изобретение, 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.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью.

Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Согласно пункту 7 статьи 1398 Кодекса признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на полезную модель и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

На заседании коллегии от 19.01.2017 при рассмотрении возражения, поступившего 29.06.2016, выявлены следующие обстоятельства, исключающие возможность принятия по нему решения.

По результатам рассмотрения на заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2016, ранее поданного возражения, поступившего 17.05.2016, против действия на территории Российской Федерации оспариваемого патента на изобретение (№ ЕА 6181) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 09.12.2016, которым действие на территории Российской Федерации патента на изобретение № ЕА 6181 было прекращено полностью. В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса данное решение вступило в силу со дня его принятия.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 Кодекса действие евразийского патента на изобретение № ЕА 6181 прекращено на территории Российской Федерации с дня подачи заявки на патент.

Таким образом, возражение, поступившее 29.06.2016, не может быть рассмотрено по существу в связи с отсутствием предмета спора.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 29.06.2016.