

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 ЗАО «БИОКАД» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее 02.12.2013 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 004107. При этом установлено следующее.

Евразийский патент ЕА № 004107 на группу изобретений "Комбинированная терапия В-клеточных лимфом, предусматривающая введение антитела против CD20" с приоритетом от 1998.08.11 (далее – оспариваемый патент), выдан по заявке ЕА № 200100224, на основании международной заявки РСТ № US1999/018120 от 1999.08.11, на имя компании «АЙДЕК ФАРМАЦЕВТИКАЛС КОРПОРАЙШН», США.

В результате передачи права путём уступки (дата регистрации передачи права 2014.05.14, свидетельство № 1922/1У-004107, публикация в бюллетене № 06 за 2014год) в качестве патентовладельца зарегистрирована компания ДЖИНЕНТЕХ ИНК. (US) (далее – патентообладатель).

Формула изобретения по оспариваемому патенту содержит три независимых пункта, в которых охарактеризованы следующие объекты: «Способ лечения индивидуума с В-клеточной лимфомой, предусматривающий введение синергетической терапевтической комбинации ...» (независимый пункт 1 формулы); «Способ лечения индивидуума с В- клеточной лимфомой,

предусматривающий введение пациенту синергетической комбинации...» (независимый пункт 6 формулы); «Способ снижения риска рецидива В-клеточного заболевания у пациента...» (независимый пункт 18 формулы).

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, охарактеризованного в независимом пункте 6 формулы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень», а также наличием в формуле по оспариваемому патенту признаков, отсутствовавших в «первоначальных» материалах заявки.

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 (11.08.1999) международной подачи заявки РСТ № US1999/018120, 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 (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 19.10.2016.

При этом ранее на заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2016, было рассмотрено возражение, поступившее 10.04.2015, против действия на территории Российской Федерации того же евразийского патента (№ 4107).

По результатам рассмотрения возражения, поступившего 10.04.2015, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) было вынесено решение, утвержденное 29.09.2016, которым действие на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 4107 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 № 4107 на территории Российской Федерации прекращено полностью.

Таким образом, возражение, поступившее 02.12.2013, 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 02.12.2013.