

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 возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2519669, поданное ЗАО «БИОКАД» (далее – заявитель), поступившее 16.03.2016. При этом установлено следующее.

Патент Российско́й Федерации № 2519669 на группу изобретений «Лечение антителами против VEGF» выдан по заявке № 2009149451/15 с приоритетом от 30.05.2003 на имя ДЖЕНЕНТЕК, ИНК (US) (далее-патентообладатель) с формулой, содержащей четыре объекта изобретений («Способ лечения рака...», «Способ лечения пациента с диагнозом колоректальный рак...», «Промышленный продукт для лечения рака...», «Набор для лечения рака...»), охарактеризованных в независимых пунктах 1, 20, 31, 32 формулы.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное следующим:

- изобретения по пунктам 1-32 формулы по оспариваемому патенту не удовлетворяют требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1398 Гражданского Кодекса РФ;
- изобретения по пунктам 1, 20, 31 и 32 формулы по оспариваемого патента не удовлетворяют требованиям пункта 5 статьи 1350 Гражданского Кодекса РФ;

- изобретения по пунктам 1, 3-5, 14-27, 31 и 32 формулы по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении приведены следующие источники информации:

- Phase II, Randomized Trial Comparing Bevacizumab Plus Fluorouracil (FU)/Leucovorin (LV) With FU/LV Alone in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. By Fairouz Kabbinavar, Herbert I. Hurwitz, Louis Fehrenbacher, Neal J. Meropol, William F. Novotny, Grazyna Lieberman, Susan Griffing, and Emily Bergsland (далее – [1]);
- заявка PCT/US 00/11367, публикация WO № 00/64946 (далее – [2]);
- Phase Ib Trial of Intravenous Recombinant Humanized Monoclonal Antibody to Vascular Endothelial Growth Factor in Combination With Chemotherapy in Patients With Advanced Cancer: Pharmacologic and Long-Term Safety Data. By K. Margolin, M.S. Gordon, E. Holmgren, J. Gaudreault, W. Novotny, G. Fyfe, D. Adelman, S. Stalter, and J. Breed (далее – [3]).

Суть доводов, содержащихся в возражении, сводится к следующему:

- пункты 1-32 формулы изобретения по оспариваемому патенту «не основаны на описании», так как формула изобретения содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату»;
- решения, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 20, 31 и 32 формулы «не являются изобретениями»;
- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют экспериментальные данные, свидетельствующие о возможности лечения рака с помощью антител против VEGF.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.05.2004), по которой был выдан оспариваемый патент, и даты подачи возражения (16.03.2016), правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы изобретений включает Патентный закон Российской

Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется

правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

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.

Согласно пункту 4 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Согласно пункту 5 статьи 1398 Кодекса признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

На заседании коллегии от 18.03.2016 было рассмотрено возражение, поступившее 09.02.2015, против выдачи того же патента (№ 2519669).

По результатам рассмотрения возражения от 09.02.2015 Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было вынесено решение, утвержденное 22.07.2016, которым патент на изобретение № 2519669 был признан недействительным полностью.

Данное решение вступило в силу со дня его принятия (см. пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Исходя из этого, патент на изобретение № 2519669 аннулирован со дня подачи заявки на патент (см. пункту 4 статьи 1398 Кодекса).

Таким образом, возражение от 16.03.2016 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 16.03.2016.