

Коллегия палаты по патентным спорам 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 фирмы «Тева Фармасьютикал Индастриес Лтд», Израиль (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.10.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2148400, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2148400 выдан по заявке № 97104030/14 на имя компании «Дебиофарм С.А.», Швейцария (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

1. Фармацевтический стабильный препарат оксалиплатины для введения парентеральным путем, где оксалиплатина представляет собой оптический изомер, полученный из смеси производных диаминоциклогексана, в частности (оксалато(2-)ОО') платины из (1R, 2R)-1,2-циклогександиамина-N,N', отличающийся тем, что включает раствор оксалиплатины в воде в концентрации 1 - 5 мг/мл и имеющий рН 4,5 - 6, причем содержание оксалиплатины в препарате составляет, по крайней мере, 95% от начального содержания, раствор остается прозрачным, бесцветным и свободным от осадка при хранении в течение фармацевтически приемлемого времени.

2. Препарат по п.1, отличающийся тем, что концентрация оксалиплатины в воде составляет около 2 мг/мл, и рН раствора имеет среднее значение около 5,3.

3. Препарат по п.1 или 2, отличающийся тем, что раствор оксалиплатины имеет силу специфического вращения в ряду от $+74,5$ до $78,0^{\circ}$.

4. Препарат по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что является водным раствором оксалиплатины, готовым к употреблению и содержащемуся в герметически запаянной емкости.

5. Препарат по п. 4, отличающийся тем, что указанная емкость содержит единицу активной дозы 50 - 100 мг оксалиплатины, которую можно вводить путем инфузии.

6. Препарат по п.4 или 5, отличающийся тем, что указанная емкость представляет стеклянный флакон для фармацевтического применения, закупоренный пробкой, у которой, по крайней мере, поверхность, распространяющаяся внутрь флакона, является нейтральной по отношению к указанному раствору.

7. Препарат по п.6, отличающийся тем, что пространство между указанным раствором и указанной пробкой является заполненным инертным газом.

8. Препарат по п.4 или 5, отличающийся тем, что указанная емкость является гибким мешочком для инфузии или ампулой.

9. Препарат по п.4 или 5, отличающийся тем, что указанная емкость является составной частью приспособления для инфузии, несущая микронасос для инъекции.»

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения по патенту № 2148400 признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании изобретения.

В возражении отмечено следующее.

Заявка РСТ/IB95/00614 от 07.08.1995 (далее – [1]) переведена на национальную фазу 08.03.1997 с установленным конвенционным приоритетом от 08.08.1994.

Заявка [1] была изначально оформлена на французском языке с формулой изобретения, содержащей среди прочих признаков сочетание «constituee par».

Указанный в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту признак «...включает раствор оксалиплатины в воде в концентрации 1 - 5 мг/мл и имеющий рН 4,5 – 6...» в такой формулировке отсутствует в независимом пункте формулы заявки [1]. Это объясняется неточным переводом упомянутого выше сочетания «constituee par» с французского языка на русский. По мнению лица, подавшего возражение, данному сочетанию будет соответствовать понятие «состоящий из», а не термин «включающий».

В возражении отмечено, что допущенная неточность в переводе на русский язык независимого пункта 1 формулы по заявке [1] расширяет объем правовой охраны, предоставляемый оспариваемым патентом, поскольку допускает введение в независимый пункт формулы изобретения признаков, отсутствующих в описании изобретения на дату подачи заявки [1] и заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

На основании изложенных в возражении доводов, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 2148400 недействительным полностью.

В адрес патентообладателя было направлено уведомление с приложением экземпляра возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

От патентообладателя 30.12.2010 поступил отзыв на возражение,

в котором отмечено, что в качестве русского эквивалента французскому слову «constituer» одинаково правомерны как слово «включать», так и выражение «состоять из», при этом слово «включает», указанное в формуле к оспариваемому патенту, полностью согласуется с описанием первоначальных материалов заявки. Кроме того, в отзыве обращается внимание на то, что российское законодательство не ограничивает выбор того или иного эквивалента для перевода на русский язык любого иностранного термина, содержащегося в первоначальных материалах заявки.

По мнению патентообладателя, отсутствуют основания для признания наличия в формуле изобретения к оспариваемому патенту признаков, отсутствующих на дату подачи заявки [1] в описании изобретения. В связи с изложенным патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить патент Российской Федерации на изобретение № 2148400 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (07.08.1995), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, зарегистрированные в Минюсте РФ 21 января 1993 года, рег. № 121, утвержденные Роспатентом 20 сентября 1993 года (далее Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по

существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

В ходе заседания коллегии лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве данного возражения.

Учитывая изложенное, коллегия палата по патентным спорам вынесла следующее заключение:

прекратить делопроизводство по возражению от 08.10.2010.