

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 № 2449796, поступившее 12.05.2015 от ООО «ТЕВА» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2449796 на группу изобретений «Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива» с приоритетом от 31.08.1999 выдан по заявке № 2002107987/15 на имя компании Байер Фарма Акциенгезельшафт, Германия (далее – патентообладатель) с формулой, включающей 6 независимых пунктов.

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

- наличием в независимых пунктах 1, 2, 9, 10, 22, 23 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, признаков, «отсутствовавших в первоначальных материалах заявки»;

- несоответствием группы изобретений в объеме независимых пунктов 1, 2, 10 и зависимых пунктов 3, 11, 12, 24 – 26 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна»;

- несоответствием группы изобретений в объеме независимых пунктов 1, 2, 9, 10, 22, 23 и зависимых пунктов 3-8, 11-21, 24-29 формулы по

оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

К возражению приложен ряд источников информации (19 шт.), а также протокол клинических испытаний и решение Федерального окружного суда США.

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

Отзыва от патентообладателя представлено не было. При этом от него поступила корреспонденция, к которой приложено Определение Верховного суда Российской Федерации №300-ЭС15-14500 от 25.11.2015 (далее – [1]).

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

С учетом даты подачи международной заявки (31.08.2000), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ).

Против выдачи патента Российской Федерации № 2449796 в Роспатент было подано несколько возражений. Ряд решений по результатам рассмотрения возражений был оспорен в суде в установленном законом порядке.

Так, в Суде по интеллектуальным правам было оспорено решение Роспатента от 27.05.2013, принятое по результатам возражения, поступившего 19.07.2012 от общества Зентива к.с., Чешская Республика против выдачи указанного патента. По данному возражению Роспатентом было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, патент № 2449796 оставить в силе». Суд вынес решение от 16.09.2014 о признании оспариваемого патента недействительным частично.

При этом в определении Верховного суда [1] отмечено, что «...Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 решение суда от 16.09.2014 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2015, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015, заявление общества удовлетворено...патент № 2449796 признан недействительным; суд обязал аннулировать запись о выдаче этого патента в Реестре», а «компания Байер Фарма Акциенгезельшафт (патентообладатель) в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать».

Сведения об аннулировании оспариваемого патента были внесены в Государственный реестр 21.05.2015, согласно которому «патент РФ № 2449796 на группу изобретений «Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива» признан недействительным полностью».

Таким образом, на дату заседания коллегии (17.03.2016) указанный патент признан недействительным. В связи с этим у коллегии не правовых оснований для рассмотрения поступившего 12.05.2015 от ООО «ТЕВА» возражения в связи с отсутствием предмета спора.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 12.05.2015.