



**Представительство корпорации
«Селджен Интернэшнл Холдингз
Корпорэйшн» (США)**

Российская Федерация • 125047 • Москва • 1-ая Тверская-Ямская
д. 21 Бизнес Центр «Четыре Ветра»
Business Center "Four Winds Plaza" 1st Tverskaya-Yamskaya st. 21 •
Moscow 125047 • Russian Federation
Tel: +7 (495) 777 6 555 • Fax: +7 (495) 213 09 39

Исх. № 01-09
от 19 января 2017

**Председателю Суда по интеллектуальным
правам
Новоселовой Л.А.**

**Адрес: 127254, Россия, г. Москва
Огородный проезд, д. 5, стр. 2,**

От

**Главы Представительства Корпорации
«Селджен Интернэшнл Холдингз
Корпорэйшн»
В.В. Ферковича**

**Адрес: 125047, г. Москва, 1-я Тверская-
Ямская дом 21**

Уважаемая Людмила Александровна!

I

Об основаниях обращения компании «Селджен»

Российское Представительство Компании «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн» (далее – компания «Селджен»), выражает Вам свое почтение и направляет настоящее обращение в связи со следующими обстоятельствами.

В Суде по интеллектуальным правам рассматривается дело № СИП-511/2016 по заявлению ООО «Генфа», которым оспаривается решение Роспатента от 22.07.2016 г. о признании патента № 2177944 недействительным частично и выдаче нового патента РФ на изобретение с уточненной патентообладателем формулой изобретения (Приложение № 1).

Данным патентом охраняется лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием «Леналидомид» (далее – «Леналидомид») (находится на территории Российской Федерации под патентной охраной с 24.07.1997 г. (дата приоритета – 24.07.1996 г.) до 2022 г. Патентообладателем является компания «Селджен» (№ действующего патента РФ: 2595250).

В ходе рассмотрения возражения в Роспатенте, компания «Селджен» воспользовалась правом на уточнение формулы изобретения, исключив из формулы изобретения указание на один неохраноспособный элемент (радикала R5) (пункт 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г.

№ 56 (ред. от 29.11.2013), итоговая формула изобретения отражена в патенте РФ № 2595250.

Первое основное судебное заседание по данному делу состоялось 15 ноября 2016 г., где было принято решение об отложении заседания на 20 декабря 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам
Входящий № 08-28/62
20 ЯНВ 2017 20 г. / 14 час 55 минут
Должность, ФИО Семикова 86
Подпись Семикова 86

В то же время **6 декабря 2016 г.** суд направил в ФГБУ «Российская академия наук» 2 запроса с целью «получения консультации и выяснения профессионального мнения ученых» на основании ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ. В запросах суд просил РАН представить письменный ответ в срок **до 20 декабря 2016 г. (Приложение № 2,3).**

В ответ на указанные запросы РАН направила 2 экспертных заключения, утвержденных протоколом заочного заседания Бюро Экспертного совета РАН от 19.12.2016 г. (**Приложение № 4**). Краткие выводы, содержащиеся в данных документах, противоречат оспариваемому в суде решению Роспатента от патента **22.07.2016 г.**, на что, в частности, оказали влияние следующие обстоятельства.

П.

О содержании судебных запросов Суда по интеллектуальным правам в РАН

В результате направления указанных запросов была создана некорректная ситуация, при которой эксперты РАН были фактически введены в заблуждение относительно обстоятельств рассматриваемого дела и содержания оспариваемого решения Роспатента.

П.1

В запросах СИП от 6.12.2016 г. содержится **ряд существенных ошибок.**

1. Суд указал, что проверяется **«обоснованность мотивов, изложенных Роспатентом, и обоснование выводов о том, что изобретение по патенту Российской Федерации № 2177944 является несоответствующим условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень»** (абз. 2 стр. 5 Запроса № 1, абз. 5 стр. 4 Запроса № 2).

Это положение запросов СИП **противоречит решению Роспатента**, который не признавал изобретение не соответствующим данным критериям:

1) Роспатент в отношении изначальной формулы изобретения пришел к выводу о несоответствии условию патентоспособности **«промышленная применимость» всего одного признака формулы** (радикала R5) (стр. 18-19 Решения Роспатента от 22.07.2016 г.). Это послужило основанием для уточнения формулы изобретения по заявлению патентообладателя. В уточненной формуле был исключен данный непатентоспособный элемент (абз. 2 стр. 23 Решения Роспатента от 22.07.2016 г.).

Таким образом, Роспатент не приходил к выводу о том, что изобретение по патенту РФ № 2177944 является несоответствующим условиям патентоспособности «промышленная применимость» в полном объеме. Патент был признан недействительным **частично** (абз. 6 стр. 23 Решения Роспатента) – только в части радикала R5. Иное бы препятствовало выдаче нового патента № 2595250 с уточненной формулой изобретения;

2) В отношении **«изобретательского уровня»** Роспатент пришел к выводу, что **«в возражении не содержится доводов, позволяющих признать группу изобретений по независимым пунктам 1, 5, 6, 7 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условиям патентоспособности «изобретательский уровень»** (абз. 5 стр. 22 Решения Роспатента).

Таким образом, вывод Роспатента подтверждает патентоспособность изобретения по условию **«изобретательский уровень» в полном объеме** – что **полностью не соответствует формулировке, указанной в судебных запросах Суда по интеллектуальным правам от 6.12.2016 г.**

2. В судебных запросах также указано, что с возражением в Роспатент обратилась компания «Селджен корпорэйшн» (абз. 3 стр. 4 Запроса № 1, абз. 4 стр. 4 Запроса № 2). На самом деле, с указанным возражением обратилось ООО «Генфа».

II.2

Сами вопросы, содержащиеся в судебных запросах от 6.12.2016 г., не соответствуют целям процесса по *оспариванию решения Роспатента*, осуществляемого по правилам главы 24 АПК РФ, поскольку не отражают позиции данного органа и искажают выводы, которые были сделаны Роспатентом в Решении от 22.07.2016 г. *Данные вопросы не соответствуют содержанию принятого Роспатентом решения.*

Например, содержащийся в запросе суда вопрос о показателях ингибиторской активности и корректности соответствующих значений, посвящен оценке данных показателей *в целом*, то есть *направлен не на проверку специального вывода Роспатента по данному вопросу*, а на получение общей информации и мнения ученого соответствующему аспекту (абз. 5 стр. 17 Решения Роспатента).

В отношении вопроса об известности технического решения исходя из представленных ООО «Генфа» источников, суд не конкретизировал, что в результате анализа данных источников на стр. 19-22 Заключения, утвержденного оспариваемым данным процессом Решением от 22.07.2016, Роспатент пришел к выводу о том, что из указанных источников *вывод об известности технического решения не следует.*

С учетом наличия в запросе фактической ошибки о том, что Роспатент якобы пришел к противоположному выводу, ученый-эксперт РАН был лишен возможности представить контраргументы на позицию Роспатента, поскольку *эксперты РАН не были ознакомлены с текстом оспариваемого решения Роспатента.*

В итоге в Заключении РАН (№ 1) ответу на данный вопрос *посвящено 1 предложение*, в котором эксперт РАН якобы соглашается с несуществующим выводом Роспатента.

Данные вопросы специалисту в судебном запросе должны быть сформулированы применительно к *тексту оспариваемого решения Роспатента от 22.07.2016 г.* – с целью получения научно обоснованных доводов, направленных либо на подтверждение, либо на опровержение аргументов, которые были приведены в указанном Решении Роспатента на стр. 19 – 22.

III.

О содержании Заключений РАН от 19.12.2016 г., полученных в ответ на судебные запросы Суда по интеллектуальным правам

Как отмечалось выше, по запросам суда РАН направила 2 экспертных заключения, утв. 19.12.2016 г. (далее также – Заключение 1 и Заключение 2). По данным заключения просим обратить внимание на следующее.

1. В содержании Заключения 1 и Заключения 2 имеется *прямое противоречие в выводах экспертов.*

В пункте 2 «Оценка мировой новизны изобретения по патенту № 2177944» и итоговом выводе *по Заключению 1* указано: *«Изобретение по патенту № 2177944 не соответствует условию новизны. Данный патент может быть признан недействительным полностью».*

В пункте 2 «Мировая новизна изобретения по патенту № 2177944» и итоговом выводе *по Заключению 2* указано: *«Изобретение по патенту Российской Федерации № 2177944 соответствует критерию мировой новизны».*

Таким образом, экспертами сформулированы противоречащие друг другу выводы по одному и тому же вопросу, а бюро Экспертного совета РАН утвердило данные заключения.

2. В Заключении РАН № 1 по вопросу 1 (являются ли указанные противопоставленные источники подтверждением известности технического решения по патенту РФ № 2177944 из уровня техники?) – эксперт *без проведения анализа в одном предложении* формулирует ответ, что *«является».*

При этом эксперт добросовестно полагал, что соответствующее исследование было проведено коллегией Палаты по патентным спорам – поскольку, исходя из формулировки

запроса, он якобы действовал в подтверждение позиции Роспатента. На самом деле, в решении Роспатента от 22.07.2016 по тождественному вопросу сформулирован и подробно аргументирован противоположный вывод (см. стр. 19-22 Решения Роспатента от 22.07.2016).

3. В **Заключении РАН № 2** эксперт также, анализируя данные о ингибиторской активности и подтверждении корректности значений, пришел к выводам, **которые, на самом деле, противоположны выводам Роспатента**. Подробное исследование данных вопросов содержится в Решении (см. стр. 13-19 Решения Роспатента от 22.07.2016), с которым эксперт был лишен возможности ознакомиться.

IV.

О практике Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению аналогичных споров

Считаем необходимым обратить внимание на то, что действия по получению экспертных заключений в «ускоренном режиме» (сразу после первого основного судебного заседания) не соответствуют **практике деятельности** Суда по интеллектуальным правам. Запросы СИП были направлены **6 декабря 2016 г.**, а заключения были утверждены уже **19 декабря 2016 г.** На проведение исследования эксперты затратили всего не более **8 рабочих дней**.

Кроме того, суд по спорам о признании недействительным решения Роспатента направляет такие запросы **в несколько (от 2 до 5) экспертных учреждений** (Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2016 по делу N СИП-509/2016 – 4 учреждения; Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2016 по делу N СИП-295/2016 – 2 учреждения; Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2015 по делу N СИП-315/2015 – 5 учреждений; Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2015 по делу N СИП-314/2015 – 4 учреждения; Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2015 по делу N СИП-850/2014 – 4 учреждения и др.)

По настоящему делу запросы были направлены только в РАН.

Помимо этого, практика свидетельствует о том, что такие мнения специалистов в форме ответа РАН на запрос специализированного арбитражного суда, как правило, формулируются **в подтверждение позиции**, выраженной в решении Роспатента (см., напр., Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2016 по делу N СИП-509/2016; Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2016 по делу N СИП-295/2016).

По данному делу, исходя из ошибочно сформулированных запросов суда, эксперты РАН очевидно полагали, то в течение 8 рабочих дней требуется дополнительное подтверждение позиции по уже проведенному исследованию Роспатента, а в результате – представили документы, содержащие выводы, противоречащие позиции Роспатента.

V.

О просьбе компании «Селджен»

Полагаем, что для получения независимого, объективного и профессионального мнения ученого для исследования должно было быть направлено само **Решение Роспатента от 22.07.2016 в полном объеме**.

Направление судебного запроса с фактическими ошибками в отношении содержания решения Роспатента **препятствовало объективности работы и научной обоснованности** выводов ученых-экспертов, **поставило их в некорректное положение**: ученые сформулировали выводы – **якобы в подтверждение позиции Роспатента**, а на самом деле

оказались в заочной полемике с экспертами коллегии Палаты по патентным спорам и позицией Роспатента. При этом ученые - эксперты РАН были лишены возможности даже ознакомиться с аргументами, приведенными Роспатентом в обоснование противоположных выводов.

Считаем необходимым отметить, что допущенное судом «ускорение» рассмотрения данного дела, которое уже привело к некорректному проведению экспертного исследования, является недопустимым, не послужит вынесению законного и обоснованного решения по делу № СИП-511/2016.

Очевидно, что при наличии кардинальных противоречий между позицией Роспатента и различных экспертов должна быть назначена судебная экспертиза.

На основании вышеизложенного, просим Вас, уважаемая Людмила Александровна:

-- обратить внимание на недопустимость нарушения Судом по интеллектуальным правам требований объективности и всесторонности при рассмотрении дела № СИП-511/2016.

Глава Представительства Корпорации
«Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн»

В.В. Фер

19.01.2017 г.
г. Москва



Приложения:

- ✓ 1. Решение Роспатента от 22.07.2016г. о признании патента № 1531/944 недействительным частично.
- ✓ 2. Судебный запрос от 06 декабря 2016 г. по делу № СИП-511/2016 Президенту ФГБУ «РАН» (1)
- ✓ 3. Судебный запрос от 06 декабря 2016 г. по делу № СИП-511/2016 Президенту ФГБУ «РАН» (2)
- ✓ 4. Протокол № 05-16 заочного заседания Бюро Экспертного совета РАН от 19.12.2016 г.