



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

KJENNELSE

Sak: 18/00009
Dato: 9. februar 2018

Klager: Merck Sharp & Dohme Corp
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm

har kommet fram til følgende

KJENNELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. september 2012, hvor søknad om supplerende beskyttelsessertifikat SPC /NO nr. 2008008 etter patentloven § 62a, jf. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 6, ble avslått.
- 3 Grunnlaget for Patentstyrets avslag var at produktangivelsen i den opprinnelige søknaden («kombinasjon av efavirenz, emtricitabin eller farmasøytisk akseptabelt salt eller ester derav, og tenofovir eller farmasøytisk akseptabelt prolegemiddel, salt eller ester derav, særlig tenofovirdisoproksilfumarat») i forbindelse med søknadsbehandlingen ble endret til «kombinasjon av efavirenz og emtricitabin eller farmasøytisk akseptabelt salt eller ester derav». Dette ble ansett å være i strid med patentforskriften § 81 som sier at «[e]n søknad om sertifikat kan ikke endres slik at sertifikat søkes for et annet produkt eller for et annet basispatent.»
- 4 Patentstyrets avgjørelse ble opprettholdt i Klagenemndas vedtak av 1. april 2016 (sak PAT 13/014).
- 5 Klagenemndas avgjørelse ble anket videre til Oslo tingrett, som i dom av 13. desember 2017 (sak 16-091205TVI-OTIR/07) fant vedtaket ugyldig. Saken ble dermed sendt tilbake til Klagenemnda for ny avgjørelse.
- 6 Den 20. desember 2017 informerte Klagenemnda klagers fullmektig om at saken ville bli tatt opp til ny behandling. I den forbindelse ble det også informert om at klagen ble vurdert avslått på grunnlag av at det allerede var tildelt SPC for basispatentets hovedgjenstand (efavirenz, SPC-søknad nr. 2000004), og at kravet i SPC-forordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 469/2009) artikkel 3 (c) dermed ikke var oppfylt. Gjennom sertifikatet tildelt for efavirenz alene, har klager oppnådd den beskyttelse de har krav på med utgangspunkt i basispatentet, da beskyttelsen i praksis også har omfattet andre medisinske produkter hvor efavirenz inngår som én av flere aktive ingredienser. Selv om den omsøkte kombinasjonen (efavirenz + emtricitabin) er dekket av patentets uselvstendige krav 6, tilfører den ikke et oppfinnerisk bidrag utover patentets hovedgjenstand og oppfinnelsens kjerne. Kombinasjonen kan derfor ikke rettferdiggjøre tildeling av et ytterligere sertifikat.
- 7 Etter Klagenemndas brev av 20. desember 2017 har klager i skriv av 31. januar 2018 trukket søknad og klage, og begjærer saken hevet.

8 Klagenemnda skal uttale:

- 9 Før det er fattet et vedtak i saken, er søknaden om forlenget beskyttelsessertifikat trukket i brev til Patentstyret av 2. februar 2018 og klagen er trukket.

- 10 Ettersom klagegjensstanden er bortfalt, foreligger det ikke grunnlag for å behandle klagen.
- 11 Kjennelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagesaken heves.

Elisabeth Ohm

(sign.)