

Oslo Patentkontor AS
Postboks 7007 Majorstua
0306 OSLO

Oslo, 2012.05.24

Deres ref.: 170944/TG/eah
Søknadsnr.: 20111217
Søker: Biogen Idec Inc

Avslag av krav om deling i patentsøknad nr. 20111217¹

Saksfremstilling

Krav om deling i patentsøknad nr 2011 1217 kom inn til Patentstyret 2011.09.08. Oslo Patentkontor AS er fullmektig i saken.

Stamsøknaden, patentsøknad nr 2001 0699 ble inngitt til Patentstyret 2001.02.09, med prioritetsdato 1998.08.11.

Vurderinger

I vårt skriv av 2012.02.09, uttalte vi at patentkravene i foreliggende søknad krever vernet samme søknadsgjenstand som den angitt i stamsøknaden. Søker fikk anledning til å sende inn et nytt kravsett i foreliggende søknad med frist 2012.05.11.

Krav 1, innkommet til Patentstyret 2012.05.10, vedrører anvendelse av Rituximab for fremstilling av et medikament til behandling av lav-gradsfollikulær non-Hodgkins B-celle-lymfom hos mennesker, hvor medikamentet er tilpasset til å administreres før, under eller etter et kjemoterapeutisk regime bestående av CVP.

Stamsøknaden, krav 3, omfatter anvendelse av genetisk manipulert kimerisk antistoff (rituximab) for fremstilling av et medikament til behandling for lav-gradfollikulært non-Hodgkins B-celle-lymfom i en menneskepasient, i det medikamentet er beregnet på å administreres til en pasient før, under eller etter et kjemoterapeutisk regime, idet det kjemoterapeutiske regime består av CVP, og hvor behandling med rituximab og det kjemoterapeutiske regime gir en gunstig effekt hos pasienten.

Foreliggende krav 1-5 krever vernet samme søknadsgjenstand som kravene 3-7, inngitt 2012.01.11, i stamsøknaden. Dette har sin bakgrunn i et akseptert prinsipp om at det ikke skal meddeles mer enn ett patent til samme søker som dekker samme oppfinnelse, jf PR del C, kapittel IV, punkt 4.2.5.

Selv om kravet om deling blir avslått, vil den avdelte søknaden fortsatt være i live som en selvstendig søknad, men den nye søknaden vil da kun ha rettigheter tilbake til den dagen kravet om deling ble inngitt, dvs 2011.09.08. Stamsøknaden vil derfor bli nyhetshindrende for den nye søknaden.

¹ Avgjørelsen kan ikke påklages til Patentstyrets annen avdeling. Patentloven, patentforskriften, avgiftsforskriften og patentretningslinjene finnes på Patentstyrets hjemmeside, patentstyret.no

Konklusjon

Patentstyret har derfor i samsvar med patentforskriften § 22 tatt følgende beslutning:

Kravet om deling avslås

Med vennlig hilsen

Marianne Skånseng
Dir.tlf. 22 38 75 16