

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 Лисовенко В.Б. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.08.2013, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2222332, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2222332 на группу изобретений «Применение композиции, содержащей формотерол и будесонид, для лечения острого состояния астмы» с приоритетом от 10.06.1999, выдан по заявке № 2000131218/14 на имя компании «АСТРАЗЕНЕКА», Швеция (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Применение композиции, содержащей в смеси (а) первый активный ингредиент, который представляет собой формотерол, его фармацевтически приемлемую соль или сольват или сольват такой соли; (б) второй активный ингредиент, который представляет собой будесонид; в качестве активного компонента лекарства для лечения острого состояния астмы.

2. Применение по п.1, где молярное отношение (а) к (б), рассчитанное как отношение формотерола к будесониду, составляет 1:4-1:70.

3. Применение по п.1 или 2, где первый активный ингредиент представляет собой дигидрат фумарата формотерола.

4. Применение по любому из пп.1-3, где первый активный ингредиент представляет собой R,R энантиомер формотерола.

5. Применение по любому из пп.1-4, где стандартная доза формотерола, рассчитанная для дигидрата фумарата формотерола, находится в диапазоне 1-48 мкг, предпочтительно между 3 и 12 мкг.

6. Применение по любому из пп.1-5, где суточная доза формотерола, включающая в себя поддерживающее лечение, рассчитанная для дигидрата фумарата формотерола, находится в диапазоне 1-100 мкг, предпочтительно 2-60 мкг.

7. Применение по любому из пп.1-6, где второй активный ингредиент представляет собой 22R эписимер будесонида.

8. Применение по любому из пп.1-7, где стандартная доза будесонида находится в диапазоне 20-1600 мкг, предпочтительно между 50 мкг и 400 мкг.

9. Применение по любому из пп.1-8, где суточная доза будесонида, включающая в себя поддерживающее лечение, находится в диапазоне 20-4800 мкг, предпочтительно 30-3200 мкг.

10. Применение по любому из пп.1-9, где размер частиц активных ингредиентов (а) и (б) составляет менее чем 10 мкм.

11. Применение по любому из пп.1-10, где композиция дополнительно содержит одну или более чем одну фармацевтически приемлемую добавку, разбавитель или носитель.

12. Применение по п.11, где фармацевтически приемлемая добавка, разбавитель или носитель представляет собой моногидрат лактозы.

13. Способ лечения острого состояния астмы, при котором пациенту путем ингаляции вводят эффективное количество композиции, содержащей в смеси (а) первый активный ингредиент, который представляет собой формотерол, его фармацевтически приемлемую соль или сольват или сольват такой соли; (б) второй активный ингредиент, который представляет собой будесонид.

14. Способ по п.13, где молярное отношение (а) к (б), рассчитанное как отношение формотерола к будесониду, составляет 1:1-1:100, предпочтительно 1:1-1:70.

15. Способ по п.13 или 14, где первый активный ингредиент представляет собой дигидрат фумарата формотерола.

16. Способ по любому из пп.13-15, где первый активный ингредиент представляет собой R,R энантиомер формотерола.

17. Способ по любому из пп.13-16, где стандартная доза формотерола, рассчитанная для дигидрата фумарата формотерола, находится в диапазоне 1-48 мкг, предпочтительно между 3 и 12 мкг.

18. Способ по любому из пп.13-17, где суточная доза формотерола, включающая в себя поддерживающее лечение, рассчитанная для дигидрата фумарата формотерола, находится в диапазоне 1-100 мкг, предпочтительно 2-60 мкг.

19. Способ по любому из пп.13-18, где второй активный ингредиент представляет собой 22R эпимер будесонида.

20. Способ по любому из пп.13-19, где стандартная доза будесонида находится в диапазоне 20-1600 мкг, предпочтительно между 50 и 400 мкг.

21. Способ по любому из пп.13-20, где суточная доза будесонида, включающая в себя поддерживающее лечение, находится в диапазоне 20-4800 мкг, предпочтительно 30-3200 мкг.

22. Способ по любому из пп.13-21, где размер частиц активных ингредиентов (а) и (б) составляет менее чем 10 мкм.

23. Способ по любому из пп.13-22, где композиция дополнительно содержит одну или более чем одну фармацевтически приемлемую добавку, разбавитель или носитель.

24. Способ по п.23, где фармацевтически приемлемая добавка, разбавитель или носитель представляет собой моногидрат лактозы».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности

«промышленная применимость», «новизна», "изобретательский уровень" (пошлина уплачена за три нарушения).

К возражению приложены следующие источники информации:

- публикация заявки WO093/11773, 24.06.1993 с переводом (далее - [1]);
- публикация заявки WO 092/11280, 09.07.1992 с переводом (далее - [2]);
- K.Trechsel, Foradil in medical practice, Seven case studies, Ciba Geigy, 1992 с переводом (далее - [3]);
- Formoterol launched in Switzerland, The dialog corporation, 30.01.1990 с переводом (далее - [4]);
- Foradil (fomaterol fumarate), Patient information leaflet, 1990 с переводом (далее - [5]);
- Lillian Sung et al; Randomized, Controlled Trial of Inhaled Budesonide as an Adjunct to Oral Prednisone in Acute Asthma Academic emergency medicine, 1998, vol 5, No 3, 209-212 с переводом (далее - [6]);
- P.J.Barnes The drug therapy of Asthma: Directions for the 21st Century, AAS 23: New anti-asthma drugs, 1988, 293-313 с переводом (далее - [7]);
- Lofdahl et al; Inhaled formoterol during one year in asthma: a comparison with salbutamol Eur Resp. J. 1991, 4, 1168-1173 с переводом (далее - [8]);
- US 5795564, 18.08.1998 с переводом (далее - [9]);
- WO 98/15280, 16.04.1998 с переводом (далее - [10]);
- Pauwels et al., New England Journal of Medicine, 1997, 337, 1405-1411 с переводом (далее - [11]);
- руководство для клинической практики Clinical Practice Guidelines, NIH No 97-4051, 1997 с переводом (далее - [12]);
- статья G.Schultze-Werninghaus «Long-term treatment with inhaled formoterol over one year», 8th Congress of the European Society of Pneumology, September 1989, publ 1990 с переводом (далее - [13]).

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что «описание изобретения не позволяет убедиться» в возможности реализации указанного патентообладателем назначения.

Так, по его мнению, назначением композиции по оспариваемому патенту «является устранение астматических атак, то есть внезапных/острых приступов удушья, характерных для астматиков различного патогенеза». Данное мнение основано на том, что согласно описанию к оспариваемому патенту «патентообладатель отождествляет «острое состояние астмы» с «приступами острой астмы». Однако, у лица, подавшего возражение, вызывает сомнение идентификация признака «острое состояние астмы». При этом, имеющиеся в описании к оспариваемому патенту сведения не подтверждают возможность реализации назначения, поскольку примеры 1-4 раскрывают лишь то, «каким образом может быть получена композиция», а примеры 5 и 6 «содержат только рекомендации о приеме лекарственного средства» и не позволяют сделать вывод о результате лечения.

В отношении несоответствия изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведены, в частности, следующие доводы:

- в публикации [1] описано изобретение, основанное на концепции новой комбинационной терапии, в соответствии с которой формотерол и/или его физиологически приемлемая соль и/или сольват такой соли и будесонид вводят одновременно, последовательно или отдельно в виде ингаляции;

- из публикации [1] также известно, что композиция на основе формотерола и будесонида обладает не только общей эффективностью и продолжительностью бронходилатирующего действия, но имеет быстрое начало действия. При этом данная особенность (быстрое начало действия) имеет важное значение для повышения удобства при приеме препарата в целях получения скорой неотложной помощи, а также позволяет избавиться от необходимости постоянно иметь при себе два разных ингалятора (D1, стр.3, строка 35- стр.4, строка 10).

В отношении несоответствия изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении приведены, в частности, следующие доводы:

- в ближайшем аналоге, описанном в публикации [1], раскрыто применение для лечения астмы композиции, содержащей в качестве активных компонентов формотерол (его фармацевтически приемлемую соль или сольват или сольват такой соли) и будесонид;
- отличием изобретения по оспариваемому патенту от известного из публикации [1] является формулировка его назначения - «лечение острого состояния астмы»;
- в публикации [1] раскрыта возможность использования данной композиции в качестве средства, обеспечивающего быстрое освобождение от астматических приступов;
- в руководстве [12] раскрыты понятия «средства для быстрого облегчения», «лекарственное средство скорой неотложной помощи»;
- известный из статьи [13] термин «лекарственное средство скорой неотложной помощи» используется применительно к формотеролу.

В отношении признаков, указанных в зависимых пунктах формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении отмечено следующее:

- из публикации [1] известны молярное соотношение формотерола и будесонида, указанное в пунктах 2 и 14 формулы, а также фумарат формотерола (пример 1), указанный в качестве активного компонента в пункте 3 и 15 данной формулы;
- из реферата [9] известно указанное в пунктах 4, 16 данной формулы использование R,R – энантиомера формотерола в качестве эффективного бронходилататора;
- используемый, согласно пунктам 7, 19 формулы «22R эписмер будесонида» в качестве второго активного ингредиента, известен из публикации [2];

- размер активных ингредиентов менее, чем 10 мкм, отраженный в пунктах 10, 22 формулы известен из публикации [10];

- признаки зависимых пунктов 11,12, 23,24 известны из публикации [1], где указано, что композиция на основе формотерола и будесонида может содержать фармацевтически приемлемую добавку, разбавитель или носитель, в том числе моногидрат лактозы.

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

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения.

Патентообладатель обращает внимание на то, что источники информации [2], [3], [5], [13] не могут быть включены в уровень техники, поскольку приложенные к документу [2] материалы не имеют отношения к данному документу, а фотокопии источников [3], [5], [13] не имеют реквизитов, позволяющих установить дату, с которой они стали общедоступными.

В отношении доводов, касающихся несоответствия решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений, условию патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве отмечено, что подтверждение реализации назначения примерами не является обязательным условием. По мнению патентообладателя, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать невозможность реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладатель подчеркивает, что в описании к оспариваемому патенту раскрыты все средства и методы, необходимые для осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле по оспариваемому патенту. Так, в описании к оспариваемому патенту содержится ссылка на известный способ, посредством которого могут быть получены используемые в композиции (примеры 1-4) вещества, а также описано использование этой композиции для лечения острого состояния астмы (примеры 5, 6).

По мнению патентообладателя, приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения являются достаточными для того, чтобы

убедиться в возможности реализации назначения композиции по оспариваемому патенту. При этом патентообладатель обращает внимание на следующее: «средство, применяемое в соответствии с изобретением, является известным, поэтому способ его получения и биологическая активность также известны»; «в описании раскрыты условия, при которых известное средство назначается пациенту»; «в описании присутствуют сведения как о способе введения известного средства, так и о режимах его дозирования».

Патентообладатель отмечает, что ни в одном из источников информации [1], [12], [13] не содержится сведений о возможности применения описанных в них композиций «для лечения острого состояния астмы», в то время как именно это назначение отражено в формуле изобретения по оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя, в публикации [1] говорится лишь о комбинативном применении формотерола и будесонида в поддерживающем режиме дважды в день, но не показано использование композиции, содержащей эти активные вещества, в качестве средства для скорой неотложной помощи.

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

С учетом даты международной подачи заявки (10.06.1999), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности указанной группы изобретений 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.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правила ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

В соответствии с подпунктом (5) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение не рассматривается как несоответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации. Однако, это не освобождает экспертизу от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Изобретение по независимому пункту 1 указанной формулы представляет собой применение композиции, содержащей в смеси в качестве активных ингредиентов формотерол (либо его фармацевтически приемлемую соль или сольват или сольват такой соли) и будесонид. Данная композиция применяется в качестве лекарства для лечения острого состояния астмы.

Согласно описанию изобретения по оспариваемому патенту, под понятием «острое состояние астмы», действительно, понимается «острый приступ астмы». Понятие «острый приступ астмы» является общеизвестным (см., например,

Большая медицинская энциклопедия, том 3, М., издательство «Советская энциклопедия», 1976, с.420). Таким образом, возможность идентификации признака «острое состояние астмы» не вызывает сомнений.

При этом средства и методы для осуществления изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту известны из уровня техники (см., например, публикацию [1]), а также приведены в описании к оспариваемому патенту.

Возможность реализации назначения композиции «Применение в качестве активного компонента лекарства для лечения острого состояния астмы» также не вызывает сомнений ввиду известности таких сведений из уровня техники, в частности, из публикации [1].

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В публикации [1] раскрыто применение композиции, содержащей в смеси: (а) первый активный ингредиент, который представляет собой формотерол, его фармацевтически приемлемую соль или сольват или сольват такой соли; (б) второй активный ингредиент, который представляет собой будесонид. При этом данная композиция используется в качестве лекарства для лечения острого состояния астмы.

Так, в упомянутой публикации [1] указано, что «формотерол и/или его фармацевтически приемлемая соль и будесонид вводят одновременно ... такая комбинация характеризуется быстрым началом действия», «такая особенность ... обеспечивает получение лекарственного средства скорой неотложной помощи...» (см. страницу 3, последний абзац перевода). Кроме того, в данной

публикации [1] указано, что «особое внимание обращено на применение бронхорасширяющего средства длительного действия, которое обеспечивает быстрое облегчение симптомов» (см. стр. 1, 1-й абзац перевода), что свидетельствует о возможности применения данной композиции в качестве лекарства для лечения острого состояния астмы.

Сведения о том, что формотерол (или его фармацевтически приемлемая соль или сольват или сольват такой соли) и будесонид могут использоваться совместно в одной композиции также присутствуют в данной публикации [1], где указано «...предложено лекарственное средство, содержащее вместе формотерол (и/или его фармацевтически приемлемая соль или сольват или сольват такой соли) и будесонид для одновременного введения...», «...предложена фармацевтическая композиция для введения путем ингаляции для лечения дыхательного расстройства, при этом указанная композиция содержит формотерол (и/или его фармацевтически приемлемая соль или сольват или сольват такой соли) и будесонид (см.. например страница 4 перевода [1]). Кроме того, наличие примеров, содержащихся в упомянутой публикации [1], также свидетельствует о возможности использования указанных активных веществ в одной композиции.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в публикации [1] представлены сведения об известности средства того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включающей назначение (см. подпункт 3 пункта 19.5.2 Правила ИЗ).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по

независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога в возражении указано решение по публикации [1].

Как уже было сказано выше, решение, сведения о котором содержатся в публикации [1], характеризуются всеми признаками, приведенными в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении представлены доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "новизна".

В связи с этим, ввиду отсутствия признаков, отличающих композицию по оспариваемому патенту от решения, известного из публикации [1], анализ на соответствие данной композиции условию патентоспособности «изобретательский уровень», согласно требованию приведенного выше подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, не предусмотрен.

Относительно признаков зависимых пунктов 2-12 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, целесообразно отметить следующее.

- признаки зависимых пунктов 2, 3 данной формулы известны из публикации [1];

- признаки зависимого пункта 4 данной формулы известны из реферата [9];

- признак зависимого пункта 7 данной формулы «22R эписмер будесонида» в качестве второго активного ингредиента известен из публикации [2];

- признак, касающийся размера активных ингредиентов менее, чем 10 мкм, отраженный в пункте 10 данной формулы известен из публикации [10];

- признаки зависимого пункта 11 известны из публикации [1], где указано, что композиция на основе формотерола и будесонида может содержать фармацевтически приемлемую добавку, разбавитель или носитель.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о наличии в публикации [1] сведений о признаке зависимого пункта 12 данной формулы и относящегося к «моногидрату лактозы», то оно не соответствует действительности. В данной публикации [1] содержится информация об использовании лактозы, а не ее моногидрата.

Ввиду этого, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС предложила патентообладателю уточнить формулу, характеризующую группу изобретений по оспариваемому патенту для признания его недействительным частично.

Патентообладатель представил уточненный вариант формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, включив в ее независимый пункт 1 признаки из описания к оспариваемому патенту и касающиеся изменения назначения композиции. К таковым относятся следующие признаки: « в качестве...облегчения или предотвращения появления симптомов астмы при ее обострении так часто, как это необходимо дополнительно к поддерживающему лечению на регулярной основе комбинацией будесонида и формотерола».

Однако, поскольку данные признаки не содержались в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, их наличие в уточненной формуле приводит к появлению новой совокупности признаков. В отношении этой совокупности признаков не проводилась экспертиза по существу и патент с такой формулой не действовал.

При этом положения абзаца 3 пункта 4.9 Правил ППС применяется палатой по патентным спорам с учетом пункта 1 статьи 1378 Кодекса, согласно которому внесение исправлений и уточнений в документы заявки допустимо до принятия по заявке решения. То есть, уточнение формулы путем внесения признаков из описания возможно только до принятия решения по этой заявке.

Таким образом, в представленной уточненной формуле не устранены причины, послужившие основанием для признания изобретения по

оспариваемому патенту патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов технического характера, представленных патентообладателем в особом мнении, поступившем 29.04.2014, следует отметить, что они по существу повторяют доводы, представленные патентообладателем и были проанализированы выше.

При этом целесообразно отметить, что нельзя согласиться с мнением патентообладателя в том, что читая публикацию [1], «специалист сразу заметит, что в документе говорится о комбинированном лечении, состоящем из глюкокортикостероида (будесонида) и формотерола». Как уже показано выше, возможность применения данных веществ в композиции и именно в качестве лекарства для лечения острого состояния астмы известна из упомянутой публикации [1].

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2013, патент Российской Федерации на изобретение № 2222332 признать недействительным полностью.