

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 компании ЛАЙФСКЭН СКОТЛЭНД ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 28.02.2013, на решение от 27.08.2012 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007133237/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Управляемый по событиям способ обучения пользователя определению анализа в образце жидкости организма”, совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 26.06.2012, в следующей редакции:

“1. Способ обучения пользователя использованию комплекта для определения анализа в образце жидкости организма, содержащий этапы, на которых:

активируют аналитический измеритель из состава комплекта для определения анализа в образце жидкости организма, причем аналитический измеритель включает в себя:

модуль обучения на основе дисплея, включающий в себя:

интерфейс пользователя, который включает в себя визуальный дисплей;

модуль памяти, в котором хранится обучающая программа, причем обучающая программа имеет множество разделов, при этом каждый из этого множества разделов содержит по меньшей мере одно обучающее изображение, иллюстрирующее использование комплекта; и

микропроцессорный модуль, выполненный с возможностью управления, по меньшей мере, интерфейсом пользователя и модулем памяти и их координирования,

при этом интерфейс пользователя, микропроцессорный модуль и модуль памяти функционально соединены и сконфигурированы для управляемого по событию основывающегося на разделах отображения обучающих изображений для пользователя на визуальном дисплее, при этом с каждым разделом из упомянутого множества разделов ассоциированы одно или более уникальных событий, причем эти одно или более ассоциированных событий включают в себя по меньшей мере одно инициируемое пользователем событие, происходящее во время выполнения определения аналита; и выполняют обучение пользователя использованию упомянутого комплекта путем отображения обучающих изображений на основе разделов в управляемой по событию манере, при этом по меньшей мере одно обучающее изображение соответствующего раздела отображают на визуальном дисплее при обнаружении происшествия какого-либо из одного или более уникальных событий, ассоциированных с этим разделом.

2. Способ по п.1, в котором аналитический измеритель выполнен с возможностью определения глюкозы в образце цельной крови.

3. Способ по п.1, в котором обучающий модуль на основе дисплея включает в себя кнопку обучения, которой оперирует пользователь, при этом управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения включает в себя по меньшей мере одно управляемое по событию основывающееся на разделах отображение, инициируемое по событию, состоящему в том, что пользователь нажимает на кнопку обучения, которой оперирует пользователь.

4. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения включает в себя последовательность анимированных обучающих изображений.

5. Способ по п.1, в котором визуальный дисплей выполнен с возможностью отображения концентрации аналита.

6. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения основано на событии установки аналитической полосы в аналитический измеритель.

7. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения основано на событии дозирования жидкости организма.

8. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение на этапе обучения включает в себя отображение обучающих изображений, представляющих дозирование жидкости организма.

9. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение по этапу обучения включает в себя отображение обучающих изображений, иллюстрирующих установку в аналитический измеритель аналитической индикаторной полосы.

10. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение по этапу обучения включает в себя отображение обучающих изображений, иллюстрирующих имитацию определения аналита в образце жидкости организма с помощью аналитического измерителя.”

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 27.08.2012 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данных выводов в решении Роспатента приведены сведения об инструкции к глюкометру “Optium Xceed” фирмы “Abbot”, стр. 33, 35, 47, 49, 60-61, размещено в сети Интернет 17.03.2005 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что: “... все конкретные аспекты, касающиеся именно обучения использованию глюкометра Xceed, даны только в самом документе [1] (со ссылкой на службу технической поддержки) и не отображаются на экране его дисплея.”

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

С учетом даты подачи заявки (04.09.2007) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон

Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не 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 (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из

уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ; 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; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через онлайн-доступ, отличный от сети Интернет, и CD- и DVD-ROM дисков – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены

оспариваемого решения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Дата размещения инструкции [1] в сети Интернет не подтверждена документально (подпункт (2) пункта 22.3 Правил ИЗ).

При вынесении решения об отказе в выдаче патента не были проанализированы все признаки заявленной формулы изобретения. То есть, поиск, послуживший основанием для вынесения решения Роспатента, был проведен не в полном объеме, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие в решении об отказе доводов о наличии в способе, раскрытом в инструкции [1], следующих признаков формулы заявленного изобретения: “модуль памяти, в котором хранится обучающая программа, причем обучающая программа имеет множество разделов, при этом каждый из этого множества разделов содержит по меньшей мере одно обучающее изображение, иллюстрирующее использование комплекта”, “интерфейс пользователя, микропроцессорный модуль и модуль памяти... сконфигурированы для управляемого по событию основывающегося на разделах отображения обучающих изображений для пользователя на визуальном дисплее, при этом, с каждым разделом из упомянутого множества разделов ассоциированы одно или более уникальных событий, причем эти одно или более ассоциированных событий включают в себя по

меньшей мере одно инициируемое пользователем событие, происходящее во время выполнения определения аналита; и выполняют обучение пользователя использованию упомянутого комплекта путем отображения обучающих изображений на основе разделов в управляемой по событию манере, при этом, по меньшей мере одно обучающее изображение соответствующего раздела отображают на визуальном дисплее при обнаружении происшествия какого-либо из одного или более уникальных событий, ассоциированного с этим разделом”.

В соответствии с изложенным, на основании пункта 5.1 Правил ППС, заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено в связи с необходимостью проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведения дополнительного поиска в палату по патентным спорам 23.07.2013 были представлены: экспертное заключение, в котором приведены доводы о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”; отчет о дополнительном информационном поиске; ссылочные материалы. В отчете о поиске приведены следующие источники информации:

- [1];
- патентный документ US 20060053372 A1, опубл. 09.03.2006 (далее – [2]).

Кроме того, была представлена интернет-распечатка с сайта <http://web.archive.org> с информацией о размещении инструкции [1] в сети Интернет с 20.08.2006 (далее – [3]).

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя. Отзыв на момент заседания коллегии не поступал.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 25.12.2013 представителем экспертного отдела были представлены также сведения о патентном документе RU 5976 U1, опубл. 16.02.1998.

Проанализировав материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Интернет-распечатка [3] содержит сведения о размещении инструкции [1] в сети Интернет с 20.08.2006.

Однако, в соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники (для сведений, полученных через Интернет) является дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения. Интернет-распечатка [3] не может быть квалифицирована в качестве именно документального подтверждения помещения инструкции [1] в сети Интернет.

Что касается патентных документов [2], [3], то они приведены в качестве материалов, содержащих сведения об известности из уровня техники признаков “модуль памяти, в котором хранится обучающая программа, причем обучающая программа имеет множество разделов, при этом каждый из этого множества разделов содержит по меньшей мере одно облучающее изображение, иллюстрирующее использование комплекта”, “интерфейс пользователя, микропроцессорный модуль и модуль памяти... сконфигурированы для управляемого по событию основывающегося на разделах отображения обучающих изображений для пользователя на визуальном дисплее”. Однако, раскрытые в указанных патентных документах решения не являются средствами того же назначения, что и заявленное изобретение, т.е. ни один из них не может быть выбран в качестве ближайшего аналога.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что

отсутствуют основания для признания заявленного изобретения непатентоспособным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2013, отменить решение Роспатента от 27.08.2012 и выдать патент с формулой, представленной 26.06.2012.

(21) 2007133237/12

(51) МПК

G09B 19/00 (2006.01)i

A61B 5/00 (2006.01)i

(57) “1. Способ обучения пользователя использованию комплекта для определения аналита в образце жидкости организма, содержащий этапы, на которых:

активируют аналитический измеритель из состава комплекта для определения аналита в образце жидкости организма, причем аналитический измеритель включает в себя:

модуль обучения на основе дисплея, включающий в себя:

интерфейс пользователя, который включает в себя визуальный дисплей;

модуль памяти, в котором хранится обучающая программа, причем обучающая программа имеет множество разделов, при этом каждый из этого множества разделов содержит по меньшей мере одно обучающее изображение, иллюстрирующее использование комплекта; и

микропроцессорный модуль, выполненный с возможностью управления, по меньшей мере, интерфейсом пользователя и модулем памяти и их координирования,

при этом интерфейс пользователя, микропроцессорный модуль и модуль

памяти функционально соединены и сконфигурированы для управляемого по событию основывающегося на разделах отображения обучающих изображений для пользователя на визуальном дисплее, при этом с каждым разделом из упомянутого множества разделов ассоциированы одно или более уникальных событий, причем эти одно или более ассоциированных событий включают в себя по меньшей мере одно инициируемое пользователем событие, происходящее во время выполнения определения аналита; и выполняют обучение пользователя использованию упомянутого комплекта путем отображения обучающих изображений на основе разделов в управляемой по событию манере, при этом по меньшей мере одно обучающее изображение соответствующего раздела отображают на визуальном дисплее при обнаружении происшествия какого-либо из одного или более уникальных событий, ассоциированных с этим разделом.

2. Способ по п.1, в котором аналитический измеритель выполнен с возможностью определения глюкозы в образце цельной крови.

3. Способ по п.1, в котором обучающий модуль на основе дисплея включает в себя кнопку обучения, которой оперирует пользователь, при этом управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения включает в себя по меньшей мере одно управляемое по событию основывающееся на разделах отображение, инициируемое по событию, состоящему в том, что пользователь нажимает на кнопку обучения, которой оперирует пользователь.

4. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения включает в себя последовательность анимированных обучающих изображений.

5. Способ по п.1, в котором визуальный дисплей выполнен с

возможностью отображения концентрации аналита.

6. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения основано на событии установки аналитической полоски в аналитический измеритель.

7. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение обучающих изображений на этапе обучения основано на событии дозирования жидкости организма.

8. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение на этапе обучения включает в себя отображение обучающих изображений, представляющих дозирование жидкости организма.

9. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение по этапу обучения включает в себя отображение обучающих изображений, иллюстрирующих установку в аналитический измеритель аналитической индикаторной полоски.

10. Способ по п.1, в котором управляемое по событию основывающееся на разделах отображение по этапу обучения включает в себя отображение обучающих изображений, иллюстрирующих имитацию определения аналита в образце жидкости организма с помощью аналитического измерителя.”

☒ Приоритет:

05.09.2006

30.10.2006

(56) Инструкция к глюкометру “Optium Xceed” фирмы “Abbot”, опубл.
20.08. 2006;

US 20060053372 A1, 09.03.2006.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут
использованы первоначальное описание и чертежи.