

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 ООО “Эпидинфоком” (далее – заявитель), поступившее 03.09.2014, на решение от 09.07.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2010120531/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ телемедицинского консультирования”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.09.2013, в следующей редакции:

“1. Способ телемедицинского консультирования (ТМК), основанный на взаимодействии консультирующих и консультируемых лиц (пользователей), по меньшей мере, одним из которых является врач, в режиме двухсторонней аудио и видео связи в реальном времени с помощью имеющегося у каждого из пользователей персонального компьютера, оснащенного соответствующими периферийными средствами и подключенного к сети Интернет, в котором формируют информационную систему ТМК, включающую, по меньшей мере, один уровень администрирования и функциональные подсистемы (модули), предназначенные для проведения ТМК, разграничения доступа

пользователей и осуществления платежей (модули “кабинет врача”, “медицинская карта пациента”, “авторизации” и “оплаты”), представляющую собой доступный, по меньшей мере, каждому из упомянутых пользователей Интернет-портал (веб-сайт), отличающийся тем, что в нем информационную систему ТМК формируют с двумя уровнями администрирования, а именно, дополнительно регистрируют в системе пользователя типа “администратор ЛПУ”, на которого возлагают задачи управления учетными записями сотрудников ЛПУ и пациентов, формирования расписания врачей.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в веб-сайт включают модули “кабинет администратора системы” и “кабинет администратора ЛПУ”.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем пользователей типа “администратор ЛПУ” создают вручную в модуле “кабинет администратора системы”, причем эту задачу возлагают на пользователей типа “администратор системы”, и, после создания аккаунта, логин и сгенерированный системой пароль высылают “администратору ЛПУ” на электронную почту.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем в модуле “кабинет администратора системы” администратору системы дополнительно предоставляют возможности исполнения функций технической поддержки веб-сайта, добавления/редактирования/удаления содержащейся на нем информации, контроля проведения ТМК, просмотра статистической информации системы и удаления пациентов, врачей и администраторов ЛПУ.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем пользователей типа “врач” создают вручную в модуле “кабинет администратора ЛПУ”, причем эту задачу возлагают на пользователей типа “администратор ЛПУ”, и, после создания аккаунта, логин и сгенерированный системой пароль высылают врачу на электронную почту.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем в модуле “кабинет администратора ЛПУ” администратору ЛПУК предоставляют возможности формирования расписания врачей, регистрации пациентов клиники, записи пациентов на ТМК, подтверждения факта оплаты ТМК и отмены/переноса ТМК.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем в модуле “авторизации” ограничивают доступ пациента к заданным ресурсам системы и восстанавливают утерянные пароли с помощью логинов.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем в модуле “кабинет врача” врачу предоставляют по меньшей мере одну из возможностей по списку:

- получать информацию о предстоящих сеансах ТМК посредством просмотра графика ТМК;
- переходить на сеанс ТМК (видео-чат);
- просматривать видеозаписи проведенных им ТМК и информацию в медицинской карте пациента;
- вносить информацию по оказанной ТМК в раздел “назначения и рекомендации” медицинской карты пациента;
- вносить информацию по оказанной ТМК в раздел “жалобы и диагнозы” медицинской карты пациента;
- знакомиться с информацией в медицинской карте пациента, заведенной другими специалистами;
- пользоваться системой поиска медицинской карты пациента по ее номеру или по идентификационным данным пациента.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем пациенту предоставляют возможности добавлять/редактировать свои персональные данные в модуле “медицинская карта пациента”, записываться на ТМК и получать информацию о предстоящих ее сеансах в виде писем на электронную почту и записей в медицинскую карту, а также, при желании, удалять свой профиль в указанном модуле веб-сайта.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем запись и проведение ТМК осуществляют в следующем порядке:

- для записи на ТМК пациент должен подписать договор с ЛПУ и заполнить анкету установленной формы, а администратор ЛПУ – зарегистрировать пациента на веб-сайте и забронировать время ТМК, после чего пациент должен оплатить ТМК заранее согласованным способом;

- для проведения ТМК врач авторизуется на веб-сайте, заходит в модуль “кабинет врача”, нажимает на кнопку “сеанс ТМК”, попадая тем самым на страницу видео-чата ТМК, и заполняет в ходе ТМК медицинскую карту пациента;

- для проведения ТМК пациент авторизуется на веб-сайте, заходит в модуль “медицинская карта”, нажимает на кнопку “сеанс ТМК”, и попадает тем самым на страницу видео-чата ТМК;

- при наступлении времени начала ТМК у врача и пациента в видео-чате включается счетчик обратного времени, а по истечении оплаченного времени трансляция прерывается, видеозапись ТМК сохраняется на сервере системы, а ссылка на нее отображается в медицинской карте пациента.

11. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем веб-сайт формируют частично доступным и для лица, осуществившего выход на него посредством сети Интернет, причем таких пользователей относят к числу неавторизованных и предоставляют им возможности читать общедоступные информационные материалы, размещенные на веб-сайте, в т.ч. профессиональные резюме зарегистрированных в системе врачей и стоимость оказываемых ими услуг, знакомиться с демо-версией ТМК, и, в случае проявления заинтересованности и выборе специалиста, с которым пациент желал бы проконсультироваться, регистрироваться на веб-сайте, после чего пользователя считают авторизованным и придают ему статус “пациент”.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 25.12.2013, в котором указывалось, что в независимом пункте 1

представленной уточненной формулы изобретения содержится ряд признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи.

Заявителю предлагалось представить уточненную формулу, исключив из нее признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, т.е. признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

В связи с тем, что в корреспонденции, поступившей в Роспатент 12.05.2014, не была приведена скорректированная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, было вынесено решение Роспатента от 09.07.2014 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявителем было подано возражение, в котором он выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.05.2010) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (09.07.2014), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.6 Регламента при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

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

Материалы заявки № 2010120531/08 поступили в Роспатент 24.05.2010.

В адрес заявителя 25.12.2013 был направлен запрос, в котором было отмечено, что: “В независимом п. 1 измененной формулы указаны следующие признаки: “на которого возлагают задачи управления учетными записями сотрудников ЛПУ и пациентов”. Однако, в первоначальных материалах заявки данные признаки отсутствуют... Введение в формулу признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, приводит к признанию дополнительных материалов, содержащихся в ответе

заявителя, изменяющими сущность заявленного изобретения... На основании изложенного выше заявителю предлагается представить уточненную формулу, исключив из нее признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, т.е. признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки...”

В ответе на запрос, поступившем 12.05.2014, заявитель указал, что “не может согласиться с тем, что указание в измененной формуле в качестве признаков “... на которого возлагают задачи управления учетными записями сотрудников ЛПУ и пациентов”... изменяет первоначальную сущность заявленного изобретения... В первоначальной редакции формулы было указано следующее:

“10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в модуле “Кабинет администратора клиники” администратору предоставляют по меньшей мере одну из возможностей по следующему списку:

- регистрировать врачей клиники;
- формировать расписание врачей;
- записывать пациентов на ТМК;
- подтверждать факт оплаты ТМК;
- отменять/переносить ТМК.”

Создание и изменение учетных записей – это процесс “управления учетными записями”, который, согласно изобретению, осуществляется администратором клиники.”

При этом, скорректированная формула представлена не была.

Таким образом, в установленные сроки (пункт 5 статьи 1386 Кодекса) запрашиваемые материалы заявителем представлены не были.

Необходимо подчеркнуть, что в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции от 10.09.2013, заявитель использовал обобщенный термин “управление учетными записями”.

Однако, как правомерно было отмечено в решении Роспатента,

управление учетными записями сотрудников ЛПУ и пациентов может включать в себя, помимо перечисленных в материалах заявки на дату ее подачи, также и функции удаления и редактирования учетных записей пациентов и врачей клиники (внесение изменений в учетные данные). В материалах заявки на дату ее подачи указано, что администратор ЛПУ может регистрировать врачей клиники и пациентов, однако не указано на имеющуюся у него возможность удалять/редактировать их учетные записи. Таким образом, заявителем в скорректированной формуле использован обобщенный признак.

Следовательно, вышеуказанный признак измененной формулы отсутствует в материалах заявки на дату ее подачи, и его введение в формулу приводит к изменению сущности заявленного изобретения.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 09.07.2014 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

В соответствии с изложенным, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2014, решение Роспатента от 09.07.2014 оставить в силе.