

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании МТИ ЛТД, Япония (далее – заявитель), поступившее 11.02.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.07.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016139972/14, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016139972/14 на изобретение «Способ прогнозирования дня овуляции» была подана 26.03.2015. Совокупность признаков заявленного решения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 27.05.2019, в следующей редакции:

«1. Способ прогнозирования дня овуляции, который содержит: вычисление прогнозируемого дня овуляции, соответствующего менструальному циклу пациента, на основе менструального цикла пациента во взаимосвязи между средним значением периода от первого дня менструации ко дню овуляции у множества лиц, имеющих такую же среднюю продолжительность менструального цикла у индивидуума и

средней продолжительностью менструального цикла у индивидуума, взаимосвязь вычисляется на основе данных множества лиц, полученных ранее, где средняя продолжительность менструального цикла основывается на данных множества пациентов.

2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, что процесс выполняется в программе на компьютере, процесс содержит: вычисление менструального цикла пациента на основе данных о дне менструации, которые были введены множество раз с помощью блока ввода.

3. Способ по пункту 2, отличающийся тем, что процесс выполняется в программе на компьютере, процесс содержит: вычисление множества периодов между днем менструации и днем овуляции на основе данных о дне овуляции, которые были введены множество раз на компьютер с помощью блока ввода, и данных о дне менструации, чтобы вычислить разницу между максимальным и минимальным значением каждого из периодов; и вычисление, при расчете данных о прогнозируемом дне овуляции, данных о прогнозируемом дне овуляции на основании множества периодов между днем менструации и днем овуляции, если разница равна или меньше, чем пороговое значение.

4. Способ по пунктам 1-3, отличающийся тем, что процесс выполняется в программе на компьютере, процесс содержит: вывод на экран данных о прогнозируемом дне овуляции на блок дисплея.

5. Способ по пунктам 1-4, отличающийся тем, что процесс выполняется в программе на компьютере, процесс содержит: вычисление первого периода высокой фертильности на основе данных, относящихся к проценту вероятности беременности в дни, приближенные ко дню овуляции, на основе данных множества лиц, полученных ранее, и расчетных данных о прогнозируемом дне овуляции, где первый период высокой фертильности представляет собой период, в течение которого вероятность беременности

равна или превышает заранее predeterminedенную вероятность беременности около дня овуляции.

6. Способ по пункту 5, отличающийся тем, что процесс выполняется в программе на компьютере, процесс содержит: вывод на экран первого периода высокой фертильности на блок дисплея.

7. Способ по пунктам 5 или 6, отличающийся тем, что процесс выполняется в программе на компьютере, процесс содержит: обнаружение присутствия или отсутствия предовуляционного сигнала и/или постовуляционного сигнала на основании базальных температур тела, введенных множество раз с помощью блока ввода, предовуляционный сигнал обозначает знак перед овуляцией, постовуляционный сигнал обозначает знак после овуляции; и вычисление, если предовуляционный сигнал обнаружен, второго периода высокой фертильности на основании предовуляционного сигнала, и определение, если постовуляционный сигнал обнаружен, что овуляция закончилась, на основании постовуляционного сигнала, где второй период высокой фертильности представляет собой период в течение заранее определенных дней со дня, когда обнаружен предовуляционный сигнал.

8. Способ по пункту 7, отличающийся тем, что процесс выполняется в программе на компьютере, процесс содержит: вывод на экран второго периода высокой фертильности или сообщения, указывающего, что овуляция закончилась, на блок дисплея».

При вынесении решения Роспатентом от 11.07.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- патентный документ US 20130137940 A1, 30.05.2013 (далее – [1]);
- патентный документ US 4465077 A, 14.08.1984 (далее – [2]);
- международная публикация WO 0119251 A1, 22.03.2001 (далее – [3]);
- статья Arevalo M. et al. A fixed formula to define the fertile window of the menstrual cycle as the basis of a simple method of natural family planning. Contraception. 1999, 60(6) (далее – [4]);
- статья Wilcox A.J. et al. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. N Engl J Med. 1995 (далее – [5]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с данным решением.

В возражении отмечено, что ни один из источников информации [1]-[5] не раскрывает способ, содержащий вычисление периодов между днем овуляции и менструации, на основе данных, введенных в компьютер с помощью блока ввода.

Заявитель обращает внимание на то, что отличия заявленного способа от известных из уровня техники заключаются в том, что «период между днем менструации и днем овуляции может быть разным у каждой женщины из группы женщин с одинаковым менструальным циклом».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.03.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения 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, утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2009 г. № 1341, см. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 21 (далее – Регламент ИЗ)..

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: 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; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного решения изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В соответствии с вышеприведенной формулой изобретения заявлен способ прогнозирования дня овуляции, который содержит: вычисление

прогнозируемого дня овуляции, соответствующего менструальному циклу пациента, на основе менструального цикла пациента к временной взаимосвязи между периодом от первого дня менструации ко дню овуляции и средней продолжительности менструального цикла, взаимосвязи, вычисляемой на основе данных множества лиц, полученных ранее, где средняя продолжительность менструального цикла основывается на данных множества пациентов.

Согласно описанию заявки средняя продолжительность менструального цикла» означает среднюю продолжительность менструального цикла у индивидуума, поэтому цикл не ограничен 28 днями.

Из патентного документа [1] известен способ прогнозирования дня овуляции (см. описание, пар.[0017], [0093]), который содержит вычисление прогнозируемого дня овуляции, соответствующего менструальному циклу пациента (см. описание, пар. [0045], [0096], [0099], [0104]).

В известном из патентного документа [1] способе, также как и в заявленном способе, взаимосвязь вычисляется на основе данных множества лиц, полученных ранее (см. описание, пар. [0037], [0092], [0096], [0188], [0211]).

Заявленный способ отличается от известного из патентного документа [1] способа тем, что прогнозирование дня овуляции осуществляют на основе менструального цикла пациента во взаимосвязи между средним значением периода от первого дня менструации ко дню овуляции у множества лиц, имеющих такую же среднюю продолжительность менструального цикла у индивидуума и средней продолжительностью менструального цикла у индивидуума, где средняя продолжительность менструального цикла основывается на данных множества пациентов, что позволяет «надежно» определить день овуляции.

Однако из патентного документа [2] известен способ прогнозирования дня овуляции на основе менструального цикла пациента во взаимосвязи

между периодом от первого дня менструации ко дню овуляции и средней продолжительности менструального цикла, где средняя продолжительность менструального цикла основывается на данных множества пациентов (см. описание, столбец 19 строки 25-26, 32-36).

Известный из патентного документа [2] способ повышает точность прогнозирования дня овуляции, основанного, в том числе и на менструальном цикле женщины (см. описание, столбец 1, строки 6-9, столбец 2, строки 34-36, 53-54).

Кроме того, из статьи [5] известен способ определения дня овуляции, основанный на взаимосвязи между средним значением периода от первого дня менструации ко дню овуляции у множества лиц, имеющих такую же среднюю продолжительность менструального цикла у индивидуума (см. стр.1261, столбец 1, абзацы 2-3, стр.1262, столбец 1, абзац 2, фиг. 2, 3).

Причем, известный из статьи [5] способ, также обеспечивает точное прогнозирование дня овуляции, в зависимости от продолжительности менструального цикла и основан на сборе анамнеза множества лиц (см. стр.1261, столбец 1, абзац 3, фиг.3).

Данные сведения позволяют сделать вывод о том, что заявленное изобретение явным образом для специалиста следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации [1],[2], [5], то есть, создано путем объединения и совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, в связи с чем, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ) и не отвечает требованию, предъявляемому к предложенным изобретениям пунктом 2 статьи 1350 Кодекса.

Следовательно, сделанный в решении Роспатента от 11.07.2019 вывод о несоответствии заявленного предложения условию патентоспособности «изобретательский уровень», является правомерным.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-8 предложенной формулы целесообразно отметить следующее.

Признаки зависимых пунктов 2, 3, 4, 6 формулы изобретения известны из публикации [3] (см. описание, стр.10, строки 19-23, стр.11, строки 5-15, стр.12, строка 35, с.13, строки 2-5, рис. 5с, 4бс).

Признаки зависимых пунктов 5, 7 формулы изобретения известны из статьи [4] (см. Раздел: Материалы и методы, части 1 и 5).

Признаки зависимых пунктов 6, 7, 8 формулы изобретения известны из статьи [5] (см. стр. 23, 333, фиг.2).

Что касается мнения заявителя о наличии в предлагаемом изобретении таких отличительных особенностей, как разность периода между днем менструации и днем овуляции у каждой женщины из группы женщин с одинаковым менструальным циклом, то с этим нельзя не согласиться.

Действительно, период между менструальным днем и днем овуляции в настоящей заявке означает среднее значение периода между менструальным днем и днем овуляции у множества людей, имеющих одинаковую среднюю продолжительность менструального цикла.

Общеизвестно, что менструация-это циклическое выделение из матки кровянистого отделяемого, которое может продолжаться от трех до семи дней (Покровский В.И. Энциклопедический словарь медицинских терминов, Издание второе в 1-м томе, Москва, «Медицина», 2001, с.475).

Следовательно, день овуляции не ограничивается 14 днями до следующего начала менструации, а средняя продолжительность менструального цикла означает среднюю продолжительность менструального цикла у индивидуума и не может ограничиваться каким-то постоянным числом, в том числе и 28 днями.

При этом, согласно как патентному документу [1] (см. описание, пар. [0211]), так и патентному документу [2] (см. описание, столбец 2, последний

абзац) при определении дня овуляции учитывается именно средняя продолжительность цикла.

Что касается «периода между менструальным днем и днем овуляции» означающим среднее значение периода между менструальным днем и днем овуляции у множества людей, имеющих одинаковую среднюю продолжительность менструального цикла и не ограничивающийся 14 днями до следующего начала менструации, то это также известно из статьи [5] (см. илл. 2).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2020, решение Роспатента от 11.07.2019 оставить в силе.