

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
18.05.2021 № 61-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

20 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 19.03.2021 № Вн-01-Р/2021 у складі головуючого Тумко Л.І. та членів колегії Вихованець І.В., Говорухи М.О. розглянула заперечення Скачкової Н.В. проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 16.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Прокопович» за заявкою № а 2019 06844.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – Короткевич І.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/450-20 від 17.09.2020 проти рішення Мінекономіки про відмову у видачі патенту на винахід «Прокопович» за заявкою № а 2019 06844;
копії матеріалів заявки № а 2019 06844.

Аргументація сторін

За результатами формальної експертизи, проведеної Укрпатентом, встановлено, що заявка не відповідає вимогам частини 2 статті 6 та статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон).

Невідповідності, зазначені у попередньому висновку (запиті) формальної експертизи №1481/ЗА/20 від 22.01.2020, апелянтом у листі від 17.03.2020 не усунуто.

Згідно з частиною 7 статті 16 Закону надіслані матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, тому до уваги не прийняті експертизою, оскільки в формулі та описі винаходу введені нові ознаки (див., наприклад, «система подання документів...», «система зворотного зв'язку між користувачами», «система освіти», «система реєстрації в черги офіційних представництв» тощо), які були відсутні в первинно поданих матеріалах від 18.06.2019.

В матеріалах заявки порушено вимоги статті 12 Закону та вимоги Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі – Правила складання). При цьому опис та формула, що були надіслані листом від 17.03.2020, не можуть бути прийняті до уваги.

Крім цього формула винаходу, надіслана у відповідь на запит формальної експертизи, порушує вимогу ясності та стислості, яка регламентована пунктом 7.1.2 Правил складання.

З огляду на це формальна експертиза була проведена тільки стосовно первинних матеріалів заявки.

На 10 сторінці первинного опису винаходу як технічний результат зазначено: «можливість технічної реалізації по об'єму даних та безпечності доступу підтверджується наявністю систем: реєстрації юридичної особи, наявністю систем інтернет-банкінгу, соціальних мереж та інших подібних систем; можливість перекласти складні нормативні та законодавчі документи на прості короткі відео під конкретну галузь, з елементами автозаповнення; можливість введення даної системи на всі нові та існуючі підприємства» що, однак, не є технічним результатом з огляду на пункт 6.6.3 Правил складання.

При цьому, цей результат досягається без використання технічних засобів.

В формулі винаходу зазначені ознаки, які не виконуються щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту.

Ні у формулі винаходу, ні у описі не згадується жодного конкретного засобу реалізації системи.

Також у матеріалах заявки усі елементи, які можуть розглядатись як матеріальні продукти, подано загальними поняттями шляхом зазначення не сукупності конструктивних елементів, а виконання ними певної сукупності дій, без вказування їх конструктивних особливостей та взаємозв'язків (п. 10.1 Правила складання). Тобто у формулі винаходу робиться акцент не на технічних (конструктивних або функціональних) особливостях системи як продукту, а на сукупність дій, які стосуються об'єкту винаходу «спосіб», що регламентовано пунктом 13.1 Правил складання.

Таким чином, заявлений об'єкт не відповідає визначенню продукту як об'єкту технології за пунктом 2.3.1 Правил складання, оскільки сукупність

ознак, яка зазначена у формулі винаходу, не характеризує продукт (пристрій, механізм, система (комплекс), та не відповідає визначенню процесу (способу) як об'єкту технології за пунктом 2.3.2 Правил складання, оскільки сукупність дій, яка зазначена у формулі винаходу, не виконується щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і не спрямована на досягнення певного технічного результату.

З огляду на вищезазначене заявлений об'єкт «Велика складна система автоматизованого діловодства, навчання та внесення змін Прокопович» є методом організаційної діяльності, який відповідно до пункту 2.5 Правил складання, не може бути визнаний винаходом.

Враховуючи зазначене, заявлений об'єкт «Велика складна система автоматизованого діловодства, навчання та внесення змін Прокопович» не належить до об'єктів технологій, зазначених у частині 2 статті 6 Закону, яким надається правова охорона.

Відповідно до пункту 3.4.6 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду), якщо за результатами формальної експертизи встановлено, що заявлений винахід не відповідає вимогам частини 2 статті 6 Закону, то заявнику надсилають рішення про відмову у видачі патенту на винахід.

На підставі висновку Укрпатенту Мінекономіки прийнято рішення від 16.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Прокопович» за заявкою № а 2019 06844.

Апелянт – Скачкова Н.В. заперечує проти рішення Мінекономіки від 16.06.2020 за заявкою № а 2019 06844 та зазначає наступне.

За результатами експертизи заявки всі виправлення апелянта були визнані недійсними та такими, які не були прийняті до уваги при прийнятті рішення.

Апелянт вважає необґрунтованими зауваження експерта, наведені у рішенні. Крім того, у рішенні немає точності наведених з точки зору експерта порушень та ґрунтовних підстав порівняння.

Апелянт просить визнати те, що опис функціоналу, елементів, їх взаємозв'язку, мети та їх задач є визначенням системи, та те що за своєю суттю винахід не змінився. Елементи винаходу були присутні в первинних матеріалах.

Система — це сукупність взаємопов'язаних між собою елементів, які в результаті своєї взаємодії дають певний заздалегідь відомий або заздалегідь прогнозований результат.

Сукупним результатом впровадження системи є економія грошей підприємств на підтримуючі процеси, шляхом створення системи, яка ці процеси буде автоматизувати один раз і одразу для всіх підприємств в залежності від процесу та галузі; покращення якості кінцевих результатів процесів шляхом навчання в системі та автоматизації.

Автоматизація процесів проходить за допомогою створення конкретного програмного забезпечення, що не можливо без використання технічних засобів, у вигляді програмної оболонки, мережі Інтернет, комп'ютера та інших подібних засобів.

Результати впровадження системи досягаються шляхом використання технічних та програмних засобів.

Апелянт стверджує, винахід «Прокопович» відноситься до технічного пристрою, який відповідає умовам надання правової охорони.

Враховуючи наведені доводи, апелянт просить переглянути рішення Мінекономіки від 16.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Прокопович» за заявкою № а 2019 06844.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи та яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономіки у межах підстав та вимог, викладених у запереченні, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону експертиза заявки складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) – кваліфікаційної експертизи.

Частиною 9 статті 16 Закону передбачено, що під час проведення формальної експертизи, зокрема:

визначається, чи належить винахід, що заявляється, до об'єктів, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 Закону, та чи не належить винахід до об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 Закону;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Формальна експертиза заявки на видачу патенту на винахід проводиться згідно з розділом 3 Правил розгляду.

Відповідно до пункту 3.2 Правил розгляду під час формальної експертизи перевіряють, зокрема, дотримання встановлених до документів заявки вимог відповідно до розділів 3 - 15 Правил складання, які можуть бути перевірені без аналізу суті винаходу.

У попередньому висновку формальної експертизи № 1481/3А/20 від 22.01.2020 зазначено, що формула винаходу, в тому вигляді, як її подано 18.06.2019, не відповідає вимогам статті 12 Закону України та пунктів 7.3.1, 10.1 Правил складання, відповідно до яких формула винаходу повинна викладатися ясно та стисло, одним реченням, родове поняття винаходу має характеризувати

призначення винаходу, для характеристики об'єкта винаходу «Пристрій...» потрібно використовувати ознаки, що вказують на наявність конструктивних елементів, форму їх виконання, взаємне розташування елементів та наявність зв'язків між ними, а охарактеризований у формулі об'єкт не відповідає вимогам частини другої статті 6 Закону та пункту 2.3.1 Правил складання, відповідно до яких продукт (система) як об'єкт технології – це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини.

Оскільки матеріали заявки (змінені формула та опис винаходу), надіслані листом від 17.03.2020 у відповідь на попередній висновок формальної експертизи, виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та порушують вимоги статті 12 Закону та вимоги Правил складання, формальна експертиза правомірно проведена тільки стосовно первинних матеріалів заявки, на підставі частини сьомої статті 16 Закону та пунктів 7.5, 7.6 Правил розгляду.

Відповідно до пункту 2.3.1 Правил складання продукт як об'єкт технології – це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб тощо.

Відповідно до пункту 10.3 Правил складання об'єкт винаходу «пристрій, система...» необхідно описувати в статичному стані, характеризувати сукупністю ознак, що вказують на наявність конструктивних елементів, наявність зв'язків між елементами та їх взаємне розташування.

Відповідно до пункту 6.6.3 Правил складання під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу, що можуть бути одержані при здійсненні винаходу. Очевидно, що зазначені властивості та характеристики мають бути технічними.

Беручи до уваги матеріальну природу об'єктів, про які йде мова у пункті 2.3.1 Правил складання, колегія Апеляційної палати вважає, що технічна властивість – це властивість продукту, яка проявляється у взаємодії цього продукту із іншим матеріальним об'єктом, тобто має матеріальну природу і ґрунтується виключно на механічних, фізичних, хімічних та біологічних явищах та ефектах.

Під технічним результатом об'єкта винаходу (системи) як об'єкта технології розуміється виявлення нових технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей об'єкта винаходу (системи), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу.

Із цього визначення випливає, що технічний результат винаходу може виражатись новими (якісно чи кількісно) технічними властивостями. Такі властивості мають виключно продукти, тобто матеріальні об'єкти, що створені в результаті технічної (технологічної) діяльності людини. Технічний результат має об'єктивно проявлятися лише стосовно матеріального об'єкта.

Як технічний результат в описі винаходу апелянт зазначив наступні властивості: зменшення кількості процесів поштових служб, бухгалтерської

служби, пов'язані зі звітністю та моніторингом процесів кадрової служби, процесів охорони праці, шляхом автоматизації дій, створення системи ведення нормативної та законодавчої інформації.

В листі запереченні від 16.06.2020 апелянт додатково наголошує, що технічним результатом є економія грошей підприємств на підтримку процесів, покращення якості кінцевих результатів процесів за рахунок автоматизації процесів.

Враховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати встановила, що такий результат не може вважатися технічним, оскільки не виражається у якісно чи кількісно нових технічних властивостях продукту, а саме системи.

В даному випадку, в тому вигляді, як система охарактеризована в первинній формулі, наявна деяка система спілкування між державою та громадянами, направлена на скорочення штату працівників, шляхом автоматизації процесів, що, по суті, є лише певними перевагами організаційно-колективного управління в тих чи інших сферах життя суспільства.

Формула винаходу неявно передбачає використання продуктів (комп'ютер, сервер тощо), однак ці продукти використовуються за своїм прямим (тобто, відомим, а не новим) призначенням і визначені настільки узагальнено, що цього недостатньо для виявлення цими продуктами нових технічних властивостей або покращання характеристик їх відомих технічних властивостей. Крім того, форма реалізації цих елементів передбачає використання багатофункціональних засобів, що програмуються, та, відповідно, певних програмних засобів, кодів, додатків, при цьому у описі не наведені відомості, які підтверджують можливість здійснення такими засобами конкретних, призначених їм функцій.

Враховуючи вищенаведене, колегія Апеляційної палати встановила, що на основі матеріалів заявки не можливо визначити хоча б одну властивість, яку можна було б визнати технічним результатом в світлі пункту 6.6.3 Правил складання. Всі зазначені як технічний результат властивості стосуються певних переваг методів організаційної діяльності (обробки, обліку, контролю), як таких, та жодним чином не впливають на власне систему автоматизованого діловодства, навчання та внесення змін «Прокопович», як продукт, тобто не покращують її відомі технічні властивості та не вносять нових таких властивостей.

Відповідно, заявлений об'єкт за пунктом 1 формули винаходу не відповідає визначенню продукту (системи) як об'єкта технології в світлі пункту 2.3.1 Правил складання.

Отже, на думку колегії Апеляційної палати, заявлений об'єкт за пунктом 1 формули не належить до об'єктів технологій, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 Закону та пункті 2.3 Правил складання, яким надається правова охорона, а тому не є об'єктом винаходу.

Зазначені у пункті 1 формули винаходу поняття охоплюють поняття організаційної діяльності людини, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений об'єкт, в тому вигляді, як він охарактеризований

в пункті 1 формули винаходу, належить власне до методів організаційної діяльності, яким, відповідно до пункту 2.5 Правил складання, не надається правова охорона.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами формальної експертизи про невідповідність винаходу вимогам частини другої статті 6 Закону та статті 12 Закону обґрунтованим і рішення Мінекономіки від 16.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Прокопович» за заявкою № а 2019 06844 правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Скачковій Н.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16.06.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Прокопович» за заявкою № а 2019 06844 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

Л. І. Тумко

Члени колегії

І. В. Вихованець

М. О. Говоруха