

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
14.06.2021 № 83-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

14 травня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 19.03.2021 № Вн-02-Р/2021 у складі головуючого Чуяна Ю.В. та членів колегії Курносової С.В., Котик К.О. розглянула заперечення Дубовикова М.М. проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 16.07.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб аналізу і ідентифікації інформації Дубовикова» за заявкою № а 2019 08606.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/462-20 від 24.09.2020 проти рішення Мінекономіки про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб аналізу і ідентифікації інформації Дубовикова» за заявкою № а 2019 08606;
копії матеріалів заявки № а 2019 08606.

Аргументація сторін

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

Невідповідності, зазначені у попередньому висновку (запиті) формальної експертизи Укрпатенту № 3187/ЗА/20 від 12.02.2020, апелянтом у листі від 13.04.2020, отриманого Укрпатентом 15.04.2020 (№ 20/ЗА/Вх13799) усунуто частково.

Зауваження, зазначені у пунктах 1-2 запиту формальної експертизи Укрпатенту № 3187/ЗА/20 від 12.02.2020, не усунуті.

Відкоригована формула винаходу не містить ознак, притаманних заявленому об'єкту «Спосіб», що регламентовані пунктом 13.1 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), а містить лише дані про експлуатаційні показники, споживчі властивості та динаміку реалізації способу, що регламентовано пунктом 3.3.2 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).

У відмітній частині відкоригованої формули винаходу має місце заміна ознак, що є порушенням пунктів 7.3.2, 7.3.3 Правил складання.

На сторінці 2 відкоригованого опису винаходу як технічний результат зазначено: «підвищує точність ідентифікації інформаційних об'єктів; одночасна ідентифікація різнорідних по властивостям інформаційних об'єктів у базах; одночасне поповнення баз даних або баз знань в автоматичному режимі на основі інформації, що надходить», що, однак не є технічним результатом з огляду на пункт 6.6.3 Правил складання.

При цьому, цей результат досягається без використання технічних засобів.

Заявлений об'єкт за заявкою на винахід № а 2019 08606 не відповідає визначенню процесу (способу) як об'єкту технології за пунктом 2.3.2 Правил складання, оскільки сукупність дій, яка зазначена у відкоригованій формулі винаходу, не спрямована на досягнення певного технічного результату.

Заявлений винахід представляє собою алгоритм обробки інформації за допомогою баз даних та баз знань та не спрямований на вирішення технічних проблем та досягнення технічного результату. В формулі та описі винаходу відсутні дії щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту (п. 2.3.2 Правил складання). Тобто робиться акцент не на технічних (конструктивних або функціональних) особливостях способу.

З огляду на вищезазначене заявлений об'єкт є формою представлення інформації, тобто є власне методом інтелектуальної діяльності, який відповідно до пункту 2.5 Правил складання не може бути визнаним винаходом.

Враховуючи вищезазначене, заявлений об'єкт «Спосіб аналізу і ідентифікації інформації Дубовикова» не є «процесом (способом)» як об'єкт технології, а відтак він 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, 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 16.07.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб аналізу і ідентифікації інформації Дубовикова» за заявкою № а 2019 08606.

Апелянт – Дубовиков М.М. заперечує проти рішення Мінекономіки від 16.07.2020 за заявкою № а 2019 08606 та зазначає наступне.

Експертиза не наводить доказів на підтвердження своєї думки, а тільки декларує своє відношення до заявки. Тому у відповіді апелянта на запит експертизи № 3187/ЗА/20 від 12.02.2020 і було зазначено, що «...експертиза помиляється щодо відсутності такої ознаки винаходу – способу, як «наявність дії або сукупності дій», в формулі способу, що заявляється, це відображене таким чином: «... спосіб реалізують наступним чином: беруть складно – складений масив остенсивних дефініцій або складно – складений масиви абстрактних властивостей об'єктів баз даних та баз знань, які перетворюють в складно – складений масив остенсивних дефініцій, і складно – складений масив остенсивних дефініцій інформації, що надходить або даних, і роблять по елементне логічне порівняння зазначених складно – складених масивів остенсивних дефініцій і верифікують кон'юнкцію всіх цих порівнянь елементів масивів за допомогою квантора спільності, потім встановлюють істинність або хибність цього квантора спільності, після чого імплікують інформацію, що надходить, відповідно до цільової функції», таким чином мають місце дії у часі і показані умови цих дій. а саме: «...беруть складно – складений масив остенсивних дефініцій або складно – складений масиви абстрактних властивостей об'єктів баз даних та баз знань, які перетворюють в складно – складений масив остенсивних дефініцій, і складно – складений масив остенсивних дефініцій інформації, що надходить або даних, і роблять по елементне логічне порівняння зазначених складно – складених масивів остенсивних дефініцій і верифікують кон'юнкцію всіх цих порівнянь елементів масивів за допомогою квантора спільності, потім встановлюють істинність або хибність цього квантора спільності, після чого імплікують інформацію, що надходить, відповідно до цільової функції».

Причому ці дії виконуються над матеріальними об'єктами (продуктами) базами даних і базами знань, під котрими у науковій та технічній літературі неявно розуміють саме параметри даних, матеріальні властивості матеріальних об'єктів, які занесені у ці бази, а не якісь абстрактні дефініції, якісь бази, які нічого не означають. Експертизі з початку потрібно було би ознайомитися з підручником Марченко О.О., Россада Т.В. «Актуальні проблеми Data Mining». Навчально-методичний посібник. Київ-2017, де чітко прописано що таке бази даних. Саме під цим поняттям розуміють, що бази даних є формою зберігання цих даних, а ці дані можуть бути отримані в результаті вимірів, експериментів і т.п. (3).

Якщо слідувати логіці експертизи то підклали МПК (2020.01) G06F 16/35 кластеризації: класифікації інформації при інформаційному пошуку та МПК (2020.01) G06F16/36 створювання семантичних інструментів, наприклад онтології чи тезауруса для інформаційного пошуку у базах даних і базах знань не мають змоги існувати, а на винахід який використовується у заявці, як аналог, патент UA 85404, не було би видано патенту, оскільки винаходи у них стосуються нематеріальних об'єктів, з точки зору експертизи.

Таким чином умови пункту 13.1 Правила складання та пункту 3.3.2 Правила розгляд у заявці виконано.

Експертиза у запиті № 3187/3А 20 від 12.02.2020 стверджує: «2. У відмітній частині формули винаходу зазначено «замість векторів остенсивних дефініцій і складових масивів абстрактних властивостей об'єктів...». що вказує на заміну та як наслідок, відсутність вищевказаного компоненту (векторів остенсивних дефініцій). Тим самим порушено вимоги пунктів 7.3.2, 7.3.3 Правил складання згідно з якими формула повинна включати сукупність ознак, яка передана певним набором ознак, властивих цьому об'єкту».

Що підтверджує тезис апелянта про те, що експертиза не розуміє про що йде мова у формулі та описі заявки на винахід, бо вона не бачить до яких саме продуктів та інших матеріальних об'єктів направлені дії способу, що заявляється, за допомогою якого принаймні одного продукту ці дії спрямовані на досягнення певного технічного результату.

У обмежувальній частині формули прямо сказано, що це «Спосіб побудови бази даних і бази знань для маніпулювання даними та побудови машино-реалізованого логічного висновку в базі даних і у базі знань ...», тобто об'єктами (продуктами) над якими виконуються дії є бази даних та бази знань, під котрими у науковій літературі неявно розуміють саме параметри даних, матеріальні властивості матеріальних об'єктів, які занесені у ці бази, про що сказано вище.

Твердження експертизи про заміну термінів, підтверджує, що експертиза не розуміє про що йде мова у заявці, а саме: «замість векторів остенсивних дефініцій і складових масивів абстрактних властивостей об'єктів...», це означає тільки те, що якщо ці бази побудовані з допомогою «векторів остенсивних дефініцій і складових масивів абстрактних властивостей об'єктів», ці «вектори остенсивних дефініцій і складові масиви абстрактних властивостей об'єктів» потрібно для реалізації способу змінити спочатку на «складові масиви остенсивних дефініцій». Складається враження, що експертиза зовсім не знайома з роботою (1), яка є прототипом до способу, що заявляється і не розуміє, що таке «вектори остенсивних дефініцій» та інші похідні від нього терміни.

Таким чином заява експертизи у рішенні не відповідає дійсності, бо формула винаходу не потребувала такого виправлення про яке йдеться у цьому рішенні. А звідси і по пункту 1.2 рішення, а саме: «Відкоригована формула винаходу не містить ознак, притаманних заявленому об'єкту «Спосіб», що регламентовані пунктом 13.1 Правил складання, а містить лише дані про експлуатаційні показники, споживчі властивості та динаміку реалізації способу,

що регламентовано пунктом 3.3.2 Правил розгляду не відповідає дійсності, оскільки, як було показано вище, що формула способу, що заявляється містить спрямовані дії принаймні одного продукту направлені на продукти та інші матеріальні об'єкти для досягнення певного технічного результату.

У пункті 1.3 рішення експертиза бездоказово та помилково стверджує, що змінена формула, а саме змінені ознаки у відкоригованій формулі: «У відмітній частині відкоригованої формули винаходу має місце заміна ознак, що є порушенням пунктів 7.3.2, 7.3.3 Правил складання, але не приводить, на це доказів. На той час, як у відповіді апелянта від 13.04.2020 на запит експертизи № 3187/ЗА/20 від 12.02.2020 чітко показано, що була проведена зміна термінів на їх синоніми, про що експертиза була попереджена, а саме: «складові масиви остенсивних дефініцій» змінено на їх синоніми «складно – складені масиви остенсивних дефініцій», що ще раз підтверджує, що експертиза не розуміється на предметі суті заявки і не розрізняє синоніми термінів від термінів взагалі і не знайома з роботою (1), яка є прототипом до заявки на корисну модель. Таким чином заява експертизи, що «має місце заміна ознак, що є порушенням пунктів 7.3.2, 7.3.3 Правил складання» бездоказова та безпідставна і не відповідає дійсності.

Зазначене у пункті 2.1 рішення підтверджує тезис про те, що експертиза не розуміється на суті заявки, бо нижче по тексту опису заявки на сторінці 2 опису до заявки зазначено, що технічний результат способу досягається завдяки: «Технічний результат такого способу побудови баз даних або баз знань досягають тому, що застосовують уперше складно – складені масиви остенсивних дефініцій для їх будови і застосовують такий перелік дій способу, що заявляють, а саме: «...беруть складно – складений масив остенсивних дефініцій або складно – складений масив абстрактних властивостей об'єктів баз даних та баз знань, які перетворюють в складно – складений масив остенсивних дефініцій, і складно – складений масив остенсивних дефініцій інформації, що надходить або даних, і роблять по елементне логічне порівняння зазначених складно – складених масивів остенсивних дефініцій і верифікують кон'юнкцію всіх цих порівнянь елементів масивів за допомогою квантора спільності, потім встановлюють істинність або хибність цього квантора спільності, після чого імплікують інформацію, що надходить, відповідно до цільової функції», тобто завдяки новому продукту «складно - складені масиви остенсивних дефініцій» - нового спеціального математичного інструменту для перетворення та математичного уявлення сукупності матеріальних об'єктивних параметрів даних сигналів датчиків від об'єктів, що спостерігаються для релевантного зіставлення та підвищення точності фіксації та ідентифікації об'єктів для встановлення їх дійсності та автоматизації класифікації інформації, що надходить, про параметри цих об'єктів програмним способом. Опис цих спеціальних математичних інструментів для перетворення сукупності матеріальних об'єктивних сигналів від об'єктів наведено у фігурах опису до заявки та у публікації 1, яка наведена у опису до заявки. І такий математичний інструмент спроможний краще

моделювати сукупність параметрів сигналів від системи датчиків ніж вектори остенсивних дефініцій, наведені у роботі (1). Принципи формування цих масивів наведені на фігурі до опису заявки винаходу і у роботі (1). З допомогою цього нового продукту «складно – складеного масиву остенсивних дефініцій» та переліку дій, які перелічені у формулі, з його допомогою, над продуктами: базами даних та базами знань, а по суті над параметрами даних, які знаходяться у цих базах, досягається технічний результат процесу, а саме: підвищується точність ідентифікації інформаційних об'єктів (інформації), які ідентифікують чи шукають з інформаційними об'єктами (інформацією) з баз даних або баз знань (релевантності) для реалізації цільової функції при пошуку в цих базах та підвищується точність ідентифікації експертних систем, які використовують ці бази, зокрема без використання інформації у вигляді тексту та попередньої класифікації інформаційних об'єктів, а також з'являється можливість одночасної ідентифікації різнорідних по властивостям інформаційних об'єктів (інформації) у цих базах, наприклад: об'єктів, які мають одночасно оптичні, аудіо, механічні, текстові та інші властивості, при одночасному поповненні цих баз даних або баз знань в автоматичному режимі на основі інформації, що надходить, в тому числі і нової інформації, уперше за допомогою об'єкту - складно – складених масивів остенсивних дефініцій при одночасному структуруванні (класифікації та кластеризації) цих баз уперше за допомогою, цих же складно - складених масивів остенсивних дефініцій. Треба уточнити, що поняття інформація і інформаційний об'єкт, використовується у заявці згідно зі статтею 1 Закону України «Про інформацію»: «Інформація відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді», а саме інформація це дані: інформаційний об'єкт – це опис певної сутності (реального об'єкта, явища, процесу, події) у вигляді сукупності логічно пов'язаних реквізитів (інформаційних елементів), а саме це сукупність параметрів даних про реальний об'єкт.

Чи іншою мовою, яка можливо більш зрозуміла експертизі та ідентичного по суті вище сказаному: «Технічний результат способу полягає в застосуванні нового продукту - складно-складений масив остенсивних дефініцій для перетворення параметрів даних у базах даних та базах знань для підвищення релевантності точності, та коректності при пошуку об'єктів, що спостерігаються і ідентифікуються шляхом зіставлення перетворених параметрів даних цих об'єктів з параметрами даних пошукових образів, що теж перетворені за допомогою цих складно - складених масивів остенсивних дефініцій, які знаходяться в цих базах даних і базах знань та підвищення точності фіксації та ідентифікації цих об'єктів завдяки такому перетворенню баз для встановлення їх дійсності, а також більш точного забезпечення одноманітно зіставлених записаних параметрів ознак різнорідних об'єктів та мінімізації кількості цих ознак для запису їх параметрів в бази даних і бази знань для подальшого їх використання, завдяки такому перетворенню параметрів даних цих баз і об'єктів, і поліпшення автоматизації класифікації та кластеризації інформації, що

надходить, про параметри таких об'єктів, що спостерігаються, при записі їх параметрів даних у бази даних та бази знань, програмним способом і побудови машино-реалізованого логічного висновку в цих базах даних і базах знань на основі інформації, що надходить, про параметри таких об'єктів, в тому числі і нової інформації про параметри даних об'єктів за допомогою складно - складених масивів оstenсивних дефініцій». І таким чином твердження експертизи у пункті 2.1 рішення не відповідають дійсності, бо при застосуванні нового продукту - складно - складений масив оstenсивних дефініцій має місце покращення відомих властивостей об'єкта винаходу, а саме параметрів даних баз даних та баз знань: підвищення релевантності, точності, та коректності при пошуку об'єктів, що спостерігаються і ідентифікуються, у цих базах, шляхом більш точного зіставлення параметрів ознак та властивостей цих об'єктів з параметрами даних пошукових образів, що знаходяться в базах даних і базах знань та підвищення точності фіксації та ідентифікації цих об'єктів для встановлення їх дійсності, а також більш точне забезпечення одноманітно зіставлених записаних параметрів ознак різнорідних об'єктів та мінімізації кількості цих ознак для запису їх параметрів в цих базах даних і базах знань для подальшого їх використання, і поліпшення автоматизації класифікації інформації, що надходить, про параметри таких об'єктів у цих базах. А це означає, що пункти 6.6.3, 2.3.2 Правил складання у заявці задоволені, бо має місце сукупність та послідовність дій, яка назначена у відкоригованій формулі винаходу, яка спрямована на досягнення технічного результату наведеного вище.

Відповідно до пункту 2.3.2 Правил складання процес як об'єкт технології – це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату.

Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології», а саме: «Процес як об'єкт технології – це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів... перетворення... даних, вимірювання параметрів, діагностування,...керування процесом, який є об'єктом технології».

Таким чином перетворення даних та вимірювання параметрів, діагностування, керування процесом якщо це є об'єктом технології, те до чого направлені дії для отримання технічного результату, то є об'єктом технології згідно пунктом 2.3.2 Правил складання і є процесом.

А тому перелік дій, наведений у формулі способу, що заявляється, які направлені на перетворення даних, як продукту, у базах даних з допомогою нового продукту «складно – складений масив оstenсивних дефініцій» є процес і задовольняє пункт 2.3.2 Правил складання.

Апелянт патентує не «алгоритм обробки інформації за допомогою баз даних та баз знань...», як стверджує експертиза, а спосіб переробки параметрів даних у базах даних і базах знань з допомогою нового продукту - складно -

складений масив остенсивних дефініцій для досягнення технічного результату, який наведено вище.

Алгоритм – це набір інструкцій, що описує, як деяке завдання може бути виконане. Іншими словами, алгоритм – це система формальних правил, що визначає зміст і порядок дій над вхідними даними і проміжними результатами, необхідними для отримання кінцевого результату при розв'язуванні задачі (2). І де саме експертиза знайшла систему формальних правил, що визначає зміст і порядок дій над вхідними даними і проміжними результатами, необхідними для отримання кінцевого результату при розв'язуванні задачі, якщо вхідні дані річні, різнорідні і не мають чітких ознак та властивостей, а їх потрібно встановити при реалізації способу, що заявляється. Обробку яких баз збирається робити експертиза за допомоги вигаданого нею «алгоритму», якщо у випадку коли ці бази відсутні зовсім, що є частковим випадком даного способу, коли відсутні будь-які параметри даних об'єктів і котрі потрібно ще зібрати та занести у такі бази.

Експертизі не відомо, що не існує універсальних методів аналізу або алгоритмів, що придатні для обробки будь-яких обсягів інформації. Це відомо кожному студенту відповідної спеціальності, але не експертизі. що метод (спосіб) це спосіб написання алгоритму, а не алгоритм. Це можливо бачити з прикладів з опису до заявки, де наведено вже цілих два річних способи реалізації процесу, у термінах експертизи два різних «алгоритму», яких можливо привести для прикладу реалізації способу будь-яку кількість і усі будуть різні, тоді експертизі, слідуючи її логіки, потрібно було писати у своєму рішенні, що заявляється сімейство алгоритмів, а не один алгоритм. А метод написання алгоритмів це і є спосіб чи процес.

Отже, експертиза сама визнала, що має справу зі способом чи процесом, а не алгоритмом. Експертиза неспроможна розрізнити алгоритм та спосіб за яким його можливо реалізувати. Зауваженнями наведеними вище експертиза довела, що вона не тільки не розуміється на суті заявки, а і не володіє поняттями потрібними у даній царині, а саме що таке алгоритм. І далі звісно слідуючи своєї логіки експертиза повторює бездоказово своє хибне твердження, котре було спростовано вище, а саме що це «є формою представленим інформації, тобто є власне методом інтелектуальної діяльності, який відповідно до пункту 2.5 Правил складання не може бути визнаним винаходом».

Але форма представлення інформації не веде до технічного результату і тому твердження експертизи, що це метод інтелектуальної діяльності теж хибне. Таким чином спосіб, що заявляється задовольняє вимоги пунктів 2.3.2. та 2.5 Правил складання, частини 2 статті 6 та статті 12 Закону.

Враховуючи наведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Мінекономіки від 16.07.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб аналізу і ідентифікації інформації Дубовикова» за заявкою № а 2019 08606 та повернути заявку на кваліфікаційну експертизу.

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали заявки для встановлення того, чи належить об'єкт заявленого винаходу до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини 2 статті 6 Закону, а також чи не належить він до об'єктів, зазначених у пункті 2.5 Правил складання.

У своєму запереченні апелянт стверджує, що об'єкт заявленого винаходу належить до об'єктів, яким надається правова охорона відповідно до частини 2 статті 6 Закону та відповідає п.13.1 Правил складання, оскільки в заявленому ним винаході:

наявні матеріальні об'єкти, а саме бази даних та бази знань, які є формою зберігання цих даних, що отримуються в результаті вимірів, експериментів та т.ін.;

наявні дії над цими матеріальними об'єктами, а саме перетворення складно-складених масивів, логічне порівняння таких масивів, верифікування отриманих порівнянь, встановлення істинності чи хибності квантора спільності, імплікування інформації тощо.

Аналіз опису винаходу, зокрема прикладів здійснення способу, показав, що при здійсненні способу беруть потоки інформації з подальшим маніпулюванням даними без застосування при цьому будь-яких вимірювань чи експериментів. Тобто не описано одержання інформації як об'єкту вимірювань технічними засобами.

Відповідно до статті 200 Цивільного кодексу України інформація трактується як нематеріальні блага та являє собою будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Таким чином, інформацію можна трактувати як відомості про матеріальні та нематеріальні об'єкти, їх параметри та властивості, що передані у формі знаків, сигналів та символів і збережені на матеріальних об'єктах. При цьому такі відомості не є матеріальними об'єктами самі по собі, а лише відображають характеристики матеріальних об'єктів.

Щодо дій, які виконуються над інформацією, слід зазначити, що оброблення (перетворення) інформації може трактуватися як одержання одних інформаційних об'єктів з інших інформаційних об'єктів шляхом виконання певних операцій (алгоритмів). Засобом обробки інформації є живі істоти або пристрої та системи, створені людством.

Також в прикладах здійснення заявленого способу чітко не вказано, які саме технічні засоби використані для його здійснення. В описі вказано на

наявність програмних засобів. Дані засоби використовують для імплікації результатів клієнту, для побудови машино-реалізованого логічного висновку, про який вказано також у формулі винаходу.

Крім того на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт стверджував про можливість здійснення заявленого способу без використання вказаних програмних засобів.

Таким чином, оскільки заявлений винахід стосується перетворення та обробки нематеріальних об'єктів і при цьому явно не визначений засіб, за допомогою якого така обробка стає можливою та матеріальний об'єкт, на якому зберігаються зазначені бази даних та бази знань, то визнати заявлений винахід таким, що відповідає частині 2 статті 6 Закону та пункту 13.1 Правил складання не є можливим.

Стосовно досягнення заявленим винаходом технічного результату колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Згідно з пунктом 2.3.2 Правил складання процес як об'єкт технології – це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату.

Відповідно до пункту 6.6.3 Правил складання заявки під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу.

Очевидно, що зазначені властивості та характеристики мають бути технічними.

Відповідно до пункту 6.6.3. Правил складання 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 процесу (способу) як об'єкту технології необхідно розуміти виявлення нових технічних властивостей або покращання характеристик відомих технічних властивостей продукту (продуктів), за допомогою якого виконують дію (дії) процесу або який є результатом цього процесу.

Із цього визначення слідує, 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 у матеріальному об'єкті, щодо якого виконуються дії заявленого способу.

В якості технічного результату апелянт зазначає наступні властивості: «підвищення точності ідентифікації інформаційних об'єктів; одночасна ідентифікація різnorodних по властивостям інформаційних об'єктів у базах; одночасне поповнення баз даних або баз знань в автоматичному режимі на основі інформації, що надходить»,

Однак, такі властивості, зазначені апелянтом як технічний результат, не можуть вважатися технічними, оскільки вони обумовлені лише певним видом обробки інформації та логічними операціями, здійснюваними над даними, що не потребують для їх отримання здійснення певних дій над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів.

Заявлений об'єкт явно чи неявно передбачає використання продуктів (комп'ютера, процесора, сервера тощо для побудови машинно-реалізованого логічного висновку), однак ці продукти використовуються за своїм прямим (відомим) призначенням, і визначені настільки узагальнено, що це недостатньо для виявлення цими продуктами нових технічних властивостей або покращання характеристик їх відомих технічних властивостей.

Тому зазначені апелянтом властивості не можна вважати технічним результатом у сенсі пункту 6.6.3. Правил складання.

При цьому наявні в формулі винаходу нетехнічні ознаки (такі як математичні інструменти чи методи, про які в запереченні зазначив апелянт або згідно редакції формули винаходу – бази даних та масиви дефініцій) повинні слугувати задля досягнення визначеного технічного результату згідно із технічним призначенням. Крім того, в матеріалах заявки винаходу повинно бути чітко відображено взаємозв'язок між цими нетехнічними ознаками (математичним інструментом чи масивом дефініцій) та технічним призначенням, тобто був наявним однозначний причинно-наслідковий зв'язок. В представлених матеріалах відсутнє розкриття технічного призначення маніпулювання даними та побудови баз даних і відповідно відсутній будь-який причинно-наслідковий зв'язок між результатом проведених операцій та самими операціями, який є відображенням об'єктивного та причинного зв'язку технічного призначення із нетехнічною функцією і таким чином свідчив би про достовірне досягнення технічного результату.

Отже, досягнення технічного результату не є можливим, оскільки немає технічного призначення зазначених ознак та взаємозв'язку між виконуваними з їх використанням операціями способу та бажаним ефектом, наприклад, між застосуванням масивів остенсивних дефініцій та підвищенням точності ідентифікації інформаційних об'єктів. Тобто не є очевидним чим або завдяки чому виконуються дії над інформаційними об'єктами та в яких матеріальних речах реалізується зазначене підвищення та покращення.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлений об'єкт 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 спрямована на досягнення певного технічного результату.

Також апелянт не погоджується із визнанням даного винаходу методом інтелектуальної діяльності, оскільки не згоден із представленням свого винаходу як «алгоритму обробки інформації за допомогою баз даних та баз знань» і наполягає на терміні «спосіб переробки параметрів даних у базах даних і базах знань...». Визначення способу за заявленим винаходом як алгоритму обробки інформації на думку апелянта не є вірною, оскільки «алгоритм – це система формальних правил, що визначає зміст і порядок дій над вхідними даними і

проміжними результатами, необхідними для отримання кінцевого результату при розв'язуванні задачі. Поняття «алгоритм» не може бути застосовано щодо даного винаходу, оскільки вхідні дані різні, різнорідні і не мають чітких ознак та властивостей або ці бази відсутні, що є частковим випадком даного способу». Отже, оскільки апелянт наголошує на відсутності в заявленому винаході алгоритму як чинника встановлених правил, то можливо припустити, що будь-яке завдання, для якого є невідомим алгоритм рішення, може бути віднесений до застосування штучного інтелекту, про що також йшлося на засіданні колегії і апелянт не заперечував такі висновки. Обробка інформації за допомогою штучного інтелекту пов'язана із наявністю вибору, тобто відсутності попередньо заданого алгоритму рішення, і необхідністю вибору між багатьма варіаціями в умовах невизначеності. Такий принцип може розглядатися як різновид інтелектуальної діяльності.

При цьому аналіз наведених в прикладах здійснення і в формулі винаходу операцій приводить колегію до висновку про те, що всі вони характеризують по суті обробку інформації та логічні операції, здійснювані над даними, що не потребують для їх отримання здійснення певних дій над матеріальними об'єктами за допомогою технічних засобів. Як відомо для фахівця, логічними операціями є розумові дії, результатом яких є змінювання вмісту чи об'єму понять, а також утворення нових понять.

Крім того в матеріалах заявки відсутні чіткі і однозначні визначення щодо того, за допомогою яких чинників, суб'єктів чи об'єктів, виконується даний спосіб. Отже, приймається до уваги можливість виконання його людиною чи/та машиною, зокрема, комп'ютером.

Виходячи із цього, використання в заявленому способі лише операцій логіки, яка, як відомо, є нормативною наукою про закони, форми і прийоми інтелектуальної діяльності, колегія Апеляційної палати приходять до висновку про те, що об'єктом винаходу є метод інтелектуальної діяльності.

Відповідно до пункту 2.5 Правил складання метод інтелектуальної діяльності не визнається винаходом.

Підсумовуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлений об'єкт не є «процесом (способом)» як об'єктом технології і не належить до об'єктів технологій, яким згідно з частиною 2 статті 6 Закону надається правова охорона, а також належить до об'єктів, які не визнаються винаходами.

Щодо заперечування апелянтом застосування до винаходу, а саме до формули винаходу, пунктів 7.3.2 та 7.3.3 Правил складання, колегія Апеляційної палати зазначає наступне. Термін «замість... використовують...» не має смислового значення «зміни» (перетворення) як стверджує у своєму запереченні апелянт. Редакція формули винаходу однозначно вказує на використання одних об'єктів і неможливість використання в даному способі інших об'єктів, тому зауваження експертизи із посиланням на вказані пункти Правил складання є справедливими.

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 рішенням Мінекономіки від 16.07.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб аналізу і ідентифікації інформації Дубовикова» за заявкою № а 2019 08606 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 Дубовикову М.М. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16.07.2020 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб аналізу і ідентифікації інформації Дубовикова» за заявкою № а 2019 08606 залишити чинним.

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

Головуючий

Ю.В. Чуян

Члени колегії

С.В. Курносова

К.О. Котик