

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
25.11.2021 № 261-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**

21 жовтня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 19.07.2021 № Вн-130-Р/2021, у складі головуєчого Павлова Д.О. та членів колегії Крамара І.А., Чернецької Н.М. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А., розглянула заперечення Ярмака Сергія Олександровича, Роботягова Андрія Валентиновича, Гіголаєва Олександра Казбековича, Бухтіярова Романа Юрійовича, Тарасова Анатолія Володимировича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 14.04.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу «Спосіб об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини» за заявкою № а 2018 12179.

Представники апелянта – Пахаренко А.П., Томачинський С.М., Томачинська Л.А., Сиклітенко В.В.

Представник Укрпатенту – Карпець І.А.

Заперечення апелянтів подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 24 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до частини третьої статті 16 Закону.

Апелянти – Ярмак С.О., Роботягов А.В., Гіголаєв О.К., Бухтіяров Р.Ю., Тарасов А.В. не погоджуються з рішенням Укрпатенту від 14.04.2021 про відмову в державній реєстрації винаходу за заявкою № а 2018 12179.

Заперечення апелянтів ґрунтується на наступних підставах.

Апелянти передусім не погоджуються з вибором класів Міжнародної патентної класифікації (далі – МПК) для заявки, а саме, що клас G06K 9/20 був безпідставно видалений експертом, хоча цей клас вказує на важливі технології при розробці способу, який заявляється.

Апелянти звертають увагу, що головною спрямованістю винаходу є переважно його технічна спрямованість, про що свідчить опис заявки.

Достовірне виявлення онкологічного ризику та об'єктивізація визначення онкологічного статусу людини неможливі без якісного та швидкого визначення геометричних параметрів клітин крові, тобто побудова інтегральних прямих, за якими визначається онкологічний статус людини, залежить від фізичних (інформативних) параметрів клітин крові – площі клітини і площі ядра клітини. Якість та швидкість визначення геометричних параметрів клітин крові забезпечуються лише за допомогою фізичного процесу розпізнавання зображень.

Апелянти наводять перелік статей з розпізнавання образів, зокрема, розпізнавання зображень, і зазначають, що головною задачею для якісної об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини й виявлення онкологічного ризику, визначення оптимального, ефективного способу контролю онкогенезу людини, для наочності та розуміння цього процесу є якісне визначення геометричних параметрів клітин крові на основі технічного процесу біонічної моделі розпізнавання зображень клітин крові.

У заявленому винаході ця задача виконана і це є однією з умов, згідно якої заявлений винахід є промислово придатним.

Апелянти вказують, що для здійснення винаходу, згідно з описом, використовують пристрій, блок-схему якого наведено на фіг. 6. На стор. 8 опису заявки (перший абзац) вказано:

«Метою першого етапу – етапу формування інформативних об'єктів, є формування множини інформативних об'єктів – зображень клітин крові. Кожен об'єкт є зображенням у вигляді файлу формату .jpg / .bmp (фіг.1). Інформативні об'єкти отримують зі стандартних мазків капілярної і венозної крові людини за допомогою апаратно-програмного комплексу автоматизованої мікроскопії, який містить комп'ютер, мікроскоп і програму управління комплексом».

Тобто, автори заявки використовують стандартну у промисловому відношенні техніку, а саме – комп'ютер і мікроскоп. Також як і у прототипі, але зі застосуванням нової комп'ютерної біонічної моделі розпізнавання зображень клітин крові для виміру фізичних (інформативних) параметрів клітин крові.

Отже, принципово нічого нового. На фіг. 6 наведено алгоритм проходження процесів у вигляді блок-схеми, щоб було ясніше зрозуміти спосіб. Але комп'ютерну програму автори розробили нову для розпізнавання інформативних об'єктів, інструментом якої є теорія розпізнавання образів.

Висновок експерта щодо пристрою – «проте заявник не розкрив жодних відомостей щодо конструктивних елементів пристрою» – свідчить, на думку авторів заявки, про те, що експерт повною мірою не зрозумів факт використання в пристрої стандартної техніки – комп'ютера та мікроскопа.

В прототипі наведені дані стосовно придатності пристрою для об'єктивізації діагностики ракових захворювань. Оскільки Ярмач С.О. є одним із заявників патенту на корисну модель «Спосіб Скобельциної об'єктивізації діагностики ракових захворювань» та заявленого винаходу, то при складанні опису заявленого винаходу були належним чином враховані наукові дані попередніх медичних досліджень способу діагностики ракових захворювань з тією лише різницею, що вимір фізичних (геометричних) параметрів клітин крові здійснюється на більш високому технічному рівні завдяки способу, який заявляється. Так, як приклад, наведено геометричне відображення об'єкту у вигляді декількох точок згідно теорії розпізнавання образів (фіг. 3 заявки на винахід).

Стосовно розкриття нових технологій заявленого винаходу слід вказати на те, що новизну заявленого способу визначають тим, що:

1) в декартовій системі координат вісі не корелюють між собою (у порівнянні з прототипом),

2) біонічна модель як штучна технічна система є аналогом живої природної системи, в основі якої лежать біонічні принципи її функціонування, а саме: ефект згладжування в зорі (закон Гальбота); принцип функціонування нервової клітини (принцип формування імпульсного виду сигналу); властивість окорухового апарату людини здійснювати швидкі, чітко узгоджені рухи очей (автоматія саккад) (стор. 6-7 опису заявленого винаходу).

У цьому зв'язку, алгоритми технічної біонічної моделі заявленого винаходу, які математично-логічно описують вказані біонічні принципи та їх практичне застосування дозволяють виконати поставлену задачу на високому технічному рівні, можна розглядати як нову технологію.

Апелянти зазначають, що для підтвердження можливості об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини й виявлення онкологічного ризику слід вказати на те, що кореляційний зв'язок між патологією та кількісними діагностичними показниками підтверджено медичними даними прототипу «Спосіб Скобельциної об'єктивізації діагностики ракових захворювань», однак це підтвердження базується на більш високому технічному рівні, зокрема: зі стандартних мазків крові формують множину зображень клітин крові порядку 1500-5000 одиниць; зону онкологічного ризику визначають за рахунок введення кількісного показника відстані  $r$  між інтегральними прямими.

Що стосується інтегральних прямих та їх розташування як критерій діагностики, слід сказати, що в описі заявки це докладніше доказано за допомогою теорії розпізнавання образів. До речі, у прототипі для аналізу та

діагностики захворювань «будують регресійні прямі для артеріальної (капілярної) і венозної крові» (стор. 1 опису прототипу).

Оскільки автори заявленого винаходу використовують нову систему ознак, де «інтегральні прямі для визначення онкологічного статусу будують в декартовій системі координат, в якій вісь абсцис – це площа клітини, вісь ординат – площа ядра клітини; одиницею виміру площі є  $1 \text{ мкм}^2$  площі в системі одиниць СІ, вісі не корелюють між собою» (стор. 7 опису заявленого винаходу), то ці інтегральні прямі та їх розташування є критерієм діагностики.

Тобто замість регресійних прямих використовуються інтегральні прямі і таке використання сприяє підвищенню якості діагностики та прогнозування захворювань.

Апелянти звертають увагу на формулу заявленого винаходу, де вказано:

«1) якщо має місце таке розташування інтегральних прямих, при якому  $V \geq K$ , а відстань між ними  $r \leq 8\%$  – онкологічного захворювання ще немає, але є ризик виявлення його в найближчому майбутньому,

2) якщо має місце таке розташування інтегральних прямих, при якому  $V = K$ , а відстань між ними  $r = 0\%$ , тобто інтегральні прямі збіжні – це нульовий, прикордонний стан,

3) якщо має місце таке розташування інтегральних прямих, при якому  $V \leq K$ , а відстань між ними  $r \leq 8\%$  – початок онкологічного процесу, який об'єктивно себе ще не проявив».

Розташування інтегральних прямих можна використовувати як критерій для діагностики онкологічного захворювання, оскільки ця інформація вже підтверджена у прототипі та врахована в обмежувальній частині формули заявленого винаходу, з тією різницею, що у заявленому винаході використовуються інші формули для побудови прямих і ці прямі інтегральні.

Щодо конкретного значення відстані  $r$  між інтегральними прямими апелянти зазначають, що ці дані обрано емпірично на основі попередніх наукових досліджень авторів прототипу.

Також стосовно апробації способу, який заявляється, та достовірних відомостей, які б доводили, що розташування інтегральних прямих можна використовувати як критерій для діагностики онкологічного захворювання, апелянти вказують на наступні обставини:

– як фізичний матеріал для апробації були використані зображення клітин крові, які були сформовані для апробації прототипу;

– перевірка розташування інтегральних прямих для діагностики виконувалась за вже відомими результатами діагностики способу прототипу;

– апробації способу, який заявляється, проводилася у ТОВ «Медичний центр «Марія» (м. Харків) 01.07.2019 – 30.08.2019.

Апелянти в запереченні також звертають увагу на те, що на підставі повідомлення щодо надання копій патентних матеріалів, протиставлених заявці, від 03.06.2021 № 13154/ЗА/21 заявці не протиставлялися жодні матеріали.

На думку апелянтів рішення про повну відмову у видачі патенту на винахід прийнято без урахування усіх суттєвих ознак представленого винаходу.

В остаточному висновку про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи № 9358/ЗА/21 від 14.04.2021 (далі – остаточний висновок), експертиза зробила висновок про невідповідність заявки частинам b) та c) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, від 05.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду).

«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».

Таким чином, в формулі винаходу подано сукупність дій щодо вимірювання параметрів матеріальних об'єктів (зокрема, клітин та їх ядер) за допомогою продукту (зокрема, за допомогою апаратно-програмного комплексу автоматизованої мікроскопії), перетворення даних та діагностування на основі одержаних результатів. При цьому, згідно з пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду «якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу». При цьому, в пункті 6.5.1.1 Правил розгляду немає вимоги, щоб посилання на такі джерела інформації були включені до опису. Оскільки такої вимоги до опису немає, то з цього логічно випливає висновок, що при наявності в рівні техніки таких джерел інформації, вимога частини b) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду буде виконана навіть при відсутності прямих посилань на таке джерело в описі винаходу даної заявки. Однак, жодних натяків про проведення патентно-інформаційного пошуку для визначення документів, що визначають рівень техніки ні в попередньому висновку кваліфікаційної експертизи № 1860/ЗА/21 від 27.01.2021 (далі – попередній висновок), ні в остаточному висновку немає.

В апелянтів виникає питання: на якій підставі експертиза вважає, що описані засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули, які на її думку, в матеріалах заявки відсутні, не описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу, якщо ні в попередньому висновку, ні в остаточному висновку немає згадки про проведення патентно-інформаційного пошуку?

Також виникає ще одне питання: Чому ні в попередньому висновку, ні в остаточному висновку немає ні згадки, ні питань про літературні джерела,

наведені в матеріалах заявки (в кінці опису) та на які є посилання в описі даної заявки?

Єдиним джерелом, включеним в опис як посилання, якому приділила увагу експертиза, є патент на корисну модель «Спосіб Скобельциної об'єктивізації діагностики ракових захворювань» UA 95280, який в останньому абзаці стор. 2 опису патенту охарактеризовано як найбільш близький аналог винаходу. Так, на стор. 5 остаточного висновку експертиза стверджує, що «патент UA 95280, 25.12.2014 не може бути визнано таким, що є джерелом інформації, де розкрито засоби і методи, на які є посилання в заявці, а також таким, в якому наведено достовірні дані, що підтверджують придатність заявленого способу для об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини.» Однак, слід зауважити, що в описі патенту UA 95280, 25.12.2014 є посилання на євразійську заявку № 200970882 від 15.08.2005, в якій розкрита інформація про застосування систем МЕКОС-Ц та МЕКОС-Ц1, а також надано перелік мікроскопів та відеокамер, які при цьому використовуються.

Стосовно зауваження експертизи на стор. 2 та 3 остаточного висновку щодо розкриття конструктивних елементів, матеріалів та інших конструктивних особливостей зазначено наступне.

Об'єктом даного винаходу є спосіб, а не пристрій.

На стор. 6 та 7 опису винаходу наводиться посилання на схематичне зображення пристрою (фіг. 6) та надаються посилання на джерела інформації, де розкрито засоби та методи, які використано при реалізації винаходу. Вимоги щодо необхідності наводити комп'ютерні програми, які були використані при реалізації винаходів в Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 ( далі – Правила складання) відсутні. Навпаки, згідно з пунктом 2.5. Правил складання «не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні пункту 1.2 цих Правил власне: ...комп'ютерні програми».

Експертиза робить висновок, що «твердження та висловлювання заявника стосовно придатності пристрою для об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини, не підтверджені належним чином шляхом посилання на джерела достовірної наукової інформації, або шляхом надання належним чином оформлених експериментальних даних». Однак, ні в попередньому висновку, ні в остаточному висновку експертиза не згадує літературні джерела, на які посилаються автори винаходу в описі, а саме літературні джерела, наведені в кінці опису.

Опис винаходу докладно розкриває алгоритм обробки отриманих зображень, крок за кроком описуючи сам процес. Кваліфікований фахівець в даній галузі застосовуючи розкритий алгоритм може повністю відтворити зазначену стадію обробки зображень та проведення відповідних обчислень,

при цьому даний алгоритм може бути здійснений з використанням низки мов програмування.

Стосовно твердження експертизи «При цьому в описі винаходу не наведено прикладів пристроїв, зокрема вказівок на комерційно доступні пристрої, в яких би була задіяна біонічна модель розпізнавання зображень, про яку говорить заявник у відповіді, в програмі управління цим пристроєм», апелянт зазначає, що кваліфікованому фахівцю в даній галузі відомо, що біоніка являє собою застосування біологічних методів та систем, існуючих в природі, для розробки інженерних рішень та технологічних способів. Про що також зазначено в описі винаходу на сторінці 7 «...біонічна модель як штучна технічна система є аналогом живої природної системи, в основі якої лежать біонічні принципи її функціонування, а саме: ефект згладжування в зорі (закон Тальбота); принцип функціонування нервової клітини (принцип формування імпульсного виду сигналу); властивість окоорухового апарату людини здійснювати швидкі, чітко узгоджені рухи очей (автоматія саккад).

На стор. 6 зазначено, що: «систему інформативних параметрів формують за біонічною моделлю розпізнавання зображень, а саме – зображень клітин крові, в основі якої лежать ефект згладжування в зорі (закон Тальбота) [1], принцип функціонування нервової клітини (принцип формування імпульсного виду сигналу) [2], властивість окоорухового апарату людини здійснювати швидкі, чітко узгоджені рухи очей (автоматія саккад) [3]». При цьому надається посилання на літературні джерела, в яких розкрито принципи, які використовуються.

Таким чином з опису винаходу та посилань, наведених в ньому, кваліфікованому фахівцю буде зрозуміло, що біонічна модель являє собою комп'ютерно-реалізоване програмне забезпечення, алгоритм роботи якого крок за кроком розкрито в представлених матеріалах заявки. На яку саме модель комп'ютера буде встановлене дане програмне забезпечення, чи якою мовою програмування буде реалізовано даний алгоритм не є суттєвою ознакою даного винаходу. Слід зазначити, що наведення конкретної архітектури апаратно-комп'ютерного комплексу, або конкретної комп'ютерної програми не полегшує фахівцю завдання щодо відтворення винаходу, особливо коли програмування виконувалося об'єктно-орієнтовними мовами програмування. В той же час, багато фахівців в ІТ сфері створюють програми за наданим алгоритмом, що є для них рутинною процедурою.

Враховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення Укрпатенту від 14.04.2021 про відмову у державній реєстрації винаходу «Спосіб об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини» та прийняти рішення про повернення заявки № а 2018 12179 на стадію кваліфікаційної експертизи для подальшого розгляду.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і

додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтом попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 27.01.2021, № 1860/ЗА/21, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною першою статті 7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

Експертиза проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил розгляду та Правил складання. Заявка була розглянута із врахуванням первинно поданих формули винаходу на 2 арк., опису винаходу на 15 арк., креслень на 6 арк. та відповіді апелянта від 22.03.2021 на попередній висновок експертизи № 1860/ЗА/21 від 27.01.2021.

Висновок експертизи про невідповідність винаходу умові промислової придатності базувався на недотриманні в заявці вимог (b) та (c) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду.

Згідно із пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

а) наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу;

б) наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

с) Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного апелянтом призначення дійсно можлива.

За результатами перевірки умов, зазначених у пункті 6.5.1.1 Правил розгляду, встановлено наступне.

Умова (a) цього пункту є виконаною, призначенням заявленого винаходу є об'єктивізація визначення онкологічного статусу людини.

Стосовно виконання умови (b), експертиза дійшла висновку, що в матеріалах заявки недостатньо описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в формулі винаходу.

Експертиза вважає, що заявник не розкрив жодних відомостей щодо конструктивних елементів використовуваного пристрою для здійснення способу; наявності зв'язків між елементами; взаємного розташування елементів; форми виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому; форми виконання зв'язків між елементами; параметрів та інших характеристик елемента (елементів); матеріалу, з якого виготовлено елемент (елементи) або пристрій в цілому.

При цьому експертизою зазначено, що відсутні й посилання на документи рівня техніки, в яких ці відомості розкриті, або вказівки на



комерційно доступні пристрої, придатні для використання як функціональні елементи у задіяному згідно з винаходом способі. Отже, даний опис не розкриває нові технології, а описує спосіб, що передбачає їх використання. Твердження та висловлювання заявника стосовно придатності пристрою для об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини, не підтверджені належним чином шляхом посилання на джерела достовірної наукової інформації, або шляхом надання належним чином оформлених експериментальних даних.

Експертиза також розглянула коментарі заявника стосовно відсутніх у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу, де він зазначає, зокрема, наступне: «...Інформативні об'єкти отримують зі стандартних мазків капілярної і венозної крові людини за допомогою апаратно-програмного комплексу автоматизованої мікроскопії, який містить комп'ютер, мікроскоп і програму управління комплексом». Тобто, автори заявки використовують стандартну у промисловому відношенні техніку, а саме – комп'ютер і мікроскоп. «Якість та швидкість визначення геометричних параметрів клітин крові забезпечуються лише за допомогою технічної моделі розпізнавання зображень, яка і запропонована авторами заявки. ...Першою задачею для якісної об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини й виявлення онкологічного ризику, визначення оптимального, ефективного способу контролю онкогенезу людини є якісне визначення геометричних параметрів клітин крові на основі технічної (біонічної) моделі розпізнавання зображень клітин крові. У заявленому винаході ця задача виконана і це є однією з умов, згідно якої заявлений винахід є промислово придатним», і дійшла висновку, що з наведених тверджень заявника витікає, що крім «стандартної у промисловому відношенні техніки, а саме – комп'ютеру та мікроскопу», здійснення винаходу можливе завдяки технічній біонічній моделі, задіяній в програмі управління комплексом, що є однією зі складових апаратно-програмного комплексу автоматизованої мікроскопії, задіяного в способі за винаходом.

При цьому в описі винаходу не наведено прикладів пристроїв, зокрема вказівок на комерційно доступні пристрої, в яких би була задіяна біонічна модель розпізнавання зображень, про яку говорить заявник у відповіді, в програмі управління цим пристроєм.

Враховуючи вищевикладене, експертиза вважає пояснення заявника, що надані у відповідь на попередній висновок експертизи, такими, що не спростовують доводи експертизи стосовно того, що умова (b) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду не дотримана.

В результаті перевірки виконання умови (c) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду експертиза зробила висновок про недотримання цієї умови.

Згідно з пунктом 13.2.9 Правил складання, якщо винахід є процесом лікування, профілактики або діагностики певного захворювання, то наводять достовірні дані, що підтверджують його придатність для лікування,

профілактики або діагностики зазначеного захворювання. За можливості, наводять відомості, які пояснюють зв'язок між етіопатогенезом захворювання і діагностичними показниками, що використовуються.

Тобто, для підтвердження можливості визначення онкологічного статусу людини потрібні достовірні відомості. В описі винаходу такі дані відсутні.

Так, в описі винаходу не наведено жодних достовірних відомостей, які б доводили, що розташування інтегральних прямих можна використовувати як критерій для діагностики онкологічного захворювання. Зокрема, що у разі розташування інтегральних прямих, при якому  $V \geq K$ , а відстань між ними  $r \leq 8\%$  – у пацієнта, дійсно, онкологічного захворювання ще немає, але є ризик виявлення його в найближчому майбутньому; а у разі розташування інтегральних прямих, при якому  $V \leq K$ , а відстань між ними  $r \leq 8\%$  – у пацієнта, дійсно, наявний початок онкологічного процесу, який об'єктивно себе ще не проявив.

В наданій відповіді заявник зазначив, зокрема, що «розташування інтегральних прямих можна використовувати як критерій для діагностики онкологічного захворювання, оскільки ця інформація вже підтверджена у прототипі та врахована в обмежувальній частині формули заявленого винаходу, з тією різницею, що у заявленому винаході використовуються інші формули для побудови прямих і ці прямі інтегральні».

Експертиза повторно проаналізувала прототип, а саме патент України на корисну модель UA 95280 U, 25.12.2014, та зазначає, що в ньому відсутні відомості, стосовно того, що розташування інтегральних прямих можна використовувати як критерій для діагностики онкологічного захворювання, зокрема, що у разі розташування інтегральних прямих, при якому  $V \geq K$ , а відстань між ними  $r \leq 8\%$  – у пацієнта, дійсно, онкологічного захворювання ще немає, але є ризик виявлення його в найближчому майбутньому; а у разі розташування інтегральних прямих, при якому  $V \leq K$ , а відстань між ними  $r \leq 8\%$  – у пацієнта, дійсно, наявний початок онкологічного процесу, який об'єктивно себе ще не проявив.

Крім того, на твердження заявника, у прототипі для аналізу та діагностики захворювань «будують регресійні прямі для артеріальної (капілярної) і венозної крові» (стор. 1 опису прототипу). А оскільки автори заявленого винаходу використовують нову систему ознак, де «інтегральні прямі для визначення онкологічного статусу будують в декартовій системі координат, в якій вісь абсцис – це площа клітини, вісь ординат – площа ядра клітини; одиницею виміру площі є  $1 \text{ мкм}^2$  площі в системі одиниць СІ, вісі не корелюють між собою» (стор. 7 опису заявленого винаходу), то ці інтегральні прямі та їх розташування є критерієм діагностики. Тобто замість регресійних прямих використовуються інтегральні прямі і таке використання сприяє підвищенню якості діагностики та прогнозування захворювань», експертиза зазначає, що, по-перше, не є очевидним взаємозв'язок між використанням математичних методів побудови регресійних та інтегральних прямих із

підвищенням якості діагностики. По-друге, цілком очевидно, що даний винахід та винахід за патентом України на корисну модель UA 95280 U, 25.12.2014, хоча і мають однакове призначення, досягають його різними шляхами. Відтак, патент України на корисну модель UA 95280 U, 25.12.2014 не може бути визнаний таким, що є джерелом інформації, де розкрито засоби і методи, на які є посилання в заявці, а також таким, в якому наведено достовірні дані, що підтверджують придатність заявленого способу для об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини.

Враховуючи вищевикладене, експертиза вважає пояснення заявника, що надані у відповідь на попередній висновок експертизи, такими, що не спростовують доводи експертизи стосовно того, що умова (с) пункту 6.5.1.1 Правил розгляду не дотримана.

Згідно із пунктами 6.5.1.2. та 6.5.1.3. Правил розгляду: якщо на дату пріоритету винаходу дотримані всі зазначені в пункті 6.5.1.1 вимоги (а, b, с), то охарактеризований у незалежному пункті формули винахід визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності; якщо хоча б одна із зазначених вимог (а, b, с) не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності.

Враховуючи вищевикладене, експертиза робить остаточний висновок, що винахід за н.п. 1 формули є таким, що не відповідає умові промислової придатності (частина 8 статті 7 Закону та пункт 6.5.1.1 Правил розгляду).

На підставі висновку експертизи прийнято рішення Укрпатенту від 14.04.2021 про відмову у державній реєстрації винаходу «Спосіб об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини» за заявкою № а 2018 12179.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянтів та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-28083/2021 від 12.07.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-36437/2021 від 13.09.2021), додаткових матеріалах наданих на засіданні Апеляційної палати 15.09.2021, копіях матеріалів заявки № а 2018 12179.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали заявки та аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи.

Згідно з пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

а) наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу;

б) наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

с) Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Об'єктом даного винаходу є спосіб (процес) об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини.

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. 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».

В формулі винаходу спосіб охарактеризований сукупністю дій щодо взяття проб капілярної та венозної крові пацієнта, вимірювання параметрів матеріальних об'єктів (площі клітин та їх ядер) за допомогою продукту (за допомогою апаратно-програмного комплексу автоматизованої мікроскопії), перетворення даних та діагностування на основі одержаних результатів.

На сторінках 6 та 7 опису наведені посилання на схематичне зображення пристрою (фіг. 6), а на сторінці 8 опису заявки (перший абзац) вказано, що інформативні об'єкти отримують зі стандартних мазків капілярної і венозної крові людини за допомогою апаратно-програмного комплексу автоматизованої мікроскопії, який містить комп'ютер, мікроскоп і програму управління комплексом. Тобто, використано стандартну у промисловому відношенні техніку, а саме – комп'ютер і мікроскоп. На фіг. 6 наведено алгоритм проходження процесів у вигляді блок-схеми. В підтвердження вищезазначеному, на сторінці 13 опису вказано, що «Запропонований спосіб може бути реалізований, наприклад, за допомогою технічного пристрою, блок-схему якого наведено на кресленні (фіг. 6). До складу пристрою входять 9 функціональних елементів: 1 – блок керування пристроєм, 2 – стандартний мазок капілярної крові, 3 – стандартний мазок венозної крові, 4 – комплекс автоматизованої мікроскопії, 5 – блок формування множини зображень клітин

крові, 6 – блок комп'ютерної програми, 7 – блок розпізнавання зображень клітин крові, 8 – блок вимірювання інформативних параметрів, 9 – блок визначення онкологічного статусу. Під стандартним мазком крові мають на увазі мазок, який забарвлений по Паппенгейму».

Тобто, «пристрій» в описі винаходу наводиться як ілюстрація засобу, за допомогою якого може бути реалізований заявлений спосіб, а не як окремий об'єкт.

Крім того, на сторінках 1-3 та в кінці опису винаходу надано посилання на джерела інформації, де розкрито засоби та методи, які використано при реалізації винаходу.

Таким чином, засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в формулі винаходу, розкриті в описі та джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу та надані апелянтом в запереченні та листі – відповіді 21/ЗА/Вх№7893 від 22.03.2021 на попередній висновок експертизи № 1860/ЗА/21 від 27.01.2021.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що умова б), відповідно до пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, в матеріалах заявки дотримана.

Перевірка умови с) згідно з пунктом 6.5.1.1 Правил розгляду проводиться у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули. В даному випадку експертиза прийняла рішення про недотримання вимоги (б) щодо можливості здійснення винаходу за відсутності необхідних засобів і методів, тому перевірка умови (с) за таких умов не передбачена Правилами.

Стосовно класів МПК, до яких належить винахід, слід зазначити, що винахід призначений для об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини і виявлення онкологічного ризику за критерієм порівняння розташування двох інтегральних прямих для капілярної і венозної крові, які побудовані за геометричними параметрами клітин крові, що одержані на основі біонічної моделі розпізнавання зображень. З огляду на це, клас МПК G06K 9/20 – розпізнавання образів [2006.01], (G06 – обчислювання; розрахунок або рахування; G06K – розпізнавання даних; представлення даних; носії запису; маніпулювання носіями запису) є одним з ключових індексів МПК для характеристики даного винаходу, а тому вищезазначений індекс, на думку колегії Апеляційної палати, видалено безпідставно.

На підставі вищезазначеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи недостатньо обґрунтованим, а рішення Укрпатенту від 14.04.2021 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини» за заявкою № а 2018 12179 неправомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Ярмака Сергія Олександровича, Роботягова Андрія Валентиновича, Гіголаєва Олександра Казбековича, Бухтіярова Романа Юрійовича, Тарасова Анатолія Володимировича задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 14.04.2021 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб об'єктивізації визначення онкологічного статусу людини» за заявкою № а 2018 12179 скасувати.

3. Заявку № а 2018 12179 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий

Д. О. Павлов

Члени колегії

І. А. Крамар

Н. М. Чернецька