

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»

Факультет суспільних наук

назва факультету

Кафедра теорії права та прав людини

(повна назва кафедри)

Пояснювальна записка

до дипломного проекту (магістерської роботи)

магістр

(освітній ступінь)

на тему **ПАТЕНТОЗДАТНІСТЬ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ**

Виконав:

студент II курсу, групи СПЛ17/М

спеціальності

081 «Право»

(шифр і назва спеціальності)

___ Островська М. Б. _____

(прізвище та ініціали)

Керівник ___ к. ю. н., доц. Коцовська О. Л.

(прізвище та ініціали)

Рецензент ___ к. ю. н. _Тарасенко Л. Л. _____

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018 року

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ I. ОЗНАКИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ЯК ОБ'ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ПРАВ НА НИХ.....	7
1.1. Дефініція поняття «комп'ютерна програма»	7
1.2. Структура комп'ютерної програми як об'єкта інтелектуальної власності.....	13
1.3 1.3 Загальна характеристика способів охорони прав на комп'ютерні програми.....	18
РОЗДІЛ II. ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ЯК ОБ'ЄКТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА.....	30
2.1. Переваги та недоліки охорони комп'ютерних програм засобами патентного права.....	30
2.2 Умови патентоздатності комп'ютерної програми.....	38
РОЗДІЛ III. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ЗАСОБАМИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В РІЗНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ.....	54
3.1. Досвід США у патентуванні комп'ютерних програм.....	54
3.2. Європейський досвід у сфері патентування програмного забезпечення.....	63
ВИСНОВКИ.....	72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	77

ВСТУП

Актуальність дослідження. Понад тридцять років розвитку галузі комп'ютерного програмування юристи не можуть дійти згоди щодо найкращого способу охорони прав на програмне забезпечення. Загальноприйнятий підхід використання авторського права не є досконалим, тож деякі держави дозволяють застосовувати до комп'ютерних програм патентне право. Українське законодавство охороняє комп'ютерні програми як літературні твори. Проте, програмне забезпечення має більше спільного з результатами інтелектуальної діяльності у сфері технологій, аніж з літературою. Законодавство не містить заборони застосування патентної охорони до комп'ютерних програм, і на практиці патенти на винаходи і корисні моделі, елементами яких є комп'ютерні програми видаються, хоча й нечасто. Сфера комп'ютерного програмування є однією з найбільш прибуткових галузей української економіки, яка, до того ж, показує стабільне зростання. Основний ресурс у цій сфері – комп'ютерна програма – нематеріальне благо, результат інтелектуальної діяльності, який потребує правової охорони. Авторське право не забезпечує необхідної охорони, оскільки охороняє лише код програми. Отже, попри стрімкий розвиток бізнесу у сфері комп'ютерних технологій, діяльність таких суб'єктів господарювання залишається без належної охорони. Суттєві прогалини, наявні в охороні за допомогою авторського права давно відомі науці, проте українські дослідники мало цікавляться іншими способами охорони. Ґрунтовне дослідження теми проводив С. Петренко, тоді як більшість авторів торкаються проблеми лише частково. У світлі процесу асоціації України з Європейським Союзом актуальним є також висвітлення застосування патентного права до комп'ютерних програм у держава-членах ЄС для гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами.

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні можливості

віднесення комп'ютерної програми до об'єктів, що охороняються патентами, зокрема, узагальненні положень щодо умов, яким повинна відповідати така комп'ютерна програма для отримання правової охорони засобами патентного права, визначенні доцільності застосування цього способу охорони для комп'ютерних програм в Україні.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні **завдання**:

- проаналізувати зміст поняття комп'ютерної програми, визначити її особливості серед інших об'єктів інтелектуальної власності;
- визначити елементи, з яких складається комп'ютерна програма та способи охорони прав на них;
- визначити способи охорони прав на комп'ютерні програми, оцінити їх переваги та недоліки;
- дослідити умови надання комп'ютерним програмам охорони засобами патентного права;
- проаналізувати приклади охорони комп'ютерної програми засобами патентного права у іноземних юрисдикціях ;
- дослідити потрібність застосування інституту патентування до комп'ютерних програм в Україні.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері здійснення прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму.

Предметом дослідження є нормативно-правові акти України, та іноземних держав, зокрема США та держав Європейського Союзу, правозастосовна практика у сфері охорони прав на комп'ютерну програму як об'єкт інтелектуальної власності, доктринальні концепції вітчизняних та іноземних вчених.

Методологія дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження у роботі було використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання та дослідження правових явищ, пов'язаних із охороною прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми. В основі роботи – діалектичний та системно-

структурний метод дослідження. При розгляді структури комп'ютерної програми застосовано методи аналізу і синтезу. Робота містить опрацювання міжнародного досвіду застосування патентного права до комп'ютерних програм за допомогою методу порівняльно-правових досліджень. Історико-правовий метод було використано для виявлення історичних закономірностей розвитку правового регулювання відносин, пов'язаних з реалізацією права інтелектуальної власності на комп'ютерну програму.

Джерельна база роботи. Питання, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми зачіпалося у працях багатьох цивілістів, зокрема О. П. Орлюк, О. П. Світличного, О. Підпригори, Ю. Капіци та ін. Проте абсолютна більшість авторів вказують на охорону комп'ютерних програм засобами авторського права і оминають патентування комп'ютерних програм.

У світлі цього заслуговують на увагу дослідження С. Петренка, та польського науковця М. Пожежинського, присвячені темі охорони прав на комп'ютерні програми. Серед науковців, які звертають увагу на тему патентування комп'ютерних програм можна виділити О. Бондаренко, О. Бурова, Н. Філик, К. Єфремову, Є. Булата.

З очевидних причин набагато більше про цю тему пишуть американські автори: Р. Плоткін, П. Самюельсон, Ф. Меріно, Дж. Моран, М. Джеймс, Б. Шерман.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, висновків та трьох розділів, які поділяються на підрозділи. Перший розділ присвячений визначенню поняття комп'ютерної програми та описує існуючі способи охорони прав на цей об'єкт. У другому розділі проаналізовано умови надання комп'ютерній програмі охорони засобами патентного права, та переваги і недоліки такої охорони. Третій розділ стосується міжнародного досвіду у сфері патентування комп'ютерних програм.

РОЗДІЛ I

ОЗНАКИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ЯК ОБ'ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ПРАВ НА НЕЇ

1.1. Дефініція поняття «комп'ютерна програма»

Відповідно до ст.420 ЦК України комп'ютерні програми належать до об'єктів права інтелектуальної власності. Проте, комп'ютерні програми є особливим об'єктом права інтелектуальної власності. За словами Марка Пожезинські, комп'ютерна програма є «юридичним» благом, і, з огляду на свою корисність, потребує правового захисту¹.

Охорона прав на програмне забезпечення ускладнюється багатьма чинниками, серед яких найбільш важливим є швидкість, з якою розвиваються технології, відповідно, правове регулювання інноваційної діяльності має бути достатньо гнучким, щоб забезпечити охорону прав авторів та винахідників.

Український законодавець у ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» дає таке визначення комп'ютерної програми):

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)².

Аналогічну дефініцію містить законодавство США: «комп'ютерна програма - це сукупність тверджень або вказівок, які можуть бути використані безпосередньо чи опосередковано на комп'ютері для досягнення певного

¹ Marek Porzeżyński, *Zdolność Patentowa Programów Komputerowych* (Warszawa: C.H.BECK, 2017).

² Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>

результату»³. Варто зауважити, що не всі юрисдикції містять легальне визначення комп'ютерної програми. Це може бути зумовлено як прогалинами в правовому регулюванні, так і зроблене законодавцем навмисно, з огляду на швидкий розвиток індустрії, що потребує максимально гнучкого правового регулювання. Наприклад Директива Європейського Союзу 2009/24/WE, яка спрямована на регулювання відносин, пов'язаних з охороною прав на програмне забезпечення, не містить дефініції цього об'єкта прав інтелектуальної власності. На нашу думку, визначення, передбачене законом України «Про авторське право та суміжні права», достатньо широке, щоб охоплювати різні види комп'ютерних програм і забезпечити охорону прав на них, і у той же час, не створює перешкод інноваційній діяльності.

Одним з перших документів, що регулювали винаходи, пов'язані з комп'ютером були Модельні положення щодо захисту прав на програмне забезпечення, видані у 1977 р. ВОІВ. З У цьому документі комп'ютерна програма розуміється як набір інструкцій, які можуть при їх включенні у засіб придатний для зчитування машинами виконувати обробку інформації, що дає можливість визначати, виконувати або досягати певної функції, завдання або результату.⁴

У науці послуговуються різноманітними дефініціями цього поняття.

Наприклад, Є. Мічурін і О. Шишка визначають комп'ютерну програму як логічно впорядковану послідовність команд, необхідних для вирішення задачі⁵. Подібну дефініцію підтримують польські науковці У. Новацка та А. Гіль, вказуючи, що комп'ютерна програма — це «послідовність інструкцій, що

³ 17 U.S. Code § 101 - Definitions | US Law | LII / Legal Information Institute
<<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101>>

⁴ World Intellectual Property Organization, *Model Provisions for a National Law on the Protection of Computer Software* (Geneva, 1977) <http://www.wipo.int/mdocsarchives/AGCP_NGO_IV_77/AGCP_NGO_IV_8_E.pdf> [accessed 10 November 2018].

⁵ Н. В. Філік and Г.В. Омельченко, 'Комп'ютерна програма як об'єкт авторського права: проблеми правової охорони', *Юридичний вісник*, № 2 (2016)
<http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2016/statji_n2_39_2016/23.pdf>

виконуються комп'ютером, який виконує певне завдання⁶». Й. Барт і Р. Маркевич під комп'ютерною програмою також розуміють «сукупність інструкцій, призначених для використання безпосередньо чи опосередковано на комп'ютері для досягнення певного результату⁷». Автори посібника Білоруського центру трансферу технологій «Правова охорона комп'ютерних програм і баз даних» по-іншому розставляють акценти, «комп'ютерна програма – *об'єктивна форма представлення сукупності даних та команд, призначених для функціонування комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату*»

Подібний підхід до визначення прийняли також українські науковці А. Музика та Д. Азаров, для них

комп'ютерна програма є *різновидом комп'ютерної інформації*. Вона обов'язково містить певні відомості й одночасно є побудованою за особливими правилами – сукупністю «зрозумілих» комп'ютеру даних (символів, кодів, сигналів, команд, тощо), яка забезпечує функціонування та керування комп'ютерними системами і/або телекомунікаційними мережами, виконання ними певних завдань

Отже, більшість науковців схиляється до того, що родовим поняттям щодо комп'ютерної програми є поняття інструкції чи наказу, а її характерною рисою є те, що ці інструкції виконуються комп'ютером, і, що важливо, спрямовані на результат.

М. Пожезинський у монографії «Патентоздатність комп'ютерних програм» наводить різні визначення комп'ютерної програми, прийняті в науці:

- інформація у вигляді набору інструкцій, включених інтерфейсів та інтегрованих даних, призначених для комп'ютера для досягнення поставлених цілей;
- інструмент, який приводить комп'ютер у рух;

⁶ Urszula Nowacka and Alina Gil, 'Uwarunkowania Prawnoautorskiej Ochrony Programów Komputerowych', *Postępy Nauki i Techniki*, 2010, 5–11.

⁷ Там само.

- алгоритм рішення для конкретного завдання, записаний за допомогою обраної мови програмування;
- логічно упорядкована послідовність інструкцій, призначена для отримання через комп'ютерну техніку результату бажаного користувачу інформаційної системи.⁸

Всі вони роблять наголос на тих чи інших характеристиках програм. Виходячи з вищенаведених дефініцій можна виділити такі ознаки комп'ютерних програм:

- Програма є інформацією, тобто нематеріальним благом;
- Виконується на спеціально призначеному пристрої (комп'ютері, телефоні та ін.);
- Є набором інструкцій, алгоритмом;
- Призначена для досягнення певного результату;
- Записана за допомогою мови програмування.

Варто зауважити, що лише одне визначення містить посилання на текст, записаний на мові програмування, хоча саме він захищається авторським правом. Вже це дозволяє зробити висновок, що охороняється зовсім не найважливіший елемент комп'ютерних програм.

Поряд із терміном комп'ютерна програма використовуються такі поняття як «програмне забезпечення», винаходи пов'язаних з комп'ютерами. Програмне забезпечення означає сукупність усіх програм та службових даних, призначених для керування комп'ютером⁹. Це поняття часто вживається технічними спеціалістами, і в ньому виділяють чотири групи елементів: операційна система та сервісні програми; інструментальні мови та системи програмування;

⁸ M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

⁹ Т. Ковалюк, *Основи Програмування* (Київ: Видавнича група ВНУ, 2005).

прикладні системи¹⁰ Варто зауважити, що об'єктом прав інтелектуальної власності можуть бути як прикладні програми, так і сервісні, операційні системи чи середовища програмування. Отже, співвідносяться ці терміни як частина і ціле, частиною при цьому буде комп'ютерна програма, тоді як програмне забезпечення – збірне поняття, що включає в себе множину програм.

Різниця між поняттями комп'ютерної програми та винаходу, пов'язаного з комп'ютером (computer-related, computer-implemented) лежить у площині патентного права. У деяких юрисдикціях набуття патенту на комп'ютерні програми прямо заборонене законодавством, наприклад, Конвенція про видачу європейських патентів (далі - Європейська патентна конвенція, ЄПК) у ч.2 ст. 52 забороняє патентування комп'ютерних програм як таких¹¹ Проте, на практиці патенти на винаходи, що містять комп'ютерні програми можуть бути видані без порушення норм, що забороняють охорону комп'ютерних програм.

Спроба дати легальне визначення поняття «винахід, пов'язаний з комп'ютером» була у проекті Директиви про винаходи, пов'язані з комп'ютером (що використовуються за допомогою комп'ютера), поданому Комісією ЄС

Винахід, виконання якого вимагає використання комп'ютера, комп'ютерної мережі або іншого програмованого пристрою, винахід, що має одну або декілька функцій, які повністю або частково впроваджені за допомогою комп'ютерної програми або комп'ютерних програм¹²

Як було згадано, поняття комп'ютерної програми найчастіше розуміється як алгоритм, певна абстрактна послідовність, яка не підлягає патентній охороні в силу своєї природи. Тож сама по собі, вона не може бути запатентована, оскільки це призведе до надмірного обмеження інноваційної діяльності. Інша річ, коли

¹⁰ О. Г. Трофименко, *C++*. *Теорія Та Практика* : Навч. Посібник, 2011.

¹¹ European Patent Office, *The European Patent Convention* <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar52.html>>.

¹² Zbigniew O., 'Projekt Dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona programów komputerowych', *E-Biuletyn CBKE*, 2005.

такій програмі надається конкретного практичного застосування, що спричиняє обмеження обсягу ймовірного патенту і дозволяє надати винахіднику тимчасову монополію на таке використання. Більшість патентів які в публіцистичних та наукових джерелах визначають як патенти на комп'ютерні програми, належать до винаходів, пов'язаних з комп'ютером. Тому важко заперечити думку М. Пожежинського, про те, що поняття «винаходи, пов'язані з комп'ютерами» є більш вдалим¹³. Науковець дає визначення цього поняття «винаходи, створення яких вимагає використання комп'ютера, комп'ютерної мережі чи іншого приладу, який може бути запрограмований і володіє хоча б однією ймовірно новою функцією, яка повністю чи частково виконується з допомогою комп'ютерної програми чи декількох програм»¹⁴. Отже новизна винаходу (корисної моделі), має полягати у функції приладу, а не способі виконання. Об'єкт, який виконує відомі функції за допомогою комп'ютерної програми не може бути запатентований.

Таким чином, варто відрізнити комп'ютерні програми від винаходів, пов'язаних з комп'ютерами (винаходів, основою яких є комп'ютерна програма). Останні можуть бути запатентовані (звичайно, за умови дотримання умов патентоздатності) навіть в тих юрисдикціях, де є заборона патентування комп'ютерних програм у позитивному праві. Варто зауважити, що правові акти, які виключають зі сфери патентування «комп'ютерні програми як такі» не дають визначення цього поняття. Тому для розрізнення об'єктів, що підлягають патентній охороні (і включають в себе комп'ютерну програму) від програм, що не можуть бути запатентовані, можна використовувати лише наукові джерела та судову практику.

Як зауважує Б. Шерман, у рішенні О-Рейлі проти Морса (O'Reilly v. Morse, 1853) Верховний Суд США відхилив спробу Морса запатентувати "використання

¹³ Porzeżyński M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017.

¹⁴ Там само.

рухової сили електричного або гальванічного струму або електромагнетизму" - в першу чергу через те, «що це буде перешкоджати і обмежувати подальший хід науки¹⁵», проте визнав, що конкретні застосування електромагнетизму підлягали охороні. Подібний підхід застосовується і щодо комп'ютерних програм. Це означає, що, хоча комп'ютерні програми як такі можуть бути виключені зі сфери дії патентного права, це не стосується винаходів, які включають або втілюють комп'ютерні програми – винаходів, що застосовуються комп'ютерами.¹⁶ Такий підхід є доцільним, з огляду на те, що підставою виключення комп'ютерних програм зі сфери об'єктів патентного права є її абстрактність. Наявність винаходу, що застосовується комп'ютерами дозволяє говорити про конкретний результат роботи програми, її практичну користь, і таким чином можливість патентування.

1.2. Структура комп'ютерної програми як об'єкта інтелектуальної власності

Для кращого розуміння поняття комп'ютерної програми та обґрунтування способів охорони прав на неї, варто детальніше розглянути структуру комп'ютерної програми. М. Пожежинські базовими елементами комп'ютерних програм називає програмний код, алгоритм та інтерфейси, водночас вказуючи на те, що програма може складатися також з інших елементів.¹⁷ Код, написаний певною мовою програмування визначає «метод кодування алгоритму та перетворення його в виконуваний файл».¹⁸ Код може бути написаний на будь-якій мові програмування, і це не матиме впливу на його охорону. Існує більше 2

¹⁵ *O'Reilly v. Morse* :: 56 U.S. 62 (1853) :: Justia US Supreme Court Center <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/56/62/>> [accessed 14 December 2018].

¹⁶ Brad Sherman, *Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter/ Annex II to Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights* <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_16/scp_16_ref_scp_15_3-annex2.pdf>.

¹⁷ Там само.

¹⁸ Brad Sherman, *Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter/ Annex II to Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Right*

тис. мов програмування, і кожна з них має свої правила написання. Текст, написаний на мові програмування за допомогою трансляції переводиться у двійковий код, і таким чином певні операції запускаються в апаратному забезпеченні комп'ютера.

Важливою структурною частиною програми є алгоритм – «запис логічно упорядкованих послідовностей дій, що ведуть до вирішення конкретних, детальних завдань на основі встановленого принципу поведінки, розробленого за допомогою понять та загальних правил, що функціонують в науковій теорії».¹⁹

Алгоритм як послідовність дій може бути реалізований за допомогою різних мов програмування, подібно як одна й та сама думка, може виражатися різними мовами. Таким чином, ймовірною є ситуація, коли те саме завдання здійснене за допомогою різних мов програмування, використовуючи однаковий алгоритм. За правилами авторського права, твір, який створений перекладом первинного твору на іншу мову, є похідним і не може порушувати права автора первинного твору. Проте охорона авторським правом комп'ютерних програм не поширюється на алгоритм, тож копіювання функцій програми без копіювання тесту програмного коду не становить порушення авторського права. У той же час, така поведінка може спричинити збитки автору програми.

Наступним елементом, з якого складається комп'ютерна програма є її інтерфейси – елементи, які відповідають за взаємодію окремих частин програми між собою та взаємодію програми з користувачем. Останній часто має графічну форму (так звані «вікна»), яка може підлягати окремій охороні авторським правом як графічні об'єкти. Всі інші елементи інтерфейсу залишаються поза сферою охорони. Проте авторське право не захищає від створення подібних об'єктів, які не будуть порушеннями, якщо не буде доведено використання первинного інтерфейсу в процесі їх створення. Наприклад, Апеляційний суд 9-го

¹⁹ Там само.

округу США, у справі Епл (Apple) проти Майкрософт (Microsoft) вказав, що розроблення компанією Майкрософт елементів графічних інтерфейсів подібних до тих, які створював Епл, не становить порушення авторських прав²⁰.

Цікавим є підхід Петренка, який пропонує захищати графічний інтерфейс програми як промисловий зразок²¹. О. Бондаренко наводить таке визначення промислового зразка: «Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини, що спрямована на досягнення декоративності зовнішнього вигляду виробу. Промисловий зразок повинен задовольняти як естетичні, так і ергономічні потреби споживачів²²». Отже, промисловий зразок має подвійну функцію – естетичну і ергономічну. Подібне значення має і графічний інтерфейс користувача для комп'ютерної програми, адже як засіб «комунікації» програми з людиною, він має бути зручним у користуванні а конкуренція на ринку сприяє тому, щоб окрім виконання своїх безпосередніх функцій програми задовольняли естетичні потреби. Зовнішній вигляд програм часто є вирішальним фактором для користувачів при виборі з аналогічних продуктів, тож цей елемент є важливим для виробників програмного забезпечення, а проте залишається незахищеним, відповідно до чинного законодавства. Авторське право не дає повного захисту, тому що не завжди графічний інтерфейс має ознаки твору. Тому ідея С. Петренка є слушною, оскільки забезпечить більш ефективну охорону прав.

Науковці Памела Самуельсон, Рендалл Девіс, Мітчелл Д. Капорт та Дж. Х. Рейхман у 1994 році презентували «Маніфест щодо правового захисту комп'ютерних програм» (далі – Маніфест) – дослідження природи комп'ютерних програм та режимів охорони прав, які можуть до нього застосовуватися. Автори

²⁰ Ninth Circuit. United States Court of Appeals, '35 F3d 1435 Apple Computer Inc v. Microsoft Corporation Apple Computer Inc', 1969, 1435 <<https://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc>>.

²¹ Петренко С. А. *Правова охорона комп'ютерної програми як об'єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку* : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук, (Київ, 2010).

²² О. Бондаренко, 'Визначення поняття промислового зразка', *Часопис Київського Університету Права*, 2013, № 4, С. 242–246.

визначили, деякі нові на той час риси комп'ютерних програм. Вони вважали, що усталений підхід до розуміння комп'ютерних програм як тексту, є неправильним. Окрім того, що основою програми є текст, написаний на певній мові програмування, також і певна дія, що закладена в програму («поведінка» програми) є істотною характерною рисою комп'ютерної програми. Поведінка програми складається з усіх дій, які може здійснити комп'ютер, виконуючи функції програми. Зазвичай, перелік таких дій міститься у інструкції користувача. При цьому текст програми та її поведінка є незалежними один від одного. Це означає, що дві програми з ідентичними функціями можуть мати абсолютно різний програмний код²³. Саме поведінка програми є основною цінністю для її споживача, адже зазвичай покупці програми отримують лише ліцензію на її використання, і зовсім не мають доступу до її вихідного коду. Таким чином, дві програми з однаковою поведінкою будуть розглядатися споживачами як взаємозамінні товари²⁴.

Елемент, який визначають науковці є дещо подібним до алгоритму комп'ютерної програми. Новаторство такого підходу полягає у зміщенні акцентів і визначення структури комп'ютерних програм з урахуванням їх бачення користувачами, а не розробниками. Якщо алгоритм –це послідовність операцій, які виконує програма для вирішення певної проблеми, то поведінка – це сукупність функцій програми, проблем, які вона вирішує. Це правильне рішення, оскільки цінність об'єкта зумовлює необхідність його охорони, а така цінність щодо комп'ютерних програм визначається ринком.

Комп'ютерні програми використовують у своїй поведінці концептуальні метафори, наприклад, текстові процесори використовують метафору аркушів паперу, тоді як насправді, редагування тексту в комп'ютерній програмі значно

²³ Очевидно, що дві програми з однаковим кодом, матимуть однакову поведінку.

²⁴ Pamela Samuelson and others, 'A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs', *Columbia Law Review*, 94.8 (1994), 2308–2431 <<https://doi.org/10.2307/1123142>>.

відрізняється від редагування тексту на папері. Такі метафори є важливими для послідовності у поведінці програми. Передбачуваність поведінки програми є важливою для споживача. Ці елементи комп'ютерних програм також потребують захисту, проте через їх абстрактність, до них незастосовне авторське право.²⁵ Іншою характеристикою комп'ютерних програм автори «Маніфесту» зазначають те, що кожна програма є компіляцією. При створенні програми її поведінка розбивається на завдання та субзавдання, і розробляються програми, які виконують ці завдання. І на фінальній стадії створення програми, ці елементи об'єднують в один об'єкт²⁶

Отже, комп'ютерні програми мають подвійну природу, вони є текстовими роботами, розробленими з метою приводити в дію певний алгоритм поведінки. З цього погляду, програми мають більше спільного з пристроями, аніж з літературними творами. Наприклад, як і пристрої, програми створені, щоб принести певний результат. Іншим доказом може бути те, що програми можуть безпосередньо бути частиною приладу. Також, програми, як і пристрої, задля досягнення результату, взаємодіють з іншими програмами (наприклад програма для дзвінків взаємодіє з операційною системою, щоб увімкнути мікрофон під час дзвінка). Іншою подібністю є процес створення програмного коду: як і створення пристрою, цей процес передбачає об'єднання структурних елементів між собою. Тільки на відміну від пристроїв, елементами тут є не дроти та гвинти, а структури даних та алгоритми. Таким чином, програмний код є лише засобом створення програми, як метал чи пластик для пристроїв.²⁷

Таке пояснення значною мірою показує на причини прогалин у захисті комп'ютерних програм засобами авторського права. У той же час, варто зауважити, що попри свою далекоглядність такий підхід не став

²⁵ Pamela Samuelson and others, 'A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs', *Columbia Law Review*, 1994, №8, 2308–2431 <<https://doi.org/10.2307/1123142>>.

²⁶ Там само.

²⁷ Там само.

загальноприйнятим як серед науковців, так і в законодавстві, оскільки дискусія триває досі і протягом всього часу розвитку ринку програм, так і не змінено положення Бернської Конвенції і багатьох національних законів, які відносять комп'ютерні програми до сфери авторського права.

1.3 Загальна характеристика способів охорони прав на комп'ютерні програми

Можливими способами захисту на комп'ютерні програми є такі: засобами авторського права; за допомогою патентів, через використання інституту комерційної таємниці. Загальноприйнятим підходом є авторське право, тоді як застосування патентного права до програм досі дискутується, а комерційна таємниця використовується значно рідше.

Чинне законодавство України охороняє комп'ютерні програми як об'єкти авторського права (ст. 433 ЦК України, ЗУ «Про авторське право та суміжні права»), зокрема ст. 18 Закону України «про авторське право та суміжні права» вказує, що комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Причиною такої заборони Єфремова називає радянське коріння української правової системи, зокрема Роз'яснення № 4 Держкомітету у справах винаходів і відкриттів від 13 листопада 1975 р. «Про визнання винаходами об'єктів обчислювальної техніки, які характеризуються математичним забезпеченням ЕОМ», яким передбачалося, що «не приймаються до розгляду заявки на видачу авторського свідоцтва і патенту на винахід, якщо об'єкт, що заявляється являє собою математичне розв'язання задачі, зокрема, алгоритми, програму для ЕОМ²⁸». Зважаючи на те, що наше законодавство в значній мірі увібрало в себе підходи того періоду, важко заперечити таке пояснення. У 2003 році законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони

²⁸ К В Єфремова, 'Правова природа комп'ютерної програми як об'єкта інноваційних відносин', *Правове регулювання науково-технічної й інноваційної діяльності*, 2012, № 2, С. 24–29.

інтелектуальної власності» було внесено зміни до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», які виключали комп'ютерні програми з переліку об'єктів, які не можуть отримати охорону патентним правом²⁹. Це свідчить про відхід від підходу, прийнятого в радянський час, і дозволяє поширити захист на комп'ютерні програми.

Авторським правом охороняється текст програми (програмний код) та деякі інші елементи (наприклад графічний інтерфейс). Охорона не поширюється на ідею, алгоритм, принцип дії³⁰. У той же час, чинна редакція Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» на відміну від первинної редакції, не містить прямої заборони на патентування комп'ютерних програм. Отже, комп'ютерні програми, які відповідають умовам патентоздатності та іншим вимогам до об'єкта патентної охорони, можуть бути захищені патентом.

Очевидною перевагою авторського права є простота отримання охорони. Відповідно до принципів авторського права, права на об'єкт виникають з моменту його створення і не потребують подальшої реєстрації, чи навіть публікації. Важливою перевагою є також те, що для охорони твору в кількох юрисдикціях одночасно не потрібно проходити додаткових процедур реєстрації на міжнародному рівні чи в кожній з держав.

Охорона авторським правом на сучасному етапі зумовлена тим, що на початку існування комп'ютерних програм основна увага при їх дослідженні приділялася формі вираження. Як відомо, об'єктивна форма вираження комп'ютерної програми – текст, написаний певною мовою програмування. Таким чином програми і отримали охорону як літературні твори. Проте комп'ютерна програма не є класичним об'єктом авторського права. Наприклад, програма спрямована на задоволення функціональних потреб, є засобом виробництва, на

²⁹ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22.05.2003 <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-15>> .

³⁰ К В Єфремова, 'Правова природа комп'ютерної програми як об'єкта інноваційних відносин'.

відміну від інших об'єктів авторського права, які задовольняють естетичні потреби й мають викликати відповідні емоційні почуття.³¹

Суттєвий недолік авторської охорони полягає в неможливості запобігти створенню конкуруючої комп'ютерної програми з використанням ідеї існуючої програми, оскільки авторським правом охороняються лише форма вираження програми, програмний код.

.Для надання охорони за авторським правом, комп'ютерна програма має бути твором, тобто «результатом творчої праці автора, втіленим у будь-якій об'єктивній формі, придатній для відтворення»³². Крім того, щоб стати твором, результат творчої діяльності, має хоча б мінімально відрізнитися від інших результатів такої діяльності³³. Тут виникає проблема з програмним забезпеченням, адже не всі комп'ютерні програми є унікальними, з огляду на специфіку їх створення. Визначальним при створенні програми є той набір функцій, який вона має виконувати, а кількість способів, якими можна досягнути заданого результату є скінченною. Зважаючи на це, багато комп'ютерних програм мають значний ступінь подібності між собою і це створює перешкоди для визнання таких програм творами і відповідно, для їх охорони. Індивідуальність твору не варто плутати з поняттям новизни у промисловій власності. На відміну від винаходів чи корисних моделей, які є новими, коли не є частиною рівня техніки, оригінальність творів означає лише наявність у них певних рис, що дозволяють виділити їх з-поміж інших об'єктів.

Також проблемою є визначення творчої праці автора програми, адже комп'ютерна програма є об'єктом у сфері технологій, тож потребує розрізнення в кожному окремому випадку, чи є вона результатом творчості, чи тільки застосування технічних знань. У зв'язку з цим апеляційний суд в Познані,

³¹ Там само.

³² М. Мельников, 'Визначення поняття "твір" з позиції авторського права', *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 2006, № 6, С.9-11 <http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2006_6/2.pdf> .

³³ М. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017.

зазначає, що "не є твором робота, яка є лише застосуванням технічних знань, навіть вузькоспеціалізованих, якщо її зміст визначається заздалегідь за об'єктивними умовами та технічними вимогами та за своїм характером реалізована (вирішена) технічна проблема (завдання)"³⁴ Це рішення суду є показує обмеженість системи авторськоправового захисту, оскільки більш прості програми, які є застосуванням технічних знань залишаються незахищеними.

Іншою умовою охорони твору за допомогою авторського права є фіксація твору, яка відбувається тоді, коли автор втілює твір або представляє його до перегляду, надаючи йому форми, придатної для сприйняття іншими особами. (В українському законодавстві це відображається у вимозі оприлюднення або знаходження в об'єктивній формі у ст. 3 ЗУ «Про авторське право та суміжні права»). Цей процес не завжди означає втілення твору на матеріальному носії, наприклад текст лекції може бути сприйнятий іншими особами виключно з усного мовлення автора, і не бути зафіксованим на жодному паперовому чи електронному носії, будучи при цьому зафіксованим.

Відповідно до ч.3 ст. 8 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси³⁵, що спричиняє так звану дихотомію ідеї і вираження. Комп'ютерні програми мають певні відмінності від «класичних» об'єктів авторського права, і як вказує М. Пожежинський, мають гібридну природу, яка полягає у переплетенні текстових елементів з функціональними³⁶. Для виправлення цієї проблеми у науці з'явилася концепція пластової конструкції роботи, відповідно до якої, вирізняють зовнішню форму (спосіб фіксації) роботи та внутрішню форму твору. Але у

³⁴ М. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

³⁵ *Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII*

³⁶ М. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

випадку комп'ютерних програм таке розрізнення теж спотикається з багатьма перешкодами.

Варто зауважити, що охорона прав на комп'ютерні програми стосується всіх форм її вираження, тобто як вихідного, так і об'єктного коду.

Важливими елементами програми, які не підпадають під захист авторського права є інтерфейси і алгоритм. Проблема супроводжується відсутністю однозначної дефініції обох цих термінів. Щодо алгоритму, то його розуміють як «скінченну послідовність чітко визначених дій, необхідних для виконання певного завдання»³⁷. Як впливає з дефініції, спільною рисою для алгоритму і комп'ютерної програми є їх спрямованість на розв'язання певного завдання. З огляду на це, в судовій практиці США склався підхід, що ототожнює алгоритм і комп'ютерну програму³⁸. Це не видається правильним, оскільки, як було вже згадано, алгоритм є лише структурним елементом комп'ютерної програми.

Способом вираження алгоритму, який дозволив би його захист засобами авторського права, може бути форма систематизованих інструкцій. Для цього об'єкт має відповідати вимогам для визнання твором, тобто бути індивідуальним, створеним внаслідок творчої праці автора³⁹.

Таким чином, авторське право не охороняє комп'ютерну програму як єдине ціле, а лише деякі її частини як окремі об'єкти.

Прикладом, який виявляє недоліки такого способу охорони є справа SAS Інститут Інк. проти Ворлд Программінг Лтд (SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd (далі – ВПЛ)), розглянута Європейським судом справедливості (далі, також – ЄСС) в порядку преюдиційного запитання Вищого Суду Справедливості (для Англії та Уельсу). Позивач SAS Інститут є розробником

³⁷ М. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

³⁸ Там само.

³⁹ Там само.

програмного забезпечення, призначеного для статистичного аналізу даних. Їх базовий продукт - Base SAS передбачав можливість писати власні програми для пристосування програми до своїх потреб, використовуючи мову, притаманну програмному забезпеченню SAS (так звану мову SAS). Відповідач виробив програму під назвою World Programming System, яка відтворювала функції Base SAS максимально докладно, так щоб за невеликими винятками користувач, маючи такі самі вхідні дані, отримав той самий результат. Програма користувалася тією ж мовою програмування SAS для створення додатків, і могла запускати програми, написані користувачами в Base SAS⁴⁰.

Відповідно до Директиви «Про охорону прав на комп'ютерні програми» 91/250 від 14 травня 1991 р. комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Національний суд вказав, що не було доведено, що ВПЛ мав доступ до вихідного коду компонентів SAS для цієї мети, що він дублював будь-яку частину тексту коду або що він відтворював будь-яку частину конструктивного дизайну цього коду. Отже, авторські права на вихідний код не були порушені⁴¹. Що цікаво, позивач посилався не лише на порушення його авторських прав щодо програми, але також на порушення умов ліцензії навчальної програми та порушення авторських прав на підручники з мови SAS. Європейський суд справедливості дійшов до наступних висновків. Ст. 1 Директиви 91/250 поширює охорону на всі форми вираження комп'ютерних програм. Разом з тим, вона вказує, що концепції та принципи, на яких ґрунтуються всі елементи комп'ютерної програми, включаючи ті, на яких ґрунтуються їхні інтерфейси, не підлягають охороні авторським правом на підставі цієї Директиви. ЄСС вирішив, що об'єктний та вихідний код програми становлять її вираження, які відповідно повинні підлягати охороні авторським правом, яка призначена для комп'ютерних

⁴⁰ SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd, ECLI:EU:C:2012:259

<<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122362&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=865878>>.

⁴¹ Там само.

програм. Щодо графічного інтерфейсу, то його дублювання не призведе до копіювання програми, отже він є лише елементом, за допомогою якого користувачі використовують функції даної програми і не є формою її вираження. Визнання сукупності функцій програми об'єктом охорони авторського права призвело б до монополізації концепцій на шкоду технічному прогресу. Таким чином охорона як об'єкта авторського права залишає свободу іншим авторам на створення подібних чи навіть ідентичних програм, якщо вони не є наслідком копіювання коду. Що стосується мови програмування та формату файлів даних, що використовується комп'ютерною програмою для інтерпретації та запуску прикладних програм, написаних користувачами, а також для читання та запису даних у певному форматі, то це елементи програми, за допомогою яких користувачі використовують певні її функції. Слід уточнити в цьому контексті, що якщо третя сторона отримає частину вихідного коду або об'єктного коду, пов'язаного з мовою програмування або форматом файлу даних, що використовується комп'ютерною програмою, і створить подібні елементи у власній комп'ютерній програмі, це може бути визнане частковим відтворенням, тобто становити порушення в розумінні Директиви. І оскільки похідна програма була виготовлена без доступу до вихідного коду первинної програми чи її елементів, то дії ВПЛ не становили правопорушення. Європейський Суд Справедливості також зауважив, що формат файлів та мова програмування, можуть підлягати охороні як окремі твори, якщо виконують необхідні вимоги⁴².

Щодо ліцензійного захисту ЄСС зауважив, що особа, яка володіє копією комп'ютерної програми на підставі ліцензій має право без згоди автора спостерігати, досліджувати чи тестувати функціонування програми з метою встановлення засад і концепцій, на яких полягає кожен з елементів програми, якщо виконує дії, що не перевищують меж ліцензії, а також, завантаження і

⁴² SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd, ECLI:EU:C:2012:259

запуску, що необхідні для використання програми користувачем, за умови, що користувач не порушує виключних прав суб'єкта авторського права на програму⁴³.

Це рішення показує, що авторським правом захищаються лише окремі елементи комп'ютерних програм, а копіювання інших елементів (алгоритм, інтерфейс) залишається поза межами регулювання. Звичайно, можна назвати це позитивним фактором для розвитку ринку, оскільки це дозволить збільшення конкуренції і відповідно підвищення якості товарів. Проте така незахищеність позбавляє авторів стимулу до інноваційної діяльності, оскільки може суттєво зменшити їх прибуток.

Перевага інституту комерційної таємниці полягає в необмеженій тривалості збереження інформації, тоді як винахід, захищений патентом переходить в надбання людства за 20 років. Також цей спосіб захисту не потребує складної процедури реєстрації, тож часто використовується розробниками програмного забезпечення. Якщо метою є забезпечення максимально тривалого захисту, то саме комерційна таємниця буде найбільш вдалим способом.

Комп'ютерні програми є особливими об'єктами інтелектуальної власності, які не можна з певністю віднести до жодної з категорій об'єктів. Тож, у науці були спроби створити новий механізм, що був би придатний для комплексного захисту прав на програмне забезпечення. Наприклад, автори згаданого вище «Маніфеста» у своєму дослідженні не обмежувалися існуючими парадигмами захисту прав інтелектуальної власності, оскільки жодна з них вирішує всіх проблем захисту прав на комп'ютерні програми. Тож науковці запропонували власний підхід – так званий «захист орієнтований на ринок»⁴⁴. Цей метод має декілька модифікацій. На жаль, жодна з них не знайшла

⁴³ Там само.

⁴⁴ Samuelson and others, 'A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs', 1994.

відображення у правовій системі США, проте вони заслуговують на увагу як ґрунтовне дослідження особливостей комп'ютерних програм.

Перший підхід полягає в тому, щоб захистити «поведінку» програми та елементи промислового дизайну програм проти копіювання на час, достатній щоб уникнути невдачі на ринку. Захист від копіювання може початись, наприклад, від першого публічного виставлення програми на ринок.⁴⁵ Перевагами такого способу захисту автори вважають його дешевизну, можливість захистити твори краще, ніж існуючими режимами, також цей режим передбачав би захист не лише від прямого копіювання тексту, а й відтворення програм ідентичних чи майже ідентичних до первинної. До недоліків даної системи можна віднести те, що захист програм лише від копіювання може видатися занадто обмеженим. Крім того, маленьким компаніям потрібно більше часу для розвитку ринку, тож така форма захисту може бути більш вигідною для великих розробників програмного забезпечення. Для усунення недоліків автори винайшли нову концепцію: після завершення періоду захисту від копіювання дозволяти використання програми на умовах платної ліцензії⁴⁶

Третій підхід, запропонований авторами «Маніфесту», виник на підставі подібності комп'ютерних програм до інтегральних мікросхем. Як і програмне забезпечення, напівпровідникові чіпи не вписуються в жодну з категорій об'єктів права інтелектуальної власності і потребують особливого способу захисту. Законодавство США з захисту прав на дизайн напівпровідникових чіпів передбачає автоматичний захист від копіювання, що починається з моменту першого комерційного розповсюдження і триває 2 роки. за допомогою реєстрації за заявою автора можна забезпечити. Захист на 10 років. Процедура реєстрації аналогічна реєстрації авторських прав і не передбачає експертизи по суті, як при

⁴⁵ Там само.

⁴⁶ Samuelson and others, 'A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs', 1994.

патентному захисті.⁴⁷ Варто зауважити, що період захисту, що виникає автоматично, значно коротший ніж той, що передбачений патентним правом, що сприяє швидшому розвитку технологій. При цьому, за бажанням автора, після реєстрації в патентному відомстві строк захисту продовжується. Перевагою такого захисту порівняно з патентом є процедура виникнення захисту, що не потребує від автора жодних додаткових дій. З іншого боку, реєстрація права на комп'ютерну програму передбачає відкриття даних про програму, які станом на тепер підлягають захисту в режимі комерційної таємниці, тому ймовірно, не здобуде популярності серед авторів.

Наступний пропонований спосіб захисту включає відносно короткий період захисту від копіювання програми (який починається автоматично, без додаткових дій з боку автора) та можливість зареєструвати програму або її частину, для довготривалого періоду захисту або період компенсації відповідно до стандартного ліцензійного договору. Автор може зареєструвати, наприклад, дизайн інтерфейсу, чи алгоритм, не реєструючи при цьому всю програму загалом.⁴⁸ Перехід з повної реєстрації на часткову допоможе збільшити захист більш вразливих елементів, при цьому зберегти ту інформацію, яку автор не хоче розкривати. Експертиза об'єктів для реєстрації має також проводитися в спрощеному режимі, ближчому до авторського права, ніж до патентного.

Ще один спосіб, який пропонують автори «Маніфесту», орієнтований на ринок, а не на виключні права автора. У цьому підході звертають увагу на похідний від охоронюваного продукт. Автори пропонують різні підходи до захисту похідних продуктів. Наприклад, другий гравець на ринку, суміжному з первинним є меншою загрозою для автора ніж другий гравець на цьому ж ринку. З іншого боку, інноватор, який зайняв нішу на ринку, може захотіти використати свій продукт також і на суміжних ринках. Тому регулювання має залежати від

⁴⁷ Там само.

⁴⁸ Samuelson and others, 'A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs', 1994.

близькості похідного товару на ринку до первинного, і чим ближче ринки, тим більше уваги треба приділити регулюванню. Якщо ж суміжний товар використовується на відділеному ринку, він майже не впливає на первинний об'єкт, тож у цьому випадку регулювання має бути якнайслабшим. До того ж, продукт, який продається на віддаленому ринку може не бути подібним на первинний об'єкт, хоча й здійснювати ту саму «поведінку»⁴⁹. Особливістю цього підходу є те, що він фокусується не на матеріальних правах автора, а на його ринковій мотивації. Адже мета захисту прав інтелектуальної власності – стимулювати творчу діяльність, передбачає «нагороду» для автора – прибуток. Таким чином режим захисту інтелектуальної власності буде більш ефективним тоді, коли дозволить авторам отримувати максимальний прибуток за свої інновації, при цьому мінімально обмежуючи розвиток ринку.

Спосіб, який потребував би мінімальних змін існуючого правового режиму передбачає автоматичний захист від копіювання. Природньо, при випуску нового продукту на ринок його виробник отримує певний час на завоювання ринку. Проте для деяких елементів програм, таких як користувацький інтерфейс, цей період не відповідає потребам розвитку промисловості. Для таких компонентів пропонується продовжити цей строк за допомогою правових засобів. Для цього варто застосувати захист від копіювання, як повного так і часткового, а також захист від виробництва подібних об'єктів. Оскільки швидкість розвитку технологій потребує мінімальної бюрократизації процесу, захист повинен починатися без спеціальних дій з боку автора, з моменту першої публікації або виставлення продукту на ринку і тривати достатньо довго, щоб забезпечити завоювання ринку новою продукцією, проте не обмежити розвиток індустрії. Проте, як зазначають автори, такий спосіб захисту ефективний лише для тих об'єктів, які відповідають певному рівню креативності,

⁴⁹ Там само.

вищому, ніж мінімально необхідний для виникнення прав інтелектуальної власності⁵⁰, тож цей спосіб захисту не може застосовуватися як базовий.

Отже, авторами було проведено ґрунтовне дослідження і висунуто кілька можливих варіантів охорони. На нашу думку, з огляду на специфіку комп'ютерної програми як об'єкта інтелектуальної власності та швидкий розвиток галузі, створення окремого інституту, який би регулював відносини щодо створення, використання та розпоряджання програмним забезпеченням з урахуванням всіх особливостей таких об'єктів могло б бути вирішенням проблеми. Можливо базові поняття патентного права, розроблені в епоху індустріального суспільства не відповідають вимогам сучасної інформаційної ери? Проте розробка нових правил гри потребує значних вкладень, тож на сучасному етапі розвитку варто користуватися наявними правовими інструментами, але не обмежуватися лише одним з них — авторським правом, а застосовувати комплексну охорону, яка б поширювалася на всі елементи комп'ютерної програми.

⁵⁰ Samuelson and others, 'A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs', 1994.

РОЗДІЛ II

ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ЯК ОБ'ЄКТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА

2.1. Переваги та недоліки охорони комп'ютерних програм засобами патентного права

На сьогодні в науці досі не вироблено єдиного підходу щодо патентування комп'ютерних програм. Проте, як слушно зауважили О. Буров та Д. Булова, «на сьогодні боротьба "за" чи "проти" патентів на комп'ютерні програми фактично закінчується⁵¹» Про це свідчить те, що в більшості країн, які забороняють патентування комп'ютерних програм як таких, розрізняють комп'ютерні програми та винаходи, що складаються з комп'ютерної програми. Варто зауважити, що це відбувається не через зміни в законодавстві, а через практику правозастосовчих органів⁵². Отже світова практика передбачає видачу патентів на програмне забезпечення в той чи інший спосіб.

Як відомо, в багатьох юрисдикціях комп'ютерні програми законодавчо виключені з числа об'єктів, що можуть бути запатентовані. Традиційно вважається, що важливим у цьому є історичний чинник, оскільки на початку свого правового регулювання комп'ютерні програми розглядали виключно зі сторони програмного коду, і таким чином їх захист був прирівняний до літературних творів. Проте, як було доведено у попередньому розділі, охорона програм засобами авторського права є неповною.

Б. Прахов виділяє такі системи видачі патентів:

- Явочна, яка характеризується тим, що об'єкт не перевіряється на відповідність умовам патентоздатності перед видачею охоронного документа, переважно перевіряється правильність складання опису

⁵¹ О.Буров, Д. Булова, 'Навколо патентування комп'ютерних програм: боротьба продовжується, правові кордони зникають', *Теорія і Практика Інтелектуальної вЛасності*, 2007, № 4, С. 12–17.

⁵² М. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

об'єкта (формальна експертиза), і якщо він достатній, видається патент (свідоцтво, сертифікат). Строк дії такого охоронного документа порівняно невеликий⁵³. Наприклад, строк дії деклараційного патенту на винахід в Україні становить 6 років, тоді як патенту, що проходив кваліфікаційну експертизу – 20 років⁵⁴.

- Перевірочна (дослідницька), при використанні якої заявка перевіряється як на відповідність формальним вимогам (формальна експертиза), так і на відповідність об'єкта умовам патентоздатності, повноту і правильність опису (експертиза по суті, кваліфікаційна експертиза).⁵⁵
- Відстрочена система, при якій заявка публікується через певний час після проходження формальної експертизи, і власники охоронного документа на такий самий об'єкт з більш ранньою датою заявки чи пріоритету можуть її оскаржити.⁵⁶

В Україні застосовується явочна система для видачі деклараційних патентів на винахід та корисну модель, а також патентів на промислові зразки. Кваліфікаційна експертиза обов'язково проводиться для визначення наявності умов патентоздатності винаходу та видачі патенту на винахід, що відповідає перевірочній системі. Процедура перетворення деклараційного патенту в патент на винахід передбачає лише експертизу по суті, що проводиться з ініціативи власника патенту, що не відповідає жодній з вище перелічених систем видачі патентів.

Порівняно з авторським правом, патентування – більш складна і дорога процедура, тож критики часто вказують, що для комп'ютерних програм її не

⁵³ Б. Прахов, 'Кваліфікація об'єктів промислової власності в Україні', *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 2006, № 3, С.3–9.

⁵⁴ *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII*
<<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#o9>>

⁵⁵ Там само.

⁵⁶ Б. Прахов, 'Кваліфікація об'єктів промислової власності в Україні'.

потрібно використовувати, до того ж, ці об'єкти вже мають відповідну форму охорони. Проте патенти забезпечують більш ефективний засіб проти копіювання суті програми, не зачіпаючи текст. На відміну від охорони авторським правом, інститут патентування захищає не форму вираження, а саму суть, втілену у програмі, таким чином дозволяє захистити ті елементи, які не підпадають під дію авторського права – алгоритм, функцію програми. Отже, патентування не входить в конфлікт з авторським правом, оскільки обидві системи захищають різні аспекти того ж об'єкта, і можуть використовуватися одночасно. Зважаючи на це, наявність способу охорони не може бути достатнім аргументом проти патентування комп'ютерних програм, тому що авторське право (як, зрештою, і патентне) не забезпечує повноцінний захист. Крім цього, отримання патенту не є обов'язковим, та й далеко не всі програми є патентоздатними, і ті з них, що не можуть бути запатентовані, підлягають охороні виключно засобами авторського права.

Критика патентування комп'ютерних програм має під собою різні підстави і стосується ідеї охорони інтелектуальної власності засобами патентного права як такого, або ж виключно можливості застосування цього інституту до комп'ютерних програм. Як зазначає Б. Шерман, критики патентування програмного забезпечення виділяють те, що програми не є результатами інтелектуальної діяльності у сфері техніки, не є математичними методами, і зважаючи на це, не включаються в коло об'єктів, які підлягають патентному захисту⁵⁷. Іншою підставою для критики є те, що наявність патентів на формати файлів змушує виробників створювати власні формати файлів, що спричиняє незручність для користувачів, оскільки вони часто несумісні між собою.

⁵⁷ Brad Sherman, *SCP/15/3 ANNEX II. Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter*.

Проблемою для розробників програмного забезпечення є так звані «патентні тролі» (також відомі як патентні дилери, непрактикуючі компанії) - компанії, основною діяльністю яких є агресивне здійснення патентного переслідування. Такі компанії купують або отримують патенти на об'єкти, що широко використовуються в промисловості і подають позови до компаній, які начебто порушили права з патенту. Оскільки судовий процес у сфері інтелектуальної власності потребує великих витрат, компаніям простіше піти на угоду з такими «патентними троями» і заплатити певну суму, яка буде нижчою від судових витрат, необхідних для доведення відсутності порушення. За статистикою майже 90 % патентних позовів у сфері ІТ, поданих у США протягом першої половини 2015 року, – робота непрактикуючих компаній.

Діяльність таких суб'єктів суперечить самій ідеї патентної охорони, яка первинно була призначена для захисту та мотивації інноваційної діяльності винахідника. Жертвами зазвичай є найбільші компанії, такі як Apple, Amazon, хоча іноді недобросовісні власники патентів, навпаки, звинувачують дрібних підприємців, не звертаючись із претензіями до великих корпорацій.

Такий спосіб отримання прибутку знайшов своє місце і на українському ринку. Найчастіше «тролі» використовують прогалини у регулюванні, що стосуються корисних моделей та промислових зразків, оскільки ці об'єкти не проходять кваліфікаційної експертизи на відповідність умовам патентоздатності і охоронюваний документ видається «під відповідальність» заявника. Це дозволяє отримувати патенти на об'єкти, які не є новими, як наприклад QR-код⁵⁸. Міністерство економічного розвитку і торгівлі не має правових підстав відмовити у видачі патенту, якщо заявка відповідала формальним вимогам, тож попри очевидну невідповідність умові новизни,

⁵⁸ *Спосіб отримання інформації про об'єкти або вироби за допомогою мітки*: пат. 99384 Україна: МПК (2015.01), B41M 5/00, B42D 15/00. № u201502259; заявл. 13.03.2015; опубл. 25.05.2015, бюл. № 10 <<http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=212973>>

патент є дійсним. Таким чином власники цього патенту можуть звернутися з позовом про порушення патенту до кожного хто використовує QR-код на своїх товарах, або до Держмитслужби із заявою про сприяння захисту майнових прав інтелектуальної власності.

Звичайно, зацікавлені особи можуть подати до ДП «Український інститут промислової власності» клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, і такий деклараційний патент буде визнано недійсним. Проте, відповідно до ч.2 ст.33 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», за подання клопотання сплачується збір, крім цього кваліфікаційна експертиза є тривалим процесом, а протягом цього часу виробник втрачатиме прибуток, і в результаті перемога над недобросовісним патентним дилером не принесе нічого, окрім морального задоволення. Це й змушує виробників віддавати гроші «тролям» навіть з очевидно абсурдними патентами.

Варто зауважити, що україномовні джерела, які описують роботу патентних тролів, рідко згадують про таких суб'єктів у сфері програмування. Це може наштовхнути на хибну думку про те, що діяльність непрактикуючих компаній не приносить значної шкоди вітчизняним виробникам програмного забезпечення, Проте, не зважаючи на відсутність тролів у «рідній» юрисдикції вони можуть стати жертвами іноземних суб'єктів і глобалізація спрощує вихід на іноземних суб'єктів як добросовісним виробникам так і дилерам. У таких випадках українські компанії понесуть навіть більші втрати, оскільки спір може розглядатися в іноземній юрисдикції З іншого боку активний розвиток галузі в Україні, разом із проблемами у патентному законодавстві приваблює патентних тролів в Україні.

Наприклад, відомий випадок коли патентний троль подав позов на виробника програмного забезпечення за розміщення додатку на платформі для продажу додатків Google play store, на підставі патенту на «систему і спосіб

призначені для запобігання несанкціонованому доступу до електронних даних, що зберігаються на електронному пристрої⁵⁹». Варто зауважити, що авторів самої платформи власник патенту не намагався притягти до відповідальності, проте позивався до багатьох користувачів, чії додатки виявилися успішними.

Часто і виробники поводяться подібним чином, і отримують патенти з широким узагальненим описом, які використовують не так для захисту своїх інновацій, як для перешкоджання діяльності конкурентів. Така стратегія називається патентним блокуванням, і полягає на тому, що компанія отримує патент з певним загальним формулюванням, проте не здійснює розробок, а використовує патент, щоб заборонити конкурентам здійснювати розробки у цій галузі. Така діяльність також суперечить ідеї патентування як мотивації для інноваційної діяльності, та викликає критику захисту прав інтелектуальної власності за допомогою патентів.

Для боротьби з патентними троями в США виникають компанії, які купують проблемні патенти, і надають своїм користувачам ліцензію на весь наявний у них патентний портфель. Вони не проводять агресивного переслідування, а скуповують патенти з метою «забрати проблемні патенти з ринку, щоб їх не можна було заявляти проти їх клієнтів⁶⁰». Це приклад того, як з недобросовісною діяльністю борються ринковими методами, не залучаючи державу та не створюючи обмежень жодним суб'єктам господарювання.

Компанія Google намагалася вирішити проблему з патентними позовами між розробниками програм для ОС Android подібним чином. Вони створили ліцензійний договір, до якого можуть приєднатися всі розробники. За умовами договору сторони можуть безкоштовно використовувати розробки інших сторін

⁵⁹ 'System and method for preventing unauthorized access to electronic data: 6857067' United States Patent; G06F 21/00 (20060101); G06F 001/26 № 09/792,045; Filed: February 26, 2001. <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnethtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6,857,067.PN.&OS=PN/6,857,067&RS=PN/6,857,067>>

⁶⁰ 'FAQs | RPX Corp' <<https://www.rpxcorp.com/faqs/#we-are-not-a-patent-troll>>

на платформах, для яких вони створені, а також зобов'язуються утриматися від подання патентних позовів⁶¹. Варто зауважити, що таке вирішення проблеми, цілком прийнятне в американському праві, не може бути застосоване в Україні, оскільки обмежує право на судовий захист, гарантоване ст. 55 Конституції України.

З боку держави зменшенню рентабельності діяльності патентних тролів могли б посприяти такі заходи, як обмеження максимального розміру відшкодування у справах такої категорії. Позитивними в цьому плані є останні зміни до процесуального законодавства, такі як введення інституту забезпечення судових витрат. Також доцільно при прийнятті заявки, окрім формальної експертизи, піддавати їх перевірці, яка б відсіювала об'єкти, які очевидно не відповідають умові новизни (подібно до того як Верховний суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою і відмовити у відкритті провадження).

Окрім цього, судам доцільно надати повноваження відмовляти у прийнятті позовних заяв, які посилаються на патент, що очевидно не відповідає умовам патентоздатності. Без сумніву, відмова повинна підлягати апеляційному оскарженню, і має бути забезпечена можливість повторно подати заяву після успішного проходження об'єктом інтелектуальної власності кваліфікаційної експертизи.

Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності з кваліфікованими суддями забезпечить більш якісний розгляд патентних спорів, і є безумовно позитивним для захисту прав виробників комп'ютерних програм.

Проблемою при патентуванні програм називають також те, що експертам установ, які видають патенти, часто бракує кваліфікації та практичних знань у сфері програмування, тому патенти, що видаються мають низьку якість (занадто

⁶¹ 'Introducing PAX: The Android Networked Cross-License Agreement' <<https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/introducing-pax-android-networked-cross-license-agreement/>>.

розпливчасте формулювання чи взагалі не відповідають умовам патентоздатності).

Першою справою на розгляді Верховного Суду США, яка стосувалася патентів на комп'ютерні програми, була Готчалк проти Бенсон (Gottschalk v. Benson), подавалася як метод, а функцією заявленої програми було перетворення закодованих бінарною системою десяткових чисел у чисті бінарні числа. Суд визнав, що «заявлений спосіб не був патентоздатним, оскільки, насамперед, математичний процес є "ідеєю", а абстрактні ідеї не є патентоздатними, а по-друге, математичні процеси представляють фундаментальні істини або закони природи, і такі істини та закони також непатентоздатні⁶²». Варто зауважити, що українське законодавство містить подібне положення у ст. 433 Цивільного кодексу України, де передбачається, що авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі⁶³. Аналогічного застереження відносно патентної охорони таких об'єктів законодавство не містить, проте це впливає з того що винахід є результатом інтелектуальної та творчої діяльності його автора, застосування математичної моделі не є творчою діяльністю, оскільки не передбачає створення чогось нового. (що дозволяє сказати що сучасне українське регулювання є більш лояльним.)

Причиною неможливості патентування програми Суд вбачав відсутність перетворення матеріального об'єкта, що є визначальною рисою для процесу у праві США. Про це свідчить також те, що у справі Даймонд проти Діє (Diamond v. Diehr) Суд встановив можливість запатентувати програму, яка була частиною процесу обробки матеріалу⁶⁴. Це вказує, що патентування комп'ютерних

⁶² Peter D. Junger, 'You Can't Patent Software: Patenting Software Is Wrong', *Case Western Reserve University Law Review*, (1979), № 2, P. 243–58 <<https://doi.org/10.3366/ajicl.2011.0005>>.

⁶³ Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>>

⁶⁴ Diamond v. Diehr :: 450 U.S. 175 (1981) :: Justia US Supreme Court Center <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/>>.

програм в США не є абсолютним, і поширюється лише на ті програми, які не є абстрактними.

Отже, патентування як спосіб захисту прав на комп'ютерну програму не є ідеальним, зокрема може бути застосований не до всіх програм, проте надає охорону тих частин програми, які авторське право не захищає.

2.2 Умови патентоздатності комп'ютерної програми

Загальновідомими умовами патентоздатності об'єктів є три: новизна, промислова придатність та винахідницький рівень. У тій чи іншій конфігурації одна з них чи всі три є необхідними для отримання патентного захисту.

Також, об'єкти мають відповідати деяким іншим вимогам. Український законодавець у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» вказує, що правова охорона надається винаходу чи корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності⁶⁵. У тексті закону використано оціночне поняття принципів моралі застосування якого на практиці є доволі складним. Проте ця норма роз'яснена у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель)», від ДП «Український інститут промислової власності». Згідно з п.7.2 цього документу винахід вважається таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі, якщо його комерційне використання може зашкодити життю та здоров'ю людини, тварини чи рослини, завдати суттєвої шкоди навколишньому природному середовищу; винаходи, формула та (а бо) опис яких містять підбурювання до учинення заклоту або дій, що ведуть до безладдя, підбурювання до здійснення кримінальних злочинів, расову, релігійну

⁶⁵ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ.

або подібну дискримінаційну пропаганду, грубо непристойні висловлювання⁶⁶. При цьому заборона певного комерційного використання винаходу законодавством не є підставою для визнання його таким, що суперечить публічному порядку або принципам гуманності й моралі.

Деякі вимоги до об'єктів впливають з базових принципів патентного права. Наприклад Європейська Патентна конвенція (далі також – ЄПК) дозволяє патентування лише таких програм, які мають «технічний ефект», а за законодавством США може бути запатентовано програму, яка має «практичну користь». Варто зауважити, що жоден з цих термінів не є достатньо визначеним, щоб відповідати всім випадкам які можуть мати місце при застосуванні інституту патентного захисту до конкретних комп'ютерних програм. Такий порядок ускладнює можливість захисту прав для автора комп'ютерної програми.

Законодавство різних держав по-різному визначає коло об'єктів, які підлягають патентному захисту. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (далі також – Закон, ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі») визначає коло об'єктів таким чином:

об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу⁶⁷.

Також Закон, подібно до ЄПК, наводить перелік винятків. Варто зауважити, що до прийняття Верховною Радою закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003, Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» прямо передбачав, що комп'ютерні програми не можуть

⁶⁶ *Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель)*, 2014 <http://www.uipv.org/i_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf>.

⁶⁷ *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII*

одержати правову охорону згідно з цим Законом⁶⁸. Проте зараз ця норма виключена зі статті Закону, що дозволяє отримувати патенти на комп'ютерні програми.

В США можна запатентувати такі об'єкти: процеси, пристрої, способи виробництва⁶⁹. Комп'ютерні програми в чистому вигляді найближчі до процесів, проте вони часто є частинами комплексних винаходів, які можуть підпадати під різні категорії.

В ЄПК не дається такого чіткого переліку, але вказується, що об'єкт має бути створений у сфері технології. Як влучно зазначає Роберт Плоткін, такий підхід одночасно розширює і обмежує коло об'єктів, що підлягають захисту. При цьому Конвенція наводить ряд виключень, які за будь-яких умов не можуть отримати охорони, і серед них є комп'ютерні програми «як такі»⁷⁰.

ЄПК до об'єктів на які можна отримати патент, окрім звичайних вимог новизни, промислової придатності та винахідницького рівня, додає умову технічного характеру. В тексті документа це відображається словами зі ст. 52 «винахід у будь-якій сфері технології, що є новим, має винахідницький рівень та придатний для промислового застосування»⁷¹. Аналогічна норма закріплена у ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», де визначено, що «винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології»⁷².

Окрім цього ч. 2,3 статті 52 ЄПК виключають з обсягу об'єктів, що можуть бути захищені патентом, комп'ютерні програми «як такі». При цьому, текст Конвенції не містить тлумачення терміну «як такі» чи критеріїв розмежування об'єктів, які підлягають виключенню та тих, які можна

⁶⁸ Там само.

⁶⁹ *17 U.S. Code § 101 - Definitions | US Law | LII / Legal Information Institute.*

⁷⁰ *The European Patent Convention.*

⁷¹ Там само.

⁷² *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII.*

запатентувати. Більше того, в Основних пропозиціях для перегляду (документі, що є результатом підготовки до конференції з перегляду Конвенції) вказано, що «заявлений предмет має мати "технічний характер" або, точніше, включати в себе "технічну настанову", тобто інструкцію, адресовану кваліфікованій особі, щодо вирішення конкретної технічної проблеми з використанням певних технічних засобів»⁷³.

Як зазначає А. Новіцка, вимога технічного характеру винаходу є окремим тестом, який проводиться ще перед перевіркою об'єкта на відповідність критеріям патентоздатності. Новизна, винахідницький рівень та промислова придатність перевіряються лише, якщо доведено технічний характер винаходу⁷⁴. Аналогічний підхід прийнятої в Україні, так, відповідно до п. 7.1 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), перевірка об'єкту на відповідність умовам надання правової охорони проводиться під час формальної експертизи та перевіряється в межах, що не потребують аналізу суті винаходу⁷⁵

Загальноприйнятим серед науковців є підхід, що об'єкти, які входять до виключень ч. 2 ст. 52 ЄПК, включені до переліку з тієї причини, що вони за своєю природою не відповідають вимогам до патентоздатних об'єктів, тобто не мають технічного характеру, або ж є абстрактними ідеями, і саме тому не можуть належати до кола патентоздатних об'єктів.

Була спроба змінити текст ст. 52 і забрати заборону патентування комп'ютерних програм, проте, поправка так і не була прийнята на конференції щодо зміни документу. Противники зміни вважали, що це призведе до

⁷³ Administrative Council, 'Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention', *Mr/2/00*, 2000. <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/43F40380331CE97CC125727A0039243C/\\$File/00002a_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/43F40380331CE97CC125727A0039243C/$File/00002a_en.pdf)>

⁷⁴ Aurelia Nowicka, *Programy Komputerowe w Systemie Prawa Patentowego* (Warszawa: Urząd Patentowy RP, 2009) <www.epo.org>.

⁷⁵ *Методичні Рекомендації з Окремих Питань Проведення Експертизи Заявки На винахід (Корисну Модель)*.

надмірного розширення кола об'єктів, що підлягають захисту.⁷⁶ На нашу думку, таке рішення є виправданим, оскільки сучасний стан речей дозволяє патентування тих програм, які використовуються в промисловості як винаходів, пов'язаних з комп'ютерами, а розширення призвело б до патентування тих об'єктів, які за своєю природою не повинні мати такого захисту.

Визначення поняття «технічного характеру» розкривається через практику Апеляційної палати Європейського патентного відомства (далі – АП ЄПВ). У справі Аукціону (Auction method/НІТАСНІ) об'єкт патентування – автоматичний аукціон, що виконується на комп'ютері. Об'єкт було заявлено як пристрій, метод та комп'ютеру програму. Орган задовольнив заявку в частині пристрою, оскільки об'єкт містив такі технічні особливості як «сервер», «мережа», «користувач», отже відповідав поняттю пристрою. Із тих самих міркувань апеляційна рада визнала цей об'єкт методом в значенні ЄПК. Щодо того чи відповідає заявлений об'єкт вимогам ст. 52 як комп'ютерна програма, то це питання не розглядалося, оскільки в частині, що була заявлена як програма, об'єкт не відповідав винахідницькому рівню.

У справі «Оцінка торгової активності» (Estimating sales activity/Duns Licensing Associates) АП підтвердила важливість визначення «технічного характеру» винаходу і його відмінність від умов новизни, винахідницького рівня та промислової придатності. В рішенні зазначено, що «створення інформації про продажі або інших видів бізнес-даних з використанням математичних та статистичних методів для оцінки даних, отриманих з відповідного бізнес-середовища, - це дослідницька діяльність, яка, як і інші методи дослідження, не служить для вирішення технічної проблеми у будь-якій зі сфер техніки», тож відповідно не підлягає патентуванню⁷⁷. У заявці

⁷⁶ Aurelia Nowicka, *Programy Komputerowe w Systemie Prawa Patentowego*.

⁷⁷ Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t040154ep1.pdf>> [accessed 14 December 2018].

Майкрософт щодо запису даних у буфер обміну Апеляційна палата постановила, що метод, який застосовується на комп'ютері не становить винятку, передбаченого ст. 52 і отже може бути запатентований. Мотивація полягала в тому, що буфер обміну був визнаний пам'яттю, як фізичною реччю, в яку вносяться зміни.

Справа Конамі (The Konami Case) стосувалася програми, призначеної для відображення індикатора у відеогрі на моніторі. Цікавим у цьому рішенні є вказівка на те, що ознака фізичної корисності може бути як прямо вказана в заявці, так і випливати з тексту⁷⁸. У кожному з цих випадків вона може слугувати підставою для визнання об'єкту таким, що підпадає під дію ст. 52 Європейської патентної Конвенції.

Оскільки законодавчого визначення «техніки» не існує, у правозастосуванні варто використовувати загальноприйняте значення слова. Відповідно до словника української мови, техніка – це галузь людської діяльності, пов'язана з вивченням, застосуванням і вдосконаленням засобів і знарядь праці⁷⁹. У деяких юрисдикціях науки, що потребують логічної верифікації не визнаються такими, що належать до техніки⁸⁰. Проте така позиція заперечується науковцями як така, що надмірно звужує обсяг об'єктів техніки.

Як зазначає науковець Р. Плоткін, існують проблеми з розумінням вимоги технічного характеру комп'ютерної програми, оскільки занадто широке розуміння призведе до того, що цій вимозі відповідатиме будь яка програма, яку можна застосувати на комп'ютері, у той же час, звужений підхід (так званий критерій «технічний характер плюс») також не може провести розмежування між патентоздатними об'єктами, і тими, що не можуть бути запатентовані⁸¹.

⁷⁸ Там само.

⁷⁹ Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 104.

⁸⁰ Польша, АпС Вар Вуг. WSA w Warszawie z 20.4.2004 r., II SA 3937/02, Legalis

⁸¹ Robert Plotkin, 'Software Patentability and Practical Utility: What's the Use?'

Подібна ситуація і з американським підходом щодо «практичної користі». Таким чином, у практиці виробили три елементи цього критерію: фізичну, логічну користь і користь для застосування (physical utility, logical utility, and application utility)⁸².

Як початок вимоги фізичної користі, автор наводить рішення Верховного Суду округу Колумбія у справі Кохрейн проти Дінера (Cochrane v. Deener) 1894 року. Справа звичайно ж не мала відношення до комп'ютерних програм, проте дала визначення процесу як об'єкту патентування. Отже, процес – «це дія або серія дій, виконаних над предметом, що трансформується і зводиться до іншого стану або іншої речі».

У справі State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group, Inc. суд визначив технічний характер як можливість програми перетворювати дані що становили окремі суми в ринкову ціну, хоч це і не становить певного фізичного впливу. При цьому результат такого перетворення має бути конкретним, корисним та відчутним⁸³.

У справі Даймонд проти Діе (Diamond v. Diehr) 1981 року Верховний Суд США вказав, що комп'ютерна програма, яка використовується в процесі виготовлення гуми, не є абстрактною ідеєю, і отже підлягає патентуванню. Заявка на винахід була подана на процес, який полягав у покращенні методу формування необробленого каучуку, і час, який сировина мала зберігатися у формах, обчислювався за допомогою комп'ютера. Суд вирішив, що патентоздатність об'єкта не залежить від тієї частини процесу, яка здійснюється за допомогою комп'ютера чи комп'ютерної програми. Тож Суд розглядав процес в цілому на відповідність законодавчим вимогам⁸⁴. Таким чином процес, який є просто застосуванням комп'ютера до вже відомих розрахунків не може

⁸² Там само.

⁸³ Robert Plotkin, 'Software Patentability and Practical Utility: What's the Use?'

⁸⁴ John C. Moran and Mark E. James, 'Patentability of Software Technology', *Northern Illinois University Law Review*, 2 (1981) <<http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/niulr2&id=481&div=22&collection=journals>>

бути запатентований. Для відповідності § 101 розділу 35 Кодексу США, процес повинен містити також інші дії, а не просто автоматизувати наявний процес.

Отже, як зазначає Р. Плоткін, в багатьох справах підставою для визнання об'єкту патентоздатним був саме фізичний критерій, в деяких навіть лише фізичний критерій.⁸⁵ На нашу думку, стосовно таких об'єктів як комп'ютерні програми, важко посилалися лише на цю частину вимоги практичної корисності оскільки більшість програм (не враховуючи хіба що вбудованого програмного забезпечення, що безпосередньо пов'язане з технічними пристроями) не впроваджують видимих фізичних змін у навколишнє середовище, і щонайбільше можуть перетворювати дані.

Таким чином провести різницю між комп'ютерною програмою, яка не може бути запатентована в силу своєї абстрактності, та тією, що може підпадати під охорону дуже складно. Варто зауважити, що більшість комп'ютерних програм оперують лише інформацією у формі електричних сигналів, і жодного іншого впливу на фізичному рівні не здійснюють. Чи достатньо цих змін для визнання їх патентоздатними? Відповідь на це питання можна знайти у практиці апеляційної ради ЄПВ.

У справі щодо винаходу пов'язаного з комп'ютером за заявою ВікомСістемс Інк.(Computer-related invention/ Vicom) від 15 липня 1986 р. Апеляційна палата вказала, що заявка, подана на технічний процес, якщо цей процес здійснюється під керуванням програми (за допомогою апаратного чи програмного забезпечення) не може вважатися заявкою, пов'язаною з комп'ютерною програмою як такою. Заявка, яку можна вважати пов'язаною з комп'ютером, налаштованим для роботи відповідно до певної програми (будь то за допомогою апаратного або програмного забезпечення) для контролю або здійснення технічного процесу, не може розглядатися як така, що стосується

⁸⁵ Там само.

комп'ютерної програми як такої⁸⁶. Це означає, що саме по собі використання комп'ютерної програми у процесі не становить перешкоди для визнання його патентоздатним. Проте, як зазначено у рішенні, використання комп'ютерної програми патентоздатним винаходом пов'язане зі здійсненням певного технічного процесу.

У справі щодо абстрагування та доступу до документів (IBM / Document Abstracting and Retrieving,) розглянутій АП ЄПВ, було відхилено заявку, подану на процес переведення документа в абстрактну форму, збереження абстрактного матеріалу та отримання його у відповідь на запит користувача, як таку, що належить до об'єктів, які не можуть бути запатентовані. Підставою для відмови було те, що електричні сигнали, які генеруються при реалізації цього процесу, не вносять змін у об'єкт, що обробляється, а створюють лише нову інформацію, що не може бути зміною фізичного середовища⁸⁷. Отже, програма, яка лише створює нову інформацію не підлягає патентуванню.

Наступним елементом корисності є логічна корисність. У справі Ей Ті&Ті Корп проти Ексель Комунікейшнс, Інк. (AT&T Corp. v Excel Communications, Inc.) Апеляційний суд федерального округу США вказав, що «математичний алгоритм може бути невід'ємною частиною патентоздатного об'єкта, такого як пристрій чи процес, якщо заявлений винахід в цілому застосовується «корисним чином»⁸⁸. Таким чином Суд визнав умовою патентного захисту не перетворення якогось фізичного об'єкта а лише перетворення даних. Це й становить аспект логічної корисності комп'ютерних програм. Логічна корисність стосується завдань з обробки інформації, які виконує винахід, наприклад обчислювальні операції, які здійснює касовий

⁸⁶ Computer-related invention/ Vicom /T 208/84 <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t840208ep1.pdf>>

⁸⁷ IBM/Document Abstracting and Retrieving/ T 22/85 -3.5.1 <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t850022ex1.pdf>>

⁸⁸ Plotkin, Robert, *“Software Patentability and Practical Utility: What 's the Use?”*

апарат⁸⁹. Умова логічної користі дуже часто поєднується з попередньою, тож її виділення в окрему форму видається суперечливим.

У деяких справах основний акцент ставиться на застосуванні, «користі для застосування». Наприклад у справі Стейт Стріт Бенк & Траст Ко. проти Сайнечр Файненшіал Груп Інк. (State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group, Inc.) Апеляційний суд федерального округу США визнав об'єкт патентоздатним, на підставі того, що програма визначала остаточну ціну акцій, яка одразу ж фіксувалась для реєстрації та звітності, і на неї покладалися регулятивні органи під час подальших торгів. Як зазначає Плоткін, такий підхід базується на результаті для користувачів⁹⁰.

Вимога фізичної корисності передбачає, що опис об'єкта дозволяє звичайному фахівцеві реалізувати програму на комп'ютері. Логічна корисність вимагає, щоб заявка точно і повністю визначала дії, які виконує програма для обробки інформації. А вимога практичної користі передбачає, що заявник має розкрити інформацію про конкретне, суттєве і надійне технологічне чи промислове застосування програми⁹¹.

Зважаючи на невизначеність цих критеріїв автор радить заявникам будувати свою заявку так, щоб вона відповідала всім трьом критеріям корисності.

Після встановлення необхідних вимог, проводиться перевірка на умови патентоздатності. Подібний порядок перевірки і в Україні, відповідно до п. 20.1 Методичних рекомендацій проведення експертизи на винахід (корисну модель) кваліфікаційна експертиза проводиться після встановлення таких умов:

⁸⁹ Там само.

⁹⁰ Там само.

⁹¹ Moran and James, " Patentability of Software Technology".

- відповідності формули та опису винаходу вимогам, встановленим частинами четвертою, сьомою та восьмою статті 12 Закону (вимога єдиності, порядок та повнота опису та формули – прим. автора);
- відповідності заявленого винаходу вимогам, встановленим частинами першою - третьою статті 6 Закону та пунктами 2.3 - 2.5 Правил складання заявки (умови надання правової охорони⁹²).

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»:...

Для того, щоб відповідати умові новизни винахід чи корисна модель не має бути частиною рівня техніки. При цьому рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, а також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передре дату подання заявки на об'єкт, який підлягає перевірці, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати⁹³

У ч. 6 цієї статті зазначено, що на визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини⁹⁴.

Важливим для визначення відповідності об'єкта умові новизни є ступінь, на який даний винахід (корисна модель) відрізняється від інших винаходів, які є частиною техніки. Існує два підходи до визначення цієї відмінності. Згідно з першим, віднайдення будь-якої різниці означає, що умова новизни виконана.

⁹² *Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель)*, 2014

⁹³ *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ*

⁹⁴ Там само.

Другий підхід вказує, що різниця має бути істотною, тобто «якщо комп'ютерна програма керує роботою комп'ютера так, що з технічної точки зору він працює по-іншому», то такий винахід може бути запатентований⁹⁵.

Під час реєстрації винаходу умова новизни перевіряється на етапі кваліфікаційної експертизи, а крім неї визначається відповідність умовам винахідницького рівня та промислової придатності. Відповідно до п. 3.4.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну модель містить усі необхідні документи, дотримані вимоги до них, установлені Правилами складання, і заявлена корисна модель не належить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель⁹⁶. Отже, при реєстрації корисної моделі в Україні кваліфікаційна експертиза не проводиться, а деклараційний патент на корисну модель видається на підставі лише формальної експертизи. Таким чином перевірка корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності відбувається лише, якщо після видачі патенту було подано позов про визнання його недійсним на підставі невідповідності умовам патентоздатності.

При видачі деклараційного патенту на винахід кваліфікаційна експертиза не проводиться, проте здійснюється перевірка заявки на локальну новизну. Така експертиза проводиться лише за виданими в Україні патентами і поданими до Державної служби заявками на видачу патентів. Щодо кваліфікаційної експертизи, то відповідно до частини 2 статті 33 Закону з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам

⁹⁵ M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

⁹⁶ Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ МОН від 15.03.2002 № 172 < <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02> >

патентоздатності. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету⁹⁷.

При визначенні рівня техніки, загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу⁹⁸. При цьому, як зазначає С. Петренко, на відміну від процедури визначення відповідності заявленого винаходу умові патентоздатності — «новизна», що була викладена у Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), який діяв до прийняття Правил розгляду, перевірка новизни зараз здійснюється лише з позиції виявлення у рівні техніки технічного рішення з ідентичними ознаками і не беруться до уваги технічні рішення з еквівалентними, чи ідентичними та еквівалентними ознаками.

Для експертизи винаходів такий порядок не є проблемою, оскільки подальша перевірка заявки на відповідність винахідницькому рівню включає інформацію про технічні рішення з еквівалентними ознаками. Тоді як експертиза корисної моделі на її відповідність умовам патентоздатності відбувається лише за критеріями промислової придатності та новизни.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), *або ознаку, еквівалентну їй*. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожен ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, *або ознаку, еквівалентну їй*⁹⁹.

⁹⁷ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ

⁹⁸ Там само.

⁹⁹ Там само.

Отже формулювання Закону включає більш широке коло об'єктів, ніж при встановленні новизни корисної моделі. Таке неоднозначне регулювання призводить до ситуації коли власник патенту на корисну модель має право забороняти використання технічних рішень не тільки з ідентичними, а й з еквівалентними ознаками, навіть якщо вони були відомі раніше¹⁰⁰. Це очевидна помилка законодавчої техніки, яку може бути вирішено шляхом внесення змін до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель шляхом встановлення окремих правил для перевірки корисної моделі на новизну (оскільки теперішнє формулювання містить єдиний порядок проведення кваліфікаційної експертизи як для винаходів, так і для корисних моделей в частині новизни та промислової придатності).

Умова винахідницького рівня полягає в тому, що програма має бути неочевидною для фахівця, або не впливає прямо з рівня розвитку техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які доступні у світі на дату подання заявки, за винятком інформації з обмеженим доступом. Джерелами перевірки є підручники, монографії, довідники у відповідній сфері техніки. Якщо галузь дослідження є настільки новою, що такі знання ще не містяться у вищезгаданих виданнях, то можуть використовувати описи до патентів на винаходи (корисні моделі) або наукові публікації.

Комп'ютерне програмування вже є достатньо сформованою галуззю, по якій достатньо навчально-наукових видань, тож саме вони мають застосовуватися при проведенні експертизи. Хоча можуть існувати більш вузькі підгалузі, наприклад програмування штучного інтелекту, які ще не достатньо досліджені, і при перевірці таких винаходів треба брати до уваги окремі публікації. При перевірці береться до уваги відповідність винаходу не лише

¹⁰⁰ Сергій Петренко, 'Деякі аспекти встановлення відповідності корисної моделі такій умові патентоздатності, як новизна', *Теорія і Практика Інтелектуальної вЛасності*, 2015, 42–48.

окремим документам, а їх сукупності, так званому збірному прототипу, коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

Оскільки винаходи у сфері програмного забезпечення часто включають не лише комп'ютерну програму, то доцільним буде проведення експертизи не одним фахівцем, а групою осіб, кваліфікованих у різних аспектах винаходу, як це передбачено п. 25.1.1 частини XXV «Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель)», виданих ДП «Український інститут промислової власності. Комп'ютерна програма, яка не відповідає умові винахідницького рівня може бути запатентована як корисна модель, тож наявність цієї умови не є необхідною для отримання патентного захисту.

Як зазначає О. Орлюк, «Основна функція умови «промислова придатність» полягає у перевірці можливості реалізації винаходу, що заявляється, у вигляді конкретного засобу, а також у з'ясуванні того, чи досягається за допомогою цього винаходу технічний результат, вказаний заявником¹⁰¹. Згідно з ч.8 ст. 7 ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності¹⁰². Таким чином, щоб відповідати умові промислової придатності, комп'ютерна програма має виконувати дію, приносити результат у сфері промисловості чи іншої діяльності (наприклад, медицини, сільського господарства).

Як зазначає М. Пожежинський, важливим для встановлення умови промислової придатності є опис винаходу (корисної моделі), що подається в заявці. Він має бути достатнім, щоб забезпечити можливість відтворення об'єкта третьою особою лише на підставі опису, в іншому випадку умова

¹⁰¹ П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького, *Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів ..* (Київ, Видавничий Дім «Ін Юре», 2007., 696 с. стор. 341

¹⁰² *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ*

промислової придатності вважатиметься не досягнутою.¹⁰³ Це відображено у «Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель)», зокрема згідно з п. 23.1.2. цього документа:

Для встановлення того, чи є заявлений винахід промислово придатним, перевіряється наявність у заявці відомостей про призначення винаходу (...) або про його можливе застосування (наприклад, для нових хімічних сполук, послідовності або часткової послідовності гена), а також підтвердження можливості реалізації цього призначення при здійсненні винаходу за кожним пунктом його формули. Таким підтвердженням є: *відомості, достатні для того, щоб фахівець міг здійснити винахід у тому вигляді як його охарактеризовано в кожному пункті формули, зокрема, опис засобів та (або) методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу*; принаймні один приклад здійснення винаходу з наведенням достовірних даних, зокрема, експериментальних, що підтверджують можливість реалізації його призначення, яке зазначено в матеріалах заявки або впливає з них;¹⁰⁴.

Ці відомості можуть не міститися в самій заявці, якщо вони наявні у загальнодоступних джерелах, то заявка може включати лише посилання на джерела.

Отже програми, які підлягають патентуванню, повинні не лише відповідати умовам новизни, промислової придатності та винахідницького рівня, а й мати технічний характер. Це зауваження цілком слушне як для англо-американської, так і для континентальної правової системи. Варто зауважити, що в Україні програми вилучені з переліку об'єктів, які не підлягають захисту засобами патентного права, і жодного специфічного регулювання щодо них ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» не містить, тож треба керуватися загальними правилами, а відповідно ст. 1 винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері *технології*¹⁰⁵. Об'єкт, який пройшов тест технічного характеру, щоб отримати захист мають відповідати як мінімум двом умовам – новизни та промислової здатності – цього достатньо для отримання деклараційного патенту на корисну модель, а для отримання патенту на винахід, програма має мати також винахідницький

¹⁰³ M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017.

¹⁰⁴ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель).

¹⁰⁵ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII

рівень.. Варто згадати, що перевірка на відповідність умовам патентоздатності в межах процедури видачі патенту здійснюється лише щодо винаходів, тоді як корисні моделі не проходять такої перевірки, що може бути приводом для зловживань недобросовісних суб'єктів господарювання. Також відсутність окремого порядку проведення експертизи відповідності корисної моделі умові новизни призводить до нелогічного збільшення обсягу прав, що виникають з патенту

РОЗДІЛ III

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ЗАСОБАМИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В РІЗНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ

3.1. Досвід США у патентуванні комп'ютерних програм

Традиційно вважають, що США мають найбільш лояльне регулювання стосовно патентів на комп'ютерні програми. При ближчому розгляді судової практики виявляється, що далеко не всі комп'ютерні програми підлягають патентуванню за правом США.

Історично комп'ютерні програми в США на початку також захищалися виключно авторським правом, проте вже у 1968 році було видано перший патент на програмне забезпечення, а рішення Верховного Суду у справі Даймонд проти Діє (Diamond v. Diehr) 1981 р. було першим прецедентом визнання можливості патентування комп'ютерних програм, спочатку дуже обмежено, а згодом все більш широко.

Двоскладовий тест, що розвинувся у практиці Апеляційного суду у митних та патентних справах, зі справами Фрімана, Вальтера та Абея, розглянутих судом протягом 1978-1982 років, використовували для визначення чи якась з частин заявленого об'єкта повторює математичну формулу. Порядок проведення тесту наступний:

Спершу необхідно визначити, чи математичний алгоритм прямо або опосередковано міститься в заявці. Якщо так, то наступним кроком визначають, чи заявлений об'єкт в цілості є нічим іншим, як самим по собі алгоритмом, а саме, чи заявка стосується алгоритму, який не застосований чи не обмежений фізичними елементами або іншими кроками процесу. У такому випадку, заявлений об'єкт не виконує умови надання правової охорони. Проте, якщо математичний алгоритм застосований до одного чи кількох кроків процесу, який підлягає

охороні патентним правом, або є частиною пристрою, що може бути запатентований, вимоги § 101 вважатимуться виконаними.¹⁰⁶

Критики зауважували складність і неточність такого підходу. (взагалі, більшість рішень Верховного Суду, що стосувалися комп'ютерних програм, були критиковані з цього приводу). Вказуючи на ознаки непатентоздатних об'єктів у своїх рішеннях, Суд не визначив обсяг об'єктів, які могли бути запатентовані, а сукупності всіх негативних ознак виявилось недостатньо. Застосування цього тесту на практиці призводило до протилежних рішень у подібних справах, що доводить його низьку якість, та дало підстави для зміни практики.

У справі Алапат (In re Alappat) Суд Апеляційного округу змінив попередній підхід. Заявник – розробник осцилографів, а винахід – система для створення кривих графіків на моніторі приладу. Суд відмовився від використання тесту для визначення, чи не є винахід абстрактною ідеєю, мотивуючи це тим, що «не знайшов абстрактної математичної формули, яка б підлягала під поняття абстрактної ідеї», у той же час визначив, що «об'єкт є специфічним пристроєм, який дає корисний, конкретний і матеріальний результат¹⁰⁷». Рішення про відмову у видачі патенту було скасованою До такого висновку суд прийшов на підставі того, що «комп'ютер загального призначення під дією програми стає комп'ютером, призначеним для певних задач, оскільки він запрограмований на виконання певних функцій відповідно до інструкцій, записаних у програмному забезпеченні¹⁰⁸» і, відповідно, стає новим пристроєм. Це досить широке розуміння нового пристрою, до того ж з нього можна зробити висновок, що всі програми відповідають умовам надання правової охорони,

¹⁰⁶ 'The History of Software Patents in the United States - IPWatchdog.Com | Patents & Patent Law' <<http://www.ipwatchdog.com/2014/11/30/the-history-of-software-patents-in-the-united-states/id=52256/>> [accessed 11 December 2018].

¹⁰⁷ Fabio E. Marino and Teri H. P. Nguyen, 'From Alappat to Alice: The Evolution of Software Patents', *Hastings Science and Technology Law Journal*, (2017, № 9) <<http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/hascietlj9&id=11&div=5&collection=journals>> [accessed 16 January 2018].

¹⁰⁸ Там само.

адже вони здійснюють функції за допомогою комп'ютера. Таким чином було відкрито шлях до суттєвого збільшення кількості запатентованих комп'ютерних програм. У 2008 році Суд Апеляційного округу створив новий прецедент, яким усунув своє попереднє рішення у справі Алапат. Справа Білські (In re Bilski) стосувалася патенту на спосіб ведення бізнесу – фіксовану ціну для споживачів електроенергії. Патенти на бізнес-методи, подібно до патентування комп'ютерних програм, є дискусійними і проходять значні труднощі з визнанням їх об'єктами, що відповідають умовам надання правової охорони, і відділенням від абстрактних ідей. Тож це рішення мало вплив і на практику видачі патентів та захисту прав з патентів на комп'ютерні програми. Суд висвітлив стандарти для визначення чи заявлений метод «перетворення нематеріальних фінансових ризиків та юридичної відповідальності постачальника товарів споживача та учасників ринку» є процесом у розумінні §101 кн. 35 Кодексу США. Очевидно, що заявлений об'єкт був автоматизованим виконанням загальних принципів фінансового ризику та відповідальності, і надання монополії на базовий принцип заборонило б його використання¹⁰⁹, що мало б поганий вплив не лише на інновації в галузі, а навіть на звичайну діяльність суб'єктів господарювання. Апеляційний суд застосував тест, який отримав назву «пристрій або перетворення» (machine-or-transformation) для визначення, чи є об'єкт процесом у значенні §101. Цей тест передбачає такі аспекти: «заявник може показати, що об'єкт відповідає вказуючи, що заявлений об'єкт прив'язаний до певного пристрою, або вказуючи, що він трансформує предмет у інший стан чи іншу річ¹¹⁰». Отже, для відповідності тесту об'єкт має виконувати одну із двох умов, поєднаність із пристроєм (наприклад, програмне забезпечення сучасної побутової техніки) або перетворення фізичного об'єкта (подібний аргумент було використано у справі Даймонд проти Діе). При цьому

¹⁰⁹ Marino, Fabio E., and Teri H. P. Nguyen, "From Alappat to Alice: The Evolution of Software Patents"

¹¹⁰ In re Bilski, 545 F.3d 943 | Casetext, 2008 <<https://casetext.com/case/in-re-bilski>> [accessed 9 December 2018].

така прив'язаність до пристрою чи процесу має бути основним в об'єкті та встановлювати значні обмеження на заявлений обсяг захисту прав з патенту, для відповідності заявки §101¹¹¹» Також суд зазначив, що «оскільки заявка обмежена візуальним відображенням особливих фізичних об'єктів чи речовин, це не становить загрози перешкоджання будь-якому використанню принципу¹¹²». Проте якщо має місце трансформація електронних даних у графічне зображення, то вона може бути визнана відповідним процесом лише, якщо електронні дані представляють певний матеріальний об'єкт. А «просто додавання до непатентоздатного процесу етапу збирання даних» не змінить ситуацію.¹¹³ На підставі вищенаведеної мотивації Суд визнав патент недійсним.

При вирішенні справи залишилося відкритим питання про те, чи становить комп'ютер «спеціальний пристрій» у значенні тесту. Якщо комп'ютер може бути таким пристроєм, наскільки великою має бути необхідність виконання дій саме на комп'ютері? Якщо, наприклад, кожен окремий крок алгоритму може бути виконано людиною протягом кількох років, а комп'ютер в поєднанні зі спеціалізованою програмою здійснює процес за секунди. Чи буде в такому випадку процес прив'язаний до конкретного пристрою?¹¹⁴ М. Пожежинські зауважує, що суд утримався від вирішення цього питання, тому що це могло б спричинити проблеми у застосуванні вже виданих патентів на комп'ютерні програми.¹¹⁵ Пригадуємо, що попередня практика трактувала комп'ютер, запрограмований на виконання специфічної функції як новий пристрій, тож однозначне рішення, яке б обмежило це поняття, призвело б до скасування всіх виданих на підставі цієї норми патентів.

¹¹¹ *In Re Bilski*, 545 F.3d 943 / Casetext.

¹¹² Там само.

¹¹³ Там само.

¹¹⁴ Там само.

¹¹⁵ М. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

Щоправда Верховний Суд при перегляді справи визнав, що застосування виключно тесту «пристрій або перетворення» при визначенні чи підпадає об'єкт під § 101 кн. 35 Кодексу США порушує принципи тлумачення законодавства. По-перше, принцип, за яким суди «не повинні інтерпретувати патентне законодавство, щоб вкладати в нього додаткові обмеження та умови, які законодавець не виразив», по-друге «якщо не визначено інше, слова тлумачаться відповідно до їх звичайного сучасного загального значення¹¹⁶». Помилкою названо те, що Апеляційний суд федерального округу не звернув уваги на визначення поняття «процес» у §100 кн. 35 Кодексу США, відповідно до якого, «процес» означає процес, мистецтво або спосіб, і включає в себе нове використання відомого процесу, пристрою, способу виробництва, складу речовини або матеріалу¹¹⁷». Проте об'єкт був визнаний непатентозданим, оскільки він є абстрактною ідеєю.

Рішення вважають переломним моментом, з якого почався виток обмеження практики видачі патентів на комп'ютерні програми. М. Пожежинські зауважує, що попри побоювання, що після рішення у справі Білські отримати патент на комп'ютерну програму стане неможливо, практика не зазнала надто різких змін, оскільки жорсткі обмеження, що містилися у рішенні Апеляційного суду, були зрівноважені після перегляду у Верховному Суді, рішення якого відображає баланс між правом та практикою¹¹⁸.

Встановлення жорсткого «порогу входу» для комп'ютерних програм було підтримане і в наступних рішеннях Верховного Суду.

2012 року ВС США видав рішення у справі Майо Колаборейтів Сервіс проти Прометеус Лабораторіз, Інк. (Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.). Справа стосувалася методу діагностики та підбору ліків. Суд

¹¹⁶ Bilski v. Kappos :: 561 U.S. 593 (2010) :: Justia US Supreme Court Center <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/561/593/>> [accessed 11 December 2018].

¹¹⁷ 17 U.S. Code § 101 - Definitions | US Law | LII / Legal Information Institute.

¹¹⁸ M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

вказав, що в основі методу – природній закон, і підтвердив попередню думку, що застосування закону природи або математичної формули до відомої структури або процесу може отримати охорону. Продовжуючи, Суд розвиває цю думку і вказує, що для перетворення непатентоздатного закону природи в об'єкт, що відповідає умовам правової охорони, простого застосування недостатньо. Патент визнано недійсним, оскільки метод полягає виключно на застосуванні природного закону, що не робить його патентоздатним. Для визначення патентоздатності об'єкта було застосовано двоскладовий тест, який полягав у наступному. По-перше, чи стосується патент якогось із об'єктів, що виключені з-під правової охорони? Якщо відповідь позитивна, то що, крім цього містить заявлений об'єкт? Елементи патенту мають розглядатися як окремо і в визначеному в описі порядку, щоб визначити чи додаткові елементи достатньо важливі, щоб перетворити застосування закону природи у патентоздатний об'єкт¹¹⁹.

Черговим важливим поворотом у дискусії про патентування програмного забезпечення стало рішення Верховного Суду США винесене 2014 року у справі Еліс Корпорейшн, ПТ ЛТД(Alice Corporation Pty. Ltd.)(надалі – Еліс Корпорейшн) проти CLS Банк Інтернешнл та CLS Сервіс ЛТД (CLS Services Ltd.) (надалі разом –CLS Банк).

Справа мала великий резонанс у суспільстві, про що свідчить той факт, що свої експертні висновки (*amicus curiae*) у справі представили 52 компанії, в тому числі великі гравці ринку технологій, такі як Google, Microsoft, Amazon, наукові установи, неурядові організації у сфері патентного права¹²⁰. У їх позиціях немає одностайності, а більшість поданих документів не підтримують жодну зі сторін справи.

¹¹⁹ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. :: 566 U.S. 66 (2012) :: Justia US Supreme Court Center <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/566/66/>> [accessed 14 December 2018].

¹²⁰ 'Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International - SCOTUSblog' <<http://www.scotusblog.com/case-files/cases/alice-corporation-pty-ltd-v-clb-bank-international/>> [accessed 12 December 2018].

Розглянемо справу детальніше. Еліс Корпорейшн володіли кількома патентами на способи управління фінансовими ризиками, конкретно на спосіб для зменшення ризику невиконання угоди контрагентом, який полягав на створенні комп'ютеризованого ескроу-рахунка. Патенти було видано на спосіб попереднього обміну зобов'язаннями, комп'ютерну систему, налаштовану для здійснення цього способу, носій для зчитування комп'ютером, що містить програмний код для виконання способу. CLS Банк використовували подібну систему у своїй діяльності, тож Еліс Корпорейшн звинуватили їх у порушенні патенту. Сторони не змогли дійти згоди у позасудовому порядку, тож CLS Банк подав позов про визнання патентів недійсними або заперечення порушення. Суд першої інстанції визнав патент недійсним на підставі того, що об'єкт становить абстрактну ідею. Апеляційний суд федерального округу при перегляді рішення вказав, що з матеріалів справи не є очевидним, що оскаржуваний патент стосується абстрактної ідеї, яка не підлягає патентуванню, тож його не можна скасувати на підставі невідповідності §101. «Це було б всупереч наміру Конгресу, таке поширене тлумачення та створення судом винятків до невизначених законодавчих критеріїв надання патентної охорони, поза тими які імпліцитно виключені з-під охорони»¹²¹ та скасував попереднє рішення. Справа була переглянута повним складом суду(en banc) з 10-ти суддів, які загальним рішенням підтвердили рішення суду першої інстанції. Судді не були одностайними, рішення прийнято п'ятьма голосами, його текст складається з одного абзацу і не містить мотиваційної частини, а незгодні судді написали декілька окремих думок¹²². Верховний Суд одногolosно визнав патенти недійсними.

«Застосовуючи §101 ми повинні розрізняти патенти які заявляються на «будівельні елементи» людської винахідливості і ті, які об'єднують будівельні

¹²¹ *CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd.*, 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012)

¹²² Там само.

блоки у щось більше, таким чином перетворюючи їх у винаходи, що відповідають умовам надання правової охорони»¹²³ Цією метафорою Суд згадує рішення у справі Майо, в якому попередньо був вжитий аналогічний підхід.

Використаний Судом тест передбачає перевірку в два кроки. Перший означає перевірку на відповідність § 101 кн.35 Кодексу США (тобто чи містить об'єкт винятки, які не підлягають патентуванню). Якщо заявлений об'єкт не належить до винятків, то винахід відповідає умовам надання правової охорони, і може бути запатентований (якщо, звичайно, виконує умови патентоздатності). У випадках, коли заявлений об'єкт містить в собі один з винятків, відбувається перехід до другої частини тесту для визначення винахідницької концепції (*inventive concept*). Винахідницька концепція це «елемент або сукупність елементів які є достатніми щоб гарантувати, що патент на практиці становитиме щось значно більше ніж патент на саму лише непатентоздатну ідею»¹²⁴ Порядок проведення цього кроку можна коротко описати наступним чином:

Щоб відповісти на це запитання ми беремо до уваги елементи кожного патенту як окремо, так і «як упорядковане поєднання», щоб визначити чи є додаткові елементи, які перетворюють природу заявки у таку, що відповідає умовам надання патентної охорони.

Варто зауважити, що таке формулювання містить багато оціночних рішень, тож надає широкі дискреційні повноваження суддям.

Цікаво провести аналогію і зі справою "Паркер проти Флук" (*Parker v. Flook*) 1978р., де Верховний Суд постановив, що об'єкт, що виражає абстрактну ідею, також повинен включати "винахідницьку концепцію", щоб бути об'єктом для отримання патенту. За цим підходом "винахідницького концепту" "процес непатентоздатний відповідно до §101, не тому, що він містить математичний алгоритм як один із компонентів, а тому, що якщо цей алгоритм є частиною

¹²³ Alice dec, 2013 <https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf> [accessed 8 December 2018].

¹²⁴ Там само.

попереднього рівня техніки, і якщо інших елементів немає, заявка в цілому не містить патентоздатних об'єктів¹²⁵». В цьому ж рішенні вказано, що застосування закону природи може бути запатентовано, якщо містить якусь іншу винахідницьку концепцію¹²⁶. Як бачимо, у справі Еліс Корпорейшн Верховний Суд застосував давню мудрість: «нове – це добре забуте старе» і рішення є розвитком підходу, застосованого в далекому 1978 році. Що ж, дискусія навколо патентування програмного забезпечення розвивається по спіралі...

Застосовуючи тест до справи Еліс Корпорейшн Верховний Суд підтримав останнє рішення апеляційного суду, визнаючи патенти недійсними. Такий висновок мав великий вплив на подальшу судову практику і спричинив лавину відмов у видачі патентів на комп'ютерні програми та скасування патентів. Так, протягом року після прийняття рішення Апеляційний суд федерального округу у рішеннях, що стосувалися винаходів, пов'язаних з комп'ютерами визнав 79 таких патентів недійсними на підставі §101, що становить 73,1 % всіх подібних рішень¹²⁷. Сучасні статистичні дані відображають дещо нижчий рівень. Отже, з часом суди стали більш лояльними, що свідчить про те, що дискусія про патентування програм в США ще не завершена і через декілька років можна отримати нове рішення у цій галузі, де Верховний суд по-новому оцінить обставини. Варто зауважити, що швидкий розвиток індустрії також не сприяє тривалій одноманітності практики. В цьому контексті англо-саксонська система права виграє від континентальної, оскільки прецеденти дозволяють оперативніше відповідати на виклики, не проходячи законодавчу процедуру.

¹²⁵ Parker v. Flook :: 437 U.S. 584 (1978) :: Justia US Supreme Court Center <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/437/584/>> [accessed 14 December 2018].

¹²⁶ Там само.

¹²⁷ #AliceStorm In June: A Deeper Dive into Court Trends, and New Data On Alice inside the USPTO Robert Sachs June 30, 2015 <https://www.bilskiblog.com/2015/06/alicestorm-a-deeper-dive-into-court-trends-and-new-data-on-alice-inside-the-uspto/>

Як справедливо зауважив М. Пожежинські, поведінка компанії Еліс Корпорейшн типова для непрактикуючих суб'єктів¹²⁸ – попри володіння патентами, фірма не проводила розробку відповідного програмного забезпечення, а також спірні патенти визнано недійсними на підставі їх абстрактності (що означає також і те, що патенти надавали широкий обсяг прав), а порушником виявився суб'єкт господарювання з чималим капіталом.

Американська практика є корисною для України, з огляду на те, що законодавство у сфері патентного права не містить значних відмінностей. Зважаючи на те, що українське законодавство також передбачає неможливість патентування абстрактних ідей, беручи до уваги відсутність комп'ютерних програм у переліку об'єктів, яким не надається охорона в ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», наявність певного тесту для судової практики є необхідною.

2.2. Європейський досвід у сфері патентування програмного забезпечення

В континентальній системі права поширений скептицизм щодо можливості патентування комп'ютерних програм. Це торкнулося і України, незважаючи на давно проведені зміни до законодавства, що скасували норму про непатентоздатність комп'ютерних програм, це питання дуже рідко піднімається науковцями. На території Європейського Союзу діє директива 2009/24/WE від 23 квітня 2009 р. про правову охорону комп'ютерних програм, яка передбачає, що «охороні підлягає тільки форма вираження комп'ютерної програми, у той час як концепції і принципи на яких базуються всі елементи програми, включно з тими, які базуються на інтерфейсах не отримують правової

¹²⁸ M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

охорони згідно з цією Директивою¹²⁹». Таким чином, Директива закріплює охорону комп'ютерних програм засобами авторського права, як єдиний стандарт на території ЄС, залишаючи можливість державам-членам застосовувати також інші способи охорони. (Ст. 8 Директиви вказує, що «приписи цього документу застосовуються без шкоди для інших правових приписів, зокрема патентного права¹³⁰»). Варто зауважити, що норми, викладені у Директиві, відтворені в положеннях Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Зокрема ч.2 ст.180 цього документу вказує, що правова охорона надається «математичному виразу комп'ютерної програми будь-якої форми¹³¹», і не надається на ідеї. Варто згадати, що українське законодавство не суперечить Угоді, адже аналогічно передбачає охорону прав на комп'ютерні програми як літературні твори. Використання також і патентної охорони не є порушенням умов міжнародного договору. З іншого боку, існування додаткових можливостей охорони в окремих державах може спричинити труднощі для функціонування спільного ринку. Тож в процесі гармонізації законодавства до вступу в ЄС ці приписи, очевидно, буде змінено (якщо, звісно, до того часу не зазнає змін загальноєвропейський підхід до питання патентування комп'ютерних програм).

Європейською Комісією було запропоновано проект Директиви про патентоздатність винаходів, пов'язаних з комп'ютерними програмами, з метою гармонізувати правову охорону винаходів, пов'язаних з комп'ютером. Наслідком прийняття документу було б подолання відмінностей у судовій та

¹²⁹ *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z Dnia 23 Kwietnia 2009 r. w Sprawie Ochrony Prawnej Programów Komputerowych*, 2009 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024&from=en>> [accessed 13 December 2018].

¹³⁰ Там само.

¹³¹ *УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони*) <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1213> [accessed 13 December 2018].

правозастосовній практиці окремих держав-членів ЄС, які одночасно є учасницями Європейської Патентної Конвенції, тож на їх території поширюється дія європейського патенту. На жаль, процедура отримання охорони через ЄКП спрощує хіба що час на подачу заявок, але не гарантує однакової охорони у всіх державах. Різниця в витратах на отримання та підтримання патенту та відмінності у тлумаченні законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності на території спільного ринку призводить до порушення конкуренції, тому питання гармонізації законодавства у цій сфері дуже важливе.

Під час розробки проекту експертизи проводилося дослідження впливу на економіку ЄС, який директива мала б, якби була прийнята. Дослідники зауважили, що розвиток патентування комп'ютерних програм позитивно відзначиться на діяльності малих підприємств та незалежних виробників програмного забезпечення, оскільки патентна охорона краще, порівняно з авторським правом виконує функцію гарантії для отримання інвестицій, необхідних для таких підприємств¹³².

Як вказано у пояснювальній записці до проекту, одна з цілей прийняття такого підходу державами ЄС було створити рівень захисту інтелектуальної власності, подібний до того, який прийнятий у США¹³³. Це дозволило б посилити співпрацю європейських та американських суб'єктів господарювання.

З дослідження було зроблено наступні висновки: по-перше, не було виявлено доказів, що малі підприємці в Європі страждають від діяльності великих компаній; по-друге, порівняно з американськими власниками патентів, у Європі фізичні особи-винахідники мають дуже малий зиск від дії патентів на створені ними винаходи; по-третє, рівень використання ліцензій серед

¹³² Commission Of The European Communities, *Explanatory Memorandum to Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer-Implemented Inventions COM(2002)92/F1 - EN* <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpaten.htm> [accessed 14 December 2018].

¹³³ Там само.

індивідуальних осіб дуже низький; по-четверте, дослідники побачили потенційну загрозу обмеження розвитку інноваційної діяльності у цій сфері¹³⁴ 6 липня 2006 року проект був виставлений на голосування в парламенті, і був відхилений.

Важливим документом, що стосується патентування на території Європи є Європейська Патентна Конвенція (ЄПК) – міжнародний договір за участю тридцяти восьми держав регіону. На жаль, Україна досі не приєдналася до цього міжнародного договору, і навіть не визнає дії європейського патенту, проте винахідники з України, які хочуть охороняти свої права на території дії ЄПК можуть це зробити, звернувшись безпосередньо до Європейського патентного відомства для отримання патенту.

Практика ЄПВ подібно як у США розвивалася в декілька етапів. Одним із перших був тест технічного вкладу, який постав у справі Віком (Vicom):

Загалом, винахід, який був би патентоздатним відповідно до традиційних умов патентоздатності не може бути виключений з-під охорони лише тому, що він полягає у застосуванні сучасних технічних засобів у формі комп'ютерної програми.

Вирішальним є технічний вклад винаходу, визначеного в заявці як єдине ціле, який він приносить у рівень техніки¹³⁵.

Такий підхід протривав досить довго, проте він містив суттєвий недолік – для проведення тесту потрібно визначати рівень техніки, і порівнювати з ним заявлений об'єкт. Ці дії становлять по суті перевірку на відповідність умові новизни, що є елементом кваліфікаційної експертизи – подальшого етапу опрацювання заявки.

Наступною спробою став так званий тест визначення приладу, що постав у справі «Контроль за системою пенсійних виплат» T 0931/95 (Controlling pension benefits system) від 8 вересня 2000 р. Заявлений об'єкт – комп'ютеризована система управління пенсійними виплатами для працедавця та його працівників.

¹³⁴ M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

¹³⁵ *Computer-Related Invention/ Vicom /T 208/84.*

У видачі патенту було відмовлено на підставі того, що заявлений об'єкт належить до методів ведення бізнесу і не містить будь-якого технічного характеру, тож не є винаходом у значенні ЄПК¹³⁶. Апеляційна палата ЄПВ у рішенні зазначила, що:

комп'ютерна система, належним чином запрограмована для використання в певній галузі, навіть якщо це сфера бізнесу та економії, має характер конкретного апарату в сенсі фізичного об'єкта, зробленого для утилітарного призначення і, таким чином, є винаходом в сенсі статті 52 (1) ЄПК¹³⁷.

Цей тест розвинувся в наступних рішеннях, наприклад у справі Аукціону (Auction method/HITACHI), де було конкретизовано порядок перевірки, а також вказано що система, що складається з сервера, клієнтських комп'ютерів та мережі є приладом у значенні ст. 52 ЄПК¹³⁸.

Зі справою «Подвійна ідентичність» Т 0641/00 (Two identities/COMVIK) від 26 вересня 2002 р. практика знову зазнала зміни. Заявлений патент стосується багатоособових sim-карт призначених для використання одним користувачем мобільних телефонів. В рішенні Апеляційної палати розвинуто напрям, що містився ще у справі Аукціону про те, що використання у сфері технології не є вирішальним для визнання патентоздатності об'єкта. Тут Апеляційна палата вказує, що винахід може містити як технічні ознаки, так і «нетехнічні», наприклад ознаки об'єктів, що не підлягають патентуванню. При цьому, навіть якщо «нетехнічних» ознак більше, це не означає, що об'єкт непатентоздатний¹³⁹. У цьому ж рішенні суд виклав тест «вирішення задачі», згідно з яким винахід розуміється, як вирішення певної технічної задачі В заявці має бути вказано сферу застосування винаходу, аналогічні об'єкти з сучасного рівня техніки та

¹³⁶ Technical Board of Appeal, Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP (T 931/95), 200AD <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t950931ep1.pdf>> [accessed 13 December 2018].

¹³⁷ Там само.

¹³⁸ European Patent Office, 'T 0258/03 (Auction Method/HITACHI) of 21.4.2004' <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html#qPDF>> [accessed 13 December 2018].

¹³⁹ European Patent Office, 'T 0641/00 (Two Identities/COMVIK) of 26.9.2002' <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t000641ep1.html>> [accessed 13 December 2018].

визначено задачу, яку вирішує винахід¹⁴⁰. При цьому звертається увагу на те, що задача має бути у сфері техніки, а всі ознаки заявленого об'єкта мають бути призначені для її вирішення. При цьому задача має бути такою, яку можна поставити спеціалісту у відповідній галузі.

Такий підхід було розвинуто у справі «Оцінка торгової активності» (Estimating sales activity/Duns Licensing Associates)Duns. Справа стосувалася патенту на метод оцінки обсягу продажів продукту на торгових точках.

Вирішуючи справу, Апеляційна Палата також застосувала тест «задачі і вирішення», вказуючи, що в комп'ютерних програмах творча концепція, що є основою винаходу часто знаходиться поза сферою технології, а це ускладнює застосування тесту. Якщо взагалі вдасться визначити задачу, то таке визначення буде незрозумілим, не буде адекватно відображати реальний технічний внесок, який належить до попереднього рівня техніки¹⁴¹

У цьому ж рішенні АП підсумувала попередню практику щодо питання патентоздатності комп'ютерних програм і виклала наступні підсумки.¹⁴²

- Ст. 52 ЄПК вказує на чотири вимоги, яким має відповідати патентоздатний винахід: він має бути винаходом (очевидно, йдеться про те, що об'єкт має підпадати під визначення винаходу), і якщо виконана попередня умова, то винахід має бути новим, промислово придатним та мати винахідницький рівень.¹⁴³

- Наявність технічного характеру – імпліцитна вимога для винаходу у значенні ст. 52 ЄПК.¹⁴⁴

- Жоден об'єкт, який має технічний характер не виключається з кола об'єктів, яким може бути надано охорону, відповідно до ЄПК. Це стосується і

¹⁴⁰ Там само.

¹⁴¹ *Estimating Sales Activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES*.

¹⁴² Там само.

¹⁴³ Там само.

¹⁴⁴ Там само.

тих об'єктів, які перелічені в ч. 2 ст. 52 ЄПК, як такі, які не повинні визнаватися винаходами, якщо вони виключені з формулюванням «як такі».¹⁴⁵

- Вимоги відповідності поняттю «винахід», новизни, винахідницького рівня та промислової придатності є окремими та незалежними критеріями. Розгляд цих критеріїв може давати підстави для аналогічних заперечень (наприклад, якщо заявлений об'єкт не виходить поза межі рівня розвитку техніки, це буде перешкодою для умов новизни, винахідницького рівня та винаходу). Окремо наголошено, що новизна є окремою умовою патентоздатності, а не умовою відповідності поняттю винаходу¹⁴⁶.

- Заявка, що подається на винахід, має містити опис його технічних особливостей. Це необхідно, щоб визначити патентоздатність заявленого винаходу, винаходу. Такий опис може містити, наприклад характерні ознаки, які формують технічний характер винаходу¹⁴⁷.

- Не є перешкодою для визнання патентоздатності сукупність технічних і нетехнічних ознак заявленого об'єкта, навіть якщо нетехнічні ознаки становлять переважну більшість. Проте визначення ознак новизни та винахідницького рівня базується лише на технічних ознаках, оскільки нетехнічні ознаки, настільки, наскільки вони не взаємодіють з технічної частини винаходу в процесі вирішення технічної задачі (наприклад, нетехнічні ознаки «як такі»), не додають нічого до існуючого рівня техніки¹⁴⁸.

- Для цілей тесту «задачі і вирішення» задачею має бути технічна проблема, яку можна поставити фахівцю у відповідній сфері станом на дату пріоритету (подання заявки, якщо не визначено дату пріоритету). Технічне завдання може бути сформульоване з урахуванням досягнення мети, що лежить

¹⁴⁵ Там само

¹⁴⁶ *Estimating Sales Activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES.*

¹⁴⁷ Там само.

¹⁴⁸ Там само

поза сферою технології, яка не внесе нового вкладу до рівня техніки. Це, зокрема, може бути зроблено з метою визначення певних обмежень¹⁴⁹.

Ці напрацювання застосовуються і в нових справах, що розглядаються АП ЄПВ. Наприклад, у справі кол-центру (Call center/ІЕХ) від 24 січня 2012 було застосовано тест «задача і вирішення» до патенту на спосіб визначення ефективного розкладу роботи агентів кол-центру за допомогою комп'ютера. Апеляційна палата вирішила, що такий метод має жодного технічного ефекту в роботі кол-центру. У той же час, як зазначає М. Пожежинські, якщо б опис був представлений з більшим акцентом на технічну частину роботи кол-центру, об'єкт відповідав би вимозі технічного ефекту¹⁵⁰. Подібну думку висловлює і сама АП у відповідь на твердження заявника, що в силу специфіки роботи кол-центру застосувати заявлений процес без комп'ютера неможливо.

заявка не визначає ніяких технічних деталей кол-центру. (...) Отже, на думку ради, з заявленого способу не випливає, що комп'ютер використовується на кожному з його етапів¹⁵¹.

Це рішення показує, наскільки важливим є правильне складення опису винаходу, оскільки саме на підставі даних, що містяться в заявці робиться висновок про патентоздатність об'єкта.

Отже, попри те, що ЄПК формально не визнає комп'ютерні програми винаходами, об'єкти, які містять комп'ютерну програму можуть бути запатентовані. Підстави для цього вироблені практикою Апеляційної ради ЄПВ, та, подібно до американського підходу зводяться до встановлення технічного характеру. За аналогією з доктриною винахідницької концепції у США, ЄПВ

¹⁴⁹ Там само

¹⁵⁰ M. Porzeżyński, *Zdolność patentowa programów komputerowych*, 2017

¹⁵¹ European Patent Office, 'T 1265/09 (Call Center/ІЕХ) of 24.1.2012' <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t091265eu1.html>> [accessed 15 December 2018].

використовує тест «задача і вирішенні», щоб визначити чи додає винахід щось нове до сучасного рівня техніки.

ВИСНОВКИ

Комп'ютерна програма є об'єктом права інтелектуальної власності, що характеризується наступними ознаками:

- є нематеріальним благом;
- виконується на відповідному пристрої, наприклад комп'ютері;
- є набором команд, алгоритмом;
- має на меті певний результат;
- записана за допомогою мови програмування.

Від комп'ютерної програми відрізняється поняття винаходу, пов'язаного з комп'ютером, що вживається в тих юрисдикціях, де комп'ютерні програми як такі виключені з числа об'єктів, які можуть отримати охорону засобами патентного права.

Поняття «комп'ютерна програма» та «програмне забезпечення» співвідносяться як частина та ціле, оскільки програмне забезпечення є сукупністю програм на комп'ютері.

Структуру комп'ютерної програми складають наступні елементи: алгоритм, програмний код, інтерфейси програми.

Алгоритм — це послідовність дій, які виконує програма для вирішення поставленого завдання. Алгоритм становить собою основу комп'ютерної програми, проте, не охоплюється охороною засобами авторського права, що і є основною причиною критики застосування цього інституту до комп'ютерних програм.

Програмний код — це викладення алгоритму певною мовою програмування. Це складова комп'ютерної програми, що охороняється авторським правом. Авторське право за своєю природою — інститут, який

поширює охорону на зовнішню форму вираження ідеї, тож його дія не поширюється на інші елементи програми.

Інтерфейс – це частина комп'ютерної програми, яка відповідає за взаємодію, в тому числі з користувачем. Часто має графічну форму, яка може охоронятися авторським правом як окремий твір. При цьому порушенням прав інтелектуальної власності визнається лише таке створення подібного об'єкту, при якому було неправомірно використано графічний інтерфейс, що досить складно довести.

Права інтелектуальної власності на комп'ютерні програми можуть охоронятися як авторське право, за допомогою патентів, як комерційна таємниця.

Перевагами охорони комп'ютерних програм як об'єктів авторського права є дешевизна (не потребує вкладення коштів), універсальність (охорона не обмежується територією певної держави), швидкість (виникає автоматично з моменту створення програми, не потребує реєстрації). Охорона комп'ютерних програм засобами авторського права поширюється тільки на програмний код і не охоплює важливих елементів програми, її функцій. Створення дуже схожої програми з аналогічними функціями та подібним інтерфейсом не визнається порушенням, оскільки код програми не було скопійовано.

Інститут комерційної таємниці застосовується в господарській діяльності суб'єктів, що займаються комп'ютерним програмуванням, та забезпечує охорону такої тривалості, яку необхідна суб'єкту господарювання (на відміну від обмеженого в часі патенту). Недоліком є те, що комерційна таємниця не здійснює функцію стимулювання інноваційної діяльності, і приховування певної інформації може бути не вигідним для її власника.

Патентне право забезпечує більш ефективну охорону щодо тих елементів програми, які не підпадають під дію авторського права. Це дозволяє притягувати

до відповідальності порушників, які наприклад, скопіювали інтерфейс та принципи роботи програми, але не використовували при цьому код оригіналу. Не всі програми можуть бути запатентовані, лише ті, що відповідають умовам хоча б двом умовам: новизни та промислової придатності. Деякі суб'єкти господарювання, використовуючи прогалини в законодавстві, отримують патенти не з метою використання їх у своїй діяльності, але щоб отримати відшкодування від виробників, які користуються у своїй діяльності запатентованими технологіями. Патенти, що використовуються при цьому, зазвичай мають розпливчате формулювання, і їх новизна є сумнівною. Таке явище отримало назву патентний тролінг, а осіб, які проводять цю діяльність називають патентними троями. Патентний тролінг є серйозною загрозою системі патентної охорони, зокрема в галузі програмування.

Для отримання охорони за допомогою патенту, програма повинна відповідати певним умовам. Окрім новизни, винахідницького рівня та промислової придатності, важливим критерієм для комп'ютерних програм є технічний характер (в США ця умова має назву «практична користь»). Поняття технічного характеру не є чітким і визначається судовою практикою. У судовій практиці США вимога «практичної користі» розділена на три варіанти — фізичну, логічну користь і користь для застосування. Відповідність конкретної комп'ютерної програми умові технічного характеру (чи практичної користі) перевіряється щодо кожної конкретної програми з використанням напрацьованих тестів.

Умова новизни передбачає, що комп'ютерна програма не має бути частиною рівня техніки. Характеристика новизни комп'ютерної програми використовується також для визначення технічного характеру заявленого об'єкта, але новизна є окремою умовою, перевірка на відповідність якій здійснюється під час кваліфікаційної експертизи.

Комп'ютерна програма відповідає умові винахідницького рівня, якщо не впливає прямо з рівня техніки, тобто таке технічне рішення не є очевидним для фахівця. З огляду на те, що комп'ютерні програми часто є елементами комплексних винаходів, доцільно до проведення експертизи таких винаходів залучати спеціалістів різних галузей, не лише програмування.

Щоб відповідати умові промислової придатності, комп'ютерна програма має бути придатною до використання в промисловості чи іншій сфері діяльності. Для цього важливим є, щоб опис програми містив усю необхідну інформацію, яка б забезпечила можливість відтворення об'єкта фахівцем.

Патентування комп'ютерних програм є найбільш розвинутим у Сполучених Штатах Америки. Практика Верховного суду США визначає коло об'єктів, на які не поширюється охорона патентного права, до них належать закони природи, абстрактні ідеї та математичні формули. Для відмежування двох останніх від патентоздатних об'єктів, використовують винахідницької концепції. Історія розвитку підходу до питання патентоздатності комп'ютерних програм в США показує, що це питання досі не має остаточного вирішення.

Європейський досвід цікавий для України в контексті процесу приєднання до ЄС та гармонізації правових стандартів. Питання інтелектуальної власності важливі для функціонування спільного ринку, тож регулювання охорони прав на комп'ютерні програми включено до Угоди про асоціацію України з ЄС. Єдиний стандарт встановлено лише щодо охорони авторським правом, проте використання додаткових способів охорони не суперечитиме міжнародним зобов'язанням.

Важливим міжнародним документом у сфері патентного права є Конвенція про видачу європейського патенту – міжнародний договір за участю більшості країн Європи, в тому числі усіх країн-членів ЄС. Україна досі не

приєдналася до цієї угоди. ЄПК забороняє патентування комп'ютерних програм як таких, проте винаходи, пов'язані з комп'ютером (які можуть включати також і програми) можуть бути запатентовані. Практика Європейського патентного відомства та Апеляційної палати, подібно до американського підходу, для розмежування патентоздатних винаходів від комп'ютерних програм, які належать до об'єктів, на які не можна отримати охорону, застосовує тест, що має назву «задача і вирішення».

Комп'ютерні програми можуть охоронятися засобами патентного права, якщо відповідають умовам патентоздатності та іншим вимогам до об'єктів патентного права. Використання такого способу охорони сприятиме реалізації прав інтелектуальної власності на ці об'єкти, посилить ефективність охорони основного товару, що виготовляється однією з передових галузей української економіки. Оскільки як патентне так і авторське право не надають повної охорони на всі елементи програми найбільш ефективним видається застосування кількох способів одночасно.

Тема патентоздатності комп'ютерних програм мало висвітлена в українських наукових джерелах не приділяється достатньо уваги, стрімкий розвиток індустрії програмування та наявність багатого міжнародного досвіду дають підстави для подальших досліджень

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Українське законодавство

1. *Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII URL*
2. *Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: закон України від 22.05.2003 <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-15>>*
3. *Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ МОН від 15.03.2002 № 172 <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02> >*
4. *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#o9> >*
5. *Спосіб отримання інформації про об'єкти або вироби за допомогою мітки: пат. 99384 Україна: МПК (2015.01), B41M 5/00, B42D 15/00. № u201502259; заявл. 13.03.2015; опубл. 25.05.2015, бюл. № 10 <<http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=212973>>*
6. *Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, Та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з Атомної Енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n1213>*
7. *Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV <<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>>*

Іноземне законодавство

8. *17 U.S. Code § 101 - Definitions | US Law | LII / Legal Information Institute <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101>>*
9. *Administrative Council, 'Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention', Mr/2/00, 2000*
10. *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l.: 573 U.S. (2014) :: Justia US Supreme*

Court Center <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/13-298/>

11. Bilski v. Kappos :: 561 U.S. 593 (2010) :: Justia US Supreme Court Center <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/561/593/>>

12. Commission Of The European Communities, *Explanatory Memorandum to Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer-Implemented Inventions COM(2002)92/F1 - EN* http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpaten.htm

13. Computer-related invention/ Vicom /T 208/84 <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t840208ep1.pdf>>

14. Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP (T 931/95), 200AD <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t950931ep1.pdf>

15. Diamond v. Diehr :: 450 U.S. 175 (1981) :: Justia US Supreme Court Center <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/>>

16. *DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/24/WE z Dnia 23 Kwietnia 2009 r. w Sprawie Ochrony Prawnej Programów Komputerowych,* 2009 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024&from=en>>

17. Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t040154ep1.pdf>>

18. IBM/Document Abstracting and Retrieving/ T 22/85 -3.5.1 <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t850022ex1.pdf>

19. In re Bilski, 545 F.3d 943 | Casetext, 2008 <https://casetext.com/case/in-re-bilski>

20. Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. :: 566 U.S. 66 (2012) :: Justia US Supreme Court Center <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/566/66/>

21. *O'Reilly v. Morse :: 56 U.S. 62 (1853) :: Justia US Supreme Court Center* <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/56/62/>

22. Parker v. Flook :: 437 U.S. 584 (1978) :: Justia US Supreme Court Center <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/437/584/>
23. SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd, ECLI:EU:C:2012:259 <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122362&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=865878>>.
24. System and method for preventing unauthorized access to electronic data: 6857067' United States Patent; G06F 21/00 (20060101); G06F 001/26 № 09/792,045; Filed: February 26, 2001. <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnethtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6,857,067.PN.&OS=PN/6,857,067&RS=PN/6,857,067>
25. T 0258/03 (Auction Method/HITACHI) of 21.4.2004 <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html#qPDF>>
26. T 0641/00 (Two Identities/COMVIK) of 26.9.2002 <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t000641ep1.html>>
27. T 1265/09 (Call Center/IEX) of 24.1.2012' <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t091265eu1.html>>
28. *The European Patent Convention* <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar52.html>
29. United States Court of Appeals, Ninth Circuit., '35 F3d 1435 Apple Computer Inc v. Microsoft Corporation Apple Computer Inc', 1969, 1435 <<https://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc>>
30. United States Patent: 6857067' <<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnethtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6,857,067.PN.&OS=PN/6,857,067&RS=PN/6,857,067>>
31. World Intellectual Property Organization, *Model Provisions for a*

National Law on the Protection of Computer Software (Geneva, 1977)
 <http://www.wipo.int/mdocsarchives/AGCP_NGO_IV_77/AGCP_NGO_IV_8_E.pdf
 >

Наукова література

32. Aurelia Nowicka, (dr. hab.), *Programy komputerowe w systemie prawa patentowego*, 2009, CCXCIV <https://doi.org/10.1053/j.jvca.2010.06.032>

33. Brad Sherman, *Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter/ Annex II to Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights*
 <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_16/scp_16_ref_scp_15_3-annex2.pdf>

34. Fabio E. Marino, Teri H. P. Nguyen, 'From Alappat to Alice: The Evolution of Software Patents', *Hastings Science and Technology Law Journal*, 9 (2017)
 <<http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/hascietlj9&id=11&div=5&collection=journals>>

35. John C. Moran, Mark E. James, 'Patentability of Software Technology', *Northern Illinois University Law Review*, 2 (1981)
 <<http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/niulr2&id=481&div=22&collection=journals>>

36. John V. Swinson, *Recent Software Patent Developments in the United States*, 5 J.L. & Inf. Sci. 281 (1994)

37. Jonathan Stroud, Derek M. Kim, 'Debugging Software Patents after Alice', *South Carolina Law Review*, 69 (2017)
<http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/sclr69&id=185&div=8&collection=journals>

38. Justine Pila, *Dispute over the Meaning of Invention in Article 52(2) EPC- The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe*, 2005

<http://ssrn.com/abstract=593881>

39. Kevin Afghani, Duke W. Yee, ‘Keeping It Physical: Convergence on a Physically Requirement for Patentability of Software-Related Inventions under the European Patent Convention and United States Law’, *Journal of Intellectual Property Law*, 15 (2008) Marek Porzeżyński, *Zdolność Patentowa Programów Komputerowych* (Warszawa: C.H.BECK, 2017)

40. Kristen Osenga, , ‘Debugging Software’, *George Washington Law Review*, 2014
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/gwlr82&div=57&start_page=1832&collection=journals&set_as_cursor=3&men_tab=srchresults

41. Pamela Samuelson,, Randall Davis, Mitchell Kapor, and J.H. Reichman, ‘A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs’, *Columbia Law Review*, 94 (1994), 2308–2431 <<https://doi.org/10.2307/1123142>>

42. Peter D. Junger, ‘You Can’t Patent Software: Patenting Software Is Wrong’, *Case Western Reserve University Law Review*, 7 (1979), 243–58 <<https://doi.org/10.3366/ajicl.2011.0005>>

43. Peter Hecker, ‘How an Old Non-Statutory Doctrine Got Worked into the Sec. 101 Test for Patent Eligibility’, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 99 (2017)
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jpatos99&div=7&start_page=4&collection=journals&set_as_cursor=12&men_tab=srchresults

44. Plotkin, Robert, ‘Software Patentability and Practical Utility: What’s the Use?’, *International Review of Law Computers & Technology*, 19 (2005), 23–26 <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/irlct19&div=7&start_page=23&collection=journals&set_as_cursor=20&men_tab=srchresults>

45. Reinier Bakels, Bernt Hugenholtz, The Patentability of Computer Programs Discussion of European-Level Legislation in the Field of Patents for Software, *Legal Affairs Series*, 2002 <<https://doi.org/10.1177/000271621405600105>>

46. Urszula Nowacka, Alina Gil, 'Uwarunkowania Prawnoautorskiej Ochrony Programów Komputerowych', *Postępy Nauki i Techniki*, 2010, 5–11
47. US Congress, Office of Technology Assessment, 'Computer Software and Intellectual Property March 1990', *Intellectual Property*, 1990
48. Zbigniew Okoń, 'Projekt Dyrektywy o Wynalazkach Implementowanych Komputerowo a Prawnoautorska Ochrona Programów Komputerowych', *E-Biuletyn CBKE*, 2005
49. А. И. Горев, *Правовое регулирование оборота программного обеспечения* (Омск, 2016) http://www.telecomlaw.ru/news/gorev_reg-oborot-soft.pdf
50. Б. Прахов, 'Кваліфікація об'єктів промислової власності в Україні', *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 2006, № 3, С.3–9.
51. Г. О. Андрощук, Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози, *Право та інноваційне суспільство*, 2013. № 1. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_3
52. И.В. Попова «Програмное обеспечение эвм как объект авторского права» <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29922/1/15_попова.pdf>
53. К. В. Єфремова, 'Правова природа комп'ютерної програми як об'єкта інноваційних відносин', *Правове регулювання науково-технічної й інноваційної діяльності*, 2012, № 2, С. 24–29.
54. М. Мельников, 'Визначення поняття "твір" з позиції авторського права', *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 2006, № 6, С.9-11 <http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2006_6/2.pdf> .
55. Н. В. Філик, Г.В. Омельченко, 'Комп'ютерна програма як об'єкт авторського права: проблеми правової охорони', *Юридичний вісник*, 2 (2016) <http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2016/statji_n2_39_2016/23.pdf>
56. О. Бондаренко, 'Визначення поняття промислового зразка', *Часопис Київського Університету Права*, 2013, № 4, С. 242–246.

57. О. Г. Трофименко, , *C++*. *Теорія Та Практика : Навч. Посібник*, 2011 <http://it.onat.edu.ua/docs/C++_Учебник_МОНУ.pdf?fbclid=IwAR3horlTMmdkBA6hdgu1JmnywHyLO6sqNk3vwChCW_585vWs9q4pCrfk3KQ> [accessed 14 December 2018]
58. О. Іванюченко, ‘Порівняльний аналіз патентного права США та ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов’язаних з комп’ютерною програмою (алгоритмом)’, *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 2012 <ftp://ftp.s43.freehost.com.ua/2012_5/3.PDF>
59. О.Буров, Д. Бурова, ‘Навколо патентування комп’ютерних програм: боротьба продовжується, правові кордони зникають’, *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 2007, № 4, С. 12–17.
60. Р. Є. Еннан *Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі*: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук, (Одеса, 2010)
61. С. А. Петренко *Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку* : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук, (Київ, 2010).
62. С. А. Петренко, ‘Деякі аспекти встановлення відповідності корисної моделі такій умові патентоздатності, як новизна’, *Теорія і практика інтелектуальної власності*, 2015, 42–48
63. Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 104
64. Т. Ковалюк, , *Основи Програмування* (Київ: Видавнича група ВНУ)
65. Т. Ковалюк, *Основи Програмування* (Київ: Видавнича група ВНУ, 2005).
66. Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін «*Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України*» (Київ, Видавничий Дім "Слово", 2006, 1104 С.)
67. Я.Г. Воронін, ‘Роль патентних тролів у системі патентної охорони

права промислової власності’, *Часопис Київського університету права* •, 2014, №. 4 С.195–198

Інтернет-джерела

68. ‘Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International - SCOTUSblog’ <<http://www.scotusblog.com/case-files/cases/alice-corporation-pty-ltd-v-cls-bank-international/>> [accessed 12 December 2018]

69. ‘FAQs | RPX Corp’ <<https://www.rpxcorp.com/faqs/#we-are-not-a-patent-troll>> [accessed 27 November 2018]

70. ‘Introducing PAX: The Android Networked Cross-License Agreement’ <<https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/introducing-pax-android-networked-cross-license-agreement/>> [accessed 27 November 2018]
annex2.pdf>

71. ‘The History of Software Patents in the United States - IPWatchdog.Com | Patents & Patent Law’ <<http://www.ipwatchdog.com/2014/11/30/the-history-of-software-patents-in-the-united-states/id=52256/>>