

Legal & Advisory

Патентування програмного забезпечення в ЄС та необхідні зміни для України

*Матеріали для
обговорення*

Грудень, 2016

rwс

Незважаючи на існуючі обмеження, більшість країн ЄС здійснюють патентування ПЗ, що має технічну складову

Австрія	✗	Італія	✓
Бельгія	✓	Латвія	✗
Болгарія	✓	Литва	✗
Хорватія	✗	Люксембург	✗
Кіпр	✗	Мальта	✓
Чехія	✓	Нідерланди	✓
Данія	✓	Польща	✓
Естонія	✓	Португалія	✓
Фінляндія	✓	Румунія	✓
Франція	✓	Словаччина	✗
Німеччина	✓	Словенія	✗
Греція	✓	Іспанія	✓
Угорщина	✗	Швеція	✓
Ірландія	✓	Великобританія	✓

Поточне законодавство ЄС унеможливорює патентування ПЗ та їх алгоритмів «як таких», проте існує можливість отримувати патенти на технічну складову ПЗ

«Термін «винахід» **безумовно** передбачає «**технічну**» складову об'єкта ІВ...»

«...Очевидною є **непридатність** комп'ютерних програм та алгоритмів до патентування. Проте, це виключення **обмежується** комп'ютерними програмами та винаходами **«як такими»...**»

...АЛЕ...

«...**Вимоги** щодо новизни та винахідницького рівня можуть базуватися виключно на **технічних складових винаходу**, що виокремлюють його з **існуючого «рівня техніки»...**»



Європейський Патентний Офіс з 1978 року видав більш ніж **30 тис.** патентів на ПЗ

При цьому вимоги у ЄС до патентування ПЗ значно жорсткіші, ніж у США, але саме їх наявність забезпечує можливість їх патентування у межах Європейської Патентної Конвенції



США



- Складається з патентоздатного (охоронюваного) об'єкту



- Є новим



- Є винахідницький рівень (не є очевидним)



- Розкриття винаходу у заявці на патентування повинна відповідати вимогам щодо форми та змісту



ЄС



- Складається з патентоздатного (охоронюваного) об'єкту



- Є новим



- Є винахідницький рівень (не є очевидним)



- Розкриття винаходу у заявці на патентування повинна відповідати вимогам щодо форми та змісту



- **Є промислово придатним**



- **Має технічну складову**

Вимоги поточного законодавства України до винаходів можуть забезпечити видання патентів для ПЗ, але компетентні органи не здійснюють його видачі через відсутність відповідних ПНПА

Вимоги	Авторське право	Винаходи	Корисні моделі
 Застосовується до ПЗ	✓	✗	✗
 Складається з охоронюваного об'єкту	✓	✓	✓
 Є новим	✗	✓	✓
 Є винахідницький рівень (не є очевидним)	✗	✓	✗
 Розкриття винаходу у заявці на патентування повинна відповідати вимогам щодо форми та змісту	✓	✓	✓
 Є промислово придатним	✗	✓	✓
 Має технічну складову	✗	✓	✓

Результати

- Просто зареєструвати
- Не надається захист основному змісту ПЗ – алгоритмам та «ідеям»

- Високі вимоги задля отримання захисту
- Відповідає законодавству ЄС
- Високий рівень захисту основному змісту ПЗ – алгоритмам та «ідеям»

- Просто отримати захист
- Високий рівень загрози «патентного тролінгу» через відсутність кваліфікаційної експертизи

Для можливості патентування ПЗ в Україні необхідно лише одне рішення Кабінету Міністрів України, проте ефективність системи залежить від вирішення ряду інших питань у сфері ІВ

Основні кроки для впровадження системи патентування ПЗ в Україні:

- 1** Рішення Кабінету Міністрів України, що дозволить визначати ПЗ з технічним характером **як винаходи**
- 2** Прийняття поправок до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» для обмеження корисних моделей лише до пристроїв та речовини з меншою охороною, що забезпечить захист ПЗ від «**патентного тролінгу**»
- 3** Виробники ПЗ повинні визначити найкращу для себе систему **депонування ПЗ** з метою підвищити якість охорони **авторського права** і захисту від **піратства**
- 4** Провести **реорганізацію Укрпатенту** для створення підрозділу, який буде здійснювати **кваліфікаційну експертизу ПЗ**

Дякуємо за увагу!

Адвокатське об'єднання «ПрайсуотерхаусКуперс Лігал»

м. Київ, вул. Жилянська, 75

Тел.: +380 44 354 04 04

Факс: +380 44 354 07 90

Даний документ призначений виключно для загального інформування, і не може бути використаний замість професійної консультації. Фірми PwC допомагають організаціям і приватним особам досягати поставлених цілей. Міжнародна мережа PwC працює в 158 країнах, де більш ніж 180 000 фахівців надають аудиторські, податкові та консалтингові послуги найвищої якості. Ви можете висловити свої побажання та отримати більш детальну інформацію про діяльність фірм мережі PwC на сайті www.pwc.com.

© 2016 PwC. Всі права захищені.

PwC - це міжнародна мережа фірм PwC та/або одна чи більше фірм-учасників мережі PwC, кожна з яких є самостійною юридичною особою.

Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінці

www.pwc.com/structure.

