

УДК 347.771

## ПАТЕНТУВАННЯ МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ВІНАХОДУ

**Л.І. Работягова**

провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН  
України (м. Київ)  
ORCID 0000-0002-5450-1607

## PATENTING OF BUSINESS METHODS: ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CHARACTER OF THE INVENTION

**L.I. Rabotiahova**

Leading researcher of Institute of Intellectual Property of National Academy of  
Law Sciences of Ukraine

***Анотація:** Розглянуто підхід, який використовується Європейським патентним відомством, щодо визнання патентоздатними винаходами методів ведення бізнесу за змістом статті 52 Європейської патентної конвенції, зокрема такими, що мають технічний характер.*

*Ключові слова: патент, методи ведення бізнесу, реалізовані на комп'ютері, технічний характер винаходу*

***Annotation:** The approach used by the European Patent Office to recognize business methods as patentable inventions within the meaning of Article 52 of the European Patent Convention, in particular those that are of a technical nature, is considered.*

*Key words: patent, a computer implemented business methods, the technical character of the invention*

Антиконкурентний вплив патентування методів ведення бізнесу є особливо небезпечним для електронної торгівлі, оскільки за допомогою патентування можна встановити монополію на цілу галузь підприємництва. Патенти і навіть патентні заявки стають грізною зброєю в конкурентній боротьбі, навіть у разі їхньої сумнівної охороноздатності.

У процесі перегляду Конвенції про видачу європейського патенту (Європейської патентної конвенції (далі – ЄПК)) на Дипломатичній конференції у 2000 р. ст. 52(1) «Патентоздатні винаходи» була змінена таким чином: «європейські патенти видаються на будь-які винаходи в усіх галузях техніки за умови, що вони є новими, мають винахідницький рівень і придатні

для промислового застосування. Введенням виразу "техніка" в це положення законодавчо підтверджувалась попередня практика видачі патентів в Європейському патентному відомстві (далі – ЄПВ) і судова практика Апеляційних рад ЄПВ.

У тексті ЄПК не наводиться визначення поняття «винаходу», однак у ст. 52(2) ЄПК перераховані предмети та види діяльності, які не повинні вважатися винаходами у значенні європейського патентного права. Список не є вичерпним, але включає основні виключення, а саме: відкриття; наукові теорії та математичні методи; естетичні твори; схеми, правила та методи виконання розумових дій, ігор або ведення бізнесу, а також програми для комп'ютерів; представлення інформації. Зазначені виключення <...непатентоздатні тією мірою, якою заявка на європейський патент або європейський патент стосується такого предмета чи видів діяльності як таких...>ст.52 (3) ЄПК.

Однак програми для комп'ютерів можуть використовуватися для реалізації певних предметів зі списку виключених, таких як математичні методи, естетичні твори, методи ведення бізнесу або правила ігор. Якщо програми для комп'ютерів було б дозволено патентувати, то вони могли би використовуватись для того, щоб обійти виключення для патентування зі списку ст.52(2). Але, з іншого боку, якщо заборонити патентувати програми для комп'ютерів, то будь-які технічні винаходи, реалізовані на комп'ютері, не будуть мати права на патентну охорону. Виходом із цієї ситуації є правильна інтерпретація виразу «як такий», який за змістом ст. 52(3) ЄПК означає, що запитується охорона для самого виключеного предмета та нічого більше.

Отже, якщо винахід реалізовано за допомогою комп'ютерної програми, то сам факт використання комп'ютерної програми для реалізації винаходу не робить його автоматично непатентоздатним - важлива не сама наявність, а функція програми, тобто те, що вона робить. Винаходом, реалізованим на комп'ютері вважається винахід, який передбачає використання комп'ютера, комп'ютерної мережі або іншого програмованого пристрою, де одна або більше

ознак винаходу реалізуються повністю або частково за допомогою комп'ютерної програми. При цьому винаходи, що патентуються у сфері ведення бізнесу, практично завжди засновані на використанні програмного забезпечення.

Термін «технічний характер» не згадується в ЄПК як такий, але у ст. 52 ЄПК регламентується, що європейські патенти видаються на будь-які винаходи в усіх галузях техніки. Інакше кажучи, вимога технічного характеру властива поняттю «винахід» за змістом ст. 52(1). Крім того Імплементативна Інструкція до ЄПК опосередковано містить додаткову вимогу про те, що «винахід повинен мати технічний характер». Так в описі винаходу необхідно:

вказати галузь техніки, до якої належить винахід (Правило 42(1)(a));

розкрити заявлений винахід у таких термінах, щоб можна було зрозуміти технічну проблему, навіть якщо вона явно не сформульована як така, та її рішення ... (Правило 42(1)(c). При цьому формула винаходу повинна визначати предмет, щодо якого запитується охорона, з точки зору технічних ознак винаходу (Правило 43(1)) [1].

В 2000 році Президент ЄПВ роз'яснив позицію відомства щодо патентоздатності методів ведення бізнесу таким чином. Насамперед, він позначив різницю між (1) методами ведення бізнесу, охарактеризованими в абстрактному вигляді, тобто без вказівки будь-якого пристрою, що використовується при здійсненні даних методів; (2) методами ведення бізнесу, в яких використовуються технічні засоби, такі як комп'ютери, комп'ютерні мережі або інші програмовані пристрої, для виконання щонайменше деяких етапів методу (методи ведення бізнесу, реалізовані на комп'ютері) та (3) методами ведення бізнесу, що реалізуються за допомогою інших пристроїв крім комп'ютерів, наприклад, мобільних телефонів.

У кожному з цих випадків у ЄПВ застосовують наступні підходи до експертизи:

(1) Заявки на абстрактні методи ведення бізнесу мають бути відхилені на

тій підставі, що вони виключені ст. 52(2) та (3) ЄПК як методи ведення бізнесу «як такі».

(2) Заявки на методи ведення бізнесу, реалізовані на комп'ютері (acomputer implemented business methods), повинні розглядатися так само, як і будь-які інші винаходи, реалізовані на комп'ютері (acomputer-implemented invention).

(3) Заявки на інші реалізації методів ведення бізнесу розглядаються за тією ж схемою експертизи, як і для винаходів, реалізованих на комп'ютері [2].

Отже, якщо предмет, що заявляється, включає технічні засоби для виконання хоча б деяких етапів ведення бізнесу, то за змістом ст. 52(2)(c) та (3) ЄПК він не стає виключеним об'єктом як таким. У такому разі заявлений предмет вважається таким, що має технічний характер і не є непатентоздатним за змістом ст. 52(2)(c) та (3) ЄПК.

Апеляційними радами було прийнято низку прецедентних рішень, які визначали підхід ЄПВ до оцінки патентоздатності методів ведення бізнесу, зокрема, оцінка відповідності ст. 52 ЄПК. Рішення Т 931/95 «Контроль системи пенсійних виплат» (Controlling pension benefits system/PBSPARTNERSHIP) поряд з рішенням Т 769/92 «Система управління загального призначення» (General purpose management system/Sohei) вважалось важливим рішенням Апеляційної ради щодо методів ведення бізнесу для тлумачення ст. 52(1) та (2)(c) ЄПК. Проте, на сьогодні це рішення значною мірою змінено рішенням Апеляційної ради Т 258/03 «Метод аукціону» (Auction Method/Hitachi), яке є знаковим для тлумачення ст. 52(1) і (2)(c) ЄПК і суттєво вплинуло на оцінку технічного характеру винаходу.

В цьому рішенні Апеляційна рада «позначила шлях до нового тесту та стверджувала, що термін «винахід» у визначенні патентоздатних винаходів, викладений у статті 52(1) ЄПК, слід тлумачити лише як «предмет, який має технічний характер». Отже, наявність комп'ютерного обладнання у заявці на метод ведення бізнесу, що забезпечує технічний характер, тепер буде

достатньою для подолання заперечення щодо методу ведення бізнесу.

Крім того Апеляційна рада ухвалила таке, що «має бути можливість визначити, чи виключено предмет за змістом ст. 52(2) ЄПК, без будь-якого знання рівня техніки, включаючи загальновідомі відомості. Перевірка того, що заявлений предмет є винаходом у значенні ст.52(1) ЄПК має бути проведена попередньо до трьох інших експертиз на новизну, винахідницький рівень та промислову придатність».

Цей підхід підтвердив, що Апеляційна рада відмовилась від «підходу внеску», що застосовувався в попередній судовій практиці Апеляційних рад ЄПВ, який полягав у прийнятті рішення про те, чи є заявлений предмет винаходом, шляхом прийняття рішення про те, чи зробив він внесок у рівень техніки в галузі, не виключеній з патентоздатності і, отже, за своєю суттю, враховував рівень техніки на цьому першому етапі експертизи.

«Підхід внеску», полягав у тому, що відповідно до ЄПК патентування здійснювалось лише «у тих випадках, коли винахід вносить певний внесок у техніку в галузі, яка не виключена з патентоздатності». Іншими словами, для оцінки першої вимоги, тобто наявності винаходу за змістом ст. 52(1) ЄПК, застосовувався критерій, що базувався на відповідності вимогам новизни та винахідницького рівня.

Таким чином, процедура експертизи, що застосовується натеper в ЄПВ, складається з двох етапів. На першому етапі проводиться оцінка, чи є заявлений предмет винаходом за змістом ст. 52 ЄПК, тобто чи відповідає він вимозі технічного характеру. Патентна заявка, що стосується пристрою, як правило, відповідає цій вимозі. Що стосується методу (способу), то якщо в патентній заявці використовуються технічні засоби (наприклад, комп'ютер), то предмет, що заявляється, вважається винаходом відповідно до ст. 52 ЄПК.

Крім того, на думку Апеляційної ради, патентні заявки дуже часто включають «дії, які настільки знайомі, що їх технічний характер часто не беруть до уваги, наприклад, лист з використанням ручки та паперу». З огляду

на цей факт, нелогічно відкидати деякі методи, що використовують технічні засоби, на тій підставі, що технічні засоби надто звичайні. Якщо оцінка технічного характеру методу, заснована на ступені банальності технічних ознак, то твердження включатимуть залишки підходу, заснованого «на внеску» маючи на увазі оцінку його у світлі доступного рівня техніки або загальновідомих знань. Оцінка технічного характеру має проводитись без посилання на рівень техніки»[3].

Якщо предмет, що заявляється, вважається винаходом за змістом ст. 52 ЄПК, то оцінка критеріїв патентоздатності винаходу (новизни, винахідницького рівня, промислової придатності) відбувається на другому етапі експертизи. На цьому етапі експертизою ретельно вивчаються особливості заявленого винаходу, при цьому вважається, що тільки технічні ознаки забезпечують наявність винахідницького рівня винаходу.

Останніми роками висловлювалась думка про те, що методи ведення бізнесу, особливо реалізовані на комп'ютері, можна легко запатентувати в ЄПВ. Необхідний «технічний характер» винаходу нібито є не більш ніж вправою з правильного складання формули винаходу. Однак, це не означає, що всі методи ведення бізнесу з використанням технічних засобів патентоздатні. Вони, як і раніше, повинні бути новими, являти собою неочевидне технічне рішення технічної проблеми та бути промислово придатними.

Оскільки важливість патентної охорони в цифровій економіці зростатиме та, зважаючи на євроінтеграційну спрямованість України, українським винахідникам, суб'єктам підприємницької діяльності, експертам Національного органу інтелектуальної власності доцільно звернути увагу на процедуру патентування винаходів, які стосуються методів ведення бізнесу та програмного забезпечення, підходів до оцінювання їх патентоздатності, зокрема, на оцінку технічного характеру таких винаходів у ЄПВ.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:  
матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,  
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.  
(м. Київ, 26 квітня 2024 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024

## Література

1. Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents. URL: <https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/regulations.html>
2. Appendix 6 Examination of "business method" applications  
...URL: <http://ladoc.ffii.fr/appendix6.pdf>
3. Case number T 0258/03 (Auction method/HITACHI). URL:  
<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t030258ep1>