

Захист прав інтелектуальної власності на об'єкти, утілені в засобах legal tech

№17, 09 травня 2019



Олексій Палій,
партнер
юридичної компанії IBC LEGAL SERVICES

Головна стаття

Юристи й айтїшники: взаємодія для успіху. Оформлення трудових відносин із розробниками legal tech

Компетентна думка

Необхідність оформлення прав інтелектуальної власності в разі інвестування в стартап

Охорона інтелектуальної власності, що створена штучним інтелектом: проблеми

3 % на успіх, або Що потрібно знати про інновації в legal tech

Захист авторських прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені штучним інтелектом

Чи є об'єктом права інтелектуальної власності твори, створені штучним інтелектом?

Хто несе відповідальність за помилки штучного інтелекту?

Судовий погляд

Актуальні тенденції спорів щодо прав на інтелектуальну власність у сфері legal tech

ВС щодо важливості договору про створення за замовленням і використання програмного забезпечення

Актуально

Помилки штучного інтелекту на прикладі автомобіля з автопілотом: хто несе відповідальність

Підводні камені відсутності законодавчого регулювання штучного інтелекту

Згідно з визначенням з електронної енциклопедії "Вікіпедія": "Legal tech – галузь бізнесу, що спеціалізується на інформаційно-технологічному обслуговуванні професійної юридичної діяльності, а з кінця 2000-х років – і на наданні споживачам юридичних послуг із використанням інформаційних технологій. В останньому випадку може бути онлайн-посередництво між замовником і юридичною фірмою або надання інструментів для юридичного самообслуговування, що виключають потребу у зверненні до професійних юристів. Крім того, можна говорити про рух legal tech, метою якого є перегляд традиційних поглядів на вирішення юридичних питань через упровадження сучасних інформаційних технологій у сфері правових послуг"¹.

¹ Вікіпедія. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Legal_tech.

Із зазначеного визначення випливає, що legal tech охоплює сукупність засобів у галузі інформаційних технологій, за допомогою яких здійснюють інформаційне обслуговування в правовій сфері.

Оскільки поняття "legal tech" не є правовою категорією, то в статті йтиметься про тенденції спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти, які можуть бути втілені в засобах legal tech.

На наш погляд, найбільш актуальним у межах заданої теми є правовий аналіз тих засобів у галузі інформаційних технологій, що можна охарактеризувати поняттям "інформаційні системи", основним завданням яких є спрощення й автоматизація процесів правового аналізу.

У таких системах можуть бути втілені різні об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: **інформаційні бази даних, комп'ютерні програми, винаходи** (способи або процеси, які відповідають умовам патентоздатності).

Інформаційні бази й комп'ютерні програми є об'єктом авторського права (ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права"), а способи або процеси – об'єктом винаходу, правова охорона яких надається відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Проаналізувавши основні тенденції спорів про захист прав інтелектуальної власності зазначених об'єктів права інтелектуальної власності, **слід звернути увагу на таке.**

1. Якщо йдеться про захист прав інтелектуальної власності на інформаційні бази даних, комп'ютерні програми, винаходи, то важливим є встановлення ознак такого об'єкта судом. Так, якщо позов заявлено щодо неправомірного використання певних програмних модулів (комп'ютерних програм), однак буде встановлено, що вони не мають ознак комп'ютерної програми як окремого об'єкта права інтелектуальної власності, то в позові буде відмовлено. Важливим доказовим елементом цієї категорії справ є судова експертиза, на висновки якої здебільшого й спирається судова практика.

Доказом перероблення й видозмін програми, що не мають ознак оригінальності й творчого характеру тощо, теж має слугувати судова експертиза, предметом якої є дослідження обох видів програмного продукту – первісного й переробленого.

2. Найпоширенішими законними способами захисту прав інтелектуальної власності є заборона використання, сплата компенсації. Вимоги про вилучення примірників творів із цивільного обігу можуть бути задоволені лише щодо контрафактних творів.

3. У всіх випадках ураховують презумпцію авторства, закріплену в ст. 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права", відповідно до якої авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Щодо цього важливо зазначити, що за відсутності авторського договору, трудового договору або іншого письмового завдання на створення твору працівником вважають, що твір не є службовим і його не було створено в співавторстві, тобто працівник – самостійний суб'єкт такого авторського права. Таким чином, реєстрація об'єкта авторського права за роботодавцем може бути скасована, а відповідне право на твір – визнано судом за працівником у майбутньому, якщо буде встановлено відсутність належного оформлення факту створення службового твору.

4. Захист прав на базу даних, зокрема правову систему пошуку нормативно-правових актів і судової практики, має свої особливості. Слід ураховувати, що згідно із ст. 10 Закону України "Про авторське право і суміжні права" не є об'єктом авторського права нормативно-правові акти та інші офіційні документи органів державної влади. У разі захисту авторських прав на базу даних об'єктом правової охорони є лише підбір і розташування творів і (або) інших даних, тоді як на самі дані чи інформацію правова охорона не поширюється.

Тобто позивач має довести запозичення відповідачем системи підбору й розташування даних, тоді як розміщення текстів судових рішень і нормативних актів порушенням авторського права вважати не можна (ст. ст. 10, 19 Закону України "Про авторське право і суміжні права").

5. Використання комп'ютерної програми у складі обладнання, яке придбала особа в законний спосіб, не можна вважати неправомірним використанням, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 15 Закону України "Про авторське право та суміжні права" таке використання охоплюється поняттям уведення товару в цивільний обіг шляхом першого продажу, подальше використання втіленого в ньому примірника програми з метою використання самого обладнання не вважають використанням

твору в розумінні ст. 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Тобто в цьому разі власник обладнання не зобов'язаний укладати ліцензійний договір із правовласником програми, якщо використання програми обмежено метою використання обладнання.

6. Захисту прав інтелектуальної власності підлягає комп'ютерна програма як спосіб чи процес, що є об'єктом винаходу, правова охорона якому надається за умови його патентоздатності. При цьому винахідник має право бути зазначеним у патенті на винахід й отримати винагороду відповідно до економічної цінності винаходу та (або) іншої вигоди, яку може одержати роботодавець. Якщо частину винагороди, отриманої роботодавцем, не було виплачено або її було приховано від винахідника, її можна стягнути в судовому порядку за умови документального підтвердження відповідних фактів.

Під час судового захисту прав інтелектуальної власності на програми, бази даних, винаходи варто пам'ятати, що патентоздатність способу пошуку, підбору й розташування, утіленого в інформаційній системі, перевіряють у межах експертизи, що є складовою процедури одержання патенту на винахід, а в разі реєстрації комп'ютерної програми чи бази даних як об'єкта авторського права таку експертизу не проводять. Своєю чергою, **у судовій практиці непоодинокі випадки встановлення в межах судової експертизи відсутності ознак об'єкта авторського права в комп'ютерних програмах і базах даних.**

© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове. Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019