

УДК 347.77.01+007:159.955

МИХАЙЛЕНКО В.М., аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6922-4658>.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА НА ВИНАХОДИ СТВОРЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ДОСВІД США

***Анотація.** Стаття присвячена дослідженню проблем правового регулювання відносин інтелектуальної власності пов'язаних з визначенням патентоздатності та авторства на винаходи, створені з використанням штучного інтелекту. Мета статті полягає у аналізі досвіду Відомства США з патентів і торговельних марок для подальшої розробки національних документів, які врегульовуватимуть ці правові відносини. Розглянуто способи вирішення цих питань у США як одній з держав-лідерів інноваційної діяльності, уповноважені органи яких тримають питання пов'язані з штучним інтелектом під пильним контролем та регулюванням. Проаналізовано зміст та структуру "Рекомендацій з питань винахідництва для винаходів створених з використанням штучного інтелекту". Розгляд вітчизняного законодавства засвідчив актуальність розробки подібного правового регулювання в Україні. Обґрунтовано необхідність створення рекомендацій, аналогічних вищезгаданім рекомендаціям патентного відомства США, які б роз'яснювали для всіх зацікавлених суб'єктів концептуальні засади та практичні підходи щодо патентоздатності та визначення авторства на винаходи, створені з використанням штучного інтелекту.*

***Ключові слова:** штучний інтелект, інтелектуальна власність, авторство на винаходи.*

***Summary.** The article is devoted to the legal regulation of problematic issues in the intellectual property sphere related to determining patentability and inventorship on inventions created using artificial intelligence. The purpose of the study is to analyze the experience of the United States Patent and Trademark Office for further development of national documents that will regulate these issues. The article examines how these issues are addressed in the United States as one of the leading countries in innovation, whose authorities keep artificial intelligence-related issues under close control and regulation. The article analyzes the content and structure of the "Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions". The study of national legislation has shown the relevance of developing similar regulations in Ukraine. The author substantiates the need to create recommendations similar to the recommendations mentioned above of the US Patent Office which would explain to all interested parties the conceptual foundations and practical approaches to patentability and inventorship on inventions created using artificial intelligence.*

***Keywords:** artificial intelligence, intellectual property, AI-assisted inventorship.*

Постановка проблеми. Системи штучного інтелекту (далі – ШІ), включаючи генеративний ШІ, відіграють дедалі більшу роль в інноваційних процесах [1]. Як вказує Б. Манікандан, сплеск винаходів, створених з використанням ШІ – це не просто погляд у майбутнє технологій, а поточна реальність, яка змінює багато галузей. Сфера винаходів, створених з використанням ШІ, не обмежується однією галуззю, а охоплює різні сектори суспільного життя, такі як охорона здоров'я, фінанси, комунікації, логістика та інші [2]. Враховуючи розширення сфери використання ШІ під час здійснення винахідницької діяльності, а також подальший розвиток ШІ актуальним є дослідження питань патентоздатності та визначення авторства на винаходи, створені з використанням ШІ.

США, відповідно до даних Глобального інноваційного індексу станом на 2023 рік, входять у трійку найбільш розвинених інноваційних держав у світі [3]. Можливість вказування ШІ, як винахідника та патентування такого винаходу були предметом розгляду судів у справах DABUS. Проте, під час винесення судових рішень суди не розглядали конкретно “питання про те, чи мають право на патентний захист винаходи, створені людиною за допомогою ШІ” [4]. Для подальшого висвітлення питань патентоздатності та визначення авторства на винаходи, створені з використанням ШІ, а також для забезпечення ясності для зацікавлених суб’єктів та персоналу USPTO, було розроблено та опубліковано Рекомендації [1]. Цей документ є важливим для дослідження тому, що має на меті сприяння становленню правової визначеності, допомагає експертам у сфері інтелектуальної власності, громадськості, а також всім іншим зацікавленим суб’єктам краще зрозуміти засади, на основі яких прийматимуться рішення щодо винаходів, які були створені з використанням ШІ.

В Україні основу правового регулювання у сфері промислової власності, зокрема винахідництва, патентування винаходів та авторства на них становить Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (в редакції 31.12.23 р.) [5], а також “Правила розгляду заявки на винахід заявки на корисну модель” (в редакції 25.07.11 р.) [6]. В частині питань, пов’язаних з ШІ, на цей момент єдиним концептуальним документом є Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні (далі – Концепція), яка була прийнята 2 грудня 2020 року [7]. Додаткові документи, інструкції чи роз’яснення щодо визначення авторства на винаходи, створені з використанням ШІ та їх патентоздатності, наразі відсутні.

Вважаємо за доцільне зосередитися на вивченні досвіду та актуальної нормативній базі саме Відомства США з патентів і торговельних марок (далі – USPTO), з огляду на успішність інноваційної діяльності США. Результати наших досліджень можуть бути враховані уповноваженими органами для подальшого розвитку та вдосконалення винахідницької та інноваційної діяльності в Україні.

Метою статті є визначення досвіду щодо авторства та встановлення винахідництва на винаходи, створені з використанням штучного інтелекту, для подальшої розробки національних документів, які врегульовуватимуть ці відносини.

Результати аналізу наукових публікацій свідчать, що питанню патентоздатності та авторства на винаходи, створені з використанням ШІ, присвячено численні публікації й інтерес до цієї теми зростає як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, в Україні ці питання розглядались у працях Г. Андрощука, С. Томачинського, Н. Ковальнової, О. Адлера, О. Воронцова та ін. За кордоном, висвітленням даних питань займались R. Abbott, R. Pentti, D. McIntosh, M. Rones, T. Hopfinger, E. Ткас, E. Hanson та ін.

Невирішеним наразі є питання доцільності використання досвіду USPTO у врегулюванні патентоздатності та авторства на винаходи, створені з використанням ШІ для подальшого вдосконалення правового регулювання зазначених відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. За своєю структурою сучасне право США не відрізняється від права Англії, оскільки вони належать до однієї правової сім’ї – англосаксонської системи права. Право в цих державах диференціюється на загальне право і право справедливості, формується судовою практикою у вигляді прецедентів [8]. Попри те, що судовий прецедент є офіційно визнаним джерелом права і багато суспільно значущих відносин регулюються саме ними, уповноважені органи США тримають питання, пов’язані з ШІ, під пильним контролем та регулюванням.

Так, 27 серпня 2019 року USPTO опублікувало “Запит на публічні коментарі щодо патентування винаходів, які були створені з використанням технологій ШІ”. Серед

іншого, в запиті були і питання щодо винахідництва, зокрема питання якими способами фізична особа може зробити свій внесок у створення винаходу з використанням технологій ШІ [9]. У жовтні 2020 року USPTO опублікувало звіт під назвою “Громадська думка про штучний інтелект та політику інтелектуальної власності” [10], в якому було проаналізовано результати вищезгаданого опитування.

Надалі, 29 червня 2022 року було проведено перше засідання Партнерства з ШІ та нових технологій, яке являло собою панельну дискусію щодо питань патентної політики, включаючи патентоздатність об’єктів, винахідництво, практику розкриття інформації, а також дані з патентних заявок і їхній вплив на інноваційні тенденції [11]. Пізніше, 14 лютого 2023 року USPTO опублікувало “Запит на коментарі щодо штучного інтелекту та винахідництва” [12]. У цьому запиті було виділено 11 запитань, які в основному були пов’язані зі ШІ та патентним винахідництвом (отримано 69 письмових коментарів, з якими можна ознайомитися за посиланням <https://www.regulations.gov/docket/PTO-P-2022-0045/comments>). Згодом, 25 квітня та 8 травня 2023 року USPTO провело публічні слухання у штаб-квартирі USPTO та Стенфордському університеті відповідно, під час яких представники USPTO заслухали 32 публічні доповіді з теорії та юридичної практики [13].

На практиці до USPTO надходило декілька заявок на отримання патенту, в яких ШІ було вказано винахідником. Проте в усіх випадках прийнято рішення про відхилення клопотань про визнання винахідником системи ШІ. Наприклад, 22 квітня 2020 року прийнято рішення щодо заявки № 16/524, 350 на винахід “Пристрої та методи для привернення підвищеної уваги”, яка була подана 29 липня 2019 року. У ній винахідником було зазначено систему ШІ, яка називається “Пристрій для автономного завантаження уніфікованої свідомості” (скорочено англійською мовою – DABUS). Відмова базувалась на твердженні, що згідно чинного патентного законодавства США, винахідником може бути лише фізична особа [14].

Згодом, рішення USPTO було підтвержене рішенням Окружного суду США по Східному округу Вірджинії 2 вересня 2021 року у справі Талер проти Гіршфельда [15], а також рішенням Апеляційного суду Федерального округу (Federal Circuit) у справі Талер проти Відаля 43 F.4th 1207, 1210 (Fed. Cir. 2022) [4]. Рішення суду апеляційної інстанції було аргументовано тим, що в розумінні частини (f) статті 100 Кодексу Сполучених Штатів поняття “винахідник” визначається як “фізична особа або, у разі спільного винаходу, особи, які спільно винайшли або відкрили об’єкт винаходу”. Також, проаналізувавши рішення Верховного суду США було визначено, що поняття “особа” зазвичай означає людину, якщо тільки Конгрес не надав інших вказівок, що малось на увазі інше значення. Виходячи з того, що у патентному законодавстві немає нічого, що вказувало б на те, що Конгрес мав на увазі якийсь інше значення, і що закон містить інші формулювання, які підтверджують те, що “особа” в патентному законодавстві США означає фізичну особу. Проте, суд також наголосив, що він не розглядав “питання про те, чи мають право на патентний захист винаходи, створені людиною за допомогою ШІ”.

Отже, починаючи з 2019 року, у США активно займаються дослідженням патентоздатності винаходів, створених ШІ або з його використанням, а також проводяться широкі консультації та панельні дискусії з громадськістю та експертами у сфері інтелектуальної власності для визначення напрямку подальшого розвитку правового регулювання у даній сфері. Додатково, наразі вже є декілька судових прецедентів, хоч вони і обмежені буквальним тлумаченням норм закону. Тому можна стверджувати, що протягом останніх 5 років США докладають значних зусиль для становлення належного правового регулювання зазначених відносин.

В подальшому, 30 жовтня 2023 року визнаючи, що ШІ має надзвичайний потенціал, який може бути реалізовано як на користь, так і на шкоду суспільству, адміністрацією Президента США було видано Указ про безпечний, надійний та такий, що заслуговує довіри розвиток і використання штучного інтелекту (далі – Указ про розвиток і використання ШІ) [16]. У цьому документі частиною (с) пункту 5.2. директору USPTO, а також заступнику Міністра торгівлі з питань інтелектуальної власності для сприяння інноваціям і роз'яснення питань, пов'язаних із ШІ та винахідництвом патентоздатних об'єктів було доручено виконання ряду завдань. Зокрема, в підпункті (і) частини (с) пункту 5.2. ідеться про необхідність протягом 120 днів з дня набрання чинності цим указом опублікувати рекомендації для патентних експертів і заявників USPTO щодо винахідництва та використання ШІ, включаючи генеративний ШІ, у винахідницькому процесі, включаючи ілюстративні приклади, в яких системи ШІ відіграють різні ролі у винахідницьких процесах, і як саме у кожному прикладі слід аналізувати проблеми винахідництва. Крім цього, наступним підпунктом (іі) встановлюється необхідність протягом 270 днів від дати цього указу, видати додаткові вказівки патентним експертам і заявникам USPTO для вирішення інших питань, які виникають у зв'язку з взаємодією ШІ та інтелектуальної власності, які можуть включати оновлені рекомендації щодо патентної придатності для інновацій у сфері ШІ та критичних і нових технологій [16].

Проаналізувавши вищенаведені положення Указу про розвиток і використання ШІ адміністрація Президента США визнає важливість належного правового та практичного вирішення питань, пов'язаних з ШІ, та його ролі у винахідницьких процесах. Крім цього, робиться окремий фокус на періодичності розробки та публікації інструкцій, а також їхньому оновленні, враховуючи розвиток технологій ШІ. На виконання положень викладених в частині (с) пункту 5.2. Указу про розвиток і використання ШІ 13 лютого 2024 року USPTO опублікувало “Рекомендації з питань винахідництва для винаходів створених з допомогою штучного інтелекту”.

USPTO видало Рекомендації щоб поінформувати фахівців-практиків і громадськість щодо деяких питань, які виникають внаслідок використання ШІ під час створення винаходів. Ці Рекомендації не є нормативним документом та не мають на меті надати вичерпний перелік можливих правил або проблем, які можуть виникнути у зв'язку з використанням ШІ у справах, що розглядаються USPTO. Проте, на нашу думку, вони пропонують для громадськості, заявників та фахівців-практиків докладні роз'яснення щодо загальних принципів та правил, на основі яких USPTO в кожному окремому випадку буде приймати рішення щодо заявок на об'єкти ІВ, які були створені з використанням ШІ.

Рекомендації складаються з 5-х основних розділів:

I. Передумови.

II. Винахідники та спільні винахідники, зазначені в патентах і заявках на патенти США, повинні бути фізичними особами.

III. Винаходи, створені з використанням ШІ, не є категорично не патентоспроможними через неналежне винахідництво.

IV. Визначення імен винахідників для винаходів, які були створені з допомогою ШІ.

V. Патентна практика.

Для кращого розуміння сутності та важливості документа, пропонуємо докладно розглянути та проаналізувати зміст цих розділів.

У розділі I Рекомендацій наведено огляд подій та документів, які передували їхній розробці (послідовно описано вище), що обґрунтовують передумови розробки

Рекомендацій. Додатково у цьому розділі виділено підрозділ А, в якому містяться вказівки на те, що дані Рекомендації мають пріоритет над попередніми Рекомендаціями USPTO, включаючи певні розділи “Керівництва з процедури патентної експертизи” [17] і співробітники USPTO повинні керуватись цими інструкціями у випадку наявності суперечностей [1]. Наостанок, у Рекомендаціях наводиться відмова від відповідальності, яка вказує, що цей документ не має сили закону, а відмови у видачі патентів, як і раніше, будуть ґрунтуватись на матеріальному праві.

Розділ II присвячений вимозі, щоб винахідники чи спільні винахідники були фізичними особами. Наводяться та роз’яснюються норми чинного законодавства США та судові прецеденти (у справі Талера, який вказав у заявці винахідником систему ШІ DABUS). Зокрема, у Рекомендаціях зазначено, що хоч система ШІ не може бути названа винахідником, вона, як і інші інструменти, може виконувати дії, які, якби їх виконувала людина, могли б становити винахідництво відповідно до чинного законодавства.

Розділ III присвячений обґрунтуванню того, що винаходи, які були створені з використанням технологій ШІ, не є категорично не патентоспроможними через неналежне винахідництво. Зокрема, ідеться про те, що використання системи ШІ при створенні винаходу не позбавляє особу права вважатись винахідником, якщо ця особа зробила значний внесок у заявлений винахід. Відповідно така фізична особа повинна бути зазначена як винахідник, а у випадку створення винаходу декількома фізичними особами, особи, які внесли значний внесок у винахід повинні бути вказані як винахідники.

В обґрунтування USPTO вказує та роз’яснює як нормативно-правові норми, так і судове тлумачення та концептуальні міркування. Щодо нормативно-правового обґрунтування, то воно сконцентроване на обов’язку зазначення в патентній заявці імені “винахідника”, складанні присяги кожною особою, яка названа винахідником, а також визначенні поняття “винахідник”. Виходячи з норм чинного законодавства США, які висвітлюють вищенаведені питання, винахідником може бути вказана тільки фізична особа, проте цей факт не робить винахід не патентоспроможним через неналежне авторство, якщо винахідником було використано ШІ як інструмент під час створення винаходу.

В частині судового тлумачення та концептуальних міркувань, USPTO концентрує увагу на нерозривності понять “винахідник” та “задум винахідника”, який визначено як “формування у свідомості винахідника певного і постійного уявлення про завершений і діючий винахід, як він надалі буде застосований на практиці”. Тому, оскільки задум – це дія яка відбувається у свідомості винахідника, суди не вважають за необхідне поширювати поняття “задуму винахідника” на нефізичних осіб. Внаслідок цього, якщо фізична особа робить винахід з використанням системи ШІ, аналіз “задуму винахідника” повинен бути зосереджений на фізичній особі.

USPTO в цій частині також звертає увагу, що патентування винаходів від початку має на меті заохочення людей до подальшого винахідництва, що в подальшому сприятиме прогресу науки та корисних форм творчості. Тому у випадку створення винаходу з використанням системи ШІ, саме концентрування на людському внеску стимулюватиме винахідницьку діяльність людей та зможе допомогти патентній системі забезпечити правильний баланс між захистом прав винахідників та стимулюванням винахідництва з використанням ШІ.

Розділ IV Рекомендацій присвячений вирішенню питань іменування винахідників для винаходів, які були створені з використанням ШІ. Патентне законодавство США вимагає вказувати імена всіх винахідників, які зробили значний внесок принаймні в один пункт формули патенту. Рекомендації, з посиланням на норми чинного законодавства та

судові прецеденти, описують сутність поняття “значний внесок у створення винаходу” та ті умови, які повинні бути виконані винахідником (чи винахідниками) для того, щоб вони могли вважатись такими, які внесли цей суттєвий внесок у винахід.

У контексті винаходів, які були створені з використанням ШІ, фізична особа (особи), яка(і) створили винахід, повинні зробити значний внесок у винахід відповідно до факторів, які були зазначені у справі Панну проти Іолаб Корпорейшн [18]. Рекомендації уточнюють, що наразі немає вимоги, щоб винахідник зробив внесок у кожний пункт формули винаходу в заявці або патенті, достатнім є значний внесок в один пункт формули, однак кожен пункт формули повинен бути винайденим принаймні одним з названих винахідників. Тобто винахідництво вважатиметься неналежним у будь-якому патенті чи заявці на патент, що містить пункт формули, в якій жодна фізична особа не зробила значного внеску, навіть якщо заявка чи патент містить інші пункти формули винаходу, які винайдені фізичною особою. Оцінка та прийняття рішення щодо того чи внесла фізична особа значний внесок здійснюється у кожному випадку окремо, спираючись на свої власні факти. Попри те, що USPTO як правило резюмує те, що винахідники, які визначені в описі, є дійсними, експерти та інший персонал повинні ретельно оцінювати факти з матеріалів заявки або інші докази, які у випадку їх достатності, можуть стати підставою для відхилення заявки на винахід.

Крім цього, для допомоги заявникам та співробітникам USPTO у визначенні належного авторства наводиться невичерпний перелік керівних принципів, які допоможуть в обґрунтуванні застосування винаходів, які були створені з використанням технологій ШІ:

1. Використання фізичною особою системи ШІ не заперечує внесок цієї особи як винахідника;
2. Саме лише визнання проблеми або наявності загальної мети чи плану дослідження не є достатнім, щоб бути визнаним створенням винаходу, а зведення винаходу лише до його практичного застосування не є достатнім, щоб бути визнаним значним внеском;
3. Фізична особа, яка розробила суттєвий структурний елемент, з якого походить заявлений винахід, може вважатись такою, що зробила значний внесок у створення заявленого винаходу, навіть якщо вона не була присутня або не брала участі в кожному з видів діяльності, що призвели до створення заявленого винаходу;
4. Просте підтримання “інтелектуального домінування” особою (володіння чи контроль) над системою ШІ без значного внеску в створення винаходу не робить цю особу винахідником винаходів, створених за допомогою системи ШІ.

Останній Розділ V Рекомендацій розкриває основні питання їх застосування у патентній практиці. Зокрема, висвітлюються питання застосовності положень Рекомендацій до заявок на патенти на промислові зразки та рослини – щоб отримати право на патентну охорону, винахідник рослини має зробити внесок у створення рослини додатково до того, що він оцінив її унікальність і відтворив її. Крім цього, в частині обов'язку щодо розкриття інформації, USPTO вказує, що заявники і власники патентів повинні розкривати правдиву інформацію щодо винаходу, зокрема про його застосування, для подальшого визначення відповідності такого винаходу вимогам патентоздатності.

У частині обов'язку розумного розслідування, згадується, що кожна сторона, яка подає документи до USPTO незалежно від того, чи є вона фахівцем, чи ні, зобов'язана провести достатнє розслідування (в тому числі створити запит) і встановити, чи документ подається з належною метою та чи твердження наведені в ньому є правдивими

та обґрунтованими. Крім цього, лишається незмінним обов'язок USPTO проводити обґрунтоване розслідування та встановлення того, чи використовувався ШІ при створенні винаходу та, якщо використовувався, чи достатнім є внесок фізичної особи-винахідника у створення винаходу.

Щодо практичної сторони іменування винахідників, Рекомендації, нормативно обґрунтовуючи необхідність та способи вказування чи виправлення імені винахідника або кожного спільного винахідника, звертають увагу на те, що у ситуаціях коли є неможливим виправлення даних щодо особи винахідника за певним пунктом формули (наприклад, якщо жодна фізична особа не зробила значного внеску в створення винаходу), формула винаходу повинна бути анульована або змінена.

Далі, в цьому розділі роз'яснюється приклади практичної реалізації права експертів або інших уповноважених осіб USPTO здійснити запит інформації про авторство винаходу у заявника, у випадку наявності достатніх підстав вважати, що один або кілька названих винахідників могли не зробити істотного внеску в заявлений винахід. Крім того, оскільки системи ШІ не можуть бути вказані винахідниками, додатково роз'яснюється, що від імені винахідників чи співвинахідників не потрібно подавати присягу, декларацію або заяву, що її замінює, від імені ШІ (навіть якщо система ШІ зробила внесок в один або кілька пунктів формули винаходу). З цієї ж причини, система ШІ не має прав на передачу прав на винаходи, тому така передача не повинна реєструватись USPTO (це положення не стосується контрактів або ліцензійних угод між сторонами, які володіють і використовують системи ШІ у процесі створення винаходів).

Наостанок, важливим для дослідження вважаємо уточнення USPTO в частині змісту заявок на пріоритет. Заявки на пріоритет за іноземною заявкою, в якій єдиним винахідником вказана система ШІ, не буде прийнята до розгляду. Ці положення також застосовуються до заявок на патенти США, в яких спільними винахідниками вказані особи, які не є фізичними особами (в тому числі ШІ). Якщо ж в заявці винахідниками вказані як фізичні, так і нефізичні особи, в описі заявки, яка подається у США, в якості винахідників повинні бути вказані тільки фізичні особи, які зробили значний внесок у винахід.

Додатково, Рекомендації доповнюються 2 прикладами. Для них було обрано вирішення питань винахідництва на розробку терапевтичної сполуки для лікування раку та трансмісію для автомобіля з дистанційним керуванням, під час винахідницької діяльності яких було використано систему ШІ. У них, використовуючи гіпотетичні формули винаходу, розглядаються різні варіанти сценаріїв, на прикладі яких наочно демонструється практичне застосування керівних принципів, наведених у Рекомендаціях.

На нашу думку, всебічне висвітлення теоретичних та практичних питань патентоспроможності та визначення винахідництва на винаходи, які створені з використанням ШІ, яке супроводжується контекстуальними поясненнями і вказуванням посилань на згадані документи, дозволяє усім зацікавленим суб'єктам глибше дослідити та зрозуміти передумови, правове обґрунтування та практичне застосування цього документу.

Як згадувалося у вступній частині статті, в Україні питання визначення особи винахідника та умов патентоздатності розкривається в Законі України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон) [5] та у "Правилах розгляду заявки на винахід заявки на корисну модель" (далі – Правила) [6].

Відповідно до положень статті 1 Закону, винахід (корисна модель) є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини, у будь-якій сфері технології, а винахідником визначається людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід

(корисну модель). Крім цього, в ч. 4 статті 8 Закону зазначено важливу умову, яке вказує, що не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки. У свою чергу, в Правилах винахідником вважається фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю).

Крім цього, частиною 6 статті 12 Закону, зокрема, вказується, що у заявці про державну реєстрацію винаходу необхідно вказати винахідника (винахідників), що підтверджується положеннями пункту 5.14. “Правил складання та подання, які вимагають вказування даних про винахідника (винахідників)”. У випадку невиконання цих вимог, згідно з п. 3.3.1. Правил, заявнику направляється запит, у якому повідомляється про виявлені невідповідності чи відсутність деяких документів. Протягом 2 місяців від дати одержання запиту заявник має надати відсутні або виправлені документи. У випадку невиконання цих вимог, буде прийнято рішення про відмову у видачі патенту (пункт 3.3.6 Правил).

Отже, законодавство України чітко визначає, що при поданні заявки на отримання патенту на винахід чи корисну модель, заявник зобов'язаний вказати дані про всіх винахідників (людей) інтелектуальною, творчою діяльністю яких створено винахід. Крім цього, кожен з них має внести особистий творчий внесок у створення винаходу. З огляду на це, вказування системи ШІ винахідником в заявці на винахід (корисну модель) буде приводом для прийняття рішення про відмову у видачі патенту, оскільки система ШІ не є людиною.

Проте, нормативно-правові акти жодним чином не врегульовують теоретичні та практичні аспекти використання систем ШІ під час створення винаходу. Для заявників, винахідників, експертів та інших зацікавлених осіб також не роз'яснено, чи використання систем ШІ дозволить вважати, що людина під час створення винаходу внесла особистий творчий внесок у створення винаходу (корисної моделі) і, якщо дозволить, то до якої міри допускається використання людиною систем ШІ, щоб зберегти за собою право називатись винахідником.

Додатково негативним фактором є те, що в єдиному на цей момент основоположному документі щодо розвитку технологій ШІ, Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні [7], а також Плані заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021 – 2024 роки [19] відсутні положення щодо вдосконалення чи вирішення питань правового регулювання ШІ, зокрема, розробки будь-яких інструкцій, рекомендацій чи інших документів, які б врегульовували відносини пов'язані з патентоздатністю та визначенням авторства на винаходи, створені з використанням ШІ.

Така правова невизначеність може демотивувати винахідників від використання ШІ під час винахідницької діяльності, що, в свою чергу, може суттєво сповільнити інноваційну діяльність в Україні або спонукатиме винахідників займатись інноваційною діяльністю та реєструвати винаходи чи корисні моделі в інших країнах, в яких існує чітке та зрозуміле регулювання питань винахідництва з використанням систем ШІ.

Висновки.

Постійне вдосконалення ШІ, а також його зростаюча роль в інноваційних процесах у багатьох сферах діяльності суспільства обумовлюють актуальність конкретизації правового регулювання питань патентоздатності та визначення авторства на винаходи, створені з використанням ШІ.

Патентне відомство США, що є однією з найуспішніших інноваційних держав, ґрунтуючись на результатах широких експертних та громадських дискусій, а також судових прецедентах розробило Рекомендації. В них було структуровано, докладно та обґрунтовано висвітлено теоретичні та практичні аспекти патентоздатності, та, зокрема, визначення авторства на винаходи, створені з використанням ШІ.

В Україні правове регулювання питань патентоздатності та встановлення авторства на винаходи, створені з використанням ШІ, наразі не є достатньо розробленим і чітким, що створює правову невизначеність та в подальшому може призвести до сповільнення винахідницької діяльності, а також зменшення кількості заявок на патенти в Україні. З огляду на це, вважаємо необхідним розробку та публікацію УКРНОІВІ національних Рекомендацій з питань винахідництва для винаходів створених з допомогою ШІ. В таких рекомендаціях має бути враховано особливості вітчизняного патентного законодавства, а також адаптовано досвід USPTO щодо структурування документу, посилення та роз'яснення як правової, так і концептуальної та практичної частини міри допустимості використання технологій ШІ під час здійснення винахідницької діяльності. Крім цього, доцільним буде включення до національних рекомендацій декількох прикладів, що на практиці продемонструє застосування принципів та положень, викладених у рекомендаціях. Вирішальне важливою є подальша відкритість УКРНОІВІ до коментарів, які надаватимуться всіма зацікавленими суб'єктами, а також регулярний перегляд рекомендацій з огляду на швидкий розвиток та розширення сфер застосування технологій ШІ. Це стимулюватиме здійснення інноваційної діяльності та подальшу реєстрацію об'єктів промислової власності в Україні.

Використана література

1. Inventorship Guidance for AI-Assisted Invention. A Notice by the Patent and Trademark Office on 02/13/2024. URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions> (дата звернення: 10.09.2024).

2. The Rise of the Artificial Intelligence Inventor: Implications for Patent Law. Manikandan B. AI as the new inventor. Challenges and opportunities in patent law. March 22, 2024. URL: <https://ipauthor.com/blog/ai-inventors-patent-law-implications> (дата звернення: 10.09.2024).

3. Global Innovation Index 2023. The Global Innovation Index (GII) ranks world economies according to their innovation capabilities. URL: <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/united-states-of-america> (дата звернення: 10.09.2024).

4. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1213 (Fed. Cir. 2022). C. 7. URL: https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf (дата звернення: 10.09.2024).

5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.93 р. № 3687-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 10.09.2024).

6. Правила розгляду заявки на винахід заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки від 15.03.02 р. № 197. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02#Text> (дата звернення: 10.09.2024).

7. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.20 р. № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 10.09.2024).

8. Крилач О.М. Особливості правової системи Сполучених Штатів Америки. *Часопис Академії адвокатури України*. 2013. № 3. С. 3. URL: [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=AS)

[I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=AS](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=AS)
[P_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chaau_2013_3_13](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=AS) (дата звернення: 10.09.2024).

9. Tracey L. Thompson. Request for Comments on Patenting Artificial Intelligence Inventions AGENCY: nited States Patent and Trademark Office, Department of Commerce. Federal Register. Vol. 84, No. 166 / Tuesday, August 27, 2019. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-27/pdf/2019-18443.pdf> (дата звернення: 10.09.2024).

10. Ryan Abbott, Prof. and Chair of Law and Health Sci. at the University of Surrey, United Kingdom. RE: Request for comments on patenting artificial intelligence. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Ryan-Abbott_RFC-84-FR-44889.pdf (дата звернення: 10.09.2024).

11. AI/ET Partnership Series #1: Kickoff – USPTO AI/ET activities and patent policy. Event summary June 29, 2022. URL: <https://www.uspto.gov/about-us/events/aiet-partnership-series-1-kickoff-uspto-aiet-activities-and-patent-policy> (дата звернення: 10.09.2024).

12. Request for Comments Regarding Artificial Intelligence and Inventorship. A Notice by the Patent and Trademark Office on 02/14/2023. URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/14/2023-03066/request-for-comments-regarding-artificial-intelligence-and-inventorship> (дата звернення: 10.09.2024).

13. Tomorrow, April 25: Artificial Intelligence listening session online and at USPTO headquarters, 04/24/2023. United States Patent and Trademark Office. URL: <https://www.uspto.gov/subscription-center/2023/tomorrow-april-25-artificial-intelligence-listening-session-online-and> (дата звернення: 10.09.2024).

14. Decision on petition filed on July 29, 2019. Application No.: 16/524,350 for: DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION. United States Patent and Trademark Office. URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf (дата звернення: 10.09.2024).

15. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021). URL: <https://casetext.com/case/thaler-v-hirshfeld> (дата звернення: 10.09.2024).

16. Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. October 30, 2023. The White House. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence> (дата звернення: 10.09.2024).

17. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 07.2022. United States Patent and Trademark Office. URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> (дата звернення: 10.09.2024).

18. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Pannu v. Iolab Corp. Opinion No. 97-1466, 97-1501, August 6, 1998. Advanced Cardiovascular Systems, Inc. v. Scimed Life Systems, Inc., 988 F.2d 1157, 1162 (Fed. Cir. 1993). URL: <https://casetext.com/case/pannu-v-iolab-corp> (дата звернення: 10.09.2024).

19. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021 – 2024 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.20 р. № 1556-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-438r> (дата звернення: 10.09.2024).
