

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

PECULIARITIES OF PATENTING OF SECRET INVENTIONS IN UKRAINE AND ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE

Канарик Ю.С., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри цивільного та господарського права

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Філоненко В.В., студент I курсу магістратури
юридичного факультету

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Статтю присвячено визначенню особливостей патентування секретних винаходів в Україні та зарубіжного досвіду в цій сфері. Зокрема, встановлено, що під секретним винаходом варто розуміти винахід, що містить інформацію, віднесена до державної таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід.

Встановлено, що до об'єктів винаходу належить: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) та процес (спосіб). Не можуть визнаватися об'єктами винаходу: сорти рослин і породи тварин; біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів; компонування напівпровідникових виробів, хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини та результати художнього конструювання. У загальному випадку строк їхньої дії залежить від строку засекречуваності винаходу й не перевищує строк дії охорони патенту на винахід.

З'ясовано, що в національних законах існують загальноправові підходи щодо регулювання питань секретних об'єктів промислової власності, що включає в себе його поняття і, що найважливіше, висвітлює інтерес захисту безпеки держави та її суспільства, і це є пріоритетною ціллю будь-якої держави. Для забезпечення такої задачі держава здійснює контроль за діяльністю своїх фізичних та юридичних осіб.

Визначено такі окремі підходи у сфері правового регулювання секретних винаходів, як засекречування, проведення експертизи, видача патенту, виплата компенсації, публікація відомостей про патент.

Встановлено, що правове регулювання патентування секретних винаходів в Україні потребує вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду. Зокрема, запропоновано запозичити зарубіжний досвід США і Великобританії, сутність якого зводиться до того, що, засекречуючи винаходи, держава в особі уповноваженого на те компетентного органу розпоряджається цим винаходом на власний розсуд. Разом із тим після розсекречування секретного винаходу власнику надається можливість отримати дохід протягом певного строку дії.

Ключові слова: патент, патентування, секретний винахід, законодавство України, зарубіжний досвід.

The article is devoted to outlining the features of patenting secret inventions in Ukraine and foreign experience in this field. In particular, it is established that a secret invention should be understood as an invention containing information classified as a state secret, the rights to which are certified by a patent for a secret invention.

It is established that the objects of the invention include: product (device, substance, strain of microorganism, cell culture of plants and animals, etc.), process (method), or their new application. Plant varieties and animal breeds cannot be recognized as objects of the invention; basically biological processes of reproduction of plants and animals that do not belong to non-biological and microbiological processes; topographies of integrated circuits and results of artistic design. In the general case, their term depends on the term of classification of the invention and does not exceed the term of protection of the patent for the invention.

It was found that in national laws there are general legal approaches to the regulation of secret objects of industrial property, which includes its concept and, most importantly, highlights the interest in protecting the security of the state and its society, and this is a priority goal of any states. And to ensure such a task, the state exercises control over the activities of its individuals and legal entities.

The following separate approaches in the field of legal regulation of secret inventions are defined: classification, examination, issuance of a patent, payment of compensation, publication of patent information.

It is established that legal regulation of patenting of secret inventions in Ukraine needs to be improved taking into account foreign experience. In particular, it is proposed to borrow the foreign experience of the United States and Great Britain, the essence of which is that by classifying inventions, the state in the person of the authorized competent authority disposes of the invention at its discretion. However, after declassifying the secret invention, the owner is given the opportunity to receive income for a certain period of validity.

Key words: patent, patenting, secret invention, legislation of Ukraine, foreign experience.

Вступ. Патентна система є однією з найуспішніших і найважливіших складових частин системи забезпечення прав інтелектуальної власності. Патентування винаходів є фактором, який надає суттєві конкурентні переваги суб'єктам винахідницької діяльності, а кількість поданих заявок та зареєстрованих патентів є важливим показником результативності такої діяльності. Проте на сучасному рівні розвитку українського законодавства існують деякі недоліки в частині регулювання охорони прав на секретні винаходи, усунення яких видається нам можливим шляхом імплементації відповідного зарубіжного досвіду у вітчизняне законодавство.

У сучасній правовій науці вивченню питання патентування приділено значну увагу. Зокрема, особливості патентування секретного винаходу, патенту й патентування

в цілому досліджували українські та російські науковці, серед яких: В.С. Дроб'язко, Є.І. Ходаківський, В.П. Яковчук, І.Л. Литвинчук та багато інших. Однак зарубіжний досвід патентування секретних винаходів розглядається лише в поодиноких працях, які мають здебільшого обмежений характер, що у свою чергу зумовлює актуальність даного дослідження.

Метою цього дослідження є визначення особливостей патентування секретних винаходів в Україні та аналіз зарубіжного досвіду в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Переходячи до безпосереднього вивчення питання, насамперед зауважимо, що першим прототипом патенту були привілеї, відповідно до яких суверен надавав особливе право іншій особі. Привілеї могли містити різні права і в тому числі підстави їх

надання. Першими привілеями, що надавалися на використання нової техніки, могли користуватись як винахідники, так і особи, котрі впроваджували техніку, яка вже відома в зарубіжних країнах.

Ще у березні 1474 року було прийнято положення про форму привілеїв «Венеціанський патентний статут», що вважається першою законодавчою патентною системою в Європі та найбільш ранньою кодифікованою патентною системою у світі. Статут був написаний на старовинному венеціанському діалекті. Згідно з його положеннями патенти могли бути надані для «будь-якого нового й оригінального пристрою, який не виробляється», за умови, що він був корисним. Загалом, ці принципи все ще залишаються основними принципами патентного права в усіх сучасних країнах [1, с. 210].

Право на патент становило виключне право, дане на певній території, на певний період часу відповідно до трьох критеріїв: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність винаходу, в обмін на розкриття патентної інформації громадськості. Згодом унаслідок організації перших міжнародних промислових виставок виникла необхідність охорони експонованих там зразків. Оскільки охорона винаходів, знаків та промислових зразків надавалася у вигляді виключних прав на використання, а також закони держави в галузі охорони промислової власності регулювали тільки ті дії, які були здійснені в цій державі, першочерговим завданням стало створення правової бази, котра змогла би визначити правовий режим охорони нематеріальних об'єктів і забезпечити їхню охорону за межами тієї чи іншої держави. Одним зі шляхів вирішення виниклої проблеми було створення спільних міждержавних норм, що визначають перелік об'єктів, яким має бути надана охорона. Зазначене зумовило прийняття Паризької конвенції про охорону промислової власності, що набула чинності 07.07.1884 року та діє донині. Держави, що підписали Паризьку конвенцію, утворили Міжнародний союз з охорони промислової власності, можливість вступу до якого відкрита для всіх держав. Об'єктами охорони Паризька конвенція проголосила об'єкти промислової власності: патенти, корисні моделі, промислові знаки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції [2, с. 1].

Прийняття Паризької конвенції вирішило низку питань. Зокрема, йдеться про:

1) забезпечення так званого «національного режиму», який полягає в наданні громадянам інших держав-учасниць Союзу (і тим, хто до них прирівняний згідно зі ст. 3 Паризької конвенції) такої ж охорони промислової власності, як і своїм громадянам, не маючи при цьому права вимагати взаємності, оскільки передбачається, що Паризька конвенція достатньо забезпечує таку взаємність зобов'язаннями, що накладаються на держави з їх приєднанням до неї. Тож, держави взаємно забезпечують не рівність конкретних прав, а рівність у правах іноземних заявників та своїх громадян, тобто іноземці отримують лише ті права, якими користуються громадяни цієї держави;

2) надання права конвенційного пріоритету, тобто права на підставі правильно оформленої першої заявки, поданої в одній з договірних держав, протягом певного строку просити охорону результатів інтелектуальної власності в будь-якій іншій договірній державі, зберігаючи при цьому, як дату подання в будь-якій іншій державі, дату подання першої заявки.

Наприкінці 60-х – початку 70-х років ХХ століття у зв'язку зі швидким зростанням кількості заявок на винаходи проблема патентування постала особливо гостро, ідея співпраці в технічній сфері розгляду заявок на винаходи за збереження повного суверенітету національних патентних відомств над правовими питаннями була реалі-

зована відразу у двох міждержавних договорах. Були розроблені та майже водночас набули чинності регіональна угода – Європейська патентна конвенція (далі – ЄПК) і міжнародний договір – Договір про патентну кооперацію (далі – РСТ). У кожному з цих документів було зроблено спробу не лише уніфікувати формальні вимоги до заявок, але й урегулювати питання, що стосуються проведення патентного пошуку та експертизи.

Для України після встановлення незалежності першим нормативно-правовим актом щодо охорони промислової власності стала постанова Президії Верховної Ради України від 02.12.1991 року «Про деякі організаційні заходи щодо забезпечення охорони промислової власності». Першим законодавчим актом у сфері охорони промислової власності було «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18.09.1992 року. Цим правовим актом фактично й було введено єдину форму охорони винаходів та промислових зразків – патент [3, с. 187].

Водночас відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патентом називають охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель). У свою чергу секретний винахід – це винахід, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід [4, с. 1]. Якщо винахід не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоздатності, йому надається права охорона.

До об'єктів винаходу належить: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) та процес (спосіб). Не можуть визнаватися об'єктами винаходу: сорти рослин і породи тварин; біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів; комбонування напівпровідникових виробів, хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини та результати художнього конструювання. Існують особливості й у строках дії секретних патентів. У загальному випадку строк їхньої дії залежить від строку засекречуваності винаходу й не перевищує строк дії охорони патенту на винахід [5].

Нагадаємо, що строк дії для несекретних патентів на винахід становить 20 років. Строк засекречуваності винаходу залежить від строку, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці, яка зазначена у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України. Це рішення встановлюється державним експертом з питань таємниць з урахуванням ступеня секретності інформації. Критерії визначення ступеня секретності встановлюються Службою безпеки України. Строк засекречування для інформації зі ступенем секретності «особливої важливості» становить 30 років, для «цілком таємно» – 10 років та 5 років – для інформації зі ступенем «таємно» [5].

Слід пам'ятати про ще одну особливість патентування секретного винаходу (корисної моделі), яка не пов'язана із процедурою засекречування/розсекречування винаходу (корисної моделі) державним експертом з питань державної таємниці. Йдеться про службові винаходи (корисні моделі). Службовий винахід створюється працівником під час виконання службових обов'язків чи доручень роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше. Важливою умовою для найманого працівника є факт використання досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. У разі створення службового винаходу, як це визначено ст. 429 Цивільного кодексу України, особисті немайнові права інтелектуальної власності на створений об'єкт за

виконання трудового договору належать працівнику, який створив об'єкт, якщо інше не передбачене законом, а майнові права інтелектуальної власності на об'єкт належать або працівнику, який створив об'єкт, або юридичній чи фізичній особі, в якій він працює. У загальному випадку майнові права спільні [6].

Створення службового винаходу має низку особливостей, які не враховуються та призводять до порушення прав їхніх авторів. Найбільш типовою помилкою є невизначеність у трудових договорах (контрактах) між винахідником та роботодавцем майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, а також умови виплати винагороди і її розмір за створення та використання службового винаходу. З огляду на ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника.

У разі якщо винахідник подав роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід, роботодавець протягом чотирьох місяців повинен подати до Укрпатенту заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) або передати право на реєстрацію патенту іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації [4].

Протягом цього строку роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умов виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Необхідно зазначити, що коли роботодавець приймає рішення зберегти винахід як конфіденційну інформацію, він може це зробити у вигляді комерційної таємниці. Це пояснюється тим, що на відміну від винаходу, який є результатом творчості, комерційна таємниця одночасно є і певним ідеальним об'єктом, і результатом творчості [7, с. 12].

Щодо прав власника на патент цікавим є факт виключного права, яке закріплено в статті 28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», де зазначається, що «патент надає користувачу виключне право використовувати винахід або корисну модель на власний розсуд, якщо воно не порушує прав інших прав».

Необхідно зазначити, що використання секретного винаходу обмежується ЗУ «Про державну таємницю» та відповідним рішенням держексперта. За власником залишається право розпоряджатися своїм правом, наприклад, надавати дозвіл будь-якій особі використовувати секретний винахід у своїх цілях на підставі ліцензійного договору, а в разі передачі права власності на винахід або корисну модель – виключно за погодженням з держекспертом.

Примусове відчуження патенту на секретний винахід за його невикористання зазвичай не застосовується. Щодо вищезазначеного «ліцензійного договору», то ліцензія на застосування секретного винаходу може бути видана власником особі, й тільки тій, що має дозвіл на доступ до такого винаходу, погодженого державним експертом.

Що ж стосується національного законодавства зарубіжних країн, у національних законах існують загальноправові підходи щодо регулювання питань секретних об'єктів промислової власності, що включає в себе його поняття і, що найважливіше, висвітлює інтерес захисту безпеки держави і її суверенітету, і це є пріоритетною ціллю будь-якої держави. Для забезпечення такої задачі держава здійснює контроль за діяльністю своїх фізичних та юридичних осіб, що стосується інтересів національної безпеки. Існують такі окремі підходи у сфері правового

регулювання секретних винаходів, як: засекречування, проведення експертизи, видача патенту, виплата компенсації, публікація відомостей про патент. Так, відомості про винаходи не публікують, якщо вони є державною таємницею (Німеччина), якщо публікація може завдати шкоди національній безпеці (США), обороні держави або безпеці громадян (Великобританія), якщо це зазначено міністром національної оборони (Франція). Всі ці держави, як правило, кожен рік здійснюють перегляд режиму секретності щодо винаходів [8, с. 276]. Відповідне засекречування інформації стосовно винаходів здійснюється за рішенням або клопотанням уповноважених на те компетентних державних органів. Дозвіл щодо ознайомлення з матеріалами заяв на патенті винаходи, на публікацію яких накладено заборону, може надати тільки компетентний орган влади Великобританії, Німеччини, США, Франції.

Цікавою є практика у США та Великобританії щодо встановлення інформації, що секретний винахід відповідає всім вимогам патентоздатності, які раніше вже були описані, але видача такого патенту може не статися. У Німеччині, Франції, США патент на секретний винахід може бути не видано і використано на потреби національної безпеки.

Загалом, порівнюючи законодавство України із законодавством США, Франції, Великобританії, можна дійти висновку, що законодавство цих держав схоже з нашим. Наприклад, заяви на винахід розглядаються на наявність у них матеріалів й інформації, що відносяться до державної таємниці. Також схожість у тому, що заяви, які надходять до експертизи, і сама експертиза здійснюються єдиним органом, у нашому випадку це – «Укрпатент», який уповноважений розглядати наявні заяви на винахід.

Водночас правове регулювання патентування секретних винаходів в Україні потребує вдосконалення. Наприклад, одна з проблем полягає в тому, що за власником закріплюється «часткове» право власності. Така ситуація пов'язується з тим, що під час реалізації права власності він автоматично попадає в коло зору дії законодавства про національну безпеку держави. І це таки ставить його в невідгдане матеріальне становище, якщо йдеться про власника звичайного патенту. Щоб усунути таку суперечність між двома сторонами, власником безпосередньо самого патенту і державою, слід роз'єднати правомочності цих сторін, як це зробили свого часу США і Великобританія. У вказаних країнах за умови встановлення, що секретний винахід відповідає всім вимогам патентоздатності, видача патенту зупиняється. Засекречуючи винаходи, держава в особі уповноваженого на те компетентного органу розпоряджається цим винаходом на власний розсуд. Разом із тим після розсекречування секретного винаходу власнику надається можливість отримати дохід протягом певного строку дії.

Висновки. Результати здійсненого дослідження дозволяють зробити висновок про те, що законодавство України є дещо схожим із законодавством деяких зарубіжних країн. Маємо на увазі положення щодо розгляду заявки на секретний винахід, в якому перевіряється наявність інформації, що віднесена до державної таємниці, і щодо єдиного органу, який здійснює перевірку даної заявки. Попри це, українське законодавство в частині регулювання патентування секретних винаходів все ще потребує подальшого вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду провідних країн світу.

Насамкінець, зазначимо, що питання особливостей патентування секретних винаходів в Україні та зарубіжний досвід у цій сфері потребують подальших наукових розвідок.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 511 с.
2. Канарик Ю.С., Синюк Н.В. Патентування об'єктів промислової власності за міжнародними договорами. *Науковий журнал «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки»*. 2018. № 1. С. 133.
3. Редчиць Т.А., Аврамова О.Є. Генезис розвитку патентного права в Україні. URL: <https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2010/S25/ГЕНЕЗИС%20РОЗВИТКУ%20ПАТЕНТНОГО%20ПРАВА%20В%20УКРАЇНІ.pdf> (дата звернення: 18.11.2020).
4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII / *Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 7. Ст. 32.
5. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII / *Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 16. Ст. 93.
6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / *Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
7. Халаїм Н.О. Суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на службовий винахід (корисну модель). *Інтелектуальна власність*. 2005. № 4. С. 10–12.
8. Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 276 с.