

УДК 347.771

Новосельська Ірина Василівна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права

юридичного факультету Інституту управління, технологій та права

Державного університету інфраструктури та технологій,

Кулик Владислав Володимирович,

студент I курсу магістратури

юридичного факультету Інституту управління, технологій та права

Державного університету інфраструктури та технологій,

м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СЕКРЕТНИХ ВІНАХОДІВ

Анотація. Дана стаття присвячена дослідженню особливостей патентування секретних винаходів. Викладена історія виникнення патенту та визначення самої суті патентування в цілому. Визначені основні об'єкти права інтелектуальної власності які охороняються законом, серед яких промисловий зразок, винахід і корисна модель. Здійснюється визначення такого поняття як секретний винахід, особливості його патентування тощо. Також в статті проводиться детальний аналіз патентних норм зарубіжних країн таких як США, Великобританія, Німеччина, Франція і їх співставлення з вітчизняними нормами. Висвітлюються деякі наявні проблеми, які на нашу думку існують в законодавстві України, а також можливість їх виправлення шляхом гармонізації національного законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: секретний винахід, привілеї, патентування, патент, патентоздатність, державна таємниця.

Summary. This article is devoted to the study of the features of patenting of secret inventions. The history of the origin of the patent and the definition of the very essence of patenting in general. The basic objects of intellectual property rights protected by the law are determined, including industrial design, invention and utility model. The definition of such a concept as a secret invention, the features of its patenting, etc. Also, the article provides a detailed analysis of the patent norms of foreign countries such as the United States, Great Britain, Germany, France and their comparison with domestic norms. Some of the existing problems, which in our opinion exist in the legislation of Ukraine, as well as the possibility of their correction by harmonizing the national legislation taking into account foreign experience. Patenting inventions is a factor that gives significant competitive advantages to inventors, with each year the number of registered patents grows, which increases the demand for volumes of international transfers.

Generally this article has the concept and essence of secret invention including patent provided by world intellectual property organization (WIPO), that is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed

to the public in a patent application. In principle, the patent owner has the exclusive right to prevent or stop others from commercially exploiting the patented invention. In other words, patent protection means that the invention cannot be commercially made, used, distributed, imported or sold by others without the patent owner's consent. The exclusive rights are only applicable in the country or region in which a patent has been filed and granted, in accordance with the law of that country or region.

Key words: secret invention, privileges, patenting, patent, patentability, state secrets.

Патентування винаходів є фактором, яке надає суттєві конкурентні переваги суб'єктам винахідницької діяльності, а кількість поданих заявок та зареєстрованих патентів є важливим показником результативності такої діяльності. У світі з кожним роком все більше зростає інтерес щодо патентного захисту винаходів або корисної моделі, залучаючи при цьому фінансові та людські ресурси у сферу захисту прав інтелектуальної власності. Поряд з цим зростає попит на обсяги міжнародного трансферу технологій за допомогою цих патентів.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному рівні розвитку українського законодавства в сфері інтелектуальної власності саме щодо охорони прав на секретні винаходи існують деякі недоліки, які на нашу думку можливо виправити шляхом детального аналізу патентного законодавства деяких зарубіжних країн, таких як США, Франція, Великобританія, Німеччина тощо.

Це в свою чергу дасть можливість співставити норми різних країн світу із вітчизняним, а також зробити деякі висновки щодо вирішення такого важливого питання як: захист прав на секретні винаходи.

Предметом нашого дослідження є особливості патентування секретного винаходу.

Об'єктом дослідження є чинне національне законодавство України у цій царині.

Аналіз останніх досліджень. Під час проведення досліджень, щодо особливостей патентування секретного винаходу, патенту і патентування в цілому, ми ознайомилися з роботами таких вітчизняних і зарубіжних науковців та дослідників як: Дроб'язко В.С., Яшарова М.М., Ярошевська Т.В., Редчиць Т.А., Аврамова О.Є., Работягова Л., Хромушника Е.В., Цибульов П.М., Шемшученко Ю.С., Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. та іншими.

Нами була опрацьована низка нормативно-правових актів які регулюють питання патентування винаходу в цілому та секретного винаходу зокрема: патентний закон Великобританії 1977р., патентний закон Франції 1978р., патентний закон Німеччини 1980р., постанова Президії Верховної Ради України від 02.12.1991 року «Про деякі організаційні заходи щодо забезпечення охорони промислової власності», Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 05.12.2012р., Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 05.12.2012р., Закону України «Про державну таємницю», Цивільний кодекс України.

Метою даної статті є визначення самої суті патентування і поняття патенту, визначення особливостей патентування секретного винаходу, аналіз

патентного законодавства інших країн світу, розроблення висновків щодо можливого удосконалення сучасного українського законодавства в сфері інтелектуальної власності.

Тож, для вивчення питання, що ж таке патент спочатку звернемося до самої історії виникнення патенту.

Як вважає В.С. Дроб'язко: Першим прототипом патенту були привілеї, за яким суверен надавав особливе право іншій особі. Привілеї могли містити різні права і в тому числі підстави їх надання.

Першими привілеями що надавались на використання нової техніки могли користуватись як винахідники - тобто в сучасному розумінні, так і особи, які впроваджували техніку, яка вже відома в зарубіжних країн.

Перший крок зробила Венеціанська республіка, яка першою прийняла положення про форму привілеїв, а саме «Венеціанський патентний статут» від 19 березня 1474 року, створений у Венеціанській республіці як перша законодавча патентна система в Європі, і можливо вважається найбільш ранньою кодифікованою патентною системою у світі.

Статут написаний на старовинному венеціанському діалекті. Вона передбачала, що патенти можуть бути надані для «будь-якого нового та оригінального пристрою, який не вироблявся», за умови, що він був корисним. Загалом, ці принципи все ще залишаються основними принципами патентного права, в усіх сучасних країнах»[1].

Треба зазначити що, основним джерелом патентного права Великобританії є патент 1977 р., а найважливішим підзаконним актом, що регламентує видачу патентів – патентні правила 1978 року. Право на патент визнається за винахідником або його правонаступником. Закон 1977 р. встановив, що наймач є правонаступником, якщо винахід є службовим. Але винагороду автору він зобов'язаний платити за видатний винахід. Критерії патентоздатності уніфіковані на основі Страсбурзької угоди. Патентна заявка публікується через 18 місяців після пріоритетної дати і з дня її опублікування виникає виключне право на винахід (заборона його використання третіми особами).

Щож до патентного права Франції, то основним його джерелом є патентний закон 1978 р. Так правом на патент визнається за винахідником або його правонаступником. Право на службовий винахід закон 1978р. закріпив за роботодавцем. Критерії патентоздатності також уніфіковані на основі Страсбурзької угоди 1971р. Цією угодою передбачено два види охоронних документів на пропозиції, що задовольняють ці критерії: патент (термін на 20 років від дня заявки) або, за вибором заявника, свідоцтво про корисність (строком на шість років з дня заявки). Обидва документи дають однакові монополні права на винахід, але порядок їх видачі різний. Свідоцтво про корисність видається за класичною явочною системою, а патент – за модифікованою явочною системою, особливість якої є проведення перед видачею патенту пошуку релевантної інформації зі складанням звіту про пошук, який додається до патенту в якості його невід'ємної частини і може бути придбаний за плату третіми особами в патентному відомстві. Звіт про пошук допомагає третім особам, заявнику і, у випадку та оспорування виданого

патенту, також і суду скласти власне судження про відповідність запатентованого винаходу критеріям патентоздатності [2].

Патентне право Німеччини складає цілий комплекс нормативних документів, що регламентують оформлення заявок на винаходи. Проте основним нормативним актом у сфері охорони винаходів є Патентний закон Німеччини 16 грудня 1980р. Даний Закон встановлює, зокрема, порядок отримання патентів, перелік об'єктів, що охороняються патентами, структуру та функції Патентного відомства і Патентного суду, відповідальність за порушення прав власників патентів. Також у патентному праві Німеччини значну роль відіграє судова практика, яка тлумачить і заповнює прогалини Патентного закону, і є важливим інструментом захисту прав споживачів у сфері охорони промислової власності [3].

Для України першим документом, після становлення незалежності, у сфері інтелектуальної 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 стало «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18.09.1992 року. Цим правовим актом по суті і було введено єдину форму охорони винаходів та промислових зразків – патент [4].

Національне визначення поняття що ж таке патент міститься в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 05.12.2012, в якому зазначається, що патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторства і право власності на винахід (корисну модель).

Всесвітня організація інтелектуальної власності характеризує патент як документ, який видається за заявкою органом держави або регіональним органом, повноваження якого розповсюджуються на декілька держав, який розкриває сутність винаходу та створює правовий режим, у якому запатентований винахід, як правило, може використовувати (виготовляти, використовувати, продавати, імпортувати) лише патентовласником або за його згодою [5].

За П.М. Цибульовим патент – це вид інтелектуальної (промислової) власності, який використовуються як інструмент, що регулює створення і передачу нових технологій [6].

Юридична енциклопедія Ю.С. Шемшученка, визначає патент як виданий компетентним державним органом документ, що надає власнику виключне право на винахід (корисну модель), та являє собою форму охорони об'єктів інтелектуальної власності. Також в енциклопедії міститься думка про те, що патент потрібно розцінювати як підтвердження державою того, що дана пропозиція є винаходом (корисною моделью) [7].

До основних об'єктів інтелектуальної власності які охороняються патентом на законодавчому рівні можна віднести: промисловий зразок, винахід і корисна модель.

Відповідна інформація про промисловий зразок міститься в Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» від 05.12.2012. В Законі зазначено, що промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Промисловий зразок повинен відповідати

умовам патентоздатності, цією умовою є новизна промислового зразку, тобто якщо його сукупність суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заяви до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім цього, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних зазначеним органом заявок.

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі – учасниці Паризької конвенції «Про охорону промислової власності».

Об'єктом промислового зразку згідно ч.2 ст. 462 ЦК України вважається форма, малюнок, чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Щодо винаходу (корисної моделі) то згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Винахід (корисна модель) як і промисловий зразок повинен відповідати умовам патентоздатності.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Об'єкт винаходу відповідно до ч.2 ст. 459 ЦК України може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технологій.

Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч.1 ст. 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Відповідно до Закону вимоги до цих умов патентоздатності однакові для винаходу та корисної моделі.

Пріоритет корисної моделі визначають так само, як пріоритет винаходу. Пільговий період за новизною також однаковий — 12 місяців.

Різниця між винаходом і корисною моделью полягає в тому, що корисна модель не повинна відповідати умові патентоздатності – винахідницький рівень [8].

Переходячи до питання поняття секретного винаходу, треба звернутися до статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», в якому зазначено, що секретний винахід – винахід, що містить інформацію, віднесenu до державної інформації. А саме визначення поняття державної таємниці міститься в *статті 1 Закону України «Про державну таємницю»* в якій зазначено, що це той вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони; економіки; науки і техніки; зовнішніх відносин; державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України в цілому і тому підлягають охороні з боку держави.

Якщо певний винахід розроблено відповідно до вищезазначеного закону, то заява про віднесення певного винаходу до державної таємниці має бути

подана до Міністерства економічного розвитку і торгівлі на адресу Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент).

До заявки приєднується пропозиція особи, яка подає про віднесення певного винаходу до державної таємниці з відповідним посиланням на чинний Закон України «Про державну таємницю». Якщо відповідна заява на винахід не містить пропозиції особи про віднесення того чи іншого винаходу до державної таємниці, то безпосередньо під час експертизи, яку в свою чергу здійснює відділ секретних об'єктів промислової власності «Укрпатент», і її розглядатимуть на наявність в ній таких відомостей, які могли б бути віднесені до Зводу відомостей державної таємниці [9].

Як наголошує Л. Работягова матеріали заявок на корисні моделі і винаходи «Укрпатент» відсилає експерту по питанню таємності, надалі держексперт здійснює розгляд заявок, і якщо в заяві є відомості з приводу яких можна віднести до державної таємниці то експерт складає «експертний висновок». Також вона дотримується тієї думки, що в експертному висновку міститься: ступінь тієї секретної інформації який охарактеризовує її важливість і обмеженість доступу до неї та її охорона з боку держави, а також орган якому надане право доступу до цієї інформації в тому числі секретні винаходи [10].

Після проведеної процедури зазначеної вище держексперт відсилає свій висновок через «Укрпатент» який в свою чергу повідомляє заявника. А ось тут надалі цікаво те, що у разі незгоди з рішенням держексперта, заявник має право подати до закладу де проводиться експертиза вмотивувального клопотання про розсекречування певних матеріалів секретної інформації або оскарження рішень держексперта в судовому порядку.

Тому вже наступний розгляд заявки буде здійснюватись «Укрпатентом» у відповідному секретному режимі. Після всіх цих вищезазначених етапів патент на секретний винахід видається за результатами уповноваженої кваліфікаційної експертизи і перевірка на відповідність цього винаходу «умовам патентоздатності» про те, що у винаході мають бути присутні такі ключові елементи:

- має бути новизна;
- мати відповідний винахідницький рівень;
- і бути промислово придатним для використання.

Після видачі патенту здійснюється така процедура як, занесення відомостей до Державного реєстру патентів на секретні винаходи та корисні моделі. Ці реєстри мають відповідний гриф «таємно».

Наступне ознайомлення с відомостями занесеними в Державний реєстр здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю» і власник має право на одержання від держоргану, яке визначено Кабміном грошову компенсацію, метою якої є покриття витрат за сплату зборів, яке передбачено Законом.

У разі якщо постає необхідність розсекретити інформацію про патент, то це здійснюється в двох випадках:

- за рішенням Державного експерта з пропозиції власника;
- за підставою рішення суду.

Протягом одного року від дати отримання власником патенту та у разі розсекречування, власник має право подати клопотання про видачу звичайного патенту на корисну модель або винахід строком, який залишився до кінця дії патенту на секретний винахід.

В такому разі з відповідною умовою сплати певних зборів та держмита «Укрпатент» заносить зміни до реєстру з подальшим опублікуванням відомостей про видачу патенту і безпосередньо видає його.

Права, які походять від патенту на винахід або корисну модель починають діяти з дати внесення такої інформації до вищезазначеного реєстру. Щодо прав власника на патент цікавим є його факт виключного права, яке закріплено в статті 28 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в якій вказано «Патент надає користувачу виключне право використовувати винахід або корисну модель на власний розсуд, і якщо воно не порушує прав інших прав».

Треба зазначити, що використання секретного винаходу є обмеженим ЗУ «Про державну таємницю» та відповідним рішенням держексперта. За власником залишається право розпоряджатися своїм правом, а саме наприклад надавати дозвіл будь-якій особі використовувати секретний винахід в 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 не використання як правило не застосовується.

Щодо вищезазначеного «ліцензійного договору» то ліцензія на застосування секретного винаходу може бути видана власником особі і тільки тій, що має дозвіл на доступ до такого винаходу погодженого Державним експертом.

У свою чергу Л. Работягова приділяє увагу на те, що секретний патент на даному моменті в Україні має одну важливу особливість, а саме те, що збір на секретний патент на підтримку чинності не сплачується [10].

Є. Хромушкіна до вищесказаного додає те, що існують проблеми з встановленням так званої золоті середини між інтересами власників патентів, винахідників і державою. Вона підкреслює той факт, що правове регулювання секретних винаходів в інших країнах здійснюється єдиним національним законом, яка в свою чергу забезпечує охорону винаходу. Прикладом цього є Кодекс інтелектуальної власності в Франції [11].

Тобто, звичайно, в національних законах існують загально-правові 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 суспільство, і це є в принципі пріоритетною ціллю будь-якої держави. І для забезпечення такої задачі держава здійснює контроль за діяльністю своїх фізичних та юридичних осіб, які торкаються інтересів національної безпеки.

Існують такі окремі підходи в сфері правового регулювання секретних винаходів: 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 перерозгляд режиму секретності щодо винаходів [12].

Відповідне засекречування інформації стосовно винаходів здійснюється за рішенням або клопотанням уповноважених на те компетентних державних органів. Дозвіл щодо ознайомлення матеріалів заяв на патенті винаходи і публікація стосовно яких накладена заборона може надати тільки компетентний орган влади Великобританії, Німеччини, США, Франції.

Цікавою є практика у США та Великобританії щодо встановлення інформації, що секретний винахід відповідає усім вимогам патентоздатності які раніше вже були описані, видача такого патенту може не настати, здавалося б як так, але причина цього якщо задуматися можливо з одного боку є виправдана. Наведемо такий приклад: в таких країнах як Німеччина, Франція США патент на секретний винахід може бути не видана і використана на потреби національної безпеки.

Аналізуючи законодавство України із законодавством США, Франції, Великобританії можна дійти до такого висновку, що законодавство вищезазначених держав схоже з нашим, так наприклад заяви на винахід розглядаються на наявність в них матеріалів і інформації, що відносяться до державної таємниці. Також схожість є наявна в тому, що заяви, що надходять до експертизи і сама експертиза здійснюється єдиним органом, в нашому випадку це «Укрпатент» який в свою чергу уповноважений розглядати наявні заяви на винахід.

Аналізуючи роботи науковців ми дійшли висновку, що підходи до правового регулювання на секретні винаходи в Україні потребують переосмислення і зміни. Наприклад, одна з проблем полягає в тому, що на власнику закріплюється «часткове» право власності, пов'язане це з тим, що при реалізації права власності він автоматично попадає в коло зору дії законодавства про нацбезпеку держави. І це таки ставить його в не вигідне матеріальне становище якщо порівнювати власника звичайного патенту.

І щоб усунути таку суперечність між двома сторонами, а саме власником безпосередньо самого патенту і державою може бути можливим, в разі дещо роз'єднання правомочностей цих сторін як це зробила в свій час США і Великобританія. Оскільки в цих двох країнах при встановленні, що секретний винахід відповідає усім вимогам патентоздатності видача патенту зупиняється. Засекречуючи винаходи держава в особі уповноваженого на те компетентного органу розпоряджається цим винаходом на власний розсуд. Аж потім після розсекречування секретного винаходу дає можливість власнику отримати дохід протягом певного строку дії.

Висновки. Підсумовуючи можна наголосити на тому, що у вітчизняному і зарубіжному законодавстві в сфері охорони прав на секретні винаходи існують наявні схожості, такі моменти як розгляд заявки на секретний винахід в якому перевіряється наявність інформації, що віднесена до державної таємниці, і щодо єдиного органу, який здійснює перевірку даної заявки. Проте як було сказано раніше, вітчизняне законодавство потребує подальшого переосмислення і

вдосконалення шляхом гармонізації національного законодавства з урахуванням зарубіжного досвіду.

Література:

1. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб'язко, Р.В. Дроб'язко . – Київ : Юрінком Інтер, 2004 . – 511 с.
2. Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються / М. М. Яшарова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 2. - С. 250-254. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_2_61
3. Досвід закордонних країн щодо врегулювання відносин у сфері правової охорони винаходів / Т. В. Ярошевська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 6(1). - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_6%281%29__31
4. Генезис розвитку патентного права в Україні / Редчиць Т.А., Аврамова О.Є. – Харків : Національний технічний університет «ХПІ», – 296 с.
5. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. – 2004, 460p.
6. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: "Держ. інст. інтел. власн.", 2008. – 124 с.
7. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70 Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998.
8. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. П68 закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
9. Крайнів П. Патентування винаходів в Україні : Навчальний посібник / П. Крайнів, Л. Работягова, І. Дятлик. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. 340 с.
10. Работягова Л. Патент як форма правової охорони секретних винаходів / Л. Работягова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. - №5. – С.43 – 48.
11. Хромушкина Е.В. Тенденции развития правового регулирования секретных изобретений / Е.В.Хромушкина. - М.:ИНИЦ Роспатента, 2004.-132 с.
12. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. - К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 276 с.