

УДК: 347.78

DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.74.18>

## АКТУАЛЬНІСТЬ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

**Остапенко Г.З.,**  
*кандидат юридичних наук,  
доцентка кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права  
Навчально-наукового інституту права  
Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка*

**Чомахашвілі О.Ш.,**  
*кандидат юридичних наук,  
доцентка кафедри теорії та історії держави і права  
Національного університету біоресурсів і природокористування України*

**Остапенко Г.З., Чомахашвілі О.Ш. Актуальність правової охорони секретних винаходів в Україні в умовах війни.**

У статті розглядається питання особливостей правової охорони секретних винаходів, підходи до законодавчого регулювання цього питання з огляду на його актуальність в часи війни в Україні. Проаналізовано вплив двох режимів – патентного права та режиму державної таємниці на фактично один і той самий об'єкт правової охорони. Визначено, що процедура поширення режиму секретності на винахід є уніфікованою, відбувається із залученням Державного експерта з питань таємниці, в той же час, законодавство виділяє двох суб'єктів ініціювання питання про віднесення винаходу до категорії секретного – самого заявника та представника держави. У статті висловлюється незгода з твердженням, що усі секретні винаходи монополюються державою, стверджується, що до категорії секретних винаходів відносять також ті винаходи, розсекречування інформації про які, шкодитиме інтересам держави, проте, самотійно вона не бере участь у виробництві товарів, що містять такий об'єкт інтелектуальної власності і не використовує його безпосередньо. На підтвердження цієї позиції наводяться приклади засекречування винаходів у медичній галузі. Аналіз правового становища патентовласника секретного винаходу дає підстави стверджувати, що окрім вже згаданих у науковій літературі збитків від обмеження у майнових правах, винахідник обмежується і у немайнових правах, оскільки він не може згадувати себе як винахідника відкрито, отримуючи репутаційні на немайнові переваги, зокрема на ринку праці, пов'язані з цим винаходом. У статті визначено, що окремі дослідники задля уникнення засекречування інформації про свій винахід користуються режимом комерційної таємниці, іншим інститутом права інтелектуальної власності. На тлі військових подій в Україні, відбувається зниження загальної кількості запатентованих винаходів, однак, можна стверджувати, що увага до питань секретності залишається високою під впливом зовнішньої загрози, і актуальність його не згасатиме у післявоєнний період.

**Ключові слова:** патентування, секретний винахід, Національний офіс інтелектуальної власності та інновацій України, національна безпека.

**Ostapenko G.Z., Chomakhashvili O.Sh. The relevance of legal protection of secret inventions in Ukraine during the war**

The article is devoted to the legal framework of the secret inventions, which are the inventions made secret by the order of the State secret expert. The question is regarded in connection to the war in Ukraine. The two regimes, one – the patent protection regime, the other – the state secret regime have a secret invention in the sphere of their regulation. The procedure of the expanding the secret order for the invention is unique and mentioned in the Patent and Utility Model Act, although the applicant for the secrecy could be both – the inventor or applicant and the State Secret Agent. It is disagreed in the article that all the secret inventions are

used according to a state monopoly. There are inventions, that are not used by the state itself, nevertheless, the state is interested in keeping it secret without using but not allowing anyone else to use it regarding the national interest. The examples are shown in the sphere of medicine. Analysing the legal position of the patent holder of the secret invention in compare with the legal position of the patent holder of the ordinary patent, it is stated that not only the economic rights are limited, but also a personal rights that derive from the patent when we talk about secret inventions. The inventor can not mention its name publicly when talking about secret inventions, that can have an impact on his professional reputation or position as an employee. The examples are shown that the inventors sometimes tend to use a trade secret regime to protect their inventions. There is a significant decrease in patent applications for the invention due to the war in Ukraine, although the number of the patents that will be kept secret now and in post war period is expected to be bigger.

**Key words:** patent procedure, secret invention, Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations, national security.

**Актуальність теми.** Правове регулювання патентування секретних винаходів набуває для України, у контексті сучасних суспільно-історичних подій, особливого значення, адже цей процес пов'язаний з забезпеченням безпеки держави. Збільшення рівня небезпеки у зв'язку з розв'язаною проти України війною ставить питання про частіше застосування режиму секретності щодо окремих винаходів. Аналіз правового регулювання секретних винаходів необхідний для створення належного правового режиму охорони таких винаходів, що будуть формувати частину безпекової стратегії України у післявоєнний період. І хоч питання патентування секретних винаходів для України не нове, процедура його описана як законодавчо, так і у науковій літературі, не вирішеними залишаються ряд питань щодо забезпечення прав інтелектуальної власності винахідників секретного винаходу під час дії режиму секретності, та питання публічного інтересу щодо збереження секретності унікальних українських розробок та створення умов не тільки для захисту інформації про них, а і для їх активного використання на користь інтересам держави.

**Стан наукової розробки теми.** Поняття секретного винаходу та процедура патентування таких винаходів стала предметом дослідження окремих науковців, Л. Ряботягової, Г. Андрощука, П. Бровчука, І. Новосельської, М. Вербенського, Ю. Канарик та інших. Можна стверджувати, що у довоєнний період стан наукового дослідження цієї теми відповідав існуючим у державі потребам. Зверталась увага на невирішеність питання обмеження прав винахідника в період дії режиму секретності, та на відмінний від вітчизняного іноземний досвід щодо правового регулювання секретних винаходів в зарубіжних країнах. В той же час окремі аспекти правової охорони секретного винаходу, що будуть представлені у цій статті, залишились не розкритими.

**Вклад основного матеріалу.** Секретний винахід виступає одним із різновидів винаходу, на який одночасно поширюється дія права інтелектуальної власності та режим державної таємниці. Об'єктом охорони у такому випадку стає інформація про нове рішення у сфері технологій, яка з точки зору патентного законодавства має бути оприлюднена в обмін на отримання патенту, натомість з точки зору законодавства про державну таємницю – збережена у секретності для недопущення її використання на шкоду державним інтересам.

Поняття секретного винаходу дано в Законі України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» і, як впливає з положень цього закону, суттєвих особливостей у підходах до визначення об'єкту винаходу, строків його правової охорони, обсягу прав, суб'єктів, органу звернення не встановлюється окрім тих, які впливають з режиму секретності. Можна виділити два способи ініціювання процедури засекречування винаходу. Перший, який впливає з аб. 2 ч. 3 ст. 12 Закону, подача заяви до НОІВ (тепер до Національного офісу інтелектуальної власності та інновацій) здійснюється через режимно-секретний орган заявника чи через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцем знаходження (для юридичних осіб) або місцем проживання (для фізичних осіб). Таким чином на момент прийняття рішення про подачу заявки на отримання патенту розуміння того, що такий винахід може бути секретним у заявника є, відповідно він ініціює спеціальну процедуру подачі такої заявки. Другий спосіб передбачений ч. 8 ст. 16 цього ж Закону встановлює, що на етапі експертизи при виявленні таких відомостей, які можуть становити державну таємницю, матеріали заявки перевіряються на предмет наявності відомостей, що становлять державну таємницю, тобто ініціатором виступає держава, а не заявник. В обох випадках рішення про наявність секретних відомостей у винаході, щодо якого запитується правова охорона, буде прийматись Державним експертом з питань таємниць. У випадку позитивного рішення, зміст такого винаходу та вся інформація про нього буде засекречена.

на на період, визначений таким експертом, процедура патентування також відбуватиметься в режимі секретності. Закон передбачає можливість оскарження рішення щодо засекречування винаходу, таке право надається заявнику. Загалом у випадку отримання патенту на винахід, що є секретним, строк правової охорони починає свій перебіг з моменту подачі заявки до патентного відомства – Національного офісу інтелектуальної власності та інновацій України, і становитиме 20 років для винаходу і 10 років для корисної моделі відповідно, незалежно від того, яким буде строк засекречування такої розробки. Можна зробити висновок про те, що суттєво процедура патентування секретних винаходів порівняно з патентуванням звичайних винаходів та вимоги до їх патентоздатності не відрізняються, в той же час режим секретності обтяжує правовий статус такого винаходу та можливості його використання для патентовласника, про що вже зазначалось у літературі.

З наведеного вбачається, що режими патентування і засекречування вступають у певну конфронтацію, адже метою патентування для заявника є набуття прав інтелектуальної власності на новий винахід та його введення у цивільний обіг, набуття можливостей реалізувати пов'язані з таким винаходом права і отримати матеріальну винагороду від такого використання. Натомість режим засекречення обмежує це право, адже ані поширювати інформацію про винахід, ані його пропонувати для використання у господарській діяльності патентовласник не може. Дана заборона не встановлена прямо, вона впливає з самого режиму секретності, фактично будь-яка дія патентовласника секретного винаходу можлива лише з дозволу державного органу та вимагає складної процедури поширення режиму секретності на усіх осіб, залучених до ведення таких переговорів, контрагентів, виробників. Як зазначає Г. Андрощук «рішення про засекречування унеможливує ефективне використання винаходу в господарській діяльності» [1, с. 33].

Обмеження прав або неможливість введення такого винаходу у господарський обіг прямо не передбачена, проте запроваджений механізм погодження кожного етапу здійснення патентовласником своїх прав: «за володільцем залишається право розпоряджатися своїм правом, наприклад, надавати дозвіл особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від державного експерта, використовуючи секретний винахід у своїх цілях на підставі ліцензійного договору, а в разі передачі права інтелектуальної власності на винахід або корисну модель – виключно за погодженням з Державним експертом» [2, с. 54]. Про це також зазначають інші автори [6, с. 32].

Внаслідок існування таких обмежень лунає припущення, зокрема висловлене у статті М. Вербенського та С. Філь, що «патентування секретних технічних рішень є важливою умовою для їх монопольного використання державою» [3, с. 24], з цим твердженням не можна однозначно погодитись. З одного боку, існують приклади створення потенційно секретних винаходів за рахунок коштів державного бюджету, тоді держава дбає і про наявність свого монопольного права на використання такого винаходу, і про недопущення розголошення інформації про нього у цілях національної безпеки. Однак існують приклади, коли інтереси держави полягали у недопущенні розголошення інформації без зацікавленості у безпосередньому самостійному використанні винаходу. Згадуючи визначення секретного винаходу, що дано у ст. 1 Закону, такий винахід містить інформацію, що віднесена до державної таємниці, а такою може бути інформація у сфері оборони, науки і техніки, економіки, зовнішніх відносин тощо. Отже секретний винахід не обов'язково має безпосереднє пряме практичне застосування, інколи його секретність може полягати у приховуванні інформації про таку технологічну розробку.

Отже, шкода, яка може бути нанесена інтересам держави може лежати як в площині майнових інтересів, так і захисту інформації від поширення. У цьому контексті звертає на себе увагу дослідження оцінки шкоди заподіяної державі розголошенням секретної інформації. «В основу використання в процедурі оцінки інформації на предмет віднесення її до секретної покладено принцип економічної оцінки витрат, обумовлених розголошенням секретної інформації... для відомостей, шкода від яких не може бути обчислена в економічній площині, прямим застосуванням цієї методики, значення можливої сукупної шкоди вказується опосередковано. Спочатку шляхом експертного оцінювання співставляються рівні значущості витрат з будь-яким характером збитків. Потім за результатами цього співставлення визначаються економічні еквіваленти витрат довільного характеру у будь-якій сфері національної безпеки» [7, с. 47-48]. Такий підхід до оцінки збитків вказує на те, що поширення режиму секретності має вплив на обмеження майнових прав та недопущення розголошення секретної інформації.

Дійсно, у питаннях пов'язаних із забезпеченням національної безпеки, використання окремих запатентованих винаходів без контролю держави за тим, до чийх рук вони можуть потрапити, та які кон-

курентні переваги чи монопольне становище створити на ринку, може становити загрозу національній безпеці країни. При чому такі винаходи не обов'язково можуть бути створені за рахунок коштів державного бюджету, права на них можуть належати і приватним особам.

Розглядаючи правовий статус держави як суб'єкта прав на секретні винаходи Москалюк Н. доходить висновку, що «єдиним випадком, за якого можливе отримання державою прав інтелектуальної власності на секретні об'єкти є фінансування їх розробки з державного бюджету» [5, с. 7]. У такому випадку для патентування секретного винаходу буде обрано спосіб подачі заявки через режимно-секретний орган чи компетентний орган місцевої державної адміністрації. Слід зазначити, що особливістю такого випадку є те, що і майнові інтереси держави, інтереси національної безпеки, інтерес захисту інформації є публічними і збігаються у одному суб'єкті – державі, яка зважуючи на переваги і недоліки своїх рішень, щодо поширення режиму «таємно», приймає це рішення у власних інтересах.

Натомість у випадку, коли права інтелектуальної власності на винахід належать юридичній чи фізичній особі, яка зберігає власний і особистий немайновий і майновий інтерес, статус засекречення накладає обмеження і додаткові обтяження на патентовласника щодо розпорядження своїми правами, в першу чергу майновими. Варто зазначити, що обмеження майнових прав і, спричинена цим обмеженням, упущена вигода ставала предметом наукових досліджень, пропонувалась компенсація збитків спричинених таким режимом засекречування, зокрема Андрощуком Г.[1], або відтермінування перебігу строку охорони прав на винахід, запропонована за аналогією з США і Великобританією, висловлена І. Новосельською [6]. На нашу думку обидва підходи є слушними і можуть бути враховані для забезпечення балансу майнових інтересів патентовласника, який суттєво обмежений у своїх майнових правах, і відповідно до положень українського законодавства може розраховувати хіба що на компенсацію від держави збору за підтримку чинності такого патенту.

На нашу думку, винахідник секретного винаходу обмежений також і в особистих немайнових правах. Мова йде саме про право на ім'я та на зазначення свого імені у зв'язку з винаходом. Бути автором сучасної унікальної розробки у сфері технологій не тільки корисно, а і престижно, кожен фахівець хотів би поширити інформацію про своє досягнення, що справляє позитивне враження щодо його наукового доробку, формує його ділову репутацію та обличчя науковця. Натомість у випадку засекречування винаходу така інформація не підлягатиме поширенню і винахідник може бути обмежений у наданні такої інформації потенційному роботодавцю або під час участі у наукових проектах, що є додатковим негативним наслідком поширення режиму секретності для суб'єкта прав інтелектуальної власності.

Дослідження правової охорони винаходів видаються дещо теоретичними враховуючи специфіку предмета і неможливість мати доступ до практики через режим секретності, в той же час ми можемо проаналізувати практичні кейси розсекречених винаходів, що дають уявлення про характер таких винаходів. Таким чином ми можемо зробити висновки, про те, що ці винаходи не завжди напряму пов'язані з військовою чи оборонною сферою, а можуть лежати в площині медицини, хімії, фізики, інших сфер забезпечення життєдіяльності людини.

Одним з таких прикладів є розробка ендоскопічної капсули замість традиційного гастроскопа для проведення дослідження стравоходу, що було секретним винаходом протягом 2 років з 2002 по 2004 рр., права на які належали компанії RF System Lab. з Японії. Перший подібний пристрій був представлений компанією з Ізраїля у 2000 році, що дало поштовх до пошуку нових розробок в сфері ендоскопічних капсул. Як бачимо секретність цього винаходу була не довгою. Другим прикладом є поширення режиму секретності на імплант для покращення зору через передачу електромагнітних імпульсів від ока до мозку під назвою Argus II. Суть винаходу, запатентованого у США, полягала у розміщенні невеликої камери у затемнених окулярах, які одягав незрячий пацієнт, яка зчитувала зображення ззовні і через закріплений пояс на пацієнті передавала електромагнітні імпульси до його мозку, створюючи візуальну картинку. Як бачимо, в обох випадках, секретні винаходи напряму не належать до оборонної сфери, однак після оприлюднення інформації про них було покладено поштовх до розвитку даного напрямку медичних досліджень і згодом у сфері ендоскопічних капсул з'явилися численні схожі винаходи [10]. Подібний поштовх відбувся і у розвитку імплантів для очей, тому у цих двох випадках секретність була нетривалою і суттєво не вплинула на отримання майнової вигоди патентовласниками. В обох прикладах, власниками прав на такі розробки були компанії, що використовували їх з метою тримання прибутку, проте протягом певного часу були обмежені в реалізації патентних прав, оскільки їх винаходи

були засекречені. Отже суб'єктом прав на секретні винаходи може бути будь-який суб'єкт, а не тільки держава.

В українській науковій літературі присвяченій правовій охороні секретних винаходів не приділяється належна увага питанню співвідношення правової охорони секретних винаходів та комерційної таємниці, хоча така дилема стоїть перед кожним потенційним розробником, яку саме стратегію охорони прав інтелектуальної власності обрати, особливо коли винахід має підстави бути засекреченим. У зарубіжній літературі описані випадки, коли для уникнення засекречення винаходу і, як наслідок, обмеженості його використання, для охорони прав на розробку, використовувався режим комерційної таємниці на потенційно охороноздатний винахід або комбінований підхід, де частина технологічного рішення патентувалась, а частина зберігалась у секреті як комерційна таємниця.

Джонас Андерсон описує приклад відомої нам рідини WD-40. Рецепт цієї речовини ніколи не був запатентований, стверджує він, незважаючи на те, що ця хімічна сполука, що використовується для витіснення води застосовувалась спочатку у сфері оборони для обробки ракет і запобігання їх корозії, а згодом набула широкого побутового застосування.

Використання режиму комерційної таємниці застосовується компаніями-розробниками на етапі проведення досліджень до створення готового винаходу і, в окремих випадках, може і надалі застосовуватись у поєднанні з патентуванням розробки. Так, включаючи до формули винаходу лише основні ознаки і отримуючи патент саме на них, власник прав може захистити іншу інформацію через режим комерційної таємниці. Таке рішення може прийняти також роботодавець щодо винаходу, який створено працівником [4, с. 92].

Аналізуючи статистику поданих заявок на отримання патенту на винахід у 2022 році (станом на жовтень) можна стверджувати різке падіння кількості таких звернень, у понад 10 разів. В той же час поживлення у сфері оборонної промисловості, спричинене війною, створюватиме умови для збільшення засекречених винаходів, а відтак і правове регулювання відносин, що пов'язані з їх використанням також залишатиметься актуальним. З іншого боку загроза національній безпеці, яка об'єктивно існує зараз, очевидно вплине на підвищення кількості засекречених винаходів в інших сферах, безпосередньо з війною не пов'язаних. В цих умовах варто розглянути можливість балансу майнових інтересів патентовласника. Пропозиції, які лунали в цій частині у науковій літературі, щодо призупинення строку чинності патенту принаймні на період дії режиму секретності, можуть забезпечити такий баланс. На сьогодні можливість встановлення режиму секретності на окремі винаходи строком на 30 років, при загальному строку чинності патенту на винахід 20 років, позбавляє патентовласника можливості вільно розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності, що впливають з винаходу хоча б протягом певного періоду дії патенту. Ідея грошової компенсації патентовласнику видається також обґрунтованою, враховуючи той факт, що законодавством України передбачена можливість примусового ліцензування, що хоча і є процедурою відмінною від засекречення винаходу, однак також ґрунтується на публічному інтересі, який переважає над патентними правами, що належать патентовласнику.

**Висновок.** Процедура засекречування винаходів не є новою для України, однак її актуальність посилюється в умовах воєнного стану. Одна категорія секретних винаходів безпосередньо стосується оборонної сфери чи виробництва зброї, використовується державою монопольно. Однак є інша категорія секретних винаходів, інформація про які засекречується від розповсюдження в інтересах національної безпеки, хоча вони не стосуються сфери оборони, а права на них належать приватним особам чи компаніям. Військові дії, а також післявоєнний період, характеризуватиметься збільшенням рівня секретності, і щодо винаходів зокрема, тому важливо вирішити питання компенсації майнових збитків патентовласнику, спричинених ним. Стверджується, що засекречування винаходів спричиняє порушення і немайнових прав винахідника, оскільки він не може розповсюджувати інформацію про свої досягнення у науково-технічній галузі, спричинені режимом секретності. Поширення на винаходи статус секретного відбувається за ініціативою самого заявника або держави, для чого у законодавстві передбачено два способи звернення з цим проханням та різні суб'єкти такої ініціативи. У випадках, якщо винахідник бажає уникнути засекречування винаходу, однак передбачає таку ймовірність при патентуванні, він може не подавати заявку на отримання патенту та поширити на інформацію про нього режим комерційної таємниці. З одного боку це позбавить його прав патентовласника, а винахід його правового статусу, однак дозволить уникнути позбавлення права вільно використовувати винахід у разі його засекречування та безперешкодно отримувати від цього майновий дохід.

**Список використаних джерел:**

1. Андрощук Г.О. Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки. *Наука та наукознавство*. 2020. № 4 (110). С. 24–43.
2. Бровчук П.В. Правове регулювання секретних винаходів і корисних моделей/ Антикризовий менеджмент: управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: Матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених, курсантів та студентів. Л.: ЛДУ БЖД. 2021. 199 с. С. 53–55.
3. Вербенський М., Філь С. Патентування секретних винаходів і корисних моделей як інструмент захисту національних інтересів України. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2020. № 4. С. 24–31.
4. Канарик Ю.С., Філоненко В.В. Особливості патентування секретних винаходів в Україні та аналіз зарубіжного досвіду. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 8. С. 90–93.
5. Москалюк Н.Б. Особливості правового статусу держави як суб'єкта права інтелектуальної власності на секретні винаходи та корисні моделі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 4. С. 54–58.
6. Новосельська І.В., Кулик В.В. Особливості патентування секретних винаходів. *Dictum Factum*. 2019. № 1(6) С. 26–34.
7. Оцінювання шкоди національній безпеці України у разі витоку державної таємниці: Монографія / заг. ред. О.Г. Корченко, О.Є. Архипов, Ю.О. Дрейс. К.: Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. 332 с.
8. E. Weibust & D. A. Pelletier Protecting AI-Generated Inventions as Trade Secrets Requires Protecting the Generative AI as Well. URL: <https://ipwatchdog.com/2022/07/24/protecting-ai-generated-inventions-trade-secrets-requires-protecting-generative-ai-well/id=150372/>.
9. J. Jonas Anderson Secret inventions. *Berkely Technology Law Journal*. Vol. 26, No. 2 (Spring 2011) p. 917–978.
10. Mogila A., Menciassi A., Dario P. Resent Patents on Wireless Capsule Endoscopy. *Resent Patents on Biomedical Engineering*, 2008, 1, p. 24–33.