

Копил Я. В.,

адвокат, аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

УДК 347.7

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ СЕКРЕТНИХ ВІНАХОДІВ В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ*

COMMERCIALIZATION OF SECRET INVENTIONS IN UKRAINE:

PROBLEM ISSUES

Проаналізовано проблеми використання секретних винаходів в Україні, спрямовані на можливість повноцінної комерціалізації згаданого об'єкту інтелектуальної власності, зокрема шляхом напрацювання організаційно-правових механізмів періодичності розсекречування секретного винаходу, можливості виплати компенсації за його збереження в таємниці, використання винаходу державою. Показано іноземний досвід регулювання у цій сфері, запропоновано механізми розсекречування, компенсаційної виплати винахіднику та комерціалізації секретних винаходів.

Ключові слова: *секретні винаходи, розсекречування, компенсація, комерціалізація, законодавство України, зарубіжний досвід.*

The problems of the use of secret inventions in Ukraine are analyzed, aimed at the possibility of full commercialization of the mentioned object of intellectual property, in particular by working out organizational and legal mechanisms for the frequency of declassification of a secret invention, the possibility of payment of compensation for keeping it secret, use of the invention by the state. The foreign experience of regulation in this area is shown, the mechanisms of declassification, compensatory payment to the inventor and commercialization of secret inventions are proposed.

Keywords: *secret inventions, declassification, compensation, commercialization, legislation of Ukraine, foreign experience.*

На сучасному стрімкому етапі розвитку цивілізації, зумовленого передусім розвитком технологій та науки, вирішальне значення для отримання переваги над конкурентами мають досягнення інтелектуальної власності. Важливо, що секретні винаходи мають безумовно важливе значення для забезпечення національної безпеки.

Водночас, важливо, щоб досягнення інтелектуальної власності як результати людської творчої діяльності, не просто закріплювалися охоронними документами, досліджувались науковцями та практиками, але й приносили прибуток його творцям.

Очевидно, що саме комерційна складова та можливість отримання прибутку у результаті створення об'єкта права інтелектуальної власності робить промислову власність такою комерційно привабливою. Тобто, важливим є напрацювання механізму, який би враховував баланс інтересів сторін, а саме задовольняв потреби держави у напрацюванні нових технологій, надійно захищених патентами на секретний винахід, та водночас давав змогу винахіднику комерціалізувати результати своєї інтелектуальної діяльності.

Цілком погоджуюсь з визначенням, що комерціалізація інтелектуальної власності - це процес виведення прав інтелектуальної власності на ринок для їх використання в обмін на прибутки бізнесу та його зростання[1].

На перший погляд, процедура та процес комерціалізації об'єктів патентного права видаються цілком зрозумілими. Однак, вказане не застосовно взагалі у вітчизняних реаліях до секретних винаходів, які за своєю природою є доволі специфічним об'єктом права інтелектуальної власності.

Відповідно до абзацу 6 ст.1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної

таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну модель) [2, стаття 1].

Важливо, що інститут секретних винаходів формується та вдосконалюється на перетині правових норм у сфері інтелектуальної власності, трудового права (в частині, що стосуються статусу службових винаходів) та про державну таємницю. Перекоаний, що правове регулювання секретних винаходів необхідно гармонічно доповнити правовими нормами, які б також дали можливість ефективно використовувати їх у господарській діяльності.

Проте, існує низка проблем, які не дозволяють комерціалізувати та ефективно використовувати секретні винаходи у господарській діяльності в Україні. Зазначені нижче проблеми не є виключними, однак на думку автора, вирішення їх є невідкладним та пріоритетним.

Проблемним є те, що Законом України «Про державну таємницю» [3] та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2] не передбачено норму щодо здійснення механізму компенсаційного відшкодування автору секретного винаходу (корисної моделі) за рішення про засекречування.

Однак, відповідно до ч.3 ст.28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» виключні майнові права інтелектуальної власності володільця патенту на секретний винахід (секретну корисну модель) обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта. Володілець патенту на секретний винахід (секретну корисну модель) має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, передбачених цим Законом. Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації вирішуються у судовому порядку [2, стаття 28].

Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід (секретну корисну модель) не сплачується [2, стаття 32].

Цілком з погоджуюсь з позицією М.Г. Вербенського та С.П.Филь, які зазначають, що компенсація державою лише зборів за подачу заявки та підтримання чинності секретного патенту не компенсує його патентовласнику всіх витрат та обмежень, адже дедалі більше власників технічних рішень прагнуть захистити свої майнові права інтелектуальної власності на них, задля подальшого перетворення розробок на ринковий товар [4,с.28].

У продовження думки зазначу також, що заслуговує на увагу пропозиція Л.І. Роботягової щодо доцільності запозичення Україною міжнародного досвіду, наприклад, Німеччини, Франції, Великої Британії, США у частині відшкодування майнового збитку, що виникає у зв'язку з упущеними можливостями використання секретних винаходів і корисних моделей та щодо відшкодування їх використання урядом. У згаданих вище промислово розвинутих країнах патентовласники мають право пред'явити державі позов про відшкодування майнового збитку, пов'язаного з неможливістю використання секретного винаходу [5, с.39 - 47].

Показовим є один з прикладів. У 1947 році геніальний криптоаналітик Вільям Фрідман, співробітник Служби розвідки сигналів (англ. *Signal Intelligence Service*, скорочено *SIS*) — американська служба радіотехнічної розвідки, яка працювала в інтересах підрозділів криптоаналізу армії США, подав прохання про зняття грифу секретності з однієї з винайдених ним, але не запатентованих шифрувальних машин М-228. Комерційне використання таких машин могло швидко перетворити його в заможну людину. Після того як йому було відмовлено в проханні, Фрідман подав до суду на федеральний уряд. Лише у 1956 році Фрідман виграв судовий процес і отримав компенсацію у розмірі 100 тисяч доларів за збиток, нанесений грифом секретності (US Patent 6097812 на цей винахід 1933 року був виданий лише в ... 2000 році). [6, с.254].

У 1964 році Конгрес США виплатив компенсацію колезі Фрідмана Френку Роулету у розмірі 100 тисяч доларів як часткову компенсацію за його секретні винаходи [6, с.255].

Крім того, обмежуються права винахідника секретного винаходу також у реалізації особистих немайнових прав, що пов'язано з неможливістю зазначення свого імені як винахідника того чи іншого секретного винаходу. Це має також негативний наслідок для винахідника, оскільки останній фактично позбавлений можливості повідомити про свої досягнення науковій спільноті, виробникам продукції, що позбавляє його можливості комерціалізації результатів своєї інтелектуальної діяльності та залучення інвестицій для подальших розробок.

У контексті цього дослідження варто наголосити на необхідності напрацювання нормативного урегулювання механізму розсекречування секретних об'єктів патентного права.

Загальні положення щодо розсекречування секретного винаходу (корисної моделі) унормовані положеннями ст.27 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [2, стаття 27], виключення відомостей про секретний винахід з Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи у разі розсекречування секретного винаходу передбачене Положенням про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 №739 [6, пункт 2.6. глави 2].

Важливість удосконалення механізму розсекречування секретних об'єктів патентного права обумовлено метою недопущення морального та фізичного старіння секретних винаходів та неможливості їх практичного та комерційного застосування.

Життєво необхідною для України наразі є «інвентаризація» секретних винаходів, здійснення комплексного аналізу їх відповідності сучасним технологіям, можливості використання, унеможливлення завдання шкоди національним інтересам України у разі розсекречування. Зрозуміло, що мова йде про широке коло секретних винаходів не лише у сфері оборони, але й у галузях медицини, хімічних та фізичних досліджень та інших. Можливість

промислового використання та комерціалізації секретних винаходів стане важливим економічним фактором післявоєнної відбудови України.

Термінова необхідність удосконалення правового регулювання інституту секретних винаходів в Україні обумовлена також новими перспективами набуття членства в НАТО. Так, відповідно до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), затвердженого на зустрічі глав країн - членів Північноатлантичної Ради у Вашингтоні від 24 квітня 1999 року, очікується, що нові члени НАТО приєднаються до ряду угод, серед яких і Угода про взаємне забезпечення таємності винаходів, пов'язаних з обороною і на які були подані заявки на патентування (Париж, 21 вересня 1960 року) [7].

Європейський патентний повірений Ulf Juhlin-Dannfelt на прикладі Швеції (яка, ймовірно, найближчим часом стане членом НАТО) демонструє можливість розширення ринків збуту після приєднання до Угоди про взаємне забезпечення таємності винаходів, пов'язаних з обороною і на які були подані заявки на патентування (Париж, 21 вересня 1960 року): наразі Швеція має відповідно двосторонні угоди лише з шістьма країнами НАТО, а після приєднання до Північноатлантичного альянсу шведські винаходи зможуть бути запатентовані в усіх державах – членах НАТО, що дасть можливість не лише співпрацювати з іншими країнами блоку, але й отримати інвестиції та прибуток [8].

Підсумовуючи викладене, логічним є висновок, що напрацювання організаційно-правових механізмів періодичного розсекречування секретних винаходів з метою недопущення їх знецінення та можливості використання для встановлення рівня техніки, а також запровадження компенсації винахіднику за збереження секретного винаходу в таємниці, використання винаходу державою дасть змогу не лише стимулювати вітчизняну економіку за сучасних умов, але й розширити ринки збуту оборонної продукції України до країн НАТО, що матиме довготривалий потужний ефект для вітчизняного оборонно – промислового комплексу України та інноваційної економіки загалом.

Ці питання набувають особливої гостроти в умовах воєнного стану. З метою ефективного використання секретних винаходів для створення новітнього озброєння, розробок і модернізації озброєння та військової техніки необхідним є звернення до Ради національної безпеки і оборони України з проханням дати доручення Міністерству економіки України спільно з Службою безпеки України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Державними експертом з питань таємниць Укрпатенту, іншими Державними експертами з питань таємниць провести аналіз масиву Державного реєстру патентів України на секретні винаходи (корисної моделі), підготувати Бюлетень рефератів секретних патентів (з переліком їх авторів), вибрати найбільш перспективні та передати відповідним структурним підрозділам Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України для створення новітнього озброєння, формування Єдиного реєстру результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт військового, спеціального та подвійного призначення [9,с.18].

Список використаних джерел:

1. Handbook on IP commercialisation. Strategies for Managing IPRs and Maximising Value. URL:<https://aanzfta.asean.org/uploads/2020/12/IPPEA-FINAL-HANDBOOK-ON-IP-COMMERCIALISATION.pdf>(date of access: 24.04.2023).
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата доступу: 23.04.2023)
3. Про державну таємницю. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text> (дата доступу: 23.04.2023).

4. Вербенський М., Филь С. Патентування секретних винаходів і корисних моделей як інструмент захисту національних інтересів України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 24-31.

5. Работягова Л. І. Патент як форма правової охорони секретних винаходів. Інтелектуальний капітал. 2005. № 5. С. 39–47.

6. Гребенніков В.В. Історія криптології та секретного зв'язку. Видання друге, виправлене, доповнене, ілюстроване. Ужгород: Ліра, 2012. — 664 с.

6. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965-01#Text> (дата доступу: 23.04.2023).

7. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_009#Text (дата звернення: 23.04.2023).

8. Why joining NATO could boost intellectual property in the Swedish and Finnish defence industries. URL: <https://www.iam-media.com/article/why-joining-nato-could-boost-intellectual-property-in-the-swedish-and-finnish-defence-industries> (dateofaccess: 24.04.2023).

9. Андрощук Г. О. Цифрова трансформація економіки України в умовах воєнного стану: роль інтелектуальної власності. // Цифрова трансформація та цифрова економіка в умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності. Збірник матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем економіки інтелектуальної власності, 27 травня 2022р., Київ : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2022. С. 18.

**Науковий керівник: Андрощук Г. О., кандидат економічних наук, доцент, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України*