

УДК 347.771.028

С.П. Филь,
Р.С. Филь

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ) В УКРАЇНІ

У статті розкривається питання особливості патентування секретних винаходів (корисних моделей); аналізується алгоритм набуття прав на секретні винаходи (корисні моделі) та їх захист, встановлений чинним законодавством України.

Ключові слова: секретний винахід (корисна модель), державна таємниця, патент, інтелектуальна власність.

В статье раскрывается вопрос особенности патентования секретных изобретений (полезных моделей); анализируется алгоритм приобретения прав на секретные изобретения (полезные модели) и их защиту, установленный действующим законодательством Украины.

Ключевые слова: секретное изобретение (полезная модель), государственная тайна, патент, интеллектуальная собственность.

Paper deals with the issue of the features of patenting; an algorithm of purchase of patent rights on secret inventions (useful models) and their defence, set by the current legislation of Ukraine, is analyzed.

Keywords: secret invention (useful model), state secret, patent, intellectual property.

Державна таємниця є окремим видом інформації, яка складає основний предмет суспільних відносин у галузі інформаційного права.

Інформація, віднесена до державної таємниці, охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України [1, ст. 8]. Законом України “Про державну таємницю” регулюються основні норми, які пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України [1].

Неналежний стан охорони державної таємниці підвищує ймовірність несанкціонованого витоку інформації з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається й обробляється державою. Розголошення такої інформації здатно призвести до створення загрози національній безпеці держави у вигляді зниження її обороноздатності й темпів розвитку економіки, промисловості, науково-технічного і інтелектуального потенціалу; впливу інших держав на формування й результати реалізації внутрішньої та зовнішньої політики; небезпеки аварій на державних об’єктах стратегічного значення; погіршення криміногенної ситуації тощо.

Результати інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технологій, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці, охороняються патентом

на секретний винахід (корисну модель) [2, ст. 1]. Норми набуття майнових та немайнових прав винахідника на створений ним винахід (корисну модель) регулюються спеціалізованим законодавством у сфері інтелектуальної власності.

Особливістю режиму правової охорони секретного винаходу при набутті та реалізації майнових і немайнових прав на секретний винахід (корисну модель) є необхідність одночасного врахування чинних законів України щодо державної таємниці та охорони прав на інтелектуальну власність. За таких обставин винакають суперечливості у процедурах набуття й подальшій охороні та захисту державою прав інтелектуальної власності на секретний винахід (корисну модель).

Метою статті є дослідження авторами особливостей патентування секретних винаходів (корисних моделей) та аналіз алгоритму набуття майнових прав на секретні винаходи (корисні моделі) та їх захист, який регулюється чинним законодавством України.

Проблематику охорони прав на об'єкти промислової власності, зокрема секретні винаходи (корисні моделі), досліджували такі науковці, як: Л.І. Работягова, О. Пархоменко, Л. Глухівський, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський, Є.Ш. Гареев, І.Ю. Кожарська, Т.В. Ярошевська, Н.О. Халаїм, Ю. Осипова та інші. Основні питання, які стали предметом їх наукових досліджень це: правова охорона винаходів (корисних моделей) як секретних, так і службових; умови виплати відшкодування за засекречення винаходу; умови виплати винагороди за створення і використання службового винаходу за договором між роботодавцем та працівником і за його відсутності; визначення розміру винагороди за створення і використання об'єктів права промислової власності тощо.

У своїх публікаціях наведені вище автори описують процедуру патентування секретних винаходів (корисних моделей), з огляду на власне трактування її окремих етапів. Такий підхід викликає суперечки й дискусії з цього питання та потребує більш детального вивчення.

Аналізуючи порядок правового регулювання секретних винаходів в Україні, визначимо нормативно-правові акти, які регулюють подібні суспільні відносини. У першу чергу, це Закони України “Про державну таємницю” [1, ст. 1, 6–38] та “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” [2, ст. 1, 12, 16, 22, 27–32], Цивільний кодекс України [3, ст. 459–470], ДСТУ 3575-97 “Патенті дослідження. Основні положення та порядок проведення” [6] й ДСТУ 3574-97 “Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення” [7].

Для реалізації норм, які закладені у ці державні акти й передбачають патентування секретних винаходів (корисних моделей) із набуттям прав інтелектуальної власності, Міністерством освіти та науки України підготовлено та введено в дію відповідні накази, а саме: “Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” [4] та “Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи” [5].

Наведені нормативно-правові акти передбачають виконання певної послідовності дій, які дозволяють набути та захистити майнові права на секретні винаходи (корисні моделі) в Україні. У алгоритмі цих дій автори статті вбачають декілька базових етапів. З огляду на основні завдання, які вирішуються на кожному з етапів, пропонується визначити їх як:

– визначення обсягу правової охорони секретного винаходу (корисної моделі) як об'єкту інтелектуальної власності;

- дослідження відповідності секретного винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності;
- оформлення матеріалів заявки на видачу секретного патенту;
- подача, реєстрація заявки на видачу секретного патенту та безпосередня реєстрація патенту у Патентному відомстві;
- вчинення дій, направлених на реалізацію прав, які випливають з отриманого секретного патенту.

Визначення обсягу правової охорони секретного винаходу (корисної моделі) як об'єкта інтелектуальної власності. Законом України “Про державну таємницю” визначено, що до державної таємниці належить інформація у сфері економіки, науки і техніки, зокрема інформація про проведені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі – НДДКР) на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України [1, ст. 8]. Уся науково-технічна продукція, яка створюється при виконанні секретних НДДКР, є результатом творчої інтелектуальної діяльності людини, права якої охороняються інститутом інтелектуальної власності.

Рішення про віднесення інформації до державної таємниці здійснює державний експерт з питань таємниць. У рішенні зазначаються: інформація, яка має становити державну таємницю; підстави для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення; ступінь секретності зазначеної інформації; обсяг фінансування заходів, необхідних для охорони такої інформації; державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація чи громадянин, який вніс пропозицію про віднесення цієї інформації до державної таємниці та державний орган (органи), якому надається право визначати коло суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації та строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці. Такі рішення підлягають реєстрації Службою безпеки України. Порядок реєстрації рішень державних експертів з питань таємниць визначається Кабінетом Міністрів України [1, ст. 9–13].

Слід відмітити, що листування замовників, виконавців й співвиконавців секретних НДДКР або винахідників секретних винаходів (корисних моделей), які їх патентують, із державним експертом здійснюється через режимно-секретний орган.

Секретний винахід (корисна модель) – це насамперед винахід (корисна модель). У разі, якщо винахід (корисна модель) не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності, йому надається правова охорона [2, ст. 6]. Як і у випадку із несекретним охоронним документом його секретний аналог також засвідчує виключні майнові права власника. Секретний патент видається Патентним відомством (в Україні – це Державна служба інтелектуальної власності України) за заявкою, поданою до ДП “Український інститут промислової власності” (далі – Укрпатент) [2, ст. 1].

До об'єктів винаходу (корисної моделі) належить: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), або їх нове застосування. Не можуть визнаватися об'єктами винаходу (корисної моделі) сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних

процесів; топографії інтегральних мікросхем та результати художнього конструювання [2, ст. 6].

Існують особливості і у строках дії секретних патентів. У загальному випадку строк їх дії залежить від строку засекречуваності винаходу (корисної моделі) й не перевищує строк дії охорони патенту на винахід (корисну модель) [2, ст. 6]. Нагадаємо, що строк дії для несекретних патентів на винахід та корисні моделі становить, відповідно, 20 та 10 років.

Строк засекречуваності винаходу (корисної моделі) 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” [1, ст. 11–13].

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. Мова йде про службові винаходи (корисні моделі).

Службовий винахід створюється працівником при виконанні 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 [2, ст. 1].

При створенні службового винаходу, як це визначено ст. 429 Цивільного кодексу України, особисті немайнові права інтелектуальної власності на створений об'єкт при виконанні 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, у якої він працює. У загальному випадку майнові права є спільними [3, ст. 429].

Створення службового винаходу має ряд особливостей, які не враховуються та призводять до порушення прав їх авторів. Найбільш типовою помилкою є невизначеність у трудових договорах (контрактах) між винахідником та роботодавцем майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності, а також умов 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 коли 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 [2, ст. 9]. Протягом цього строку роботодавець повинен укласти із 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.

Халаїм Н.О, яка дослідила питання збереження винаходу як конфіденційної інформації, стверджує, 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 [8, с. 12].

Комерційна таємниця предствляє собою секретну інформацію, яка є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з подібним видом інформації. Комерційна інформація має цінність та може бути предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності. Закон передбачає, що такі заходи має право вживати особа, яка законно контролює цю інформацію [3, ст. 505].

При дотриманні умов, зазначених у ст. 505 Цивільного кодексу, винахід перетворюється у комерційну таємницю. Халаїм Н.О. відмічає, що за таких обставин винахід набуває додаткового статусу, оскільки він не перестає бути винаходом і в той же час стає комерційною таємницею [8, с. 12].

Проте у ст. 506 Цивільного кодексу зазначено, що майнові права на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею [3, ст. 506]. Враховуючи, що роботодавець приймає рішення про збереження винаходу як конфіденційної інформації, тому і майнові права будуть належати йому, а не винахіднику, якщо інше не передбачене договором [8, с. 12].

Стосовно винагороди, яка сплачується винахіднику роботодавцем, її слід поділити на два види: за створення службового винаходу та за його використання. Подібна винагорода може сплачуватися працівникові відповідно до договору між роботодавцем та працівником-винахідником, у вигляді одноразового (паушального) платежу, відрахувань від продажу ліцензії (роялті) або комбінованих платежів. Розмір і порядок виплати винагороди визначаються умовами договору між винахідником і роботодавцем. У договорі мають бути чітко встановлені порядок визначення розміру винагороди і порядок її виплати [2, ст. 9]. Остання умова означає, що факт наявності такого договору стає необхідною умовою для виплати винагороди за взаємною згодою сторін.

Винагорода за використання службового винаходу виплачується тільки у разі економічного прибутку від реалізації винаходу, продажу ліцензії або передачі прав на винахід іншим особам.

З огляду на вищевикладену диспозицію норм законів, автори статті поділяють думку О.Б. Бутнік-Сіверського та І.Ю. Кожарської стосовно виплат винагороди винахіднику лише за умови наявності договору та у вигляді надбавки до основної заробітної плати. Також винахідники отримують заробітну плату і, як стимул, можуть отримати додаткову винагороду у вигляді премії за використання винаходу з ознаками службового винаходу на умовах трудових відносин та записів у трудових договорах про участь у винахідницькій діяльності [9, с. 29–34].

Слід відмітити, що дотепер законодавчими органами не прийнято відповідних нормативно-правових актів у галузі інтелектуальної власності, які б урегулювали виплату винагороди та встановили мінімальний розмір за створення службового винаходу. Чинне законодавство України визначає тільки один критерій розрахунку винагороди – економічна цінність винаходу (корисної моделі) або інша вигода, яка може бути одержана роботодавцем. Використання подібних абстрактних понять призводить до конфліктів між роботодавцем та його працівником¹.

¹ І ї ай аааа і ў о і аааа і і і о і і і ааа.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – 422 с. – Ст. 93.
2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.
3. Цивільний кодекс України : за станом на 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
4. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель : Наказ МОН України від 22 січня 2001 року № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – 382 с. – Ст. 386.
5. Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи : Наказ МОН України від 14 листопада 2001 року № 739 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – 314 с. – Ст. 2125.
6. Патенті дослідження. Основні положення та порядок проведення : ДСТУ 3575-97. – [Чинний від 1998.01.01]. – К. : Держстандарт України, 1997. – 7 с.
7. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення : ДСТУ 3574-97. – [Чинний від 1998.01.01]. – К. : Держстандарт України, 1997. – 7 с.
8. Халаїм Н.О. Суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на службовий винахід (корисну модель) / Н.О. Халаїм // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 4. – С. 10–12.
9. Бутнік-Сіверський О.Б. Евристика в інтелектуальній економіці або формування системи інноваційного підприємництва // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 8. – С. 29–34.

Отримано 19.03.2013