

УДК: 347.7

DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.02.38>

ІНСТИТУТ СЕКРЕТНИХ ВІНАХОДІВ У США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Копил Я.В.,

*аспірант Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності**НАПрН України*

ORCID:0009-0000-5208-2624

Копил Я.В. Інститут секретних винаходів у США: досвід для України.

У статті здійснено аналіз правового регулювання секретних винаходів у Сполучених Штатах Америки (далі – США). Вказана країна має значний досвід у цій сфері, означений правовий інститут розвивається з часів Першої світової війни (з 1917 року), показано стан та тенденції прийняття наказів щодо секретності винаходів. Досліджено основні положення Закону про дотримання секретності у винахідництві 1951 року та Керівництва з процедури патентної експертизи США. Виявлено переваги та недоліки системи засекречування та розсекречування винаходів у США. Проаналізовано позиції американських дослідників щодо предмету дослідження. Регулювання секретних винаходів у США є ретельно продуманим, відображає динамічний розвиток вказаного правового інституту. Здійснено аналіз судової практики, встановлено, що остання може бути дієвим механізмом отримання винахідниками грошової компенсації за засекречування Урядом США винаходу. Водночас, кількість позитивних судових рішень є незначною, наведено приклади, коли винахіднику було відмовлено судом у здійсненні відшкодування. Виявлено, що американське законодавство визначає три типи наказів про збереження секретності винаходів, особливої уваги заслуговує I тип, який за своєю суттю є формою експортного контролю. Проаналізовано положення законодавства США щодо щорічного перегляду рішення про засекречування винаходів. Здійснено порівняння означених правових інститутів в Україні та США, зважаючи на Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про державну таємницю» та сформуовано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства. Пропоновані зміни мають важливе практичне значення, особливо в умовах війни, оскільки можуть запобігти патентній міграції, сприяти винахідницькій активності в Україні. Особливої уваги заслуговують положення Закону про дотримання секретності у винахідництві (англ. Invention Secrecy Act of 1951) у частині втрати права на винахід через несанкціоноване розголошення, а також щодо наявності дискретності у різних відомствах щодо регулювання секретних винаходів.

Ключові слова: секретний винахід, США, патентування, розсекречування, компенсація, інтелектуальна власність, промислова власність, державна таємниця, грошова компенсація.

Kopyl Y.V. Institute of secret inventions in the USA: experience for Ukraine.

The article analyses the legal regulation of secret inventions in the United States of America (hereinafter - the USA). This country has considerable experience in this area, this legal institution has been developing since the First World War (since 1917), and the status and trends in the adoption of Secrecy Orders of inventions are shown. The main provisions of The Invention Secrecy Act of 1951 and the Manual of Patent Examining Procedure are studied. The shortcomings of the system of classification and declassification of inventions in the United States are identified. The author analyses the positions of American researchers on the subject matter of the study. The regulation of secret inventions in the USA is carefully thought out and reflects the development of this legal institution. The author analyses the case law and establishes that the latter can be an effective mechanism for inventors to receive monetary compensation for the classification of an invention by the U.S. Government. At the same time, the number of positive court decisions is insignificant, and examples are given where the court denied the inventor compensation. It is found that USA law defines three types of orders to maintain the secrecy of inventions, with special attention being paid to the first type of order to maintain secrecy, which is essentially a form of export control. The author analyses the provisions of USA legislation on annual review of the decision to classify inventions. The author compares these legal institutions in Ukraine and in the USA, taking into account the Laws of Ukraine 'On Protection of Rights to Inventions and Utility Models' and 'On State Secrets', and formulates proposals for improving national legislation. The proposed amendments are of great practical importance, especially in times of war, as they can prevent patent migration and promote inventive activity in Ukraine. Particularly noteworthy are the

provisions of the Invention Secrecy Act of 1951 regarding the loss of the right to an invention due to unauthorised disclosure, as well as the discretion of different agencies to regulate secret inventions.

Key words: secret invention, USA, patenting, declassification, compensation, intellectual property, industrial property, state secret, monetary compensation.

Постановка проблеми та її актуальність. Питання національної безпеки, можливість забезпечення реального державного суверенітету та економічного зростання, поширення впливу завжди були та залишаються стратегічними напрямками для кожної держави світу незалежно від ступеня її розвитку та міжнародних позицій. Забезпечення означених цілей досягається здійсненням комплексних заходів, серед яких розвиток наукового та промислового потенціалу, винахідницької активності та втілення в життя отриманих результатів.

Сполучені Штати Америки (далі – США) займають передові позиції в побудові економіки знань, мають потужні збройні сили та гідний рівень на міжнародній арені. Все це, вочевидь, не було б можливим без потужної економіки. Україні ж необхідно і надалі розбудовувати реальний суверенітет, покладатись лише на свої сили, що потребує мобілізації не лише потужностей, але й інвентаризувати та застосувати досвід минулого для руху вперед.

Вважаємо, що саме синергія наукової бази, наявні виробничі спроможності, реальний інтерес та підтримка держави можуть дати Україні інноваційний поштовх. Удосконалення інституту секретних винаходів (особливо щодо механізмів розсекречування та комерціалізації) шляхом вивчення та запозичення досвіду США може мати важливе значення у середньостроковій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні аспекти сучасного стану інституту секретних винаходів в Україні відображені у працях Г.О. Андроська, В.В. Кулика, Н.Б. Москалюк, І.В. Новосельської, Л.І. Роботягової, С.П. Филь, Р.С. Филь та інших дослідників. В США наукові дослідження означеному правовому явищу відображені у працях Gregory Saltz, Jonas Anderson, Sabing H. Lee та інших. Попри наявність ґрунтовних досліджень, відсутні наукові праці, які були б присвячені порівнянню інститутів секретних винаходів в Україні та США.

Мета статті: проаналізувати стан правового регулювання інституту секретних винаходів у США, правозастосовну практику, порівняти їх з вітчизняним та виявити досвід, який Україна може запозичити та застосувати на практиці.

Виклад основного матеріалу. Правовий інститут секретних винаходів у США є багатограним явищем, яке розвивається, навколо якого постійно тривають наукові дискусії та яке, вочевидь, має важливе значення для держави.

У науковій літературі США є численні дослідження, присвячені історії розвитку інституту секретних винаходів, аналіз яких дає змоги дійти висновку, що практика засекречування секретних винаходів у США має довгу історію, бере свій початок за часів Першої світової війни та була остаточно унормована Законом про дотримання секретності у винахідництві (далі – Закон) 1951 року.

Означений вище Закон ґрунтується на основі закону 1917 року, який втратив чинність після завершення Першої світової війни, та дія якого була відновлена у 1940 році [1, с. 22]. У подальшому, у 1940 році було ухвалено Public Law 700, яким було відновлено програму засекречування винаходів, що була запроваджена згідом вище законом 1917 року. Цим правовим актом було передбачено можливість видання наказів про засекречування винаходів у патентних заявках і відкладення видачі патенту на необхідний термін, передбачалась можливість отримання компенсації заявником, закріплювались заходи покарання та санкції до порушників вказаних наказів про секретність. Важливо також відмітити, що Відомство США з патентів та торговельних марок (USPTO) створило спеціальний підрозділ для здійснення оцінки секретності [2, с. 4].

Наприклад, досліджено, що під час Другої світової війни Відомство США з патентів та торговельних марок наказало заявникам на патенти зберігати в таємниці винаходи в більш ніж 11 000 патентних заявок. Слушними є висновки, що «обов'язкова секретність винаходу зменшила подальші винаходи та обмежила комерціалізацію, але, як частина політики безпеки, яка діяла під час війни, вона, здається, була ефективною для того, щоб утримувати чутливу технологію від громадськості», та що «у сукупності результати свідчать про те, що обов'язкова політика секретності має наслідки, які слід порівняти з проблемами безпеки» [3].

Станом на 2024 рік загальна кількість чинних наказів про збереження секретності у США становить 6471. Зауважимо, що з року у рік їх кількість зростає: 2020 рік – 5915, 2021 рік – 5976, 2022 рік – 6057, 2023 рік – 6155 [4].

Варто наголосити, що на відміну від США, в Україні достеменно невідома кількість вітчизняних секретних винаходів. Навіть орієнтовна.

Як зазначають експерти «по суті, суперечка щодо секретності винаходу полягає не в тому, що її слід скасувати, а в тому, що потрібно припинити її надмірне використання. У найкращому ви-

падку урядові установи виявляють обережність і накладають накази про секретність патентів, які становлять навіть найменшу загрозу національній безпеці. У гіршому випадку бюрократи бездумно вводять накази про секретність, а потім забувають про них, тому що це простіше, ніж ретельно розглядати наслідки того, що нові технології стають публічними. У будь-якому разі, потенційно корисна чи навіть революційна інформація приховується від громадськості, і єдиний вихід — просити Уряд її переглянути» [5].

Аналізуючи нормативно – правове регулювання секретних винаходів у США зазначимо таке. Патентний закон США (далі – Патентний закон) складає 35 розділ Великого Зводу законодавства США. Глава 17 означеного 35 розділу Великого Зводу законодавства США має назву «Секретність деяких винаходів та подання заявок у зарубіжні країни» (кодифікований Закон про дотримання секретності у винахідництві 1951 року) [6].

Положеннями параграфу 181 глави 17 Патентного закону встановлено дві процедури, коли може бути виданий наказ про збереження секретності винаходу:

якщо публікація або розкриття шляхом публікації заявки або видачі патенту на винахід може завдати шкоди національній безпеці та має для Уряду майновий інтерес;

інша процедура стосується випадку, коли таке розкриття не має для Уряду майнового інтересу. В такому разі необхідним є отримання підтвердження від керівника відповідного міністерства чи відомства.

Означеною нормою також передбачено, що не може бути видано наказ про засекречування винаходу і затримку публікації заявки або видачі патенту на винахід на строк більше одного року. Встановлено щорічний перегляд рішення про засекречування, а також особливості дії наказів про засекречування на період воєнного чи надзвичайного стану. Передбачена можливість скасувати будь-який наказ після повідомлення керівників департаментів та керівників відомств, які видали наказ, про те, що публікація або розкриття винаходу більше не вважається таким, що завдає шкоду національній безпеці [6].

Тобто, на практиці може виникнути ситуація, коли секретний винахід може бути засекречений на невизначений строк, адже хоча і передбачено щорічний перегляд рішення про засекречування, однак не визначено граничну кількість разів такого продовження.

Заслугує на увагу позиція, висловлена у одному з комплексних досліджень, про те, що навіть у разі видання наказу про засекречування, державні установи продовжують мати доступ до інформації про винахід, а тому логічно, що режим секретності не порушить потік наступних винаходів, що походять від вказаних організацій. Тобто, скрізь, де накази про засекречування не перешкоджають розкриттю знань, не спостерігається зменшення кількості наступних винаходів [7, с. 29-30]. Практично мова йде про секретний рівень техніки.

Американське законодавство передбачає також втрату права на винахід через несанкціоноване розголошення. Положеннями параграфу 182 глави 17 Патентного закону передбачено, що винахід, розкритий у заявці на патент, що підпадає під дію наказу, виданого відповідно до параграфу 181, може вважатися відмовленим (втраченим), якщо Уповноважений з питань патентів встановить, що цей винахід було опубліковано або розголошено з порушенням такого наказу, або що заявка на патент була подана в іноземній державі винахідником, його правонаступниками, цесіонаріями, законними представниками чи будь-ким, хто діє за домовленістю з ними, без згоди Уповноваженого з питань патентів. Втрата права на винахід вважатиметься такою, що відбулася на момент порушення. Уповноважений з питань патентів не може надати згоду на подання заявки за кордоном без узгодження з керівниками департаментів та головними посадовими особами агентств, які ініціювали видання наказу про секретність. Рішення про втрату права на винахід означатиме позбавлення заявника, його правонаступників, цесіонаріїв чи законних представників, або будь-кого, хто діє за домовленістю з ними, всіх претензій до уряду США щодо такого винаходу [6].

Вважаємо, що має сенс розглянути можливість впровадження аналогічної норми права до вітчизняного законодавства. Вказане має передусім практичний сенс: починаючи з 2022 року з'явилась значна кількість винаходів, передусім у сфері оборонно-промислового комплексу, удосконалення яких вочевидь може здійснюватися і в подальшому, і цілком, ймовірно за рахунок партнерів.

Таким чином, Закон про дотримання секретності у винахідництві зробив практику засекречування патентів постійною. Відповідно до цього закону оборонні відомства мають представляти до Відомства США з патентів та торговельних марок секретний список «чутливих» технологій у форматі «Списку перегляду категорій патентної безпеки». Рішення про засекречування нових винаходів здійснюється оборонними відомствами, а саме армією США, військово-морським флотом США, Повітряними силами США, Агентством національної безпеки, міністерством енергетики США, NASA та міністерством юстиції США [8].

Важливо, що законодавством США передбачено чіткий механізм отримання компенсації за засекречування винаходу, передбачений параграфом 183 глави 17 Патентного закону. Вказаною нормою встановлено позасудовий та судовий порядок отримання компенсації з відшкодування шкоди, завданої відповідним наказом про засекречування та/або використання його Урядом внаслідок такого розкриття [6].

У США можливим є використання двох механізмів отримання компенсації винахідником: «(а) від адміністративного органу з подальшим судовим розглядом після того, як патентна заявка буде визнана прийнятною; або (б) безпосередньо в суді після видачі патенту. За обома варіантами позов може бути поданий у будь-який час протягом шести років після видачі патенту. Закон також передбачає два види відшкодування збитків: «один - за шкоду, заподіяну наказом про збереження секретності» («вимога про відшкодування збитків»), а інший - за використання Урядом інформації, отриманої в результаті розкриття заявником («вимога про використання»)» [9, с. 80].

Не менш важливо, що параграф 184 глави 17 Патентного закону визначає порядок подання заявки в іноземній державі, та серед, іншого встановлює детальний механізм, що сприяє запобіганню розголошення інформації, яка має значення для національної безпеки [6]. Параграф 185 глави 17 Патентного закону визначає неможливість отримання патенту США особою, яка без дотримання вимог параграфу 184 глави 17 Патентного закону подали або дали згоду чи сприяли створенню іншою особою заявки в іноземній країні на отримання патенту чи реєстрації корисної моделі, промислового зразка чи моделі щодо винаходу. Патент США, виданий такій особі, її спадкоємцям, правонаступникам або законним представникам, є недійсним, якщо тільки не вдалося отримати таку ліцензію через помилку, і патент не розкриває об'єкт в рамках параграфу 181 [6].

Положеннями параграфу 186 глави 17 Патентного закону передбачена відповідальність за розголошення відомостей щодо об'єкту патентного права (винаходу, корисної моделі, промислового зразка), видачу патенту на який було відмовлено відповідно до параграфу 181 вказаної глави 17 Патентного закону, а також подання до будь-якої іноземної країни заявки на винахід чи реєстрацію корисної моделі, промислового зразка, зроблених у США, у вигляді штрафу у розмірі не більше ніж 10 000 доларів США або позбавлення волі на строк не більше двох років, або застосування обох санкцій [6].

Тобто, законодавство у США також враховує питання національної безпеки, що стосується секретних винаходів безпосередньо у Законі. Зважаючи на безпекову ситуацію, задля захисту національних інтересів доцільним є упровадження аналогічної норми до ст. 39 Закону України «Про державну таємницю», Кодексу України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України.

Положеннями параграфу 188 глави 17 Патентного закону визначена певна дискретність щодо видання правил та положень, які стосуються регулювання секретних винаходів, комісією з атомної енергії, міністром оборонного відомства, керівником відповідного відомства чи урядового агентства, міністром торгівлі [6].

Зауважимо, що американські дослідники всебічно вивчають інститут секретних винаходів, проводять його порівняння з інститутом комерційної таємниці. Серед переваг захисту прав через механізми, передбачені для секретних винаходів, наводять підвищення рівня конкуренції за інноваційні ідеї, зниження навантаження на адміністративні органи та стимулююче значення [10, с. 949–954].

Крім вказаного вище, заслуговують на увагу система та інструменти Керівництва з процедури патентної експертизи, особливо розділ 100 «Секретність, доступ, національна безпека та іноземна реєстрація». Зокрема, безпосередньо питанню секретних винаходів та аспектам національної безпеки присвячений розділ 115 «Розгляд заяв з питань національної безпеки та майнових прав», 120 «Накази про секретність», 121 «Обробка заявок згідно з розпорядженням про секретність та/або з маркуванням національної безпеки», 130 «Розгляд справ про накази про секретність», 140 «Іноземні ліцензії на реєстрацію» [11].

Керівництво з процедури патентної експертизи у розділі 120 визначає три типи наказів про секретність, кожен з яких має різну сферу застосування [11]. Зокрема, I тип має назву «Наказ про секретність та дозвіл на подачу документів за кордон у певних країнах» та є за своєю суттю формою експортного контролю; II тип має назву «Наказ про секретність та дозвіл на розкриття секретної інформації» та стосуються патентних заявок, які містять секретну або іншу інформацію, що підлягає засекречуванню, і які подаються заявниками, що вже мають угоду про безпеку з Міністерством оборони; III тип має назву «Загальний тип наказу» використовується там, де інші типи наказів не застосовуються, включаючи накази, видані за вказівкою інших відомств, окрім Міністерства оборони та є найбільш дискусійним, адже має потенціал для урядових зловживань, зважаючи на можливість відомств скористатись наданими їм правами [11; 12, с. 221–222].

Особливої уваги заслуговує I тип наказу, які видаються відповідно до Директиви Міністерства

оборони США 5230.25, яка впливає з параграфу 130 розділу 10 Зводу законів США і діє як форма експортного контролю. Директива дозволяє Міністерству оборони запобігати розголошенню технічних даних, що стосуються військового або космічного застосування, якими володіє Міністерство оборони, якщо ці дані підпадають під дію ITAR (прим. The International Traffic in Arms Regulation) або EAR (прим. Export Administration Regulations) і не можуть бути законно експортовані без урядового схвалення, дозволу або ліцензії. На відміну від інших наказів, накази типу I стосуються лише тих заявок, які містять незасекречену інформацію. Крім того, накази типу I видаються лише на запит Міністерства оборони [12, с. 221].

Вказана норма права є важливою, адже закріплює конкретні механізми, що унормовують питання експортного контролю. Вважаємо, що доцільним є імплементація подібної норми і в Україні задля унеможливлення маніпуляцій окремих посадових осіб, та напрацювання відповідних підзаконних актів, спрямованих на виконання Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

Важливо, що у разі, якщо Уряд США не має майнового інтересу у винаході, патентні заявки одразу надсилаються до Відділу ліцензування та експертизи Групи адміністрування спеціальних законів Відомства США з патентів та торговельних марок США, яку зазвичай називають Групою 220 та яка здійснює так звану «перевірку секретності» [12, с. 218-219]. Вважаємо, що цей досвід може бути корисним для України, адже дасть змогу сформувати сталу практику щодо засекречування винаходів.

Порівнюючи 35 розділ Великого Зводу законодавства США з аналогічними положеннями Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [13] зауважимо, що деякі з них доцільно застосувати у вітчизняному законодавстві.

Так, положеннями Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не передбачена можливість матеріальної компенсації автору секретного винаходу (корисної моделі) за рішення про засекречування. Частина третя статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» лише передбачає, що 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 [13]. Тобто, доцільним є напрацювання чіткого механізму, щоб заявник на винахід чітко усвідомлював послідовність своїх дій задля отримання справедливої винагороди за результати своєї інтелектуальної діяльності.

Вважаємо, що положення параграфу 181 глави 17 Патентного закону щодо чітко встановленої періодичності перегляду необхідності збереження секретності винаходу доцільно імплементувати до вітчизняного законодавства. Це дозволить убезпечити об'єкти винаходу від застарівання, дасть можливість винахідникам комерціалізувати результати інтелектуальної діяльності та, що особливо важливо у вітчизняних реаліях, стане запобіжником для захисту прав інтелектуальної власності через механізми передбачені, для комерційної таємниці.

Аналізуючи судову практику, предметом якої є зміна ступеня секретності, розсекречування винаходу або ж інші спори, пов'язані з секретними винаходами, зауважимо, що не вдалось встановити такі спори в Україні, оскільки подібні дані не доступні у відкритих джерелах.

На противагу вітчизняній практиці, беручи до уваги наявність більш досконалих механізмів, іноземні джерела містять дані про судові справи у США, які стосуються секретних винаходів. Водночас зауважимо, що судові рішення, згідно яких винахідники домоглися б компенсації за засекречування їх винаходу, в США не є поширеним явищем.

Відомим є судовий процес подружньої пари Будиміра і Десанки Дамняновичів, які хотіли запатентувати метод розпилення рідини із задньої частини літака, що за їхньою заявою, призведе до плутанини зенітних систем озброєння. У 2009 році Відомство США з патентів та торговельних марок видало наказ про секретність і винахідники розпочали адміністративний процес отримання компенсації. Повітряні сили затягнули свою відповідь на їхній запит про компенсацію, Дамняновичам знадобилося п'ять років зусиль, щоб вичерпати свої можливості. У 2014 році винахідники звернулися до суду, стверджуючи, що Закон про дотримання секретності у винахідництві порушує Першу та П'яту поправки (прим. Конституції США). Уряд США, у свою чергу, скасував секретність і вдався до припинення справи. У 2015 році Дамняновичі у судовому процесі успішно отримали компенсацію у сумі 63 000 доларів [14; 15].

У контексті судової практики, варто також вказати на невдалу судову практику винахідників у США, яким не вдалось домогтись компенсації від Уряду США за засекречування. Наприклад, інженеру Джеймсу Лініку було відмовлено судом та зазначено, що винахідник надав докази яскравої ідеї, але «не надав доказів цінності ідеї» [14].

Важливо, що судові процеси в США щодо отримання компенсації за збитки, завдані наказом про засекречування, можуть бути доволі тривалими у часі. Так, у 1947 році криптоаналітик Вільям Фрідман подав прохання про зняття наказу про засекречування з однієї з винайдених ним, але не запатентованих шифрувальних машин M-228. Після того як йому було відмовлено в проханні, Фрідман подав до суду на федеральний уряд та у подальшому лише у 1956 році виграв судовий процес та отримав компенсацію у розмірі 100 тисяч доларів. У 1964 році Конгрес США виплатив компенсацію колезі Фрідмана Френку Роулету у розмірі 100 тисяч доларів як часткову компенсацію за його секретні винаходи [16, с. 254-255].

Заслужують на увагу пропозиції щодо тривалості дії розпоряджень про засекречування. Як пропонує Sabin H. Lee «... для тих винаходів, які, за прогнозами Уряду, завжди можуть завдати шкоди національній безпеці, доцільно запровадити безстроковий режим секретності. Постійний режим секретності вигідний для винахідників, оскільки він усуває будь-які сумніви в тому, що колись вони зможуть використати свої винаходи. Це також дозволяє винахідникам негайно отримати компенсацію за накладення такого наказу.» [17, с. 410].

Слушним є акцент, зроблений Андрощуком Г.О. на тому, що у США в особливих випадках можуть заборонити проводити експертизу по суті (кваліфікаційну експертизу) заявки на секретні винаходи, щоб не розширювати коло осіб, допущених до відомостей про винахід [18, с. 32].

Положеннями частини 1 статті 27 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що володілець патенту на секретний винахід (корисну модель) має право внести відповідному Державному експерту пропозицію про розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну встановленого ступеня секретності. Державний експерт у цьому випадку повинен розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця від дати одержання пропозиції [13].

Вважаємо, що пропозиції, запропоновані вище Sabin H. Lee доцільно запровадити до вітчизняного законодавства, адже це дасть змогу прибрати очікування у вітчизняних винахідників, та користуючись напрацюваннями, продовжити подальші роботи щодо створення нових розробок. Крім того, вважаємо за необхідне запровадити щорічний перегляд терміну засекречування винаходів.

Зауважимо, що відповідно до частини 1 статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до НОІВ та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці. За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір [13].

Однак в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відсутня норма права, яка передбачає відповідальність за патентування винаходу без здійснення подання заяви на винахід до НОІВ. З метою надання пріоритету національним інтересам та унеможливлення витоку важливих технологій, вважаємо за доцільне передбачити відповідальність за вчинення таких дій.

Важливо, що Федерація американських вчених та Стівен Афтергуд отримали Список перегляду категорій патентної безпеки (англ. Patent security category review list) через запити на підставі Закону про свободу інформації, які були розсекречені, з детальним описом категорій тем винаходів та концепцій, які Уряд США засекречує відповідно до Закону про дотримання секретності у винахідництві [8; 19].

Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну таємницю» Державний експерт з питань таємниць відповідно до покладених на нього завдань визначає підстави та доцільність віднесення до державної таємниці інформації про винаходи (корисні моделі), призначені для використання у сферах, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону. Тобто, в Україні відомо лише про сфери у цілому, інформації про винаходи у якій може бути засекречена, у той час як в США відомо і про категорії таких винаходів [20].

Положеннями частини 6 Закону України «Про державну таємницю» передбачено можливість відшкодування за рахунок держави шкоди, завданої особі внаслідок обмеження прав на секретну інформацію або її матеріальні носії шляхом укладення відповідного договору. Вказаною нормою права передбачено, що якщо особа, якій належать права на секретну інформацію або її матеріальні носії, відмовляється від укладення договору чи порушує його, за рішенням суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути вилучені за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості особі, якій належали відповідні права [20]. Водночас, на практиці може виникнути ситуація, коли держава не зможе здійснити виплату за засекречуваний винахід у розмірі який є, на думку винахідника, справедливим. У зв'язку з цим, вважаємо за слушне, за аналогією з практикою США,

передбачити у вітчизняному законодавстві можливість вирішення спору про належний винахіднику розмір відшкодування у судовому порядку.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що в США інститут секретних винаходів розвивається упродовж тривалого часу, починаючи з часів Першої світової війни. Досліджене законодавство та правозастосовна практика США з означеного питання дає змогу стверджувати про високий рівень розвитку цього правового інституту з наданням пріоритету захисту національних інтересів. Зауважимо, що доцільними є імплементація низки правових норм до вітчизняного законодавства, зокрема, у частині, що стосуються системи та інструментів Керівництва з процедури патентної експертизи, механізмів розсекречування секретних винаходів, отримання відшкодування за засекречування, накладення санкцій за порушення наказів про секретність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Mc Govern, Geoffrey, Maria McColleston, Douglas C. Ligor, Sheng Tao Li, Douglas Yeung, and Laura Kupe. The Role of Intellectual Property in U.S. Homeland Security. Homeland Security Operational Analysis Center operated by the RAND Corporation, 2019. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3039.html (дата доступу: 11.03.2025).
2. Daniel P. Gross. The Hidden Costs of Securing Innovation: The Manifold Impacts of Compulsory Invention Secrecy. NBER Working Papers 25545, 2019 National Bureau of Economic Research, Inc. URL: <https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/25545.html> (дата доступу: 11.03.2025).
3. Gross, Daniel P. The Hidden Costs of Securing Innovation: The Manifold Impacts of Compulsory Invention Secrecy (April 12, 2022). Harvard Business School Strategy Unit Working Paper No. 19-090. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3329912 (дата доступу: 11.03.2025).
4. Invention Secrecy Activity (as reported by the Patent&Trademark Office). URL: <https://sgp.fas.org/othergov/invention/stats.html> (дата доступу: 11.03.2025).
5. The U.S. Government's Secret Inventions. URL: <https://slate.com/technology/2018/05/the-thousands-of-secret-patents-that-the-u-s-government-refuses-to-make-public.html> (дата доступу: 11.03.2025).
6. The U.S. Code: Title 35. URL: <https://uscode.house.gov/browse/prelim@title35/part2/chapter17&edition=prelim> (дата доступу: 11.03.2025).
7. de Rassenfosse, Gaétan and Pellegrino, Gabriele and Raiteri, Emilio, Do Patents Enable Disclosure? Evidence from the Invention Secrecy Act (March 26, 2020). URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561896 (дата доступу: 11.03.2025).
8. Геннадій Андрощук. Секретна інформація і секретні винаходи: аналіз правозастосовної практики США. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/sekretna-informaciya-i-sekretni-vinahodi-analiz-pravozastosovnoyi-praktiki-ssha.html> (дата доступу: 07.03.2025).
9. Locke, Scott. The Invention Secrecy Act: The USPTO as a Gatekeeper of National Security, 2019, IP Theory: Vol. 8: Iss. 1, Article 4. URL: <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1049&context=ipt> (дата доступу: 11.03.2025).
10. Jonas Anderson Secret Inventions, 26 Berkeley Technology Law Journal, 2011. URL: https://digitalcommons.wcl.american.edu/facsch_lawrev/1111/ (дата доступу: 11.03.2025).
11. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> (дата доступу: 11.03.2025).
12. Gregory Saltz, Patently Absurd: The Invention Secrecy Order System, 8 Tex. A&M J Prop. L. 211, 2022. URL: <https://doi.org/10.37419/JPL.V8.I2.6> (дата доступу: 11.03.2025).
13. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата доступу: 11.03.2025).
14. Congratulations, Your Genius Patent Is Now a Military Secret. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-08/congratulations-your-genius-patent-is-now-a-military-secret> (дата доступу: 11.03.2025).
15. Damnjanovic Et. Al. v. United States Department of The Air Force Et. Al. URL: <https://sgp.fas.org/othergov/invention/damn-settle.pdf> (дата доступу: 11.03.2025).
16. Гребенніков В.В. Історія криптології та секретного зв'язку. Видання друге, виправлене, доповнене, ілюстроване. Ужгород: Ліра, 2012. – 664 с.
17. Lee, Sabing H.. Protecting the Private Inventor under the Peacetime Provisions of the Invention Secrecy Act. Berkeley Technology Law Journal 12 (1997): 345. URL: https://www.btlj.org/data/articles2015/vol12/12_2/12-berkeley-tech-l-j-0345-0412.pdf/ (дата доступу: 11.03.2025).
18. Андрощук Г.О. Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки / Г.О. Андрощук // *Наука та наукознавство*. – 2020. № 4. С. 24–43.

19. DoD PATENT SECURITY REVIEW LIST, May 2009 (PDF). Federation of American Scientists. January 1971. Archived (PDF) from the original on August 27, 2021. Retrieved August 30, 2024. URL: <https://sgp.fas.org/othergov/invention/pscri-2009-red.pdf> (дата доступу: 11.03.2025).
20. Закон України «Про державну таємницю». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#n47> (дата доступу: 11.03.2025).