



ПРИОРИТЕТ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Жавдотова Сабина Сабитовна
Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11235913>

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2024
Accepted: 20th May 2024
Published: 21st May 2024

KEYWORDS

приоритет,
интеллектуальная
собственность,
изобретение, полезная
модель, полезная модель,
промышленный образец,
автор, правообладатель,
законодательство, сроки
охраны, международная
практика.

ABSTRACT

Настоящая научная статья раскрывает порядок использования права приоритета в отношении объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Также в статье приведен анализ национального законодательства и некоторых стран ближнего (Республика Казахстан) и дальнего зарубежья (Соединенные Штаты Америки и Федеративная Республика Германии). Кроме того, автором было проведено сравнение сроков действия приоритета в промышленной собственности и требований по его испрашиванию и представлению.

Бесспорно, что основополагающим правом в сфере интеллектуальной собственности являются исключительные права правообладателя на созданные им результаты интеллектуальной деятельности, которые позволяют ему обеспечить защиту своих прав и ограничивать незаконное использование созданных результатов интеллектуальной деятельности со стороны третьих лиц. Возникновение исключительных прав на объекты промышленной собственности, как правило, связано с осуществлением формальных процедур в виде подачи заявления, проведения экспертиз и получением удостоверяющих исключительное право документов в виде патента или свидетельства. Однако зачастую на один и тот же объект интеллектуальной собственности претендуют несколько лиц и в подобных случаях понятие приоритета имеет решающее значение. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, к объектам промышленной собственности относятся изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Ниже рассмотрим порядок установления приоритета в отношении промышленной собственности согласно отечественному законодательству и проведем анализ законодательства в части приоритета промышленной собственности некоторых зарубежных стран.

Исходя из статьи 18 Закона Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах», в Республике Узбекистан приоритет объектов промышленной собственности устанавливается **по дате подачи заявки** на выдачу патента в Министерство юстиции Республики Узбекистан.

Приоритет объекта промышленной собственности может быть установлен:

- по дате подачи **первой заявки** в другом государстве — участнике Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка на **изобретение** и заявка на **полезную модель** поступили в Министерство юстиции Республики Узбекистан в течение **двенадцати месяцев**, а заявка на промышленный образец — в течение **шести месяцев** с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен Государственным учреждением «Центр интеллектуальной собственности» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, но не более чем на **два месяца**. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на это при подаче заявки и (или) представить необходимые материалы в Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан не позднее **трех месяцев с даты подачи заявки**.

Следовательно, делается вывод, что сроки конвенционного приоритета разнятся в зависимости от конкретного объекта. В отношении изобретения и полезной модели установлен конвенционный срок приоритета в двенадцать месяцев, тогда как в отношении промышленного образца данный срок составляет всего шесть месяцев.

- по дате подачи дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве **самостоятельной заявки**, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Государственного учреждения «Центр интеллектуальной собственности» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного объекта промышленной собственности.

Иными словами, национальное законодательство позволяет установить право приоритета по дате поступления в уполномоченный орган дополнительных материалов, если содержание дополнительных материалов изменяют сущность первоначальной заявки, но тем не менее могут быть квалифицированы в качестве иного объекта. К примеру, если изначально заявитель подал документы на получение патента на изобретение, но в процессе экспертизы и предоставления дополнительных материалов выяснилось, что данный объект является полезной моделью, то дата приоритета в данном случае будет определяться датой поступлений дополнительных материалов в уполномоченный орган.

- по дате подачи в Министерство юстиции Республики Узбекистан **более ранней заявки** того же заявителя, раскрывающей этот объект промышленной собственности, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила **не позднее двенадцати месяцев** с даты поступления более ранней заявки на изобретение и заявки на полезную модель и **шести месяцев** — более ранней заявки на промышленный образец. При этом более ранняя заявка считается отозванной.

Данное положение устанавливает право национального приоритета. К примеру, если заявитель 1 января 2022 года подал в Республике Узбекистан заявку на получения патента на изобретение, в он в течение двенадцати месяцев вправе подать еще одну заявку на то же изобретение и испрашивать дату приоритета первоначальной заявки от 1 января 2022 года.

Приоритет объекта промышленной собственности может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением для этих заявок и дополнительных материалов условий,

установленных статьей 18 Закона Республики Узбекистан «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах».

Если в процессе государственной экспертизы будет установлено, что тождественные заявки на выдачу патента имеют одну и ту же дату приоритета, то патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя **дата ее отправки** в Министерство, а при совпадении этих дат — по заявке, имеющей **более ранний входящий регистрационный номер** Министерства юстиции Республики Узбекистан. По нашему мнению, данное положение закона не совсем справедливо, так как входящий регистрационный номер может быть более ранним у лица фактически подавшего заявку позже, если заявитель подал заявку с помощью портала электронных государственных услуг интеллектуальной собственности, тогда как входящий регистрационный номер заявителя, подавшего заявку в традиционной форме нарочно по времени раньше может иметь более поздний регистрационный номер, если его заявку зарегистрировали тем же днем но более поздним входящим регистрационным номером.

Кроме того, согласно пункту 52 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах рассмотрения дел, связанных с интеллектуальной собственностью» за №19 от 23 июня 2023 года, «если имеются два патента с разными датами приоритета, выданные на одинаковые изобретения, полезные модели и промышленные образцы или на изобретения, отличающиеся только эквивалентными обозначениями, то действия патентообладателя по использованию патента с более поздней датой приоритета не рассматривается как нарушение патента с более ранней датой приоритета **до тех пор, пока патент с более поздней датой приоритета не будет признан недействительным**». Соответственно, если два лица получили патент на идентичную промышленную собственность, использование обоих является правомерным до тех пор, пока патент с более поздним приоритетом не будет признан недействительным. Из чего следует, что, правообладатель патента с более ранним приоритетом не вправе требовать возмещения убытков или упущенной прибыли у правообладателя патента с более поздним приоритетом за период времени со дня использования объекта промышленной собственности до даты признания патента недействительным.

Приоритет объекта промышленной собственности **не может** устанавливаться по дате поступления отозванной заявки на выдачу патента, по которой уже испрашивался более ранний приоритет. К примеру, если лицо подаст заявку на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и будет в заявке испрашивать более ранний приоритет по дате первоначальной заявки в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года либо по дате национальной заявки на тот же объект и отзовет данную заявку, то в следующей заявке заявитель не вправе испрашивать приоритета по дате отозванной заявки.

Согласно действующему национальному законодательству, приоритет объекта промышленной собственности по выделенной отдельной заявке на выдачу патента устанавливается по дате подачи в Министерство юстиции Республики Узбекистан первоначальной заявки. Данная норма позволяет заявителю не терять приоритет в случае, если в одной заявке присутствуют два объекта промышленной собственности и в случае выделения второй заявки из первоначальной, право приоритета на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливается по дате подачи первоначальной заявки.

В Соединенных Штатах Америки заявители также могут воспользоваться правом приоритета в отношении объектов промышленной собственности. Порядок испрашивания приоритета регулируется Законом США «О патентах» в редакции 8 декабря 1994 года. Согласно пункту «а» статьи 35 U.S.C. 119 данного закона, заявка на получение патента на изобретение, поданная в США любым лицом, которое лично, чьи законные представители или правопреемники ранее правомерно подали заявку на получение патента на то же изобретение в иностранном государстве, предоставляющем аналогичные права в отношении заявок, поданных в США или гражданам США на основе принципа взаимности, имеет ту же силу, какую имела бы заявка, если бы она была подана в США на дату первоначальной заявки, если заявка в США подана в течение двенадцати месяцев с даты иностранной заявки. Но патент не выдается по любой заявке на патент на изобретение, которое было запатентовано или описано в печатной публикации в любой стране более чем за один год до даты фактической подачи заявки в США, или которое находилось в общественном пользовании или в продаже в США более одного года до подачи заявления¹.

Никакая заявка на патент не имеет права на приоритет, если только не подана соответствующая заявка на испрашивание приоритета с приложением заверенной копии оригинала иностранной заявки, спецификации и чертежей, на которых она основана, в Ведомство по патентам и товарным знакам до выдачи патента или в течение срока рассмотрения заявки, как того требует Комиссар, не ранее чем через шесть месяцев после подачи заявки в США. Такая проверка должна быть сделана патентным ведомством иностранного государства, в котором была подана заявка, где указывается дата подачи заявки и дата подачи спецификации и других документов. Комиссар может потребовать перевод поданных документов, если они не на английском языке, и другую информацию, которую он сочтет необходимой².

Кроме того, Патентное ведомство США позволяет заявителям возможность закрепить за собой право приоритета посредством подачи временной заявки (предварительной заявки) на изобретение. В течение года после подачи временной заявки за заявителем закрепляется право приоритета подать основную заявку с указанием даты подачи предварительной заявки, если заявитель предоставит установленные материалы с переводом на английский язык и оплатит государственные пошлины. Благодаря предварительной заявке, заявители могут подумать о необходимости дальнейших затрат на патентование в США и имеют дополнительное время, чтобы привлечь инвестиции в изобретение, полезную модели или промышленный образец. Временная заявка США может быть подана без некоторых разделов обычной заявки и без формулы изобретения.

Следовательно, можно заключить, что в США заявители при подаче документов на получение патента на объекты промышленной собственности вправе воспользоваться правом конвенционного, при условии соблюдения установленных требований, которые в принципе совпадают и с национальными требованиями, так как США являются участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года. Однако в отличие от Республики Узбекистан, право приоритета в США применяется исключительно если граждане США или лица, подавшие заявку на патент в США, имеют право воспользоваться правом приоритета в стране первоначальной заявки. Кроме того, в США заявители могут подать заявление на подачу временной (предварительной) заявки, которая подается в упрощенном порядке с меньшими размерами патентной пошлины, благодаря которой у заявителей есть возможность,

¹ <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/3929>

² <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/3929>

решить будут ли они далее подавать заявление на регистрацию патента и уплачивать патентную пошлину, а также найти инвесторов для изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право приоритета предусмотрено и в законодательстве Федеративной Республики Германия. Согласно статье 40 Закона о патентах ФРГ в редакции от 30 августа 2021 года, в течение 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки на патент или полезную модель в Германское ведомство по патентам и товарным знакам заявитель пользуется правом приоритета в отношении заявки на получение патента на то же изобретение, если по предыдущей заявке уже не испрашивался внутренний или иностранный приоритет³. Примечательно, что в ФРГ также как и в Республике Узбекистан, по патентной заявке может быть заявлен приоритет нескольких заявок на патенты или полезные модели, поданных в Германское ведомство по патентам и товарным знакам. Иными словами, приоритет объекта промышленной собственности может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок.

Закон ФРГ предписывает, что приоритет может быть испрашен только в отношении таких элементов заявки, которые непосредственно раскрыты в заявочной документации предыдущей заявки в полном объеме. То есть, лицо не вправе и спрашивать приоритет если в первоначальной заявке объект промышленной собственности не был полностью раскрыт и надлежаще оформлен. Приоритет может быть испрашен только в течение **двух месяцев** с даты подачи последующей заявки; заявление о приоритете считается не сделанным до тех пор, пока не будет указан номер дела предыдущей заявки.

В Республике Казахстан право приоритета промышленной собственности определяется согласно статье 20 Патентного закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года №427-І. Согласно пункту 2 статьи 20 упомянутого закона, приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции, а также в предусмотренных ею международной или региональной организациях (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение, полезную модель подана в экспертную организацию в течение **двенадцати месяцев**, а заявка на промышленный образец - в течение **шести месяцев** с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, последний может быть продлен, но не более чем на **два месяца**.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать на этом при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию и приложить **заверенную копию первой заявки** или представить ее не позднее шести месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. При непредставлении указанного документа заявитель теряет право на конвенционный приоритет. Приоритет в этом случае устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию.

Приоритет в Республике Казахстан может быть установлен по дате поступления и дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, поданной до истечения трехмесячного срока с даты направления заявителю уведомления экспертной организации о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов, в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и на дату ее подачи заявка, по которой

³ <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21386>

представлены указанные дополнительные материалы, не отозвана и не считается отозванной⁴. Аналогичные нормы и сроки предусмотрены и в отечественном законодательстве.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что приоритет промышленной собственности в целом в странах-участницах Парижской конвенции промышленной собственности представляет собой право заявителей при подаче заявки в двух и более странах-участницах конвенции указывать дату подачи первоначальной заявки в последующей заявке в течение двенадцати месяцев в отношении изобретений и полезных моделях, шести месяцев в отношении промышленных образцов. Порядок подачи заявлений предусматривает приложение заверенной копии надлежаще оформленной первоначальной заявки с указанием даты подачи заявки. Положения законодательства Республики Узбекистан в части приоритета промышленной собственности является идентичным законодательству Республики Казахстан, а также в целом совпадает с законодательством Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Германия.

Список использованной литературы и электронных ресурсов:

1. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2017. – 16 С.
2. Руслан Арасулович Эдиев Этапы формирования политико-правовых норм по защите интеллектуальной собственности. Слово молодым ученым. УДК 32. С 248.
3. Пиленко А.А. Право изобретателя. 3-е изд. М.: Статут, 2013. С. 114.
4. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/3929>
5. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21386>

INNOVATIVE
ACADEMY

⁴ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013991&doc_id2=1013991#activate_doc=2&pos=5;-98&pos2=533;-64