



## **УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ (ИЗОБРЕТЕНИЕ) ПО ДАТЕ ПОДАЧИ ТЕМ ЖЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ БОЛЕЕ РАННЕЙ ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, И НАОБОРОТ**

---

---

*А. М. ПАНТЮХИНА,  
директор патентного агентства  
"ИнформПатентПитер", российский и евразийский  
патентный поверенный, Санкт-Петербург*

Редко, но бывает, что в заявке на выдачу патента на промышленный образец заявитель раскрывает сущность относящегося к продукту технического решения, подпадающего под понятие "изобретение" ("полезная модель"). Возможна и обратная ситуация – в заявке на выдачу патента на изобретение (полезную модель) раскрыты существенные признаки промышленного образца. Чем это вызвано – тема отдельного разговора. Здесь может иметь место ошибка заявителя в выборе формы правовой охраны, например, в силу своей неопытности, что часто случается, если авторы самостоятельно, без помощи специалистов в области патентного права оформляют свои заявки. А может быть – настолько тесное переплетение художественного и технического решений во внешнем виде промышленного образца, что заявитель вынужден изложить в качестве существенных признаков не только признаки, отражающие эстетические и эргономические особенности внешнего вида изделия, но и его конструктивные особенности.

Что же делать заявителю в такой ситуации? Как обеспечить максимальную правовую охрану решению, являющемуся новым, промышленно применимым, оригинальным, и, возможно, обладающему изобретательским уровнем? Исправить положение может подача новой заявки с испрашиванием "нужной" формы правовой охраны. Однако потеря времени может привести к потере новизны, и, как следствие, – к отказу в выдаче патента и неполучению исключительных прав.

Когда идет речь об идентичных объектах (с точки зрения правовой охраны), вопрос решается достаточно просто – испрашиванием более раннего приоритета. Однако сложность рассматриваемой ситуации состоит в том, что задействована пара заявок на разные объекты: "заявка на промышленный образец" – "заявка на полезную модель (изобретение)", или наоборот.

Как показал анализ действующего законодательства, в нем отсутствуют нормы, прямо предусматривающие возможность:

а) установления приоритета для заявки на полезную модель (изобретение) по дате подачи более ранней заявки на промышленный образец, или наоборот, и

б) выделения заявок на полезную модель (изобретение) из заявки на промышленный образец с установлением более раннего приоритета, или наоборот.

Вместе с тем, нормы, запрещающие установление таких приоритетов, также отсутствуют.

Новое законодательство (часть IV ГК РФ) в этом плане не отличается от прекратившего действие Патентного закона РФ и не содержит норм, регламентирующих данные правоотношения. Если говорить по существу, то нормы ГК РФ, касающиеся правил установления приоритетов, практически не отличаются от норм, содержащихся в Патентном законе РФ. Имеющиеся различия носят чисто формальный характер и касаются, в основном, более четкой систематизации норм, что направлено, по всей видимости, на удобство восприятия и использования. Как помним, установление приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца регламентировалось статьей 19 Патентного закона РФ, которая насчитывала 7 пунктов. В ГК РФ правила установления приоритета выделены в отдельный подраздел 2 параграфа 5 главы 72 "Патентное право", содержащий три статьи (1381, 1382, 1383), текст которых слово в слово, за редким изъятием в нескольких строчках, повторяет содержание норм ст. 19 Патентного закона РФ. Правила установления приоритетов сгруппированы, в основном, в статье 1381, а правила установления конвенционного приоритета выделены в отдельную статью 1382. Также в отдельную статью 1383 выделены и положения, касающиеся последствий совпадения дат приоритетов.

ГК РФ определяет следующие случаи установления приоритетов.

1. По дате подачи в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Патентное ведомство) заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

2. По дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки, заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной.

3. По дате подачи тем же заявителем в Патентное ведомство более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, подана в течение двенадцати месяцев со

дня подачи более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец.

4. Для выделенной заявки – по дате подачи тем же заявителем в Патентное ведомство первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке – по дате этого приоритета (при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента).

5. На основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов, при соблюдении указанных ранее требований.

6. По дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет), при условии подачи в Патентное ведомство заявки на изобретение или полезную модель – в течение 12 месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец – в течение шести месяцев с указанной даты.

Как видим, приведенный перечень не содержит правил установления приоритета для пары "заявка на промышленный образец" – "заявка на полезную модель (изобретение)", либо наоборот. Таким образом, рассматриваемая нами ситуация четкого нормативного регулирования в рамках нового российского законодательства не имеет.

Между тем, международное законодательство, в частности Парижская конвенция по охране промышленной собственности, предусматривает "подачу заявки на полезную модель с использованием приоритета, основанного на подаче заявки на патент и наоборот"<sup>1</sup>. Г. Боденхаузен в своих комментариях к указанной норме написал: "...редко бывает, что промышленный образец и полезная модель относились к одному и тому же объекту..., однако случаи такого смешения возможны. Тогда при условии сохранения идентичности объекта право приоритета может испрашиваться для различных форм охраны. Изучаемое положение (ст. 4 E (1)) рассматривает лишь случай, когда первая заявка была сделана в отношении полезной модели, а затем на основе этой заявки приоритет был испрашен для промышленного образца. Обратный случай не оговорен, но можно считать, что он предполагается. В случае, который регламентирован настоящей статьей, срок приоритета такой же, как для промышленных образцов, то есть шесть месяцев. Согласно статье 4 C (1) срок приоритета будет таким же и для обратных случаев, когда первая

---

<sup>1</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), (ред. от 02.10.1979) Ст. 4 E (1), (2)

заявка касается промышленного образца и служит основой для заявки на приоритет в отношении полезной модели"<sup>2</sup>.

Что касается мнения российских специалистов по данному вопросу, то некоторые считают, что из норм Патентного закона РФ не вытекает возможность их применения для пары "заявка на промышленный образец" – "заявка на изобретение (полезную модель)"<sup>3</sup>. Вместе с тем, эти же специалисты констатирует тот факт, что закон не устанавливает в явном виде ограничения, из которого следовало бы, что заявка, по которой испрашивается "внутренний" приоритет, и более ранняя заявка, на основании которой этот приоритет испрашивается, должны быть заявками на один объект промышленной собственности, т. е. обе заявки должны быть заявками либо на изобретение, либо на полезную модель, либо на промышленный образец<sup>4</sup>.

Как показала практика, во времена действия Патентного закона РФ Роспатент отказывал в установлении приоритета полезной модели по заявке на промышленный образец, несмотря на то, что в российском патентном законодательстве не было прямого запрета на установление такого приоритета. При этом специалисты Роспатента ссылались на статью 28 Патентного закона РФ, в которой предусмотрено только прямое и обратное преобразование изобретения в полезную модель при сохранении приоритета и даты подачи. А установление приоритета по выделенной заявке на полезную модель, в соответствии с п. 5 ст. 19 Патентного закона и п. 17.9.2.4 "Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель" (далее – "Правила"), по мнению специалистов, возможно только в случае подачи первоначальной заявки на полезную модель или изобретение.

Что касается положений международного права, то, по мнению специалистов Роспатента, статья 4 Е Парижской конвенции содержит условие, что возможность установления приоритета полезной модели по дате подачи заявки на промышленный образец должна быть предусмотрена национальным законодательством страны подачи заявки. Поскольку законодательство Российской Федерации такого условия не предусматривает, просьбы об установлении приоритета полезной модели по дате подачи заявки на промышленный образец не могут быть удовлетворены.

Приведенный выше анализ положений ГК РФ показал, что обновленное законодательство Российской Федерации никаких новых норм в отношении приоритетов не содержит. Оно также прямо не предусматривает возможности установления приоритета заявок на

---

<sup>2</sup> Боденхаузен Г. Комментарий к "Парижской Конвенции по охране промышленной собственности" / пер. с фр. Тумановой Н.Л., под ред. проф. Богуславского М.М. - М.: "Прогресс", 1977, стр. 68, 69

<sup>3</sup> Корчагин А.Д. и др. Комментарий к патентному закону РФ. - М.: "Компании Димитрейд График Групп", 2004, с.115

<sup>4</sup> Там же, с. 114

полезную модель (изобретение) по заявке на промышленный образец и наоборот.

Правомерность притязаний заявителя установить приоритет полезной модели по более ранней заявке на промышленный образец, когда прочие необходимые условия выполнены, понимают все, в том числе и сами работники патентного ведомства. Однако никто не брал на себя ответственность в принятии положительного решения, а отказы мотивировались отсутствием разрешительной нормы в российском законодательстве.

Ситуация не была бы такой тупиковой, если бы на уровне подведомственного нормативного акта были определены правила установления приоритета заявок на полезную модель (изобретение) по заявке на промышленный образец и наоборот. Однако проект Административного регламента, также как ранее действовавшие Правила, не предусматривает таких норм.

Цель настоящей статьи – обратить внимание на существующий пробел в действующем законодательстве и необходимость его правового регулирования. По мнению автора, введение в Административные Регламенты норм, регулирующих установление приоритета заявок на полезную модель (изобретение) по заявке на промышленный образец и наоборот, позволит решить существующую проблему и обеспечит более полную правовую охрану интеллектуальной собственности.

## **ВЫВОДЫ**

1. Действующее российское законодательство **не** содержит норм, **запрещающих** установление приоритета на полезную модель (изобретение) по более ранней заявке на промышленный образец, также как не содержит норм, **регламентирующих** установление такого приоритета.

2. С целью урегулирования правил установления приоритета для пар "заявка на полезную модель (изобретение)" – "заявка на промышленный образец", и наоборот, необходимо **введение в Административные регламенты** по организации приема заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы **правил**, регламентирующих:

- установление приоритета на полезную модель (изобретение) по более ранней заявке на промышленный образец и наоборот, а также
- выделение заявки на полезную модель (изобретение) из заявки на промышленный образец и наоборот.