

## **BREVETUL DE INVENȚIE**

### **Invenția brevetabilă. Definiție. Condiții. Noțiunea de noutate.**

O invenție este brevetabilă dacă prezintă **noutate**, implică o **activitate inventivă** și este susceptibilă de **aplicare industrială**

**O invenție este considerată nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii, stadiul tehnicii fiind constituit din toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului până la data depunerii cererii de brevet sau a priorității invocate și recunoscute.**

### **Noțiunea de noutate**

Așa cum am arătat, invenția propusă spre brevetare trebuie să se deosebească de alte soluții tehnice cunoscute.

Noutatea unei invenții constă în faptul că elementele tehnice ale soluției sunt proprii sau originale. Pentru a fi luate în considerare, elementele tehnice distinct trebuie să fie și esențiale. În funcție de soluțiile cunoscute ale tehnicii mondiale, aceste elemente vor produce efecte tehnice noi.

Prin tehnică mondială se înțelege totalitatea regulilor, metodelor și procedurilor, care se folosesc pentru a obține un anumit rezultat.

În literatura de specialitate sunt făcute următoarele precizări cu referire la condiția de noutate:

*„Condiția de noutate a soluției propuse se apreciază prin intermediul efectelor tehnice ce pot fi realizate. În măsura în care, prin aplicarea soluției, se obține un efect tehnic care nu a fost prevăzut înainte, regula sau metoda utilizată este nouă față de nivelul cunoscut de tehnică mondială.*

*În examinarea soluției tehnice pentru care se solicită protecția, efectul tehnic nou prezintă un caracter material obiectiv. Noțiunea de noutate îmbracă aspectul concret al unor elemente tehnice, distincte, caracteristice, care fac ca soluția propusă a fi nouă să se deosebească de alte soluții tehnice cunoscute, în stadiul existent al tehnicii, nu numai din punct de vedere constructiv, funcțional sau al succesiunii fazelor într-un proces tehnologic dat, ci și din punct de vedere al efectelor tehnice ce pot fi realizate datorită acestor elemente tehnice distincte, proprii noii soluții”.*<sup>1</sup>

Elementele de noutate ale unei invenții pot consta în următoarele<sup>2</sup>: asocieri noi prin îmbinări sau combinații de mijloace cunoscute; aplicarea nouă a unui mijloc cunoscut; înlocuirea unui material cu altul în alcătuirea unui produs cunoscut sau într-un procedeu de fabricație cunoscut; înlocuirea într-un dispozitiv sau instalație a unui element care îndeplinește o anumită funcție cu un altul, ce produce același efect tehnic; modificarea formei unui obiect cunoscut sau a unor elemente componente ale unui obiect cunoscut; modificarea dimensiunilor unui obiect cunoscut; modificarea parametrilor tehnologici într-un procedeu de fabricație cunoscut.

### **Stadiul tehnicii**

Noutatea invenției se stabilește în funcție de stadiul tehnicii mondiale. Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului, oriunde în lume. Cunoștințele

---

<sup>1</sup> Mișuță, I.G., *Repertoriu de practică juridică în materie civilă a Tribunalului Suprem și a altor instanțe judecătorești*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, p.229

<sup>2</sup> Cameniță, I., *Protecția invențiilor prin brevete*, Editura Academiei, București, 1977, p.71

făcute publice pot proveni dintr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire ori prin orice alt mijloc, până la data constituirii depozitului prin cerere de brevet de invenție sau a priorității recunoscute<sup>3</sup>.

Noțiunea de *cunoștințe accesibile publicului* face referire la informațiile care rezultă din prezentările publice, pe diferite suporturi, prin orice canale informaționale, prin media sau în mediul științific prin conferințe, seminarii sau expuneri publice, a unor documente care privesc un brevet de invenție, informații care nu au fost supuse nici unei restricții de confidențialitate privind utilizarea sau diseminarea acestora.

Din stadiul tehnicii fac parte cererile depuse la oficiile naționale sau la organismele comunitare, europene sau internaționale cu competențe în domeniu, care au o dată de depozit reglementar sau de prioritate recunoscută anterioară și care au devenit publice înainte sau după data depunerii cererii ulterioare.

### **Situații speciale. Excepții de la brevetabilitate**

Conform legislației naționale și internaționale, invențiile din domeniul biotehnologiei vor trebui să îndeplinească o serie de condiții speciale pentru a fi brevetate. Astfel, aceste invenții devin brevetabile dacă se referă la:

- un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură;
- plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenției nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale;
- un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obținut prin acest procedeu;
- un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.

**Nu sunt considerate invenții în special:**

- descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice;
- creațiile estetice;
- planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice, precum și programele de calculator;
- prezentările de informații.

### **Brevetul. Noțiune. Trăsături. Funcții.**

#### **Definirea unor termeni.**

Pentru instrumentarea dosarului unui brevet de invenție, pentru înțelegerea drepturilor, obligațiilor și procedurilor care trebuie a fi îndeplinite în vederea obținerii protecției legale, sunt utilizați o serie de termeni specifici, termeni pe care îi definim în continuare, conform Legii privind brevetele de invenție:

- a) *brevet european* - brevetul acordat conform Convenției brevetului european;
- b) *cerere internațională* - cererea de protecție a unei invenții, înregistrată conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
- c) *consilier în proprietate industrială* - persoană specializată în acordarea asistenței în domeniul proprietății industriale (invenții, mărci, desene, modele etc.), care desfășoară legal această activitate;

---

<sup>3</sup> Art. 8 alin.(2) din *Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție* și art. 34 din *Regulamentul de aplicare a Legii privind brevetele de invenție*.

- d) *Convenția brevetului european* - Convenția privind brevetul european, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenția din 17 decembrie 1991 și prin deciziile Consiliului de administrație al Organizației Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 și 10 decembrie 1998, precum și prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;
- e) *Convenția de la Paris* - Convenția pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuită și modificată;
- f) *descriere* - prezentarea în scris a invenției;
- g) *inventator* - persoana care a creat invenția;
- h) *mandatar autorizat* - consilierul în proprietate industrială, care poate avea și calitate de reprezentare în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;
- i) *OSIM* - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
- j) *predecesor* - persoana fizică sau juridică îndreptățită la brevet anterior depunerii cererii de brevet;
- k) *publicare* - difuzarea informației într-un mod accesibil publicului;
- l) *solicitant* - persoana fizică sau juridică care cere acordarea unui brevet de invenție;
- m) *succesor în drepturi* - orice persoană fizică sau juridică căreia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de invenție, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de invenție eliberat;
- n) *revendicare* - partea de brevet care cuprinde obiectul protecției solicitate și al cărei conținut determină întinderea protecției;
- o) *titularul brevetului* - persoana fizică sau juridică căreia îi aparține dreptul conferit prin brevet;
- p) *unitate* - persoana juridică care funcționează legal; organizație.
- q) *persoana care exploatează invenția* - persoana fizică sau juridică care o pune în aplicare în mod legal. Persoana care exploatează invenția poate să fie identică cu titularul brevetului.

### **Noțiunea de brevet de invenție**

Drepturile asupra unei invenții sunt recunoscute și apărute pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenție de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute de lege.

În România, norma juridică principală care reglementează protecția, drepturile și obligațiile inventatorilor, condițiile și excepțiile la brevetare este **Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție**, republicată<sup>4</sup>.

**Brevetul reprezintă titlul unic de protecție a invențiilor în România și este un act oficial prin care se atestă protecția juridică asupra acestora.**

În documentele Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, brevetul reprezintă un document emis, pe baza unei cereri, de către un oficiu guvernamental sau un oficiu regional ce

<sup>4</sup> Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2007 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 23 mai 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

- Legea nr. 64/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002 și a mai fost modificată prin:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 332/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006;

- Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006.

acționează pentru câteva țări, care descrie o invenție și creează o situație legală în care invenția brevetabilă poate fi exploatată<sup>5</sup> în mod normal cu autorizarea proprietarului.

Prin prisma atributelor exclusive pe care le conferă, brevetele mai pot fi numite monopoluri, fără ca titularul brevetului să aibă un drept statutar de a utiliza invenția<sup>6</sup>. Proprietarul brevetului dispune de dreptul de a interzice altor persoane exploatarea invenției, în conformitate cu titlul acordat.

### **Particularitățile brevetului de invenție**

Brevetul de invenție se caracterizează prin următoarele particularități:

- Reprezintă un titlu de protecție specific, care atestă protecția unei invenții;
- Este eliberat la cererea inventatorului sau a succesorilor săi în drepturi de către instituția unui stat sau o instituție comunitară cu competențe în domeniu stabilite prin lege
- Confirmă calitatea de inventator a persoanei fizice care a creat invenția.
- Conferă titularului anumite drepturi.
- Protecția este limitată în timp și spațiu
- După expirarea duratei de protecție, invenția trece în domeniul public și poate fi exploatată de orice persoană interesată.

### **Funcțiile brevetului de invenție.**

Brevetul de invenție îndeplinește două funcții: una internă și alta externă.

**Funcția internă** asigură protecția proprietății industriale prin interzicerea folosirii invenției de către terți. Această prerogativă conferă deținătorului brevetului posibilitatea de a investi în exploatarea invenției, de a obține pe cale civilă sau penală despăgubiri în caz de încălcare a drepturilor sale.

Existența brevetului permite documentarea științifică cu generarea progresului tehnic și economic.

**Funcția externă** realizează protecția comerțului internațional și a cooperării economice internaționale prin obținerea de brevete în mai multe state. Această funcție facilitează comercializarea produselor realizate în baza invențiilor brevetate și transferul de tehnologie.

Prin funcțiile sale brevetul permite stabilirea noutății invenției, asigură prioritatea științifică și contribuie la respectarea ordinii juridice.

### **Excepții în care nu se acordă brevet de invenție**

În conținutul său, Legea privind brevetele de invenție a stabilit excepțiile la brevetabilitate, situațiile speciale în care nu poate fi acordat brevet de invenție<sup>7</sup>. Interdicțiile legale se referă la:

- invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătății și vieții persoanelor, animalelor ori plantelor și care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziție legală;

---

<sup>5</sup> Fabricată, utilizată, vândută, importată

<sup>6</sup> World Intellectual Property Organisation, *Introducere în proprietatea intelectuală*, Editura Rosetti, București, 2001, p.118

<sup>7</sup> Art.9 alin. 1 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție

- soiurile de plante și rasele de animale, precum și procedeele esențial biologice pentru obținerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeeelor microbiologice și produselor obținute prin aceste procedee;
- invențiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării și dezvoltării sale, precum și simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene;
- metodele de tratament destinate corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie și metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.

### **Dreptul la brevetul de invenție**

Dreptul la brevet de invenție aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi.

În cazul în care invenția a fost creată împreună de mai mulți inventatori, fiecare dintre aceștia are calitatea de coautor al invenției, iar dreptul aparține în comun acestora.

Dacă două sau mai multe persoane au creat aceeași invenție, independent una de alta, dreptul la brevet aparține aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche.

Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenție aparține:

- a) unității, pentru invențiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredințată în mod explicit, care corespunde cu funcțiile sale; inventatorul beneficiază de o remunerație suplimentară stabilită prin contract;
- b) salariatului, pentru invențiile realizate de către acesta fie în exercitarea funcției sale, fie în domeniul activității unității, prin cunoașterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unității sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare.

Dacă invenția rezultă dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare stabilite de părți, dreptul la brevet de invenție aparține unității care a comandat cercetarea, inventatorul având dreptul la o compensare materială suplimentară stabilită prin act adițional la contract.

Pentru asigurarea șanselor de brevetabilizare și pentru îndeplinirea condițiilor de includere a invenției în stadiul tehnicii, inventatorul și unitatea au obligația reciprocă să se informeze în scris asupra creării și stadiului realizării invenției și să se abțină de la orice divulgare.

În situația în care organizația salariatul a informat în scris unitatea asupra redactării invenției, iar organizația nu respectă termenul stabilit de lege pentru depunerea cererii de brevet la autoritatea națională sau la organismul internațional sau european cu competențe în domeniul brevetării, în lipsa altei convenții între inventatorul salariat și organizație, dreptul la acordarea brevetului de invenție aparține salariatului.

Persoanele fizice sau juridice străine având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de dispozițiile legii românești, în condițiile tratatelor și convențiilor internaționale privind invențiile, la care România este parte.

### **Drepturi și obligații ale titularului de brevet de invenție**

#### **Protecția conferită de lege titularului de brevet**

Brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată.

Este interzisă efectuarea fără consimțământul titularului a următoarelor acte:

- a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;
- b) utilizarea procedului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

Întinderea protecției conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de conținutul revendicărilor. Totodată, descrierea și desenele invenției servesc la interpretarea revendicărilor.

Pe perioada până la acordarea brevetului, întinderea protecției conferită de cererea de brevet este determinată de revendicările publicate în documentele oficiale ale autorității naționale sau ale organismului european sau internațional cu competențe în domeniul acordării și recunoașterii drepturilor asupra brevetelor de invenție.

În funcție de cum a fost acordat ori modificat în procedura de revocare sau de anulare în parte, brevetul va determina retroactiv protecția conferită de cererea de brevet, în măsura în care aceasta nu a fost extinsă. Pentru determinarea întinderii protecției conferite de brevet se va ține seama de orice element echivalent unui element specificat în revendicări. Dacă obiectul brevetului este un procedeu, protecția conferită de brevet se extinde la produsul obținut în mod direct prin procedeul brevetat.

Protecția conferită printr-un brevet referitor la un material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra oricărui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferențiat și cu aceleași caracteristici.

Protecția conferită printr-un brevet referitor la un procedeu permițând producerea unui material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obținut prin acest procedeu, asupra oricărui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obținut prin acel procedeu, precum și asupra oricărui alt material obținut plecându-se de la materialul biologic direct obținut prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferențiat și având aceleași caracteristici.

Protecția conferită printr-un brevet de produs conținând o informație genetică sau constând într-o informație genetică se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este încorporat și în care informația genetică este conținută și își exercită funcția, cu excepția corpului uman în diferite stadii de formare ori dezvoltare.

Protecția conferită printr-un brevet referitor la un procedeu permițând producerea unui material biologic având caracteristici specifice și cea conferită printr-un brevet de produs conținând o informație genetică sau constând într-o informație genetică nu se extinde asupra materialului biologic obținut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vânzare pe teritoriul României de către titularul de brevet sau cu consimțământul acestuia, când reproducerea ori multiplicarea rezultă în mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fost pus pe piață, cu condiția ca materialul obținut să nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicări.

Nu constituie încălcarea drepturilor titularului:

- folosirea invențiilor în construcția și în funcționarea vehiculelor terestre, aeriene, precum și la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcționarea acestora, aparținând statelor membre ale tratatelor și convențiilor internaționale privind invențiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiția ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;
- folosirea invenției exclusiv în cadru privat și în scop necomercial;

- comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenției, care au fost vândute anterior de titularul de brevet ori cu acordul său expres;
- folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenției brevetate;
- folosirea cu bună-credință sau luarea măsurilor efective și serioase de folosire a invenției de către terți în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet și revalidarea brevetului. În acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării mențiunii revalidării, și dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenția ori cu o fracțiune din patrimoniul care este afectat exploatarea invenției;
- exploatarea de către terți a invenției sau a unei părți a acesteia la a cărei protecție s-a renunțat.

Orice persoană care, cu bună-credință, folosește invenția sau a făcut pregătiri efective și serioase de folosire a invenției, fără ca această folosire să constituie o încălcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea inițială, poate, după ce traducerea corectată are efect, să continue folosirea invenției în întreprinderea sa ori pentru necesitățile acesteia, fără plată și fără să depășească volumul existent la data la care traducerea inițială a avut efect.

Inventatorul are dreptul să îi fie menționat numele, prenumele și calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum și în orice acte sau publicații privind invenția sa. În cazul în care titularul este altul decât inventatorul, acestuia din urmă i se eliberează un duplicat al brevetului de invenție. La solicitarea expresă a inventatorului, numele și prenumele acestuia nu se publică. Pentru invențiile realizate de inventatori în calitate de salariați sau ca rezultate ale unor contracte de cercetare, inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite în baza unui contract cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului. Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcție de efectele economice sau/și sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcție de aportul economic al invenției.

În cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet, titularul poate solicita revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termenul stabilit de lege de la data publicării decăderii. Autoritatea statului hotărăște asupra cererii de revalidare, iar mențiunea revalidării brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii.

Invenția care face obiectul unei cereri de brevet depuse nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului, până la publicarea acesteia, și are caracterul stabilit de legea specială până la publicare.

Informațiile din domeniul apărării sau siguranței naționale conținute într-o invenție creată pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de invenție, pot fi clasificate de instituțiile în drept ca informații secrete de stat; în acest caz, solicitantul este înștiințat de instituția care a clasificat informațiile și poate beneficia, pe bază de contract, de acordarea unei compensații din partea acestei instituții, în condițiile prevăzute de lege.

Informațiile clasificate ca secrete de stat pot fi declassificate numai de instituția care le-a atribuit acest caracter.

### **Renunțarea la drepturile asupra brevetului**

Titularul poate renunța, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declarații scrise înregistrate. În cazul invențiilor realizate de inventatori în calitate de salariați sau ca rezultate ale unor contracte de cercetare, precum și al invențiilor care au făcut obiectul unei cesiuni, titularul

brevetului este obligat să comunice inventatorului intenția sa de renunțare. La cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului.

Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licență, renunțarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenței.

Invenția sau partea din aceasta, la a cărei protecție s-a renunțat, poate fi liber exploatată de către terți.

Titularul poate renunța la un brevet acordat pentru invențiile care conțin informații clasificate numai după declasificarea informațiilor și publicarea mențiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenție și a descrierii, revendicărilor și desenelor invenției brevetate. Renunțarea se înregistrează în Registrul național al brevetelor de invenție și produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

### **Reprezentarea titularului de brevet**

În procedurile destinate înregistrării și în fața autorităților statului, solicitantul cererii, cesionarul sau titularul ori o altă persoană interesată poate fi reprezentată printr-un mandatar, în baza unei procuri înregistrate. Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu următoarele excepții, cazuri în care se poate acționa în nume propriu: înregistrarea unei cereri de brevet de invenție în scopul atribuirii datei de depozit; plata unei taxe; depunerea unei copii de pe o cerere anterioară; eliberarea unei notificări privind orice procedură privind aceste acțiuni.

În cazul revocării procurii semnătura mandatului nu are efectul semnăturii solicitantului, a titularului sau a persoanelor interesate care l-au desemnat.

### **Brevetarea în străinătate a invențiilor create de persoane fizice române, pe teritoriul României**

Brevetarea în străinătate a invențiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenție la oficiul național. În cazul invențiilor care conțin informații secrete de stat, brevetarea în străinătate se poate face numai dacă informațiile au fost declasificate .

În vederea brevetării în străinătate a invențiilor create de persoane fizice române, pe teritoriul României, solicitanții sau titularii de brevet cu cetățenie română pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii.

Brevetarea în străinătate a invențiilor create de persoane fizice române, pe teritoriul României se aduce la cunoștința oficiului de stat de către persoanele fizice române care le-au creat sau de către succesorul lor în drepturi.

Pentru înregistrarea cererilor internaționale în vederea brevetării invențiilor în alte state, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, oficiul de stat acționează în calitate de oficiu receptor.

### **Transmiterea drepturilor asupra brevetului de invenție**

Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului și drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte.

Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licență, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară.

Transmiterea produce efecte față de terți numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mențiunii transmiterii înregistrate la oficiul național.



### **Apărarea drepturilor privind invențiile. Revocarea și anularea brevetului**

Orice hotărâre luată în legătură cu înregistrarea unei cereri de brevet poate fi contestată. Contestația poate avea ca obiect și o limitare a brevetului.

Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termenul prevăzut de lege de la publicarea mențiunii acordării acestuia, dacă:

- a) obiectul brevetului nu este brevetabil;
- b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
- c) obiectul brevetului depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă.

Dacă motivele de revocare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi revocat în parte.

Un brevet de invenție acordat de oficiul român, precum și un brevet european cu efecte în România pot fi anulate, la cerere, dacă se constată că:

- a) obiectul brevetului nu este brevetabil;
- b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
- c) obiectul brevetului depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă;
- d) protecția conferită de brevet a fost extinsă;
- e) titularul de brevet nu era îndreptățit la acordarea brevetului.

Dacă motivele de anulare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat în parte.

Anularea brevetului va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.

Cererea de anulare se poate face după împlinirea termenului în care poate fi formulată o cerere de revocare, cu excepția situațiilor în care protecția conferită de brevet a fost extinsă ori titularul de brevet nu era îndreptățit la acordarea brevetului, pe toată durata de valabilitate a brevetului, și se judecă de către instanțele abilitate de lege.

Hotărârea de anulare definitivă și irevocabilă se înregistrează la oficiul de stat de către persoana interesată.

Mențiunea hotărârii de anulare se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții de formă privind cererea de brevet de invenție nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenție, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenții frauduloase.

Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observații asupra revocării sau anulării și să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege.

Modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sunt înscrise în registrele naționale și publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială la cererile formulate de orice parte interesată.

### **Aspecte procedurale privind înregistrarea, examinarea și publicarea cererii de brevet**

Cererea de brevet de invenție conținând datele de identificare a solicitantului, însoțită de descrierea invenției, de revendicări și, dacă este cazul, de desene explicative, toate redactate în limba română, se depune la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și constituie depozitul național reglementar.

Cererea de brevet de invenție trebuie să conțină indicații care să permită stabilirea identității inventatorului, în caz contrar, nu se eliberează brevetul solicitat. Depunerea cererii de brevet poate

fi făcută de persoana îndreptățită la eliberarea brevetului, personal sau prin mandatar autorizat cu domiciliul sau sediul în România.

### **Conținutul dosarului pentru constituirea depozitului național reglementar**

**Dosarul pentru înregistrarea brevetelor de invenție** trebuie să cuprindă documentația care va fi completată cu respectarea următoarelor instrucțiuni:

**Trei exemplare ale formularului tip “Cerere de brevet de invenție”.** Completarea formularului se va face în limba română, **prin dactilografiere sau printare pe calculator.**

Solicitantul cererii poate fi o persoană juridică sau una fizică, în primul caz fiind necesar să fie adăugată la funcție și numele în clar al conducătorului unității, semnătura acestuia și ștampila unității. Dacă conducătorul unității este unul dintre inventatori, el nu poate semna pentru respectiva unitate, fiind necesar să semneze pentru unitate un adjunct, un asociat sau contabilul șef. În cazul unităților inventatorii vor fi menționați în declarația solicitată la înregistrarea cererii conform legii.

Dacă sunt mai mulți solicitanți, iar aceștia nu sunt reprezentați în fața OSIM printr-un mandatar autorizat, în cerere se va indica unul dintre solicitanți, care este desemnat pentru corespondența cu OSIM; în caz contrar, OSIM va purta corespondența cu primul solicitant înscris în cerere.

Solicitanții străini pot depune cereri numai prin mandatarea unui consilier în proprietate industrială printr-o procură.

Cele trei formulare-tip trebuie însoțite la depunere, obligatoriu, de documentația tehnică, de asemenea în trei exemplare, cuprinzând următoarele materiale distincte: descrierea invenției, revendicările, desenele explicative și rezumatul invenției.

Fiecare din cele patru părți va fi începută pe o filă nouă, ca material separat, dar toate aceste documente se vor numerota cursiv, de la prima pagină a descrierii până la fila rezumatului, jos în mijloc. Părțile scrise trebuie să aibă spații libere de 2,5 cm pe toate laturile, circa 30 de rânduri pe pagina și mărimea caracterului literei 12 (sau așa cum ies de regulă, de la mașina de scris). Titlurile (invenției, revendicărilor și rezumatului) se scriu cu litere mari (majuscule), trebuie să fie boldate (îngroșate) și centrate pe mijlocul paginii. În cadrul textelor nu se admit rânduri libere și nici numerotarea paragrafelor, ci numai marcarea lor prin tabulare.

### **Descrierea invenției**

Descrierea invenției trebuie să conțină, în mod succesiv, în ordinea de mai jos, următoarele:

- a) titlul invenției, așa cum acesta a fost indicat în cererea de brevet de invenție, într-o formulare clară și concisă a invenției revendicate, fără să o divulge;
- b) precizarea domeniului tehnic, în care poate fi aplicată invenția, fără să divulge soluția;
- c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat a fi util pentru înțelegerea, cercetarea documentară și examinarea invenției revendicate, cu indicarea documentelor care îl fundamentează; se prezintă cel puțin o soluție considerată cea mai apropiată de invenția revendicată; la depunerea cererii stadiul tehnicii este cel cunoscut solicitantului; în situația în care stadiul tehnicii cuprinde și cunoștințe tradiționale, acestea vor fi indicate explicit în descriere, inclusiv sursa acestora, dacă este cunoscută;
- d) prezentarea problemei tehnice, pe care o rezolvă invenția;
- e) expunerea invenției, așa cum aceasta este revendicată, astfel încât problema tehnică și soluția acesteia să poată fi înțelese de o persoană de specialitate. În cazul în care descrierea cuprinde un grup de invenții care respectă condiția de unitate a invenției, expunerea fiecărei invenții din grup se efectuează în mod distinct;
- f) indicarea, dacă aceasta nu rezultă în mod evident din prezentarea sau din natura invenției, a modului în care invenția poate fi exploatată industrial;

- g) prezentarea avantajelor invenției revendicate, în raport cu stadiul tehnicii;
- h) prezentarea, pe scurt, a fiecărei figuri din desenele explicative, dacă acestea există;
- i) prezentarea detaliată a obiectului invenției, utilizându-se, dacă acestea există, figuri sau desene, într-un mod suficient de clar, complet și corect din punct de vedere științific și tehnic, astfel încât o persoană de specialitate să poată realiza invenția. Prezentarea trebuie susținută de exemple concrete de realizare; iar în cazul unor variante de realizare, se prezintă cel puțin un exemplu de realizare pentru fiecare variantă.

În descriere pot fi prezentate modele și formule chimice, fizice ori matematice, algoritmi, linii de programe, subrutine sau programe de calculator, tabele, fără ca prezentarea obiectului invenției, în exemplul de realizare, să se bazeze exclusiv pe acestea.

Problema tehnică constă în formularea obiectivului prin a căruia soluționare se obține un succes în domeniul tehnic de aplicare a invenției; soluția tehnică constă în prezentarea mijloacelor tehnice, pentru rezolvarea problemei tehnice.

#### *Descrierea invenției din domeniul programelor de calculator*

Descrierea invenției trebuie redactată în termeni tehnici din limba română; în cazul în care în limba română nu există termeni echivalenți, pot fi utilizați termeni tehnici, uzuali într-o limbă străină, în special din domeniul prelucrării datelor.

Descrierea poate fi însoțită de diagrame care prezintă etapele sau pașii operaționali ai procesării datelor; poate fi inclusă organigrama programului care arată toate stările posibile din desfășurarea programului. În descriere se admit fragmente dintr-un program pentru unitățile de procesare a datelor, într-un limbaj de programare uzual.

### **Desenele**

Desenele sunt necesare în măsura în care contribuie la înțelegerea invenției și a elementelor ei de noutate. Desenele trebuie să conțină semne de referință, cifre și/sau litere care să indice elementele componente, corespunzătoare prezentării lor în exemplul de realizare din descriere. O filă de desene poate să includă mai multe figuri. Fila de desene este de format A4 sau, în cazuri excepționale, A3 și va putea fi din calc, carton alb sau alt suport, cu condiția ca desenul să aibă contrastul necesar pentru reproducerea prin metode electrostatic. Filele nu vor avea chenar sau alte linii care să delimiteze desenele; marginile minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latură de 2,5 cm.

Schemele și diagramele se consideră desene; tablele nu se consideră desene.

Desenele nu vor conține texte, cu excepția unui cuvânt sau a unor cuvinte izolate, strict necesare, cum sunt: "apă", "abur", "deschis", "închis", iar pentru schemele și diagramele ce ilustrează etapele unui procedeu, câteva cuvinte-cheie, absolut necesare înțelegerii acestora; fiecare cuvânt folosit trebuie așezat în desen în așa fel încât să permită înlocuirea lui fără să acopere nici o linie a desenelor.

Toate semnele de referință care apar în desene trebuie să fie menționate în descriere și invers

### **Rezumatul invenției**

Rezumatul indică titlul invenției și conține o prezentare pe scurt a descrierii, revendicărilor și desenelor. Rezumatul trebuie să indice domeniul tehnic căruia îi aparține invenția sau grupul de invenții și trebuie să fie astfel redactat încât să se înțeleagă clar problema tehnică și esența soluției date de invenția revendicată.

Rezumatul va conține, după caz, formula chimică ce caracterizează invenția.

Dacă cererea de brevet de invenție conține desene, solicitantul va indica figura din desene sau, în mod excepțional, figurile pe care le propune spre publicare împreună cu rezumatul.

OSIM poate hotărî publicarea unei alte figuri sau a unor alte figuri din cererea de brevet de invenție, în cazul în care consideră că aceasta sau acestea caracterizează mai bine invenția; fiecare dintre caracteristicile principale menționate în rezumat și ilustrate prin desen vor fi urmate de un semn de referință pus între paranteze.

Rezumatul are în exclusivitate rolul de a servi ca mijloc de selecție a informațiilor tehnice pentru specialiști, în scopul luării unei decizii privind necesitatea consultării descrierii invenției și desenelor publicate; rezumatul invenției nu poate fi luat în considerare pentru aprecierea întinderii protecției. Rezumatul va conține, de preferință, nu mai mult de 150 de cuvinte.

### **Revendicările în cererea de brevet**

Revendicările trebuie să definească obiectul protecției solicitate prin caracteristicile tehnice ale invenției. Revendicările trebuie să fie clare și concise atât individual, cât și în ansamblul lor, și să se bazeze pe descriere.

Revendicările se redactează în două părți sau, după caz, într-o singură parte.

Revendicările în două părți trebuie să conțină:

a) un preambul indicând obiectul invenției și caracteristicile tehnice care sunt necesare pentru definirea elementelor revendicate și care, în combinație, fac parte din stadiul tehnicii; și o parte caracteristică, precedată de expresia "*caracterizat(a) prin aceea că*" în care sunt expuse acele caracteristici tehnice care, în combinație cu caracteristicile prezentate în preambul, definesc obiectul protecției solicitate.

Revendicările redactate într-o singură parte conțin o prezentare a unei combinații de mai multe caracteristici tehnice sau a unei singure caracteristici tehnice, care definește obiectul pentru care se solicită protecția.

Caracteristicile tehnice din revendicări trebuie să aibă aceeași denumire și aceleași semne de referință din descriere și din desene.

Revendicările se redactează într-o singură frază; în cuprinsul frazei, caracteristicile tehnice pot fi prezentate ca text cursiv sau ca enumerări, pentru fiecare caracteristică sau grup de caracteristici; în acest ultim caz fiecare punct al enumerării este notat prin semne de subdivizare.

Dacă cererea de brevet de invenție conține desene explicative, caracteristicile tehnice menționate în revendicări trebuie, în măsura în care acest lucru ușurează înțelegerea revendicării, să fie urmate de semne de referință ale acestor caracteristici, indicate între paranteze; semnele de referință nu trebuie să fie interpretate ca o limitare a revendicării.

Revendicările nu conțin desene ori grafice, linii de program, subrutine sau programe de calculator, dar pot conține formule chimice sau matematice ori tabele care sunt esențiale pentru definirea obiectului protecției solicitate.

Revendicările nu conțin trimiteri ca, de exemplu, "*așa cum este prezentat în ... din descriere*" sau "*așa cum este ilustrat în fig. ...*"; totuși, în cazurile în care este absolut necesar, revendicarea poate face trimitere, în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale invenției, la descriere sau desene.

O cerere de brevet de invenție conține una sau mai multe revendicări independente, în funcție de caracteristicile tehnice esențiale ale invenției; o astfel de revendicare poate fi urmată de una sau mai multe revendicări dependente.

O revendicare independentă trebuie să precizeze în mod clar toate caracteristicile esențiale necesare pentru definirea invenției. Revendicarea dependentă conține în mod implicit toate caracteristicile revendicării independente căreia i se subordonează și, după caz:

- a) dezvoltă sau explicitează caracteristicile tehnice care au fost deja enunțate în revendicarea independentă; sau
- b) se referă la exemple particulare de realizare a invenției; sau
- c) conține și alte caracteristici tehnice, decât cele din revendicarea independentă căreia i se subordonează.

Într-o cerere de brevet pot fi admise revendicări dependente care se referă la alte revendicări dependente, primele fiind numite revendicări cu dependență multiplă. Revendicarea dependentă trebuie să cuprindă o trimitere la revendicarea căreia i se subordonează, fără ca la începutul acesteia să se facă o referire la stadiul tehnicii. Revendicările dependente care se referă la una sau la mai multe revendicări anterioare trebuie să fie grupate și plasate după acestea în cel mai potrivit mod.

Cererea care se referă la un grup de invenții care formează un singur concept inventiv general trebuie să conțină cel puțin o revendicare independentă pentru fiecare invenție.

O cerere de brevet de invenție poate să conțină două sau mai multe revendicări independente de aceeași categorie numai dacă invenția revendicată se referă, în special, la:

- a) mai multe produse interdependente; sau,
- b) diferite utilizări ale unui produs ori ale unui aparat; sau,
- c) soluții alternative pentru o anumită problemă când acestea nu pot fi cuprinse într-o singură revendicare.

În cazul invențiilor din domeniul programelor de calculator:

- a) revendicările de produs sunt admisibile dacă noile caracteristici pot fi realizate cu ajutorul unui program de calculator într-un sistem care cuprinde mijloace adaptate să realizeze un procedeu echivalent;
- b) revendicările de procedeu sunt admisibile dacă procedeul poate fi realizat într-un sistem sau dacă programul care determină realizarea procedurii este rulat într-un sistem.

### **Examinarea depozitului național reglementar**

După ce sunt îndeplinite cerințele legale privind înregistrarea, cererea de brevet de invenție este supusă procedurii de examinare preliminară, în cadrul căreia se analizează:

- a) dacă solicitantul are dreptul la brevet de invenție, în cazul în care acesta este o altă persoană decât inventatorul;
- b) dreptul mandatarului autorizat de a reprezenta solicitantul în fața OSIM;
- c) dacă sunt declarați inventatorii;
- d) dacă prioritatea convențională este corect revendicată și susținută prin acte de prioritate depuse la OSIM;
- e) dacă taxele au fost plătite în quantumul și termenele corespunzătoare procedurilor solicitate în cererea de brevet de invenție;
- f) îndeplinirea condițiilor materiale privind cererea de brevet de invenție;
- g) dacă invenția este susceptibilă de aplicare industrială
- h) dacă invenția este rezultatul unei activități inventive;
- i) dacă cererea rezultă din divizarea unei cereri anterioare, în cazul în care este menționat în cerere acest lucru;
- j) îndeplinirea condițiilor privind redactarea descrierii, revendicărilor și desenele;

k) îndeplinirea condițiilor privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internațională;

l) dacă cererea de brevet de invenție care cuprinde un grup de invenții respectă, la prima vedere, unitatea invenției.

Dacă în urma examinării depozitului cererii de brevet de invenție și a documentelor anexate OSIM constată neregularități privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul regulament, acestea se notifică solicitantului, acordându-i-se un termen de răspuns. Ca urmare a notificării trimise, în urma examinării preliminare sau din proprie inițiativă, solicitantul poate comunica la OSIM descrierea, revendicările și, dacă este cazul, desenele modificate.

#### **Publicarea cererii de brevet**

Cererea de brevet de invenție care îndeplinește condițiile legale pentru care s-au achitat taxele de înregistrare sau de deschidere a fazei naționale și de publicare și pentru care, cu o lună înainte de data publicării, nu a fost luată o hotărâre de respingere, nu s-a luat act de retragerea cererii sau cererea nu a fost considerată ca fiind retrasă se publică.

Publicarea cererii poate fi cerută numai de către solicitant, care datorează și taxa de publicare. Dacă o altă persoană decât solicitantul sau mandatarul autorizat al acestuia a solicitat publicarea și/sau a achitat taxa de publicare, OSIM nu va da curs procedurii de publicare; totuși, în cazul în care solicitantul este de acord cu plata taxei de publicare de către o altă persoană, acesta comunică acordul său la OSIM, care dă curs publicării cererii.

Atunci când sunt îndeplinite condițiile legale privind publicarea cererii de brevet de invenție, se notifică solicitantului data publicării cererii și faptul că taxa de publicare nu se returnează, oricare ar fi soarta ulterioară a acestei cereri.

Publicarea cererii de brevet de invenție este făcută la cererea solicitantului, după plata taxei legale, dar nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naționale ori, dacă o prioritate a fost recunoscută, nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de 16 luni de la data priorității revendicate.

Publicarea cererii de brevet de invenție se face prin punerea la dispoziția publicului, la sediul OSIM, a fascicului format din descriere, revendicări și, dacă este cazul, din desene, iar data publicării cererii este data apariției BOPI în care a fost menționată publicarea cererii;

Fasciculu conține și o parte editată de către OSIM care va cuprinde, după caz, în principal, următoarele: numărul și data de depozit a cererii; indicele de clasificare atribuit conform sistemului internațional de clasificare a brevetelor; titlul invenției; toate datele referitoare la identitatea solicitantului; datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de către solicitant; numele, prenumele și adresa inventatorului; data, numărul și unde a fost înregistrată cererea anterioară a cărei prioritate este invocată; numărul de dată de depozit a cererii internaționale; numărul și data de publicare internațională a cererii internaționale; data publicării cererii; rezumatul acceptat sub semnătură de către solicitant; numărul revendicărilor și al figurilor din cererea de brevet de invenție; figura sau figurile indicate de către solicitant pentru a fi publicate.

Cererea de brevet de invenție publicată asigură provizoriu solicitantului, de la data publicării, protecția până când o hotărâre de acordare a brevetului de invenție a rămas definitivă și irevocabilă.

#### **Eliberarea brevetului. Durata acestuia.**

Brevetul de invenție este eliberat de directorul general al OSIM, în temeiul hotărârii de acordare a acestuia. Pentru brevetul european OSIM certifică validitatea brevetului în România, conform legii.

Data eliberării brevetului de invenție este data la care mențiunea hotărârii de acordare este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Brevetele se înscriu în Registrul național al brevetelor de invenție.

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, brevetul de invenție european se înscrie în Registrul național al brevetelor de invenție.

Durata brevetului de invenție este 20 de ani, cu începere de la data de depozit. Pentru brevetul european durata curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Convenției brevetului european.

Pentru medicamentele sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obține un certificat suplimentar de protecție, în condițiile Regulamentului (CEE) nr. 1.768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecție pentru medicamente și ale Regulamentului (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecție pentru produse fitofarmaceutice.