

MODELUL DE UTILITATE

Considerații generale. Definirea obiectului dreptului la protecția invențiilor prin înregistrare ca model de utilitate

Protecția invențiilor prin model de utilitate se face conform dispozițiilor Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, cu respectarea convențiilor, tratatelor și acordurilor la care România este parte.

Modelul de utilitate protejează, orice invenție tehnică, cu condiția să fie nouă, să depășească nivelul simplei îndemânări profesionale și să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Nu pot fi protejate prin înregistrare ca model de utilitate:

- a) invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătății ori vieții persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziție legală;
- b) soiurile de plante și rasele de animale;
- c) invențiile având ca obiect un material biologic;
- d) invențiile având ca obiect un produs constând într-o substanță chimică sau farmaceutică;
- e) invențiile având ca obiect un procedeu sau o metodă.

Produsul - obiect al cererii de model de utilitate

Produsul este obiect al unei invenții în măsura în care constituie soluția tehnică a unei probleme. *Produsul* reprezintă un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin părțile sale constructive și/sau constitutive, prin elementele de legătură dintre acestea, prin forma sa constructivă și/sau a părților constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relațiile constructive, de poziție și funcționare dintre părțile constitutive sau prin rolul funcțional al acestora.

Produse pot fi, de exemplu:

- a) dispozitive, instalații, echipamente, mașini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora pentru realizarea unui procedeu de fabricație ori de lucru;
- b) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice;
- c) amestecuri fizice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea sau alte proprietăți care le individualizează și care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.

Produsele ca obiect al cererii de model de utilitate din domeniul programelor de calculator îl pot constitui aparatele programabile în care, la prima vedere, caracteristica tehnică a invenției este realizată cu ajutorul unui program de calculator, precum și produsele-program de calculator pentru sistemele de procesare a datelor exprimate prin derularea logică a acestora.

Drepturile titularului modelului de utilitate

Dreptul la modelul de utilitate aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi. Modelul de utilitate înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga durată și de a interzice efectuarea fără consimțământul său fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării invenției protejate prin model de utilitate.

Titularul are, de asemenea, dreptul de a interzice oricărui terț care nu are consimțământul său să furnizeze sau să ofere altor persoane decât celor îndreptățite să exploateze invenția protejată prin model de utilitate mijloace de aplicare a invenției pe teritoriul României, referitoare la un element esențial al invenției, când terțul știe sau, în împrejurările date, ar fi trebuit să știe că mijloacele sunt adecvate și destinate aplicării invenției.

În cazul în care elementele esențiale ale unui model de utilitate au fost preluate din descrierea, desenele, modelele experimentale, dispozitivele sau echipamentele aparținând altei persoane decât titularului, fără consimțământul acesteia, protecția acordată nu poate fi folosită în detrimentul acelei persoane.

Drepturile conferite de un model de utilitate înregistrat nu se extind la actele care comportă fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării a unui produs protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimțământul acestuia. Totuși, drepturile conferite de un model de utilitate se extind la actele privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat în afara unui stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimțământul acestuia.

Durata unui model de utilitate

Durata unui model de utilitate este de 6 ani, cu începere de la data de depozit.

Titularul dreptului poate să obțină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecției prin modelul de utilitate pentru încă o perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an și nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea termenului de 6 ani de la data de depozit.

Mențiunea reînnoirii protecției se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Transmiterea drepturilor asupra modelului de utilitate. Renunțarea titularului la modelul de utilitate înregistrat

Dreptul la modelul de utilitate, dreptul la înregistrarea modelului de utilitate și drepturile care decurg din înregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise în tot sau în parte. Modelul de utilitate poate face obiectul unei garanții reale sau al unor măsuri de executare silită.

Protecția prin model de utilitate încetează prin:

- a) expirarea duratei;
- b) neplata taxelor de reînnoire a protecției;
- c) renunțarea titularului la modelul de utilitate înregistrat.

Încetarea protecției produce efectele din ziua următoare: datei expirării duratei modelului de utilitate sau comunicării de către titular a renunțării.

Dacă renunțarea se referă numai la anumite părți ale modelului de utilitate, acesta rămâne în vigoare în ceea ce privește celelalte părți. O.S.I.M. ia act de renunțare, fără a examina dacă părțile rămase ale modelului de utilitate continuă să îndeplinească cerințele prevăzute legal și dacă limitarea este admisibilă.

Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, în cazul în care se acordă brevet de invenție pentru o cerere: în care este revendicată prioritatea cererii de model de utilitate sau care a fost transformată în cerere de model de utilitate, iar solicitantul nu a cerut în mod expres retragerea cererii de brevet.

Procedura de înregistrare. Publicarea și eliberarea certificatului

Cererea de model de utilitate se redactează în limba română și se depune la O.S.I.M. Cererea conține:

- a) datele de identificare ale solicitantului;
- b) solicitarea protecției prin model de utilitate, însoțită de titlul invenției;
- c) o descriere a invenției;
- d) una sau mai multe revendicări;
- e) desenele la care se face referire în descriere sau în revendicări.

Cererea de model de utilitate conține indicații care să permită stabilirea identității inventatorului. Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, acesta trebuie să îl declare și să facă dovada, printr-un document depus la O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri, că este îndreptățit la înregistrarea modelului de utilitate. În toate procedurile în fața O.S.I.M., solicitantul este considerat a fi persoana îndreptățită la înregistrarea modelului de utilitate.

Pentru fiecare invenție se depune câte o cerere de model de utilitate.

Revendicările trebuie să definească în mod clar obiectul protecției solicitate, să fie concise și să fie susținute în întregime de descrierea invenției.

Cererea este însoțită de un rezumat al invenției. Rezumatul trebuie să conțină o scurtă prezentare a invenției; acesta servește exclusiv informării tehnice și nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecției.

Până la data hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sunt permise modificări ale cererii în măsura în care acestea nu extind obiectul cererii. Din modificări care extind obiectul cererii nu pot rezulta niciun fel de drepturi.

Invenția trebuie să fie dezvăluită în cererea de model de utilitate suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.

Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care au fost depuse la O.S.I.M. următoarele:

- a) o indicație explicită sau implicită, potrivit căreia se solicită un model de utilitate;
- b) indicații care să permită stabilirea identității solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către O.S.I.M.;
- c) o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenției.

Revendicările și desenele privind invenția pot fi depuse și în termen de două luni de la data de depozit.

În cazul în care nu sunt îndeplinite toate cerințele privind înregistrarea cererii, O.S.I.M. notifică solicitantului deficiențele constatate și îi solicită remedierea acestora în termen de două luni de la data la care cel puțin cerința privind stabilirea identității solicitantului a fost îndeplinită.

Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care sunt depuse la O.S.I.M. documentele ce cuprind remedierea deficiențelor semnalate în notificarea transmisă. Dacă deficiențele semnalate nu au fost remediate în termenul acordat, nu se acordă data de depozit, iar cererea de model de utilitate este considerată a nu fi fost depusă.

Depozitul cererii de model de utilitate are valoarea unui depozit național reglementar de la data de depozit.

Cererea de model de utilitate rezultată din transformarea cererii de brevet

O cerere de model de utilitate poate rezulta și dintr-o cerere de brevet având ca obiect aceeași invenție, dacă solicitantul depune o cerere de transformare:

a) pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet până la încheierea pregătirilor tehnice pentru publicarea mențiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenție sau de respingere a cererii de brevet;

b) într-o perioadă de 3 luni de la data la care O.S.I.M. publică mențiunea unei hotărâri de anulare a brevetului de invenție rămasă definitivă și irevocabilă pe motivul lipsei activității inventive.

Cererea de model de utilitate rezultată din transformare beneficiază de aceeași dată de depozit și de dreptul de prioritate născut din cererea de brevet de invenție. Transformarea nu are efect după expirarea unei perioade de 10 ani calculate de la data de depozit a cererii de brevet.

Pentru o cerere de brevet de invenție transformată într-o cerere de model de utilitate, procedura de examinare se continuă dacă solicitantul nu cere în mod expres retragerea cererii de

brevet.

Pot fi transformate în cereri de model de utilitate și cererile de brevet european aflate în situațiile prevăzute la art. 135 din Convenția privind eliberarea brevetelor europene (*Convenția brevetului european*), adoptată la München la 5 octombrie 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002, cu revizuirile ulterioare.

Solicitantul unui model de utilitate poate cere, până la luarea unei hotărâri privind înregistrarea, conversia acestuia într-o cerere de brevet de invenție.

Cererea de transformare trebuie să conțină:

a) solicitarea explicită a transformării în vederea înregistrării modelului de utilitate pentru invenția care face obiectul cererii de brevet;

b) numărul și data de depozit ale cererii de brevet cu valoare de depozit național reglementar, a cărei transformare se solicită;

c) datele de identificare a solicitantului.

Pot fi, de asemenea, transformate în cereri de model de utilitate cererile rezultate din divizarea unei cereri de brevet de invenție care are ca obiect un produs și un procedeu. În această situație, solicitantul va cere transformarea în cerere de model de utilitate pentru cererile de brevet de invenție rezultate din divizare și care au ca obiect produsul.

O cerere de brevet de invenție, rezultată astfel beneficiază de aceeași dată de depozit și de dreptul de prioritate născut din cererea de model de utilitate.

Conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de invenție nu este permisă în cazul în care cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenție.

O cerere de model de utilitate trebuie să se refere la o singură invenție. Cererea de model de utilitate care conține două sau mai multe invenții trebuie divizată de către solicitant, din proprie inițiativă sau la cererea O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri privind această cerere.

În situația în care, până la luarea unei hotărâri asupra cererii inițiale, solicitantul nu o divizează prin depunerea revendicărilor care să definească protecția unei singure invenții, obiect al cererii inițiale, O.S.I.M. declară cererea ca fiind considerată retrasă.

O.S.I.M. hotărăște respingerea înregistrării modelului de utilitate în următoarele situații:

a) invenția, obiect al cererii, este exclusă de la protecția prin model de utilitate sau nu poate fi protejată

b) cererea de model de utilitate nu conține datele de identificare ale solicitantului, solicitarea protecției prin model de utilitate nu a fost însoțită și de titlul invenției, nu există o descriere a invenției, nu au fost făcute revendicări, nu au fost anexate desenele la care se face referire în descriere ori revendicări, invenția nu este dezvăluită în cerere suficient de clar și complet, în dosar nu există documentația integrală solicitată de lege;

c) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada că este îndreptățit la înregistrarea modelului de utilitate.

Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de model de utilitate aflate în următoarele situații:

a) inventatorii nu au fost indicați;

b) cererea a constituit baza revendicării priorității într-o cerere ulterioară depusă pe cale națională sau pentru care s-a deschis fază națională în România;

c) solicitantul nu a depus revendicările și/sau desenele în termen de două luni de la data de depozit a cererii de model de utilitate;

d) cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenție

pentru care, ulterior transformării, a fost luată o hotărâre de acordare a brevetului;

e) una dintre taxele legale nu a fost plătită în cuantumul și la termenele prevăzute de lege și de Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare;

f) solicitantul nu a divizat cererea de model de utilitate neunitară.

Invenția care face obiectul cererii de model de utilitate are caracterul stabilit de legea specială și nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului până la publicare. O.S.I.M. păstrează nivelul de clasificare atribuit de instituțiile în drept documentelor depuse. În situația în care documentele nu sunt declassificate înainte de publicarea înregistrării modelului de utilitate, O.S.I.M. publică înregistrarea modelului de utilitate în termen de o lună de la data comunicării declassificării informațiilor.

Mențiunea hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sau de respingere a cererii de model se publică în B.O.P.I., în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestației și în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a legii.

Odată cu publicarea mențiunii hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate se pun la dispoziția publicului descrierea, revendicările sau, după caz, revendicările amendate și desenele, precum și raportul de documentare, dacă acesta nu se publică ulterior.

În temeiul hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate, luate de comisia de examinare de specialitate, O.S.I.M. eliberează titularului certificatul de model de utilitate, împreună cu descrierea, revendicările și, după caz, desenele modelului de utilitate. Data eliberării certificatului este data publicării mențiunii hotărârii de înregistrare.

Apărarea drepturilor

Hotărârile privind cererea de model de utilitate luate de comisia de examinare pot fi contestate la O.S.I.M. în scris și motivat de către solicitantul cererii sau de către titularul modelului de utilitate, în termen de două luni de la comunicare.

Contestația se soluționează la O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare. Comisia de reexaminare hotărăște asupra admiterii sau respingerii contestației și comunică hotărârea solicitantului.

Anularea modelului de utilitate

Un model de utilitate înregistrat la O.S.I.M. poate fi anulat pe toată durata, la cerere, dacă se constată că:

a) obiectul modelului de utilitate nu îndeplinește cerințele prevăzute de lege prin care se definește modelul de utilitate ca orice invenție tehnică cu condiția să fie nouă, să depășească nivelul simplei îndemânări profesionale și să fie susceptibilă de aplicare industrială;

b) modelul de utilitate nu poate fi considerat invenție, ori face parte din categoriile de invenții care nu pot fi protejate ca modele de utilitate ori face parte din categoriile;

c) obiectul modelului de utilitate nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;

d) obiectul modelului de utilitate depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă;

e) titularul nu era îndreptățit la înregistrarea modelului de utilitate;

f) protecția conferită de modelul de utilitate a fost extinsă.

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

Anularea are efect începând cu data de depozit a cererii de model de utilitate.

Orice persoană care marchează produsele sau ambalajul acestora cu un semn de natură să creeze impresia că produsele sunt protejate ca modele de utilitate, sau orice persoană care folosește un astfel de semn ca antet pe corespondența oficială, pe firmă, pe carduri de afaceri sau în anunțuri are obligația ca, la cererea oricărei persoane interesate, să dea informații referitoare la modelul de utilitate pe care se bazează utilizarea semnului.

Cereri internaționale de protecție prin model de utilitate

O cerere internațională care a primit dată de depozit internațional la un oficiu receptor și în care România este stat desemnat are același efect ca o cerere de model de utilitate care a fost depusă la O.S.I.M. la aceeași dată.

Dacă solicitantul dorește să continue cererea internațională în România, trebuie ca, în termen de 30 de luni de la data de depozit internațional sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data priorității, să deschidă faza națională în România pentru un model de utilitate.

Regula prin care *o cerere internațională care a primit dată de depozit internațional la un oficiu receptor și în care România este stat desemnat are același efect ca o cerere de model de utilitate care a fost depusă la O.S.I.M. la aceeași dată* se aplică și în cazul în care solicitantul, din motive justificate, deschide faza națională în termen de două luni de la data expirării termenului de 30 de luni, cu plata taxei de deschidere întârziată a fazei naționale.

Pentru deschiderea fazei naționale în România, solicitantul depune o cerere care trebuie să conțină solicitarea explicită sau implicită a deschiderii fazei naționale pentru un model de utilitate, traducerea conformă în limba română a descrierii, a revendicărilor și a desenelor cererii internaționale și plătește taxa de depunere.

După deschiderea fazei naționale, cererea internațională este supusă procedurilor prevăzute de legea română privind protejarea invențiilor prin model de utilitate.

Un solicitant, persoană fizică ori persoană juridică română sau cu rezidență în România ori având o întreprindere industrială sau comercială reală și serioasă în România, în sensul Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, din 1883, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1.177/1968, poate depune la O.S.I.M., în calitate de oficiu receptor, o cerere internațională. Prioritatea poate fi revendicată fie pe baza unei cereri de model de utilitate, fie a unei cereri de brevet de invenție.