

SUPPORT DE CURS

Apărarea drepturilor născute din invenție

Lector univ.dr. Violeta Slavu

Univ. Titu Maiorescu din București

1. Considerații generale

- conceptul de *invenție*;
- condițiile de fond ale protecției invenției (noutatea, activitatea inventivă și caracterul industrial);
- particularități privind invenția de servicii;
- titlul și durata protecției în materie de invenții;
- dreptul exclusiv de exploatare

2. Apărarea drepturilor privind invențiile

Apărarea drepturilor privind invențiile este reglementată în capitolul VI (art. 51 – 67) din legea nr.64/1991 republicată.

Potrivit legii, drepturile inventatorilor și titularilor de brevet sunt apărute prin mijloace de drept administrativ, de drept civil și de drept penal. În funcție de natura organului competent să soluționeze litigiul, mijloacele de apărare sunt administrative și judiciare. Mijloacele administrative sunt contestația și revocarea iar cele judiciare îmbracă forma acțiunii în justiție, care poate fi civilă sau penală¹.

¹ Ioan Macovei, *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, ed.C.H.Beck, București, 2010, p.144

2.1. Modalități administrative.

Contestația.

Potrivit art. 51, hotărârile O.S.I.M. pot fi contestate în termen de 3 luni de la comunicare.

Contestația poate avea ca obiect și o limitare a brevetului.

Contestația se soluționează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la O.S.I.M. de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul O.S.I.M., în primă instanță.

Revocarea. Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în scris și motivat, la O.S.I.M., o cerere de revocare împotriva hotărârii de acordare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la publicarea acesteia, pentru următoarele motive:

- dacă hotărârea a fost luată fără respectarea dispozițiilor art.7-10 și ale art.12 și 13 din Legea nr.64/1991 astfel cum a fost modificată;
- obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate să o poată realiza;
- obiectul brevetului depășește conținutul cererii.

Cererea de revocare va fi soluționată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la O.S.I.M., de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul O.S.I.M.

Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții de formă privind o cerere nu poate constitui motiv de revocare a hotărârii de acordare a brevetului sau de anulare a brevetului de invenție, în tot sau în parte, 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 și de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

2.2.Mijloace de drept civil.

Potrivit art.63 alin.(1) din Legea 64/1991 republicată, sunt date în competența instanțelor judecătorești, litigiile privind:

- calitatea de inventator, de titular de brevet,
- drepturile născute din brevetul de invenție;
- drepturile patrimoniale ale inventatorului născute din contractele de cesiune și licență;
- executarea obligației de informare și asistență tehnică

Potrivit art. 59 alin. 3 pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, și poate solicita instanței judecătorești competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute. Aceste dispoziții se aplică și materialelor și echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârșirea infracțiunii de contrafacere.

Încălcarea drepturilor prevăzute la art.33 alin.1 de către terți atrage pentru persoanele vinovate obligația de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.

De asemenea un brevet de invenție acordat de OSIM, precum și un brevet european cu efecte în România pot fi **anulate**, la cerere, dacă se constată că:

- obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 și 13;
- obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
- obiectul brevetului depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă;
- protecția conferită de brevet a fost extinsă;
- 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 are efect retroactiv, începând cu data de depozit.

Cererea de anulare poate fi promovată după împlinirea termenului prevăzut de lege pentru exercitarea revocării, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. d)- **protecția conferită de brevet a fost extinsă** și e)- **titularul de brevet nu era îndreptățit la acordarea brevetului**, situații în care poate fi exercitată pe toată durata de valabilitate a brevetului. Competența aparține Tribunalului București.

Hotărârile date în primă instanță de către Tribunalului București pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare iar hotărârile Curții de Apel București pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție în termen de 30 de zile de la comunicare.

Hotărârea de anulare definitivă și irevocabilă se înregistrează la OSIM de către persoana interesată. Mențiunea hotărârii de anulare se publică în *Buletinul Oficial de Proprietate Industrială* în termen de 60 de zile de la înregistrarea hotărârii la OSIM.

2.3.Mijloace de drept penal.

Însușirea fără drept a calității de inventator. Potrivit art. 58 din Legea nr.64/1991, însușirea fără drept, în orice mod, a calității de inventator constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Infracțiunea de contrafacere. În alin.1 al art. 59 se incriminează infracțiunea de contrafacere. Constituie infracțiunea de contrafacere, fabricarea, folosirea sau punerea în circulație fără drept, a obiectului unui brevet de invenție sau orice altă încălcare a drepturilor conferite conform art.32 alin.2, dacă aceste încălcări au fost săvârșite după data publicării cererii de brevet de invenție.

Infracțiunea de contrafacere, cea mai gravă atingere adusă dreptului de proprietate industrială este lacunar reglementată în legislația actuală. Codul penal, incriminează în art.299 contrafacerea obiectului unei invenții și în art.300 punerea în circulație a produselor contrafăcute referindu-se total nejustificat numai la obiectul unei invenții.

Contrafacerea, această componentă negativă majoră a vieții economice contemporane se prezintă frecvent în practică sub forma unui cumul de atingeri nelegitime a unor drepturi diferite de proprietate intelectuală, de exemplu la mărci, desene și modele industriale sau drepturi de autor care, presupune o concurență nelegală sistematică. Este evident necesar ca toate delictele contra proprietății intelectuale să fie reglementate numai în Codul penal și nu disparat în legile speciale.

Condițiile pentru intentarea unei acțiuni în contrafacere sunt :

- existența unui brevet valabil ;

- o atingere adusă drepturilor titularului de brevet prin fabricarea, folosirea sau punerea în circulație a obiectului brevetului ;
- intenția .

Actele de contrafacere, nu au relevanță în țara în care invenția nu este brevetată. Obiectul protejat, pentru a se stabili contrafacerea va fi comparat cu cel considerat a constitui o contrafacere. O reproducere servilă va fi contrafacere, dar în cazul în care reproducerea nu este servilă, va fi contrafacere dacă în obiectul presupus contrafăcut se regăsesc elementele esențiale constitutive ale invenției. Ca regulă, contrafacerea se apreciază după asemănări, nu după deosebiri. Donația unor obiecte contrafăcute nu cade sub incidența legii ca de altfel și fabricarea pe scară redusă a unor produse acoperite prin brevet.

Apărarea drepturilor de proprietate industrială se poate realiza și prin introducerea unei acțiuni în concurență neleală. **Concurența neleală** este definită în art.301 Cod penal în termenii următori : Fabricarea ori punerea în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență, false, precum și aplicarea pe produse puse în circulație de mențiuni false privind brevetul de invenții ; ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari. Condițiile necesare ce se cer îndeplinite sunt :

- existența unui act de concurență ;
- caracterul neleal al actului de concurență ;
- existența unui prejudiciu.

Acțiunea în concurență neleală nu este subsidiară acțiunii în contrafacere pentru că fundamentul lor este deosebit. Contrafacerea

presupune încălcarea unui drept pe când concurența nelegală presupune încălcarea unor reguli de conduită comercială. În consecință, acțiunea în concurență nelegală poate fi introdusă alături de acțiunea în contrafacere fiind două acțiuni distincte, independente astfel încât ele pot fi exercitate separat ori simultan. Mai mult chiar cele două acțiuni pot fi cumulate atunci când încălcarea dreptului exclusiv, drept real este consecința unor procedee nelegale, distincte de contrafacere.

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate.

În cazul în care, înainte de data publicării cererii de brevet de invenție, faptele prevăzute la art.59 alin. 1 continuă să fie săvârșite și după somare, instanța, la cerere, poate ordona încetarea săvârșirii lor până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii O.S.I.M. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cauțiuni stabilite de instanță.

Divulgarea datelor cuprinse în brevet de către personalul O.S.I.M. Conform art. 62, divulgarea, de către personalul O.S.I.M., precum și de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invențiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

O.S.I.M. răspunde față de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârșirii infracțiunii de divulgare a datelor cuprinse în cereri de către personalul propriu.

Proba faptelor incriminate. În cazul încălcării dreptului titularului unui brevet de procedeu, prevăzut la art. 32 alin. 2 lit. b),² sarcina probei în stabilirea faptului că procedeul utilizat pentru obținerea unui produs identic

² Art.33 alin.2 lit. b) se referă la utilizarea procedeuului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

este diferit de procedeul brevetat incumbă persoanei prezumate a fi încălcat acest drept.

În aplicarea prevederilor anterioare orice produs identic care a fost realizat fără consimțământul titularului de brevet va fi considerat, până la proba contrarie, a fi fost obținut prin procedeul brevetat în cel puțin una dintre următoarele circumstanțe :

a). dacă produsul obținut prin procedeul brevetat este nou ;

b). dacă există o probabilitate substanțială că produsul identic a fost obținut prin procedeul respectiv și titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, să stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.

La prezentarea probelor contrarii de către titularul de brevet se va ține seama de interesele legitime legate de secretele de fabricație și de secretele comerciale ale persoanei prezumate că a încălcat drepturile titularului.

Soluționarea cererilor

Soluționarea cererilor administrative.

Contestația sau, după caz, cererea de revocare va fi soluționată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la O.S.I.M., de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul O.S.I.M.

Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată cu apel la Tribunalul București în termen de 30 de zile de la comunicare.

În termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Tribunalului București pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel București.

Hotărârile de acordare a brevetului de invenție, luate de Comisia de reexaminare, și hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești, comunicate

la O.S.I.M. de către persoana interesată, se operează în registrele naționale și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data la care acestea au rămas definitive și irevocabile.

O.S.I.M. operează în registrele naționale, modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile și le publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la O.S.I.M. de către persoana interesată.

Potrivit dreptului comun, litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenție, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune și licență, sau cele referitoare la nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art.5 alin.6, art.37 și art. 44 sunt de competența instanțelor judecătorești.

Persoana interesată va comunica la O.S.I.M. hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă și irevocabilă, spre a fi înscrisă în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse sau în Registrul național al brevetelor de invenție și publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială hotărârea nu este opozabilă terților.

Potrivit art.64, titularul de brevet poate solicita instanței judecătorești :

a). ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor decurgând dintr-un brevet și dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă ;

b). ordonarea, după acordarea liberului de vamă, a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet,

săvârșite de o terță persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o atingere a acestor drepturi.

Instanța va putea dispune ca autorul încălcării drepturilor decurgând din brevet să informeze titularul de brevet asupra identității terților care au participat la producerea și distribuirea mărfurilor în cauză, precum și asupra circuitelor de distribuție.

Măsurile asigurătorii vor putea fi ordonate cu plata de către reclamant a unei cauțiuni stabilite de instanță.

Pentru ordonarea măsurilor asigurătorii sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun.

Instanța va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul brevetului încălcat ori al unui brevet a cărui încălcare este inevitabilă.

Autoritățile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet, suspendarea vămuirii la import, exportul sau plasarea sub regim vamal suspensiv a mărfurilor ce intră sub incidența incriminării unei infracțiuni de contrafacere.

Competențele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor privind brevetele de invenție aparțin, Autorității Naționale a Vămile, potrivit legii nr.344/2005.

În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenție este îndreptățită la acordarea brevetului, O.S.I.M. eliberează brevetul persoanei îndreptățite și publică schimbarea titularului.

Dacă, înainte de acordarea de către O.S.I.M. a brevetului de invenție, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparține unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest

drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii și în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi:

a). să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o cerere proprie ;

b). să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeași invenție. Pentru elementele care nu extind conținutul cererii inițiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea inițială este declarată de O.S.I.M. ca fiind considerată retrasă, începând cu data de depozit a noii cereri ,

c). să solicite respingerea cererii.

La cererea instanței judecătorești, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanță se va face numai în acest scop.

B. Bibliografie selectiva

A. *Tratate, cursuri, monografii*

1. Ioan Macovei *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, ed. C.H.Beck, București, 2010
2. Teodor Bodoasca *Dreptul proprietatii intelectuale*, ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007
3. Otilia Calmuschi, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ed.Univ. Titu Maiorescu, 2004
4. Yolanda Eminescu *Legea brevetelor de invenție*, Editura Lumina Lex, București, 1993
5. Georgiana Tudor *Proprietate intelectuală II, practică judiciară 2007 - 2008*, ed.Hamangiu, 2009
6. Octavia Spineanu – Matei *Proprietate intelectuală (4), practică judiciară 2009*, ed. Hamangiu, București, 2010

B. *Legislație*

- Legea nr.64/1991 privin brevetul de invenție modificată și republicată în M.Of.nr.541 din 8 august 2007;
- H.G nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, publicată în M.Of.nr.456/18 iunie 2008
- Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883
revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911,
la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, si la Stockholm la 14 iulie 1967 si modificata la 2 octombrie 1979
- www.osim.ro
- www.europa.eu