

# **Partea F**

## **Cererea de brevet european**



## Cuprins

### **Capitolul I – Introducere I-1**

### **Capitolul II – Conținutul unei cereri de brevet european (altul decât revendicările) II-1**

<b>1.</b>	<b>Generalități</b>	<b>II-1</b>
<b>2.</b>	<b>Rezumatul</b>	<b>II-1</b>
2.1	Scopul rezumatului	II-1
2.2	Conținutul definitiv	II-1
2.3	Conținutul rezumatului	II-2
2.4	Desenul care însoțește rezumatul	II-2
2.5	Lista de verificare	II-2
2.6	Transmiterea rezumatului la solicitant	II-3
2.7	Rezumatul în examinare	II-3
<b>3.</b>	<b>Cererea de acordare – titlul</b>	<b>II-3</b>
<b>4.</b>	<b>Descrierea (cerințe formale)</b>	<b>II-3</b>
4.1	Remarci generale	II-3
4.2	Domeniul tehnic	II-4
4.3	Stadiul tehnicii	II-4
4.3.1	Formatul citărilor din stadiul tehnicii	II-5
4.3.1.1	Exemple de citare a literaturii non-brevet	II-6
4.3.1.2	Exemple de citare a literaturii de brevet	II-6
4.4	Aspecte nerelevante	II-7
4.5	Problema tehnică și soluția ei	II-7
4.6	Regula 42(1)(c) vs. Art. 52(1)	II-7
4.7	Referința la desene în descriere	II-8
4.8	Semne de referință	II-8
4.9	Aplicarea industrială	II-8
4.10	Manieră și ordinea prezentării	II-8

4.11	Terminologie	II-9
4.12	Programe de calculator	II-9
4.13	Valori fizice, unități	II-9
4.14	Mărci înregistrate	II-10
<b>5.</b>	<b>Desene</b>	<b>II-10</b>
5.1	Forme și conținut	II-10
5.2	Calitatea imprimării	II-10
5.3	Fotografii	II-10
<b>6.</b>	<b>Listele de secvențe</b>	<b>II-10</b>
6.1	Referința la secvențele dezvoltate într-o bază de date	II-11
<b>7.</b>	<b>Aspecte prohibite</b>	<b>II-11</b>
7.1	Categorii	II-11
7.2	Aspecte contrare "ordinii publice" sau moralității	II-11
7.3	Declarații defăimătoare	II-12
7.4	Aspecte nerelevante	II-12
7.5	Omiterea unor aspecte la publicare	II-12
<b>Anexa 1 Lista de verificare pentru luarea în considerare a rezumatului (v. F-II, 2.5)</b>		<b>II-13</b>
<b>Anexa 2 Unități recunoscute în practica internațională și care respectă Regula 49(11) (v. F-II, 4.13)</b>		<b>II-14</b>
<b>Capitolul III – Suficiența dezvoltării</b>		<b>III-1</b>
1.	Suficiența dezvoltării	III-1
2.	Art. 83 vs. Art. 123(2)	III-2
3.	Dezvoltare insuficientă	III-2
4.	Sarcina de probă în ce privește posibilitatea realizării și repetării invenției	III-3
5.	Cazuri de dezvoltare parțial suficientă	III-3

5.1	Doar variantele invenției sunt imposibil de pus în practică	III-3
5.2	Absența unor detalii consacrate	III-3
5.3	Dificultăți în realizarea invenției	III-3
<b>6.</b>	<b>Invenții referitoare la material biologic</b>	<b>III-4</b>
6.1	Material biologic	III-4
6.2	Disponibilitatea publică a materialului biologic	III-4
6.3	Depozitul de material biologic	III-5
6.4	Revendicarea priorității	III-7
6.5	Cazuri Euro-PCT	III-7
<b>7.</b>	<b>Nume proprii, mărci și denumiri comerciale</b>	<b>III-7</b>
<b>8.</b>	<b>Documentele de referință</b>	<b>III-8</b>
<b>9.</b>	<b>Revendicări "în avans"</b>	<b>III-9</b>
<b>10.</b>	<b>Suficiența dezvoltării și Regula 56</b>	<b>III-10</b>
<b>11.</b>	<b>Suficiența dezvoltării și claritatea</b>	<b>III-10</b>

## **Capitolul IV – Revendicări (Art. 84 și cerințe formale)**

**IV-1**

<b>1.</b>	<b>Generalități</b>	<b>IV-1</b>
<b>2.</b>	<b>Forma și conținutul revendicrilor</b>	<b>IV-1</b>
2.1	Caracteristici tehnice	IV-1
2.2	Forma în două părți	IV-1
2.3	Forma în două părți nu este adecvată	IV-2
2.3.1	Fără forma în două părți	IV-3
2.3.2	Forma în două părți "după caz"	IV-3
2.4	Formule și tabele	IV-3
<b>3.</b>	<b>Tipuri de revendicări</b>	<b>IV-3</b>
3.1	Categorii	IV-3
3.2	Numărul revendicrilor independente	IV-4

---

3.3	Obiectii potrivit Regulii 43(2) sau Regulii 137(5)	IV-5
3.4	Revendicari independente si dependente	IV-6
3.5	Ordonarea revendicrilor	IV-7
3.6	Obiectul unei revendicri dependente	IV-7
3.7	Alternative într-o revendicare	IV-8
3.8	Revendicri independente care conin o referire la alt revendicare sau la caracteristici dintr-o revendicare de alt categorie	IV-8
<b>4.</b>	<b>Claritatea si interpretarea revendicrilor</b>	<b>IV-9</b>
4.1	Claritatea	IV-9
4.2	Interpretarea	IV-9
4.3	Inconsecven e	IV-10
4.4	Afirmatii generale, "spiritul" inveniei	IV-11
4.5	Caracteristici esen iale	IV-11
4.5.1	Obiectii provenite din lipsa caracteristicilor esen iale	IV-11
4.5.2	Definirea caracteristicilor esen iale	IV-11
4.5.3	Generalizarea caracteristicilor esen iale	IV-12
4.5.4	Caracteristici implicite	IV-12
4.5.5	Exemple	IV-12
4.6	Termeni relativi	IV-12
4.7	Termeni precum "circa" si "aproximativ"	IV-13
4.8	Mrci	IV-13
4.9	Caracteristici op ionale	IV-13
4.10	Rezultate de ob inut	IV-13
4.11	Parametri	IV-14
4.12	Revendicare de produs-prin-procedeu	IV-15
4.13	"Aparat pentru ...", "Metod pentru ..." etc.	IV-15
4.14	Definirea prin referire la utilizare sau la alt entitate	IV-16
4.15	Expresia "în cadrul"	IV-17
4.16	Revendicri de utilizare	IV-18
4.17	Referin e la descriere sau desene	IV-19

4.18	Metod de sau mijloace pentru măsurarea parametrilor la care se face referire în revendicări	IV-19
4.19	Semne de referin	IV-20
4.20	Limitări negative (de ex. declarație de neexclusivitate)	IV-20
4.21	"Cuprinzând" vs. "constând"	IV-21
4.22	Definirea funcțională a unei stări patologice	IV-21
4.23	Revendicări largi	IV-21
4.24	Ordinea revendicărilor	IV-22
<b>5.</b>	<b>Concizie, număr de revendicări</b>	<b>IV-22</b>
<b>6.</b>	<b>Susținere în descriere</b>	<b>IV-23</b>
6.1	Remarci generale	IV-23
6.2	Întinderea generalizării	IV-23
6.3	Obiecții la lipsa susținerii	IV-23
6.4	Lipsa susținerii vs. dezvoltare insuficientă	IV-25
6.5	Definirea în termeni de funcție	IV-25
6.6	Susținere pentru revendicările dependente	IV-26
<b>Anex</b>	<b>Exemple privind caracteristicile esențiale</b>	<b>IV-27</b>
<b>Capitolul V – Unitatea invenției</b>		<b>V-1</b>
<b>1.</b>	<b>Remarci generale</b>	<b>V-1</b>
<b>2.</b>	<b>Caracteristici tehnice speciale</b>	<b>V-1</b>
<b>3.</b>	<b>Produse intermediare și finale</b>	<b>V-3</b>
<b>4.</b>	<b>Alternative</b>	<b>V-4</b>
<b>5.</b>	<b>Gruparea Markush</b>	<b>V-4</b>
<b>6.</b>	<b>Caracteristici individuale într-o revendicare</b>	<b>V-5</b>
<b>7.</b>	<b>Lipsa unității "a priori" sau "a posteriori"</b>	<b>V-5</b>
<b>8.</b>	<b>Abordarea examinatorului</b>	<b>V-5</b>
8.1	Motivarea unei obiecții de lipsă de unitate	V-6

---

8.2	Determinarea primei invenții menționate în revendicări	V-6
<b>9.</b>	<b>Revendicări dependente</b>	<b>V-6</b>
<b>10.</b>	<b>Lipsa unității în timpul documentării</b>	<b>V-7</b>
<b>11.</b>	<b>Lipsa unității în timpul examinării de fond</b>	<b>V-7</b>
11.1	Principii generale	V-7
11.2	Obiecții la invențiile nedocumentate	V-8
11.3	Revizuirea neunității	V-8
<b>12.</b>	<b>Revendicări amendate</b>	<b>V-8</b>
<b>13.</b>	<b>Cereri Euro-PCT</b>	<b>V-8</b>
13.1	Cereri internaționale fără documentare suplimentară	V-8
13.2	Cereri internaționale cu documentare suplimentară	V-9
13.3	Raportul internațional de examinare preliminar (IPER)	V-10
13.4	Raportul IPER restrâns	V-10
<b>14.</b>	<b>Relația dintre Regula 43(2) și Art. 82</b>	<b>V-10</b>
<b>Capitolul VI – Prioritatea</b>		<b>VI-1</b>
<b>1.</b>	<b>Dreptul la prioritate</b>	<b>VI-1</b>
1.1	Data de depozit ca dată efectivă	VI-1
1.2	Data de prioritate ca dată efectivă	VI-1
1.3	Revendicarea validă a priorității	VI-1
1.4	Prima cerere	VI-2
1.4.1	Cererea ulterioară considerată ca primă cerere	VI-2
1.5	Priorități multiple	VI-4
<b>2.</b>	<b>Determinarea datelor de prioritate</b>	<b>VI-4</b>



---

2.1	Examinarea validit ii unui drept de prioritate	VI-4
2.2	Aceea i inven ie	VI-5
2.3	Revendicarea priorit ii nu e valid	VI-6
2.4	Câteva exemple de determinare a datelor de prioritate	VI-6
2.4.1	Publicarea intermediar a con inutului cererii prioritare	VI-6
2.4.2	Publicarea intermediar a altei cereri europene	VI-7
2.4.3	Multiple priorit i revendicate pentru inven ii diferite în cererea cu o publicare intermediar a uneia dintre inven ii	VI-7
2.4.4	Situa ia în care trebuie verificat dac cererea pentru care este revendicat prioritatea este chiar "prima cerere" în sensul Art. 87(1)	VI-7
<b>3.</b>	<b>Revendicarea priorit ii</b>	<b>VI-8</b>
3.1	Remarci generale	VI-8
3.2	Declararea priorit ii	VI-8
3.3	Copie certificat a cererii anterioare (documentul de prioritate)	VI-8
3.4	Traducerea cererii anterioare	VI-9
3.5	Abandonarea revendic rii priorit ii	VI-11
3.6	Restabilirea drepturilor fa de perioada de prioritate	VI-11



## Capitolul I – Introducere

În afară de condițiile de brevetabilitate (noutate, activitate inventivă, aplicare industrială și excluderi de la brevetare), o cerere de brevet european trebuie să îndeplinească, de asemenea, o serie de alte condiții. Acestea includ condițiile de fond, cum ar fi dezvoltarea suficientă (Art. 83), claritatea revendicrilor (Art. 84) și unitatea invenției (Art. 82), precum și condițiile de natură formală, cum ar fi numerotarea revendicrilor (Regula 43 (5)), precum și forma desenelor (Regula 46). Aceste condiții sunt tratate în Partea F.

Partea F, de asemenea, se ocupă cu condițiile referitoare la dreptul de prioritate. Aceasta deoarece, în ciuda faptului că această problemă este de obicei evaluată numai în cazul în care are un potențial impact asupra unei chestiuni de brevetabilitate (v. G-IV, 3), este totuși evaluată și independent de orice astfel de chestiune.



## Capitolul II – Conținutul unei cereri de brevet european (altul decât revendicările)

### 1. Generalități

Condițiile pentru o cerere europeană de brevet sunt stabilite în Art. 78. *Art. 78*

Cererea trebuie să conțină :

- (i) o solicitare de acordare a unui brevet european; *Art. 78(1)(a)*
- (ii) o descriere a invenției; *Art. 78(1)(b)*
- (iii) una sau mai multe revendicări; *Art. 78(1)(c)*
- (iv) orice desen la care se face referire în descriere sau revendicări; *Art. 78(1)(d)*
- (v) un rezumat. *Art. 78(1)(e)*

Acest capitol tratează toate aceste condiții, în măsura în care acestea sunt preocuparea examinatorului, cu excepția punctului (iii), care este obiectul Capitolului F-IV. Punctul (v) este tratat primul.

### 2. Rezumatul

#### 2.1 Scopul rezumatului

Cererea trebuie să conțină un rezumat. Scopul rezumatului este de a oferi o informare tehnică succintă despre dezvoltarea conținutului în descriere, revendicări, eventual, desene. *Reg. 57(d)*  
*Reg. 47(5)*

#### 2.2 Conținutul definitiv

Rezumatul este furnizat inițial de către solicitant. Examinatorul are sarcina de a-i determina conținutul definitiv, care, în mod normal, va fi publicat odată cu cererea. Când face acest lucru, examinatorul ar trebui să lege rezumatul de cererea depusă (v. B-X, 7(i)). Dacă raportul de documentare este publicat mai târziu decât cererea, rezumatul publicat odată cu cererea va fi unul rezultat din examinare, așa cum este stipulat în B-X, 7(i), a treia frază.

În determinarea conținutului definitiv, examinatorul trebuie să ia în considerare faptul că rezumatul va fi utilizat ca simplă informație tehnică, și mai ales nu în scopul interpretării întinderii protecției. Rezumatul trebuie să fie astfel conceput încât să constituie un instrument eficient pentru documentarea într-un anumit domeniu tehnic, în special, ar trebui să facă posibilă evaluarea dacă este sau nu este cazul consultării cererii europene de brevet în sine. *Art. 85*  
*Reg. 47(5)*

### 2.3 Conținutul rezumatului

Rezumatul trebuie să :

- Reg. 47(1)* (i) indice titlul invenției;
- Reg. 47(2)* (ii) indice domeniul tehnic de care aparține invenția;
- Reg. 47(2)* (iii) conțină un sumar concis al dezvoltării conținute de descriere, revendicări și desene, care trebuie să fie astfel concepute încât să permită o înțelegere clară a problemei tehnice, esența soluțiilor acelei probleme prin invenție și utilizarea principală a invenției, iar dacă e cazul, ar trebui să conțină formula chimică ce caracterizează cel mai bine invenția, dintre cele conținute în cerere;
- Reg. 47(2)* (iv) **nu** conțină afirmații asupra presupunerilor merite sau valori ale invenției sau ale potențialelor utilizări;
- Reg. 47(3)* (v) nu conțină, de preferat, mai mult de 150 de cuvinte;
- Reg. 47(4)* (vi) să fie însoțit de o indicație a desenului sau, în mod excepțional, a desenelor, care ar trebui să ilustreze rezumatul. Fiecare caracteristică principală menționată în rezumat și ilustrată de un desen ar trebui să fie urmată de un semn de referință în paranteze.

### 2.4 Desenul care însoțește rezumatul

*Reg. 47(4)* Examinatorul trebuie să ia în considerare nu numai textul rezumatului, ci și selecția desenelor care se vor publica împreună cu acesta. Trebuie să schimbe textul în măsura în care acest lucru poate fi necesar pentru îndeplinirea condițiilor din F-II, 2.3. El va selecta o altă figură sau figuri dintre desenele care, în viziunea lui, caracterizează mai bine invențiile.

Examinatorul poate preveni publicarea oricărui desen împreună cu rezumatul, dacă nici unul dintre desenele din cerere nu este util pentru înțelegerea rezumatului. Acest lucru poate fi făcut chiar dacă solicitantul a cerut ca un anumit desen sau desene să fie publicate cu rezumatul, potrivit Regulii 47(4).

La determinarea conținutului rezumatului, examinatorul trebuie să se concentreze pe concizie și claritate și să se abțină de la introducerea de schimbări doar în scopul înfrumusețării limbii (v. B-X, 7).

### 2.5 Lista de verificare

Pentru rezumat, examinatorul trebuie să consulte Ghidul general de pregătire a rezumatelor documentelor de brevet, folosind lista de verificare conținută de Standardul OMPI ST.12, ale cărei puncte relevante sunt anexate acestui capitol (F-II, Anexa 1).

## 2.6 Transmiterea rezumatului la solicitant

Conținutul rezumatului este transmis la solicitant împreună cu raportul de documentare (v. B-X, 7(i)). *Reg. 66*

## 2.7 Rezumatul în examinare

Considerațiile generale legate de rezumat apar în F-II, 2.1 - 2.6. *Art. 85*  
 Rezumatul se referă la cerere, așa cum a fost depus și publicat, iar forma sa finală este determinată de Divizia de documentare. Nu este necesar să fie adus în conformitate cu conținutul brevetului publicat, chiar dacă va fi substanțial diferit de cel al cererii, din moment ce fascicula de brevet nu conține un rezumat. Examinatorul trebuie să nu mai încerce să amendeze rezumatul. Ar trebui, totuși, să noteze că rezumatul nu are efect juridic asupra cererii care îl conține; de exemplu, nu poate fi folosit ca bază de interpretare a ariei protecției sau pentru a justifica adugarea la descriere a unui nou obiect. *Art. 98*

## 3. Cererea de acordare – titlul

Punctele care se ocupă de această cerință sunt tratate în A-III, 4. Nu ar trebui să-l preocupe pe examinator, cu excepția titlului.

Titlul trebuie să specifice clar și concis denumirea tehnică a invenției și trebuie să excludă toți termenii fanteziști (v. A-III, 7.1). Deoarece orice nerespectare a acestor cerințe va fi observat pe durata examinării formale (și poate și pe durata documentării, v. B-X, 7(ii)), examinatorul trebuie să revizuiască titlul în lumina propriei lecturi a descrierii și revendicrilor și a oricoror amendamente ale acestora, pentru a se asigura că titlul, pe lângă concizie, dă o indicație clară și adecvată a obiectului invenției. Astfel, dacă sunt făcute modificări care schimbă categoriile de revendicări, examinatorul trebuie să verifice dacă o modificare corespunzătoare este necesară în titlu. *Reg. 41(2)(b)*

## 4. Descrierea (cerințe formale)

### 4.1 Remarci generale

Cererea trebuie să dezvăluie invenția într-o manieră suficient de clară și completă pentru a putea fi realizată de o persoană de specialitate. *Art. 83*  
*Reg. 42*

"Persoana de specialitate" este considerat, în acest context, practicianul calificat în domeniul relevant, cunoscător nu numai al conceptului inventiv din cerere și referințele acesteia, dar și a ceea ce înseamnă cunoștințele comune generale din domeniu la data depunerii cererii. Se presupune să fi avut la dispoziție mijloacele și capacitatea de muncă de rutină și experiență, normale pentru domeniul tehnic în chestiune. Drept "cunoștințele comune generale" pot fi considerate informațiile conținute în ghiduri, monografii și cărți de bază tratând subiectul în chestiune (v. T 171/84). Ca o excepție, poate fi de asemenea informația conținută în literatura de brevet sau în publicații științifice, dacă invenția este dintr-un domeniu de cercetare atât de nou, încât cunoștințele tehnice relevante nu sunt disponibile încă din cărți (v. T 51/87). Dezvăluirea suficientă se evaluează pe baza

cererii ca întreg, incluzând descrierea, revendicările și desenele, dacă există. Prevederile legate de conținutul descrierii sunt stabilite în Regula 42. Scopul prevederilor Art. 83 și ale Regulii 42 este:

- (i) de a asigura că cererea conține suficient informație tehnică, astfel încât să-i permit unei persoane de specialitate să pună invenția revendicată în practică;
- (ii) de a-i permite celui care citește să înțeleagă contribuția la stadiul tehnicii pe care invenția pretinde că a adus-o.

#### 4.2 Domeniul tehnic

*Reg. 42(1)(a)*

Invenția trebuie să fie plasată într-un cadru mai larg prin specificarea domeniului tehnic la care se referă.

#### 4.3 Stadiul tehnicii

*Reg. 42(1)(b)*  
*Art. 123(2)*

Descrierea trebuie să menționeze orice aspecte tehnologice generale de care este conștient solicitantul și care pot fi privite ca utile pentru înțelegerea invenției și a relației sale cu stadiul tehnicii; este de preferat să fie inclusă identificarea de documente care să reflecte astfel de aspecte, în special documente de brevet. Aceasta se aplică în particular la fondul tehnologic corespunzător primei părți sau preambulului revendicării sau revendicrilor independente (v. F-IV, 2.2).

În principiu, la depunerea unei cereri, solicitantul trebuie să citeze în descriere cel mai apropiat stadiu al tehnicii, cunoscut lui. Se poate întâmpla ca stadiul tehnicii citat de solicitant să nu fie cel mai apropiat de invenția revendicată. Prin urmare, documentele citate în cerere nu vor descrie neapărat cele mai apropiate aspecte inovative cunoscute în raport cu invenția revendicată, dar pot constitui, de fapt, un stadiu al tehnicii mai îndepărtat.

Introducerea în stadiul anterior al tehnicii a referințelor la documente identificate ulterior, de exemplu, prin raportul de documentare, ar trebui să fie cerută, în cazul în care este necesar, pentru a pune invenția într-o perspectivă corectă (v. T 11/82). De exemplu, în timp ce descrierea depusă inițial a stadiului anterior al tehnicii poate da impresia că inventatorul a dezvoltat invenția de la un anumit punct, documentele citate pot demonstra că anumite etape sau aspecte ale acestei presupuse dezvoltări erau deja cunoscute. Într-un astfel de caz, examinatorul ar trebui să solicite o trimitere la aceste documente și un scurt rezumat al conținutului lor relevant. Incluzerea ulterioară a unui astfel de rezumat în descriere nu contravine Art. 123(2). Acesta din urmă nu stabilește decât că, în cazul în care cererea este modificată, de exemplu prin limitare, în lumina informațiilor suplimentare privind fondul tehnologic, obiectul său nu trebuie să se extindă dincolo de conținutul cererii, așa cum a fost depus. Dar obiectul cererii de brevet european, în sensul Art. 123(2), trebuie să fie înțeleș pornind de la stadiul anterior al tehnicii - ca incluzând acele caracteristici care, în cadrul dezvoltării cerute de Art. 83, se referă la invenție (a se vedea, de asemenea, H-IV, 2.1). În plus, documentele relevante din stadiul tehnicii, care nu sunt citate în



cererea originală, pot fi recunoscute ulterior în descriere, chiar dacă acestea au fost cunoscute de solicitant în momentul depunerii (T 2321/08 și H-IV, 2.3.7).

Trimiterile la stadiul tehnicii, introduse după data de depozit, trebuie să aibă un caracter pur factual. Orice pretinse avantaje ale invenției trebuie să fie ajustate, dacă este necesar, în funcție de stadiul tehnicii.

Sunt permise noi expuneri de avantaje doar cu condiția să nu introducă în descriere elemente care nu au fost deduse din cererea depusă inițial (v. H-V, 2.2).

Solicitantul poate cita în cerere documente referitoare la cunoștințele tehnice standard (fondul tehnologic) și nu se referă la aceeași problemă tehnică, și nu dezvăluie suficient de mult invenția revendicată). Astfel de citări se referă în mod obișnuit la teste bine-cunoscute pentru măsurarea anumitor parametri, menționate în descriere sau la definirea termenilor în sensul în care sunt folosiți în cerere. În mod normal, nu sunt relevante pentru evaluarea brevetabilității invenției revendicate, în afară de cazul în care, de exemplu, conțin informații relevante, pe care solicitantul nu le menționează în descriere.

Inserarea stadiului tehnicii relevant doar pentru revendicările dependente nu este cerută îndeosebi. Dacă solicitantul menționează că obiectul inițial citat este doar în „stadiul intern al tehnicii”, un astfel de stadiu al tehnicii s-ar putea să nu fie folosit în evaluarea nouității și a activității inventive. Totuși, pstrarea unei astfel de mențiuni în descriere poate fi permisă, cu condiția să fie clar precizat că este vorba despre „stadiul tehnicii intern”.

Dacă stadiul relevant al tehnicii constă dintr-o altă cerere europeană de brevet, care se încadrează în condițiile Art. 54(3), acest document anterior aparține stadiului tehnicii pentru toate statele contractante. Acest caz se aplică chiar dacă cele două cereri nu au nici un stat desemnat comun, sau dacă desemnarea obișnuită a statelor a fost abandonată (v. G-IV, 6). Faptul că acest document se încadrează în condițiile Art. 54(3) trebuie explicit menționat. Astfel, publicul este informat că documentul nu este relevant la evaluarea activității inventive (v. G-VII, 2). Potrivit Regulii 165, cele de mai sus se aplică și la cererile internaționale cu EP desemnat, pentru care taxa de depunere conform Regulii 159(1)(c) a fost plătită, unde e cazul, a fost depusă traducerea într-una din limbile oficiale (Art. 153(3) și (4)) (v. G-IV, 5.2).

*Art. 54(3)*

Pentru prevederi tranzitorii referitoare la aplicabilitatea Art. 54(4) CBE 1973, v. H-III, 4.2.

*Art. 54(4) EPC 1973*

#### **4.3.1 Formatul citărilor fondului tehnologic**

În citarea documentelor sau inserarea referințelor, solicitantii și examinatorii, în egală măsură, ar trebui să utilizeze coduri care permit ca referințele să fie găsite fără dificultate.

Aceasta se poate obține cel mai bine prin folosirea consecvent a formatului standard OMPI:

- (i) pentru literatură non-brevet, Standardul OMPI ST.14 (Recomandări pentru includerea de referințe citate în documentele de brevet);
- (ii) pentru literatură de brevet (cereri, brevete acordate și modele de utilitate): pentru coduri de ar de două litere, Standardul OMPI ST.3 (Standardul recomandat despre codurile de două litere pentru reprezentarea statelor, a altor entități și a organizațiilor interguvernamentale); pentru simboluri care indică tipul de document, Standardul OMPI ST.16 (Standardul de cod recomandat pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet).

Standardele OMPI ST.14, ST.3 și ST.16 pot fi găsite pe pagina de web a OMPI.

Cu toate acestea, în caz de deviere de la aceste standarde, nu este nevoie să fie corectate codurile folosite, dacă este posibil găsiți direct citirile.

#### **4.3.1.1 Exemple de citiri pentru literatura non-brevet**

- (i) Pentru o monografie:

WALTON Herrmann, Microwave Quantum Theory. London: Sweet and Maxwell, 1973, Vol. 2, pag. 138 - 192.

- (ii) Pentru un articol într-o revistă periodică :

DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull., octombrie 1974, Vol. 17, No. 5, pag. 1344 și 1345.

- (iii) Pentru un rezumat publicat separat:

Chem. abstr., Vol. 75, No. 20, 15 noiembrie 1971 (Columbus, Ohio, USA), pag. 16, coloana 1, rezumat No. 120718k, SHETULOV, D.I. 'Surface Effects During Metal Fatigue,' Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (L. rus ).

Patent Abstracts of Japan, Vol. 15, No. 105 (M-1092), 13 martie 1991, JP 30 02404 A (FUJIO).

#### **4.3.1.2 Exemple de citiri pentru literatura de brevet**

- (i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28 mai 1975 (28.05.75), coloana 4, liniile 3 - 27.
- (ii) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.08.1991, pag. 1, rezumat.

#### 4.4 Aspecte nerelevante

Din moment ce cititorul este creditat ca având cunoștințe tehnice generale de fond, potrivite domeniului de specialitate, examinatorul nu ar trebui să-i ceară solicitantului să însereze nimic de natura unui tratat, a unui studiu de cercetare sau a unor noțiuni explicative, care pot fi obținute din cărți sau care sunt binecunoscute. De asemenea, examinatorul nu ar trebui să ceară o descriere detaliată a conținutului documentelor anterioare citate. Este suficient să fie indicat motivul includerii referințelor, cu excepția cazului în care, pentru deplina încredere a invenției din cerere, ar fi necesară o descriere mai detaliată (v. F-III, 8 și F-IV, 2.3.1).

*Reg. 48(1)(c)*

O listă cu câteva documente de referință legate de aceeași caracteristică sau aspect nu este necesară, este necesar să fie citate doar cele mai apropiate. Pe de altă parte, examinatorul ar trebui să nu insiste nici asupra renunțării la astfel de chestiuni nerelevante, cu excepția cazului când sunt foarte întinse (v. F-II, 7.4).

#### 4.5 Problema tehnică și soluția sa

Invenția revendicată ar trebui să fie dezvoltată de a se alege în mod adecvat problema tehnică, sau problemele la care se referă să poată fi apreciate, iar soluția să poată fi înțeleasă. Pentru a îndeplini aceste cerințe, ar trebui să fie incluse doar acele detalii care sunt necesare elucidării invenției.

*Reg. 42(1)(c)*

*Reg. 48(1)(b)*

În cazurile în care obiectul unei revendicări dependente poate fi înțeles fie prin formularea revendicării în sine, fie prin descrierea modului în care funcționează invenția, nu sunt necesare explicații suplimentare legate de acesta. O mențiune în descriere, precum că un exemplu de realizare a invenției apare într-una din revendicările dependente, va fi suficientă.

În caz de dubiu, totuși, din moment ce unele detalii sunt necesare, examinatorul nu ar trebui să insiste pentru îndepărtarea lor. Mai mult, nu este necesar ca invenția să fie prezentată explicit în forma problemă-soluție. Orice efecte avantajoase pe care solicitantul consideră că invenția le are în relația cu stadiul tehnicii ar trebui să fie declarate, dar fără a discredita vreun produs sau procedeu anterior. În plus, nici stadiul tehnicii, nici invenția în sine nu ar trebui să fie prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare. Acela ceva ar putea fi făcut, de exemplu, printr-o prezentare ambiguă, care lasă impresia că stadiul tehnicii a rezolvat mai puțin din problema tehnică decât în realitate. Totuși, sunt permise comentarii corecte, așa cum este prevăzut în F-II, 7.3. În ce privește amendamentele la problema tehnică sau declararea acesteia, v. H-V, 2.4.

#### 4.6 Regula 42(1)(c) vs. Art. 52(1)

Dacă s-a decis că o revendicare independentă definește o invenție brevetabilă, potrivit sensului Art. 52(1), problema tehnică trebuie să poată fi dedusă din cerere. În acest caz, cerința Regulii 42(1)(c) este îndeplinită (v. T 26/81).

*Reg. 42(1)(c)*

#### 4.7 Referirea în descriere la desene

Reg. 42(1)(d)

Dacă sunt incluse desene, ar trebui să fie mai întâi prezentate pe scurt, într-un mod precum: "Figura 1 este o vedere în plan a unei carcase de transformator; Figura 2 este o secțiune laterală prin carcasă; Figura 3 este o secțiune cu un plan în direcția sgeii X din Figura 2; Figura 4 este o secțiune transversală prin A-A din Figura 1." Când este necesar ca în descriere să se facă referire la elementele din desene, numele elementului trebuie să fie menționat și prin numărul său, adică referința nu ar trebui să fie de forma: "3 este legat la 5 prin 4", ci "rezistorul 3 este legat la capacitorul 5 prin comutatorul 4".

#### 4.8 Semnele de referință

Reg. 46(2)(i)

Descrierea și desenele trebuie să fie în concordanță una cu cealaltă, în special în ce privește numerele de referință și alte semne, iar fiecare număr sau semn trebuie explicat. Cu toate acestea, dacă în urma amendării descrierii, pasaje întregi au fost terse, s-ar putea să fie prea complicat ca toate reperiile respective să fie terse din desene, iar într-un astfel de caz examinatorul nu ar trebui să obiecteze prea insistent în baza Regulii 46(2)(i), cu privire la concordanță. Opusul acestei situații nu ar trebui să aibă loc niciodată, adică, toate numerele de referință sau semnele folosite în descriere sau revendicări trebuie să apară și pe desene.

#### 4.9 Aplicarea industrială

Reg. 42(1)(f)

Art. 52(1)

Art. 57

Descrierea trebuie să indice explicit modul în care invenția este pasibilă de exploatare industrială, în caz că acest lucru nu este evident din descrierea sau natura invenției. Expresia "pasibilă de exploatare industrială" are același sens cu "susceptibilă de aplicare industrială", iar textul CBE în limbile franceză și germană (ca și cel în limba engleză – N. tr.) folosește expresii identice. Din perspectiva sensului larg dat ultimei expresii de către Art. 57 (v. G-III, 1), este de așteptat ca, în cele mai multe cazuri, modul în care invenția poate fi exploatată în industrie să fie de la sine înțeles, astfel încât nu se va mai cere descrierea explicită a acestui punct; dar pot exista câteva situații, ca de exemplu, legate de metode de testare, pentru care modul de exploatare industrială nu este evident și trebuie, prin urmare, indicat în mod explicit.

Reg. 29(3)

De asemenea, legat de anumite invenții biotehnologice, adică secvențe sau secvențe parțiale de gene, aplicarea industrială nu este de la sine înțeleasă. Aplicarea industrială a unor astfel de secvențe trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet (v. G-III, 4).

#### 4.10 Modul și ordinea de prezentare

Reg. 42(2)

Modul și ordinea de prezentare din descriere trebuie să fie cele specificate în Regula 42(1), adică cele indicate mai sus, doar dacă, din cauza naturii invenției, un mod și o ordine diferite de prezentare nu vor permite o înțelegere mai bună și o prezentare mai economică. Din moment ce responsabilitatea pentru descrierea clară și completă a invenției îi revine solicitantului, examinatorul ar trebui să nu obiecteze la prezentare, decât dacă nu este satisfăcut și crede că o astfel de obiecție ar fi un bun exercițiu al libertății sale de apreciere.

O oarecare îndepărtare de la cerințele Regulii 42(1) este acceptabilă, cu condiția ca descrierea să fie clară și ordonată și toate informațiile solicitate să fie prezente. De exemplu, se poate renunța la îndeplinirea cerinței Regulii 42(1)(c) dacă invenția se bazează pe o descoperire accidentală, a cărei aplicare practică este recunoscută ca fiind utilă, sau dacă invenția deschide noi posibilități. De asemenea, câteva invenții tehnice simple ar putea fi înțelese pe deplin cu un minimum de descriere și cu o referire vagă la stadiul tehnicii.

#### 4.11 Terminologie

Deși descrierea trebuie să fie clară și directă, fără un jargon tehnic inutil, folosirea de termeni recunoscuți în stadiul tehnicii este acceptabilă, uneori chiar dezirabilă. Termenii tehnici puțin cunoscuți sau special formulați pot fi acceptați doar dacă sunt definiți în mod adecvat sau nu există un echivalent general cunoscut. Această libertate de apreciere poate fi extinsă la termeni străini, dacă nu există un echivalent în limba respectivă. Termenii care deja au un sens clar stabilit nu ar trebui să fie folosiți pentru a descrie ceva diferit, deoarece asta poate crea confuzie. Pot exista, cu toate acestea, situații în care un termen poate fi împrumutat în mod legitim din domenii analoge. Terminologia și semnele trebuie să fie în concordanță în cuprinsul descrierii.

*Reg. 49(11)*

#### 4.12 Programele de calculator

În cazul particular al invențiilor din domeniul computerelor, instrucțiunile-program în limbaje de programare nu pot fi înțelese ca singura dezvăluire a invenției. Descrierea, ca și în alte domenii tehnice, ar trebui să fie formulată într-un limbaj normal, posibil însoțită de diagrame sau alte mijloace auxiliare, astfel încât invenția să fie înțeleasă de o persoană de specialitate din domeniu, care se presupune că nu este specialist în vreun limbaj de programare anume, ci are aptitudini generale de programare. Scurte extrase din programele scrise în limbaje de programare îndeobște cunoscute pot fi acceptate dacă servesc la ilustrarea unui exemplu de realizare al invenției.

#### 4.13 Valori fizice, unități

Când se face referire la proprietățile unui material, unitățile relevante ar trebui să fie specificate, dacă sunt implicate considerații cantitative. Dacă acest lucru se face prin referire la un standard publicat (de ex., un standard de metri de sit), iar referirea un astfel de standard se face printr-un set de inițiale sau abrevieri similare, ar trebui să fie identificat în descriere în mod adecvat.

Valorile fizice trebuie să fie exprimate în unități recunoscute în practica internațională, care, în general, fac parte din sistemul metric, folosind unități SI și altele, așa cum sunt aparate în Capitolul I din Anexa la Directiva 80/181/CEE din 20 decembrie 1979, amendată prin Directivele 85/1/CEE din 18 decembrie 1984, 89/617/CEE din 27 noiembrie 1989, 1999/103/CE din 24 ianuarie 2000 și 2009/3/CE din 11 martie 2009 (v. F-II, Anexa 2). Orice valoare care nu îndeplinește această cerință trebuie să fie exprimată în unități recunoscute în practica internațională. Valorile exprimate în unitățile din sistemul

*Reg. 49(10)*

imperial (de ex., inci/pfunzi) sau în unități cu caracter local (de ex., pinta), în general, nu îndeplinesc criteriul "recunoscut în practica internațională".

Așa cum indică Regula 49(10), pentru formule matematice trebuie să fie folosite simbolurile de uz general. Pentru formule chimice trebuie să fie folosite simbolurile, greutatea atomică și formulele moleculare de uz general.

În general, trebuie să fie folosiți termenii tehnici, semnele și simbolurile general acceptate în domeniul respectiv.

#### **4.14 Marcii înregistrate**

Solicitantului îi revine responsabilitatea de a consemna marcurile înregistrate ca atare în descriere. Pentru evaluarea clarității revendicrilor care se referă la o marcă (Art. 84), v. F-IV, 4.8. Cu privire la efectul referirilor la mărci înregistrate față de suficiența dezvăluirii (Art. 83), v. F-III, 7.

### **5. Desene**

#### **5.1 Formă și conținut**

*Reg. 46  
Reg. 46(2)(j)*

Condițiile legate de forma și conținutul desenelor sunt stabilite de Regula 46. Cele mai multe din acestea sunt formale (v. A-IX), dar examinatorul poate simți uneori nevoia să înseamnă de condițiile de la Regulile 46(2)(f), (h), (i) și (j). Dintre acestea, singura care s-ar putea să ridice dificultăți este măsura în care elementele de text incluse în desene sunt absolut indispensabile. În cazul diagramelor de circuit, a schemelor de bloc și a diagramelor de flux, termenii-cheie de identificare pentru componentele funcționale ale sistemelor complexe (e.g. "miezul magnetic de stocare", "integrator de viteză") pot fi vizuale ca indispensabile din punct de vedere practic, dacă sunt necesare pentru interpretarea rapidă și clară a diagramei.

#### **5.2 Calitatea imprimării**

Examinatorul mai trebuie să verifice și dacă desenele din copia pentru tipar ("Druckexemplar") sunt potrivite pentru tipărire. Dacă e necesar, o copie a desenelor originale trebuie să fie pregătită drept copie pentru tipar. Cu toate acestea, dacă nici calitatea desenelor originale nu este suficientă, examinatorul trebuie să-i ceară solicitantului să trimită desene suficient de bune pentru tipărire. Totuși, el ar trebui să aibă grijă să nu apară o depășire obiectului revendicat (Art. 123(2)).

#### **5.3 Fotografii**

Pentru prezentare de fotografii, v. A-IX, 1.2. În cazul fotografiilor a căror calitate originală este insuficientă pentru tipărire, examinatorul nu ar trebui să ceară depunerea de fotografii mai bune, din moment ce riscul de încălcare a Art. 123(2) este evident. În acest caz, calitatea insuficientă este acceptată pentru reproducere.

### **6. Listele de secvențe**

Pentru prezentarea de liste de secvențe în general, v. A-IV, 5.

## 6.1 Referirea la secvenele dezvoltate într-o bază de date

Cererea se poate referi la o secvență biologică aparținând stadiului tehnicii, pur și simplu prin furnizarea numărului de accesare a secvenței într-o bază de date publică, fără prezentarea secvenței în sine sau a unei liste de secvențe care îndeplinesc condițiile Standardului OMPI ST.25 sau în orice alt format.

Din moment ce în acest caz secvența este deja disponibilă public, nu este nevoie ca solicitantul să furnizeze o listă de secvențe, decât dacă se referă în revendicări la aceste secvențe din stadiul tehnicii sau acestea constituie caracteristici esențiale ale invenției sau sunt necesare pentru documentare. În acest ultim caz, astfel de secvențe ar trebui să fie incluse în lista de secvențe la momentul depunerii (a se vedea Nota Oficiului European de Brevete datat 28 aprilie 2011, JO OEB 2011, 376), tot pentru a evita posibile probleme de fond. Dacă baza de date și/sau secvențele respective nu sunt complet și fără echivoc identificate, secvențele nu sunt dezvoltate suficient, potrivit Art. 83 și nu pot fi adugate la cerere pentru a o completa fără să contravină Art. 123(2) (v. F-III, 2).

Dacă aceste secvențe insuficient dezvoltate nu reprezintă caracteristici esențiale ale invenției revendicate, examinatorul nu va obiecta, în mod normal. Pe de altă parte, dacă aceste secvențe sunt caracteristici esențiale ale cel puțin unei părți din obiectul revendicat, acest fapt va conduce la probleme legate de dezvoltarea inițială, potrivit Art. 83, deoarece natura secvențelor nu poate deriva în mod neechivoc dintr-o referire incompletă sau ambiguă la baza de date.

Exemple de secvențe biologice considerate drept o caracteristică esențială a invenției ar fi o metodă de diagnosticare, care folosește o anumită secvență de acid nucleic sau un produs obținut printr-un procedeu biochimic, folosind o enzimă cu o anumită secvență de aminoacid. Un exemplu de identificare ambiguă ar fi citarea unui număr de accesare dintr-o anumită perioadă a unei anumite proteine din baza de date a Laboratorului European Molecular de Biologie EMBL fără indicarea numărului de versiune sau a numărului de lansare a bazei de date despre care este vorba, când există mai multe astfel de numere referitoare la secvențe diferite ale proteinei.

## 7. Aspecte prohibite

### 7.1 Categoriile

Există trei categorii de aspecte prohibite în mod special, acestea fiind definite în sub-paragrafele de la (a) la (c) ale Regulii 48(1) (v. G-II, 4).

*Reg. 48*

### 7.2 Aspecte contrare "ordinii publice" sau moralității

Trebuie menționat că omiterea, de la publicarea cererii, este obligatorie pentru prima categorie. Exemple de chestiuni provenind din această categorie sunt: incitarea la revoltă sau la acte de tulburări; incitarea la acte criminale; propagandă rasială, religioasă sau altele similare, precum și obscenitatea.

*Reg. 48(1)(a)*

Cu privire la brevetabilitatea unor astfel de chestiuni, a se vedea G-II, 4.1 și subseciuni.

### **7.3 Afirmații deficiente**

*Reg. 48(1)(b)*

Este necesar să se facă diferența, în ce privește cea de a doua categorie, între afirmații deficiente sau compromițoare, care nu sunt permise, și comentarii corecte, ca de ex., în relație cu dezavantaje evidente sau general recunoscute sau declarate a fi sigure și argumentate de către solicitant, care, dacă sunt relevante, sunt permise.

### **7.4 Aspecte nerelevante**

*Reg. 48(1)(c)*

Cea de a treia categorie este cea a chestiunilor lipsite de relevanță. Este de menționat, totuși, că astfel de chestiuni sunt prohibite în mod expres potrivit Regulii 48(1)(c) doar dacă sunt "absolut nerelevante sau nenesesare", de pildă, dacă nu sunt în obiectul invenției sau fondul științific din stadiul tehnicii (v. și F-II, 4.4). Aceste aspecte de înlăturat pot fi identificate ca nerelevante sau nenesesare încă din descrierea inițială. Se poate, totuși, să fie chestiuni care să fi devenit nerelevante sau nenesesare doar în cursul procedurilor de examinare, de ex., datorită unei limitări a revendicrilor invenției la una din cele câteva variante originale. Dacă aceste aspecte sunt înlăturate din descriere, nu trebuie încorporate în fascicula de brevet prin referirea la aspectele corespondente din cererea publicată sau din orice alt document (v. și F-III, 8).

### **7.5 Omiterea unor aspecte de la publicare**

*Reg. 48(2) și (3)*

În general, Secția de depozit este cea care ar putea trata chestiunile din categoria 1(a) și pe cele care cad în mod evident în categoria 1(b), dar dacă astfel de chestiuni nu sunt recunoscute și, prin urmare, nu au fost omise de la publicarea cererii, ar trebui să se ceară excluderea în timpul examinării, împreună cu orice altă chestiune prohibită. Solicitantul trebuie să fie informat despre categoria chestiunilor pe care și se cere să le înlătorească.



**Anexa 1****Lista de verificare pentru rezumat (v. F-II, 2.5)**

În următoarea listă de verificare, cel care verifică rezumatul ar trebui, după ce a studiat dezvoltarea din acesta, să bifeze în coloana a doua termenii din prima coloană care se aplică. Cerințele listate în a treia coloană, corespunzătoare itemilor din prima coloană, trebuie să fie luate în considerare de către cel care a verificat rezumatul și îl pregătește pe al său. La final, rezumatul final trebuie să fie comparat cu cerințele verificate, iar bifa corespunzătoare să fie trecut în a patra coloană, dacă sunt îndeplinite condițiile respective.

<b>Dacă invenția este o(un)</b>	<b>Bifați</b>	<b>Rezumatul trebuie să se refere la:</b>	<b>Dacă da, bifați:</b>
Articol		identitatea, folosirea sa; construcție, organizare, metodă de fabricare	
Compus chimic		identitatea sa (structura, dacă e cazul); metoda de obținere, proprietăți, folosire	
Amestec		natura sa, proprietăți, folosire; ingrediente esențiale (identitate, funcție); proporția ingredientelor, dacă e semnificativ; preparare	
Mașină, aparat, sistem		natura sa, folosire; construcție, organizare; operații	
Procedeu sau mod de operare		natura și caracteristicile sale; materialul și condițiile folosite; produsul, dacă e semnificativ; natura și relațiile dintre etape, dacă sunt mai multe	
Dacă dezvoltarea implică variante		rezumatul ar trebui să trateze varianta preferată și să le identifice pe celelalte, dacă aceasta poate fi făcut succint; dacă nu, ar trebui menționat că există și că diferă în mod substanțial de varianta preferată	

Numărul total de cuvinte mai puțin de 250:.....în medie 50-150:.....

Ref: Standards – ST.12/A, Aprilie 1994

Original: Handbook on Industrial Property Information and Documentation, Publication N° 208(E), 1998, WIPO, Geneva (CH).

**Anexa 2****Unități recunoscute în practica internațională și care respect  
Regula 49(11) (v. F-II, 4.13)\*****Lista de conținut**

- 1. Unitățile SI și multiplii și submultiplii lor zecimali**
  - 1.1 Unități SI fundamentale
    - 1.1.1 Numele special și simbolul unei unități SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii în grade Celsius
    - 1.2 Unități SI derivate
      - 1.2.1 Terse
      - 1.2.2 Regula generală pentru unități SI derivate
      - 1.2.3 Unități SI derivate cu nume și simboluri speciale
    - 1.3 Prefixele și simbolurile lor folosite pentru a desemna anumiți multiplii și submultipli zecimali
    - 1.4 Nume speciale autorizate și simboluri de multiplii și submultipli zecimali de unități SI
  - 2. Unități care sunt definite pe baza unităților SI, dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora**
  - 3. Unități folosite cu SI, ale căror valori în SI sunt obținute experimental**
  - 4. Unități și nume de unități permise doar în domeniile de specialitate**
  - 5. Unități compuse**

---

\* Pe baza Capitolului I din Anexa Ia Directiva 80/181/CEE din 20.12.1979, așa cum a fost amendată de Directivele 85/1/CEE din 18.12.1984, 89/617/CEE din 27.11.1989, 1999/103/CE din 24.01.2000 și 2009/3/CE din 11.03.2009.

## 1. Unitățile SI și multiplii și submultiplii lor zecimali

### 1.1 Unități SI fundamentale

Cantitate	Unitate	
	Nume	Simbol
Lungime	metru	m
Masă	kilogram	kg
Timp	secundă	s
Curent electric	amper	A
Temperatură termodinamică	kelvin	K
Cantitatea de substanță	mol	mol
Intensitatea luminoasă	candela	cd

Definițiile unităților SI fundamentale:

– Unitatea de lungime

Metru este lungimea traseului parcurs de lumină în vid pe parcursul a  $1/299792458$  secunde.

– Unitatea de masă

Kilogramul este unitatea de masă; este egal cu masa prototipului internațional al kilogramului.

– Unitatea de timp

Secunda este durata a  $9\,192\,631\,770$  perioade de radiație, corespunzătoare tranziției între două niveluri hiperfine ale stării de bază a atomului de cesiu 133.

– Unitatea de curent electric

Amperul este curentul continuu menținut în două conductoare drepte, paralele, de lungime infinită, de secțiune transversală circulară neglijabilă, plasate în vid la un metru unul de celălalt și care va produce între aceste conductoare o forță egală cu  $2 \times 10^{-7}$  newtoni pe metru de lungime.

– Unitatea de temperatură termodinamică

Kelvinul, unitatea de temperatură termodinamică, este fracțiunea  $1/273,16$  din temperatura termodinamică la punctului triplu al apei.

Această definiție se referă la apa care are compoziția izotopică definită de următoarele rapoarte între cantitățile de substanțe:  $0,00015576$  moli de  $^2\text{H}$  per moli de  $^1\text{H}$ ,  $0,0003799$  moli de  $^{17}\text{O}$  per moli de  $^{16}\text{O}$  și  $0,0020052$  moli de  $^{18}\text{O}$  per moli de  $^{16}\text{O}$ .

– Unitatea de cantitate de substanță

Molul este cantitatea de substanță dintr-un sistem care conține tot atâtea entități elementare cât atomi sunt în  $0,012$  kg de carbon 12.

Când se folosește molul, entitățile elementare trebuie să fie specificate și pot fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupe specifice de astfel de particule.

– Unitatea de intensitate luminoasă

Candela este intensitatea luminoasă într-o anumită direcție, a unei surse care emite raze monocromatice cu o frecvență de  $540 \times 10^{12}$  hertzi și care are o intensitate radiant în acea direcție de  $1/683$  watt per steradian.

### 1.1.1 Numele special și simbolul unei unități SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii în grade Celsius

Cantitate	Unitate	
	Nume	Simbol
Temperatura Celsius	grade Celsius	C

Temperatura Celsius  $t$  este definită ca diferența  $t = T - T_0$  dintre două temperaturi termodinamice  $T$  și  $T_0$  în care  $T_0 = 273.15$  K. Un interval sau o diferență de temperatură poate fi exprimat fie în kelvini fie în grade Celsius. Unitatea de 'grade Celsius' este egală cu unitatea 'kelvin'.

## 1.2 Unități SI derivate

### 1.2.1 Terse

#### 1.2.2 Regula generală pentru unități SI derivate

Unitățile derivate coerente din unitățile SI fundamentale sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse de puteri ale unităților SI fundamentale cu un factor numeric egal cu 1.

#### 1.2.3 Unități SI derivate cu nume și simboluri speciale

Cantitate	Unitate		Expresie	
	Nume	Simbol	În alte unități SI	În termeni de unități SI fundamentale
Unghi plan	radian	rad		$m \cdot m^{-1}$
Unghi solid	steradian	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frecvență	hertz	Hz		$s^{-1}$
Forță	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Presiune, solicitare	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energie, lucru; cantitate	joule	J	N.m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Putere <sup>(1)</sup> , flux radiant	watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Cantitatea de electricitate, sarcină electrică	coulomb	C		s.A
Potențial electric, diferență de potențial, forță electromotoare	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Rezistență electrică	ohm		$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conductanță	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacitanță	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flux magnetic	weber	Wb	V.s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Densitate a fluxului	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Inductanță	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flux luminos	lumen	lm	cd.sr	cd

Cantitate	Unitate		Expresie	
	Nume	Simbol	În alte unități SI	În termeni de unități SI fundamentale
Iluminan	lux	lx	$\text{lm.m}^{-2}$	$\text{m}^{-2}.\text{cd}$
Activitate (a unui radionucleu)	becquerel	Bq		$\text{s}^{-1}$
Doza absorbită, energia specifică împărțită, kerma, indicele dozei absorbite	gray	Gy	$\text{J.kg}^{-1}$	$\text{m}^2.\text{s}^{-2}$
Doza echivalent	sievert	Sv	$\text{J.kg}^{-1}$	$\text{m}^2.\text{s}^{-2}$
Activitatea catalitică	katal	kat		$\text{mol.s}^{-1}$

<sup>(1)</sup> Numele special pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol 'VA') este folosit pentru a exprima puterea aparentă a curentului electric alternativ, iar var (simbol 'var') este folosit pentru a exprima puterea electrică reactivă.

Unitățile derivate din unitățile SI fundamentale pot fi exprimate în termenii unităților listate în această anexă.

În particular, unitățile SI derivate pot fi exprimate prin nume speciale și simbolurile date în tabelul de mai sus. De exemplu, unitatea SI de vâscozitate dinamică poate fi exprimată ca  $\text{m}^{-1}.\text{kg.s}^{-1}$  sau  $\text{N.s.m}^{-2}$  sau Pa.s.

### 1.3 Prefixele și simbolurile lor folosite pentru a desemna anumiți multipli și submultipli zecimali

Factor	Prefix	Simbol	Factor	Prefix	Simbol
$10^{24}$	yotta	Y	$10^{-1}$	deci	d
$10^{21}$	zetta	Z	$10^{-2}$	centi	c
$10^{18}$	exa	E	$10^{-3}$	milli	m
$10^{15}$	peta	P	$10^{-6}$	micro	$\mu$
$10^{12}$	tera	T	$10^{-9}$	nano	n
$10^9$	giga	G	$10^{-12}$	pico	p
$10^6$	mega	M	$10^{-15}$	femto	f
$10^3$	kilo	k	$10^{-18}$	atto	a
$10^2$	hecto	h	$10^{-21}$	zepto	z
$10^1$	deca	da	$10^{-24}$	yocto	y

Numele și simbolurile multiplilor și submultiplilor zecimali ale unităților de masă sunt formate prin atașarea de prefixe la cuvântul 'gram' și la simbolul lor a simbolului 'g'.

Dacă o unitate derivată este exprimată ca fracțiune, multiplii și submultiplii și pot fi desemnați prin atașarea unui prefix la unitățile de la numărător sau de la numitor sau în ambele părți.

Prefixele compuse, adică prefixele formate prin juxtapunerea câtorva prefixe de mai sus, pot să nu fie folosite.

### 1.4 Nume speciale autorizate și simboluri de multipli și submultipli zecimali de unități SI

Cantitate	Unitate		
	Nume	Simbol	Valoare
Volum	litru	l or L <sup>(1)</sup>	1 l = 1 dm <sup>3</sup> = 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>
Masă	ton	t	1 t = 1 Mg = 10 <sup>3</sup> kg
Presiune, solicitare	bar	bar	1 bar = 10 <sup>5</sup> Pa

<sup>(1)</sup> Cele două simboluri 'l' și 'L' pot fi folosite pentru unitatea litru.

Prefixele și simbolurile lor listate în F-II, Anexa 2, 1.3 pot fi folosite în conjuncție cu unitățile și simbolurile conținute în acest tabel.

### 2. Unități care sunt definite pe baza unităților SI, dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ale acestora

Cantitate	Unitate		
	Nume	Simbol	Valoare
Unghi plan	revoluție <sup>(a)</sup>		1 revoluție = 2 π rad
	grad sau grad gon	gon °	1 gon = π / 200 rad 1° = π / 180 rad
	minut de unghi	'	1' = π / 10 800 rad
	secundă de unghi	"	1" = π / 648 000 rad
Timp	minut	min	1 min = 60 s
	oră	h	1 h = 3 600 s
	zi	d	1 d = 86 400 s

<sup>(a)</sup> Nu există simbol internațional

Prefixele listate în F-II, Anexa 2, 1.3 pot fi folosite doar în conjuncție cu numele 'grade' ori 'gon' iar simbolurile doar cu simbolul 'gon'.

### 3. Unități folosite în SI, ale căror valori în SI sunt obținute experimental

Unitatea de masă atomică unificată este 1/12 din masa unui atom de nucleu <sup>12</sup>C.

Electronvoltul este energia cinetică câștigată de un atom care trece printr-o diferență de potențial de 1 volt în vid.

Cantitate	Unitate		
	Nume	Simbol	Valoare
Masă	Unitatea de masă atomică unificată	u	1 u ≈ 1,6605655 x 10 <sup>-27</sup> kg
Energie	electronvolt	eV	1 eV ≈ 1,6021892 x 10 <sup>-19</sup> J

Valoarea acestor unități, exprimate în unități SI, nu este exact cunoscută.

Prefixele și simbolurile lor, listate în F-II, Anexa 2, 1.3 pot fi solosite în conjuncție cu aceste două unități și cu simbolurile lor.

#### 4. Unități și nume de unități permise doar în domeniile de specialitate

Cantitate	Numele unității	Simbol	Valoare
Convergența sistemelor optice	dioptrie		1 dioptrie = $1 \text{ m}^{-1}$
Masa pietrelor prețioase	Carat metric		1 carat metric = $2 \times 10^{-4} \text{ kg}$
Aria unei ferme sau a unui teren de construcții	arie	a	1 a = $10^2 \text{ m}^2$
Masa pe unitatea de lungime a esurilor textile și firelor	tex	tex	1 tex = $10^{-6} \text{ kg.m}^{-1}$
Presiune sanguină și presiunea altor fluide corporale	Milimetri de mercur	mm Hg	1 mm Hg = 133,322 Pa
Aria efectivă a secțiunii transversale	Barn	b	1b = $10^{-28} \text{ m}^2$

Prefixele și simbolurile lor listate în F-II, Anexa 2, 1.3 pot fi folosite în conjuncție cu unitățile și simbolurile de mai sus, cu excepția milimetrilor de mercur și a simbolului său. Multiplul de  $10^2$  a este, totuși, numit "hectar".

#### 5. Unități compuse

Combinațiile de unități listate în această anexă formează unitățile compuse.





## Capitolul III – Suficien a dezv luiirii

### 1. Suficien a dezv luiirii

Trebuie s fie dat o descriere detaliat a cel pu in unui mod de realizare a inveniei. Din moment ce cererea i se adreseaz unei persoane de specialitate, nu este necesar, nici de dorit ca unele caractéristici auxiliare binecunoscute s fie date, dar descrierea trebuie s dezv luie orice caracteristic esen ial pentru realizarea inveniei într-o m sur suficient de detaliat , astfel încât o persoan de specialitate s fie capabil s o pun în practic . Un singur exemplu poate ajunge, dar acolo unde revendic rile acoper un domeniu larg, cererea ar trebui s fie considerat ca neîndeplinind cerin ele Art. 83, în afara cazului în care descrierea d un num r de exemple sau descrie alternative sau varia ii care dep esc aria protejat prin revendic ri. Totu i, trebuie acordat aten ie faptelor i probei de natur particular . Sunt câteva situa ii în care un domeniu foarte larg este exemplificat suficient printr-un num r limitat de exemple sau doar printr-un singur exemplu (v. i F-IV, 6.3). În acest ultim caz, cererea trebuie s con in , pe lâng exemple, informa ie suficient pentru a-i permite persoanei de specialitate, folosind cuno tin ele sale comune generale, s realizeze inven ia pe toat aria revendicat , f r efort exagerat i f r a avea nevoie de aptitudini inventive (v. T 727/95). În acest context, "*întreaga arie revendicat* " este în eleas ca fiind, în esen , orice realizare care cade în domeniul de aplicare al revendic rii, poate fi permis chiar un num r limitat de încerc ri i erori, de ex. într-un domeniu neexplorat sau unde sunt multe dificult i tehnice (v. T 226/85 i T 409/91).

Reg. 42(1)(e)

Art. 83

Cu privire la Art. 83, o obiec ie de dezv luire insuficient presupune c sunt seroase îndoieli, motivate de fapte verificabile (v. T 409/91 i T 694/92). Dacă Divizia de examinare este capabil , în anumite situa ii, s probeze cu argumente c cererii îi lipse te dezv luirea suficient , sarcina de a stabili dac inven ia poate fi realizat sau repetat , în esen , potrivit întregii game de revendic ri, îi revine solicitantului (v. F-III, 4).

Pentru ca cerin ele Art. 83 i ale Regulii 42(1)(c) i (e) s fie pe deplin satisf cute, este necesar ca inven ia s fie descris nu numai în termenii structurii sale, ci i în termenii func iei sale, în afara cazului în care func iile diferitelor p ri apar imediat ca fiind evidente. Într-adev r, în câteva domenii tehnice (ca, de ex., computere), o descriere clar a func iei poate fi mai potrivit decât o descriere supra-detaliat a structurii.

Art. 83

Reg. 42(1)(c) i (e)

*Reg. 63* În cazurile în care se stabilește că cererea este suficient dezvoltată, potrivit Art. 83, pentru doar unele părți din obiectul revendicat, aceasta poate conduce la emiterea unui raport de documentare european parțial sau suplimentar, conform Regulii 63 (v. B-VIII, 3.1 și 3.2). În astfel de cazuri, în absența unui amendament potrivit, se poate ridica de asemenea o obiecție potrivit Regulii 63(3) (v. H-II, 5 și 6.1).

## 2. Art. 83 vs. Art. 123(2)

*Art. 83*  
*Art. 123(2)* Cade în responsabilitatea solicitantului să furnizeze, la depunerea cererii sale, o dezvoltare suficientă, adică una care îndeplinește cerințele Art. 83 cu privire la invenția revendicată în toate revendicările. Dacă revendicările definesc invenția sau o caracteristică a acesteia, în termeni de parametri (v. F-IV, 4.11), cererea, așa cum a fost depusă, trebuie să includă o descriere clară a metodelor folosite pentru determinarea parametrilor, în afara cazului în care o persoană de specialitate din domeniu ar ști ce metode să folosească sau doar dacă toate metodele ar da același rezultat (v. F-IV, 4.18). Dacă dezvoltarea este grav insuficientă, un astfel de deficit nu poate fi remediat ulterior prin adugarea de exemple sau caracteristici în încercarea Art. 123(2), care cere ca amendamentele să nu aibă ca rezultat introducerea de obiecte care depășesc conținutul depozitului inițial (v. H-IV, 2.1, see also H-V, 2.2). Prin urmare, în astfel de situații, cererea trebuie refuzată în mod normal. Dacă, totuși, apar deficiențe doar în ce privește anumite variante de realizare, acest aspect ar putea fi remediat prin restrângerea revendicrilor care corespund numai variantelor de realizare suficient descrise, descrierea variantelor rămânând intactă.

## 3. Dezvoltare insuficientă

*Art. 83* Din când în când, sunt depuse cereri în care apare o insuficiență fundamentală în invenție, în sensul că aceasta nu poate fi realizată de o persoană de specialitate în domeniu; deci nu sunt îndeplinite cerințele Art. 83, ceea ce este în mod esențial ireparabil. Două cazuri merită menționate special. Primul apare când o realizare de succes a invenției depinde de ansă. Asta înseamnă că persoana de specialitate, urmând instrucțiunile pentru realizarea invenției, fie găsește pretinsele rezultate ale invenției sunt irepetabile, fie că succesul în a obține aceste rezultate este de atins într-un mod total nedemn de încredere. Un exemplu în acest sens este un procedeu microbiologic care implică mutații. Un astfel de caz ar trebui să fie diferentiat de unul în care succesul repetat este asigurat chiar dacă este însoțit de o anumită proporție de eșecuri, așa cum se poate întâmpla de exemplu, în obținerea unor mici miezuri magnetice sau a unor componente electronice. În acest ultim caz, cu condiția că prile sunt satisfăcute toate se poate fi sortate ușor printr-o procedură nedistructivă de testare, nu se ridică nici o obiecție potrivit Art. 83. Al doilea caz este atunci când o realizare de succes a invenției este inerent imposibilă, deoarece ar fi contrară legilor fizicii – asta se aplică de exemplu la mașinile de tip perpetuum mobile. Dacă revendicările pentru o astfel de mașină vizează funcția sa și nu doar structura sa, se ridică o obiecție nu doar potrivit Art. 83, ci și Art. 52(1), prin aceea că invenția nu este «susceptibilă de aplicare industrială» (v. G-III, 1).

#### **4. Sarcina de probă cu privire la posibilitatea realizării și a repetării invenției**

Dacă sunt serioase îndoieli cu privire la posibilitatea realizării și a repetării invenției, așa cum este descris, dar cel puțin o demonstrație de succes este credibilă, sarcina de probă cu privire la această posibilitate îi revine solicitantului sau titularului de brevet. În opoziție, acesta poate fi cazul în care, de exemplu, experimente realizate de către oponent sugerează că obiectul invenției nu obține rezultatul tehnic dorit. Cu privire la posibilitatea realizării și repetării invenției, v. 1 F-III, 3.

#### **5. Cazuri de dezvoltare parțial insuficient**

##### **5.1 Doar variantele invenției nu pot fi puse în aplicare**

Faptul că doar variantele invenției, ca, de exemplu, unul din exemplele de realizare ale ei, nu sunt realizabile, nu ar trebui să conducă la concluzia că obiectul invenției ca întreg este imposibil de realizat, adică invenția este incapabilă să rezolve problema implicată, prin urmare, să obțină rezultatul tehnic dorit.

Acele paragrafe ale descrierii referitoare la variantele invenției, care sunt imposibile de a fi realizate și revendicările relevante trebuie, totuși, să fie terse sau marcate ca informație de fundal, care nu face parte din invenție (v. F-IV, 4.3(iii)), la cererea Diviziei, dacă deficiența nu este remediată. Fascicula de brevet trebuie să fie astfel formulată, încât revendicările rămase să fie susținute de descriere și să nu se refere la exemplele de realizare care au fost probate ca fiind imposibile de realizat.

##### **5.2 Absența detaliilor bine-cunoscute**

În scopul dezvoltării suficiente, descrierea nu trebuie să descrie toate detaliile operațiunilor de realizat de către persoana de specialitate în domeniu pe baza instrucțiunilor date, dacă aceste detalii sunt bine-cunoscute și clare din definiția clasei de revendicări sau pe baza cunoștințelor generale comune (v. 1 F-III, 1 și F-IV, 4.5).

##### **5.3 Dificultăți în realizarea invenției**

O invenție nu trebuie să fie privită imediat ca imposibil de realizat pe baza unui grad rezonabil de dificultate apărut în realizarea ei.

*Primul exemplu:* Dificultățile care ar putea să apară, de exemplu, din faptul că o articulație artificială de șold poate fi potrivită la corpul uman doar printr-o operație chirurgicală complicată și necesitând abilități deasupra mediei nu vor împiedica fabricarea și dispozitive ortopedice de la a dobândi din descriere informații complete, cu rezultatul că ar putea reproduce invenția în vederea realizării unei articulații de șold artificiale.

*Al doilea exemplu:* Un semiconductor comutabil care, potrivit invenției, este folosit pentru a comuta circuite electrice fără a folosi contacte, obținând astfel o funcționare silențioasă, suferă de astfel de dificultăți prin aceea că un curent rezidual continuu scurge prin circuit când este întrerupt. Cu toate acestea, acest curent rezidual afectează negativ folosirea întreruptorului electric doar în anumite domenii și poate fi, de altfel, redus la proporții neglijabile prin dezvoltarea practică ulterioară a semiconductorului.

## 6. Invenții referitoare la material biologic

### 6.1 Material biologic

Reg. 26(3)  
Reg. 31(1)

Cererile referitoare la materialul biologic sunt supuse unor prevederi speciale stabilite la Regula 31. În concordanță cu Regula 26(3), termenul "material biologic" înseamnă orice material conținând informație genetică, capabil să se reproducă de la sine sau să fie reprodus într-un sistem biologic. Dacă o invenție implică folosirea sau se leagă de material biologic, care nu este disponibil publicului și nu poate fi descris într-o cerere de brevet european într-un asemenea mod încât invenția să poată fi realizată de o persoană de specialitate în domeniu, se consideră că dezvoltarea nu îndeplinește condițiile Art. 83, în afara cazului în care cerințele de la Regula 31(1), (2), prima și a doua fraze și de la 33(1), prima frază, au fost îndeplinite.

### 6.2 Disponibilitatea publică a materialului biologic

Examinatorul trebuie să-și formeze o opinie, în sensul de a stabili dacă materialul biologic este disponibil publicului. Există mai multe posibilități. Materialul biologic poate fi cunoscut ca fiind disponibil persoanelor de specialitate în domeniu, ca de exemplu, drojdia de panificație sau *Bacillus natto*, care este disponibil comercial, poate fi o tulpină standard depozitată, sau alt material biologic pe care examinatorul îl cunoaște ca fiind depozitat într-o instituție depozitară recunoscută și este disponibil publicului fără restricții (a se vedea Nota Oficiului European de Brevete din data de 7 iulie 2010, JO OEB 2010, 498). Ca alternativă, solicitantul poate da în descriere informații suficiente pentru a identifica caracteristicile materialului biologic și disponibilitatea sa publică anterioară fără restricții într-o instituție depozitară recunoscută în sensul Regulii 33(6), pentru a-i satisface cerințele examinatorului (a se vedea Nota Oficiului European de Brevete din data de 7 iulie 2010, JO OEB 2010, 498). În oricare din aceste cazuri, nu sunt necesare acțiuni ulterioare. Dacă, totuși, solicitantul nu dă nicio informație sau dă informații insuficiente despre disponibilitatea publică, iar materialul biologic este o anumită tulpină care nu se încadrează în categoria celor deja menționate, atunci examinatorul trebuie să pornească de la premisa că materialul biologic nu este public disponibil. El mai trebuie să examineze dacă materialul biologic ar putea fi descris într-o cerere de brevet european, astfel încât să facă posibil realizarea invenției de către o persoană de specialitate în domeniu (v., în special, F-III, 3 și G-II, 5.5).

### 6.3 Depozitul de material biologic

IDac materialul biologic nu este public disponibil și nu poate fi descris în cerere astfel încât să fac posibil realizarea invenției de către o persoană de specialitate din domeniu, examinatorul trebuie să verifice:

- (i) dacă cererea, a căreia a fost depusă, dă astfel de informații relevante, pe cât sunt cunoscute solicitantului, asupra caracteristicilor materialului biologic. Informația relevantă, potrivit acestei prevederi, se referă la clasificarea materialului biologic și a diferențelor semnificative față de materialul biologic cunoscut. În acest scop, solicitantul trebuie, în măsura în care îi este cunoscut, să indice caracteristicile morfologice și biochimice și descrierea taxonomică propusă. *Reg. 31(1) și (2)*

Informația asupra materialului biologic în chestiune, care este cunoscută la modul general unei persoane de specialitate la data depunerii cererii este, ca regulă generală, admisă să fie disponibilă solicitantului și trebuie, prin urmare, să fie furnizată de către acesta. Dacă e necesar, trebuie să fie furnizată prin experimente în concordanță cu literatura standard relevantă.

Pentru a caracteriza bacterii, de exemplu, lucrarea standard relevantă ar fi R.E. Buchanan, N.E. Gibbons: *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*.

Față de acest fond, ar trebui să fie date informații asupra fiecărei caracteristici ulterioare specifice, morfologice sau fiziologice, relevante pentru recunoașterea și propagarea materialului biologic, ca de exemplu, mediul potrivit (ingredientele componente), în special dacă ultimul este modificat.

Abrevierile pentru materialul biologic sau mediu sunt uneori mai puțin cunoscute decât presupune solicitantul și, prin urmare, ar trebui să fie evitate sau scrise în întregime cel puțin odată.

Dacă materialul biologic este depozitat astfel încât nu se poate reproduce singur, dar trebuie să fie reprodus într-un sistem biologic (de ex., virusuri, bacteriofagi, plasmide, vectori sau ADN sau ARN liber), informațiile menționate mai sus sunt de asemenea cerute pentru un astfel de sistem biologic. Dacă, de exemplu, este solicitat alt material biologic, precum celule-gazdă sau viruși auxiliari, care nu pot fi suficient descriși sau nu sunt disponibili publicului, acest material trebuie de asemenea să fie depozitat și caracterizat în consecință. În plus, procedeul de obținere a materialului biologic în cadrul acestui sistem biologic trebuie să fie indicat.

În multe cazuri, informația cerută mai sus va fi fost deja dată instituției de depozitare (v. Regula 6.1(a)(iii) și 6.1(b) ale Tratatului de la Budapesta) și are nevoie doar să fie încorporat în cerere;

- (ii) dac numele instituiei de depozitare i numrul de accesare al depozitului sunt furnizate la data depunerii cererii. Dac numele instituiei de depozitare i numrul de accesare sunt depuse mai târziu, ar trebui s se verifice dac sunt depuse în perioada relevant potrivit Regulii 31(2). În această situaie, ar trebui s se verifice în continuare dac la data depunerii a fost dat vreoa referin care s fac posibil legarea depozitului de numrul de accesare depus mai târziu. În mod normal, în documentele cererii este folosit referin a de identificare, pe care depozitarul însuși a dat-o depozitului. Documentul relevant pentru depunerea ulterioară a datelor potrivit Regulii 31(1)(c) poate fi o scrisoare coninând numele instituiei de depozitare, numrul de accesare i referin a de identificare menționat anterior, sau, în mod alternativ, recipisa de depozit, care conține toate aceste date (v. i G 2/93 i A-IV, 4.2); i
- (iii) dac depozitul a fost făcut de o persoan altă decât solicitantul, i, în această situaie, dac numele i adresa depozantului sunt declarate în cerere sau sunt furnizate în cadrul perioadei relevante potrivit Regulii 31(2). Într-un astfel de caz, examinatorul trebuie s mai verifice dac documentul care îndeplinește cerințele menționate în Regula 31(1)(d) a fost depus la OEB, în cadrul aceleiași limite de timp (v. A-IV, 4.1, pentru detalii despre când este cerut acest document la care se face referire în Regula 31(1)(d)).

Examinatorul, în plus față de verificările menționate la punctele de la (i) la (iii) de mai sus, solicit recipisa de depozit emisă de instituia depozitară (v. Regula 7.1 a Tratatului de la Budapesta) sau o prob echivalentă a depozitului unui material biologic, dac o astfel de probă nu a fost deja depus (v. (ii) de mai sus i A-IV, 4.2). Se face acest lucru pentru a sluji drept probă pentru indicațiile date de către solicitant, potrivit Regulii 31(1)(c).

Dac această recipisă de depozit a fost depusă în perioada de timp relevantă potrivit Regulii 31(2), acest document în sine este privit ca depunere de informații potrivit Regulii 31(1)(c).

*Reg. 33(6)*

În plus, instituia depozitară trebuie să fie una dintre instituțiile recunoscute listate în Jurnalul Oficial al OEB. O listă actualizată este periodic publicată în Jurnalul Oficial.

Dac una dintre aceste cerințe nu este satisfăcută, materialul biologic în chestiune nu poate fi considerat ca fiind dezvoltat potrivit Art. 83, pe calea referinței la depozit.

*Reg. 31*

*Reg. 40(1)(c)*

*Reg. 56(2) i (3)*

Mai mult, sunt două situații în care solicitantul poate depune informația referitoare la depozit, cerut potrivit Regulii 31(1)(c) i unde se aplică i Regula 31(1)(d), într-un document depus după data de depozit acordată i în cadrul limitei de timp relevante pentru depunerea aceluși document, dar după expirarea uneia din limitele de timp potrivit Regulii 31(2) de la (a) la (c). Ca în paragraful precedent, consecința depunerii informației după data limită de timp relevantă

potrivit Regulii 31(2) este că materialul biologic este considerat a nu fi dezvăluit, în concordanță cu Art. 83, pe calea referinței la depozit. Aceste situații sunt cele în care informația legată de depozit este conținută în:

- (i) într-o cerere depusă anterior, în care referința se face conform Regulii 40(1)(c), copia acelei cereri fiind depusă fie în cadrul unei perioade de două luni, potrivit Regulii 40(3), fie potrivit Regulii 55; sau
- (ii) în prilejul lipsei descrierii depuse mai târziu, în cadrul unei perioade de două luni, prevăzută de Regula 56(2), unde cerințele Regulii 56(3) sunt satisfăcute, astfel încât cererea nu mai este dată din nou.

#### **6.4 Revendicarea priorității**

O cerere poate revendica prioritatea unei cereri anterioare cu privire la materialul biologic nedisponibil menționat în F-III, 6.1. În acest caz, invenția este considerată dezvăluită în cererea anterioară în scopul revendicării priorității, potrivit Art. 87(1) doar dacă depozitul de material biologic a fost făcut nu mai târziu de data de depunere a cererii anterioare și în concordanță cu cerințele în care a fost depusă. De asemenea, referința la depozitul din cererea anterioară trebuie să fie făcută de o manieră care să permită identificarea. Dacă depozitul de material biologic la care se face referire în cererea europeană de brevet nu este aceeași cu depozitul la care se face referire în prioritate, depinde de solicitant, dacă OEB consideră necesar, să furnizeze proba că materialul biologic este identic (v. și Nota OEB din data de 7 iulie 2010, JO OEB 2010, 498).

#### **6.5 Cazuri Euro-PCT**

Cererile internaționale referitoare la materialul biologic menționat anterior și care desemnează sau aleg OEB trebuie să fie în concordanță cu Regula 13*bis* PCT în conjuncție cu Regula 31. Acesta înseamnă că pentru o dezvăluire suficientă a materialului, depozitul la o instituție depozitară recunoscută trebuie să se facă nu mai târziu de data de depozit internațional, în cerere trebuie dată informația relevantă, iar indicațiile necesare trebuie furnizate așa cum se cere pe durata fazei internaționale (v. și Nota OEB din data de 7 iulie 2010, JO OEB 2010, 498).

#### **7. Nume proprii, mărci și nume comerciale**

Folosirea de nume proprii, mărci și nume comerciale sau cuvinte similare pentru a se referi la materiale sau articole nu este de dorit, în măsura în care astfel de cuvinte pur și simplu denotă originea sau pot fi legate de un sortiment de produse. Dacă este folosit un astfel de cuvânt, atunci, pentru a satisface cerințele Art. 83, produsul trebuie să fie identificat în mod suficient, fără a se baza pe acel cuvânt, pentru a face ca invenția să fie realizată de către o persoană de specialitate la data depunerii. Cu toate acestea, acolo unde astfel de cuvinte au devenit acceptate internațional ca termeni standard descriptivi și și-au câștigat un înțeles precis (de ex., cablu "Bowden", aibă "Belleville",

tij "Panhard", curea "caterpillar") folosirea lor este acceptabilă fără identificarea ulterioară a produsului la care se refer. Pentru evaluarea clarității revendicrilor care se refer la o marcă (Art. 84), v. F-IV, 4.8.

### 8. Documente de referință

Referințele din cererea europeană de brevet la alte documente pot trimite fie la fondul tehnologic, fie la partea de dezvoltare a invenției.

Acolo unde documentul de referință este legat de fondul tehnologic, referința poate fi făcută în cerere, așa cum a fost inițial depusă, sau poate fi introdusă la o dată ulterioară (v. F-II, 4.3 și 4.4, precum și H-IV, 2.3.7).

#### Art. 65

Acolo unde documentul de referință este legat direct de dezvoltarea invenției (ca. de ex., detaliile unuia dintre componentele aparatului revendicat), examinatorul trebuie să stabilească mai întâi dacă ceea ce este în documentul de referință este esențial de fapt pentru realizarea invenției, așa cum este prevăzut la Art. 83.

Dacă nu este esențial, expresia consacrată "care este încorporat aici prin referință" sau orice altă expresie de același gen ar trebui să fie tăiată din descriere.

Dacă obiectul la care se referă documentul este esențial pentru îndeplinirea cerințelor de la Art. 83, examinatorul trebuie să solicite tergerea expresiei sus-menționate și încorporarea în descriere, în locul acesteia, a obiectului în mod expres, deoarece descrierea brevetului ar trebui, în ce privește caracteristicile esențiale ale invenției, să fie auto-suficientă, adică să fie în eleașfără referire la orice alt document. De asemenea, trebuie amintit că documentele de referință nu sunt parte din textul care va fi tradus, potrivit Art. 65.

O astfel de încorporare a obiectului esențial sau a caracteristicilor esențiale este, cu toate acestea, supusă unor restricții stabilite în H-V, 2.5. Se poate ca Divizia de documentare să ceară solicitantului să furnizeze documentul la care se face referire, pentru a se putea realiza o documentare semnificativă (v. B-IV, 1.3).

Dacă, pentru dezvoltarea invenției, se face referire la un document într-o cerere așa cum a fost depusă inițial, conținutul relevant al documentului de referință este considerat ca făcând parte din conținutul cererii, în scopul citirii cererii, potrivit Art. 54(3), față de cereri ulterioare. Se aplică și pentru documentele de referință nedisponibile public înainte de data de depunere a cererii, numai cu condiția respectării condițiilor stabilite în H-V, 2.5.

Din cauza acestui efect potrivit Art. 54(3), este foarte important ca, acolo unde o referință vizează doar o anumită parte a documentului la care se referă, acea parte să fie identificată în mod clar în referință.



### 9. Revendic ri "în avans"

În anumite domenii tehnice (ca de ex., biotehnologie, farmacie) apar cazuri în care:

- (i) una din urm toarele i folosirea sa într-o metod de depistare au fost definite ca fiind singura contribu ie la stadiul tehnicii
  - o polipeptid
  - o protein
  - un receptor
  - o enzim etc., sau
- (ii) un nou mecanism de ac iune pentru astfel de molecule a fost definit.

Se poate întâmpla ca astfel de cereri s con in a a numitele revendic ri "în avans", adic revendic ri care vizeaz un compus chimic (ori folosirea unui astfel de compus) definite numai prin termeni func ionali cu privire la efectul tehnic pe care îl exercit asupra unei molecule dintre cele men ionate anterior.

Exemple tipice de astfel de revendic ri ar fi: "Un agonist/antagonist la polipeptida X [op ional, a a cum a fost identificat prin metoda de depistare din revendicarea A]"; "Un agonist/antagonist la polipeptida X [op ional, a a cum a fost identificat prin metoda de depistare din revendicarea A], pentru folosirea în terapie"; "Un agonist/antagonist la polipeptida X [op ional, a a cum a fost identificat prin metoda de depistare din revendicarea A], pentru folosirea în tratamentul bolii Y", la care descrierea indic faptul c polipeptida X este implicat în boala Y.

Potrivit Art. 83 i Regulii 42(1)(c), revendicarea trebuie s con in dezv luirea tehnic suficient a solu iei la problem . O defini ie func ional a unui compus chimic (revendicare "în avans") acoper to i compu ii care posed activitatea sau efectul specificat în revendicare. Ar fi o sarcin ingrat s fie izola i i s fie caracteriza i to i poten ialii compu i (de ex., agoni ti/antagoni ti), f r nici o indica ie efectiv la identitatea acestora (v. F-III, 1), sau s fie testat orice compus cunoscut i fiecare compus imaginabil viitor pentru aceast activitate, pentru a vedea ce se încadreaz în întinderea revendic rii. În realitate, solicitantul încearc s breveteze ceea ce nu a fost inventat, iar faptul c solicitantul poate testa efectul folosit pentru a defini compu ii nu confer în mod real suficient revendic rii; de fapt, constituie o invita ie c tre persoana de specialitate s realizeze un program de cercetare (v. T 435/91 (Motive 2.2.1), urmat de T 1063/06 (Nota de cap t II)).

În general, revendic rile vizând compu i chimici defini i doar func ional, g si i prin intermediul unui nou tip de instrument de cercetare (de ex., folosind o nou metod de depistare, bazat pe o molecul nou descoperit sau pe un nou mecanism de ac iune) vizeaz inven ii viitoare, pentru care nu se acord protec ie prin brevet conform CBE..

În cazul unor astfel de revendicări "în avans", este și rezonabil și imperativ să se limiteze obiectul revendicat la contribuția reală la stadiul tehnicii (v. T 1063/06 (Nota de capitole)).

#### **10. Suficiența dezvoltării și Regula 56**

Potrivit Regulii 56, părțile lipsă pot fi retrase, în scopul menținerii datei de depozit inițial, iar aceste părți sunt apoi considerate ca nefcând parte din cerere (v. și A-II, 5.4.2 și 5.5, C-III, 1 și H-IV, 2.3.2).

În acest caz, examinatorul trebuie să evalueze cu atenție dac invenția mai este încă suficient dezvoltată, fără să se bazeze pe informația tehnică conținută în părțile lipsă retrase. În situația în care examinatorul ajunge la concluzia că cerințele Art. 83 nu sunt îndeplinite, poate ridica o obiecție. În final, cererea poate fi refuzată pentru lipsă de dezvoltare suficientă (v. F-III, de la 3 la 5).

#### **11. Suficiența dezvoltării și claritatea**

O ambiguitate în revendicări poate conduce la o obiecție de insuficiență. Cu toate acestea, ambiguitatea se mai leagă și de întinderea revendicrilor, potrivit Art. 84 (v. F-IV, 4). În mod normal, prin urmare, o ambiguitate într-o revendicare va conduce la o obiecție conform Art. 83 numai dac este afectată întreaga întindere a revendicării. Altfel, se impune o obiecție potrivit Art. 84 (v. T 608/07).

Există un echilibru delicat între Art. 83 și Art. 84, care trebuie să fie evaluat pe baza fiecărui caz în parte. Prin urmare, trebuie acordată deosebită atenție față de faptul că în opoziție o obiecție de insuficiență nu este doar o obiecție ascunsă, potrivit Art. 84, în special în cazul revendicrilor ambigue (T 608/07). Pe de altă parte, chiar dac lipsa de suport/claritate nu este un motiv pentru opoziție (v. și F-IV, 6.4), problema la care se referă poate fi în realitate de competența Art. 83.

## Capitolul IV – Revendicări (Art. 84 și cerințe formale)

### 1. Generalități

Cererea trebuie să conțină "una sau mai multe revendicări".

*Art. 78(1)(c)*

Acestea trebuie:

*Art. 84*

- (i) "să definească obiectul pentru care se cere protecție";
- (ii) "să fie clare și concise"; și
- (iii) "să fie susținute de descriere".

Din momentul ce întinderea protecției conferite de un brevet sau o cerere europeană este determinată de revendicări (interpretate cu ajutorul descrierii și al desenelor), claritatea revendicărilor este cea mai importantă (v. și F-IV, 4).

*Art. 69(1)*

### 2. Forma și conținutul revendicărilor

#### 2.1 Caracteristici tehnice

Revendicările trebuie să fie definite în termenii "caracteristicilor tehnice ale invenției". Aceasta înseamnă că revendicările nu ar trebui să conțină nicio afirmație referitoare la, de exemplu, avantajele comerciale sau alte chestiuni netehnice, ar trebui să fie permise doar declarații de intenție, dacă contribuie la definirea invenției.

*Reg. 43(1)*

Nu este necesar să fie exprimat fiecare caracteristic în termenii unei limitări structurale. Caracteristicile tehnice funcționale pot fi incluse, cu condiția ca o persoană de specialitate să nu aibă dificultăți în a găsi mijloacele de realizare a funcției, fără să depună activitate inventivă (v. F-IV, 6.5). Pentru cazul particular al definirii funcționale al unei condiții patologice, v. F-IV, 4.22.

Sunt permise revendicările de utilizare a invenției, în sensul aplicațiilor tehnice.

#### 2.2 Forma în două părți

Regula 43(1)(a) și (b) definește forma în două părți, pe care o revendicare ar trebui să o aibă "după caz". Prima parte ar trebui să conțină o afirmație care să indice "desemnarea obiectului invenției", adică clasa tehnică generală de aparat, procedeu etc., la care se referă invenția, urmat de enunțarea "acelor caracteristici tehnice necesare pentru definirea obiectului revendicat, dar care, în combinație, fac parte din stadiul tehnicii". Acest enunțare a caracteristicilor din stadiul tehnicii este aplicabil doar revendicărilor independente, nu și celor dependente (v. F-IV, 3.4). Este clar din formularea Regulii 43 că este necesar să se facă referire la acele caracteristici din stadiul tehnicii care sunt relevante pentru invenție.

*Reg. 43(1)*

De exemplu, dacă invenția se referă la o cameră foto, dar activitatea inventivă se leagă integral de obturator, ar fi suficient ca prima parte a revendicării să sune astfel: “O cameră foto care include un obturator focal plan” și nu este nevoie să se refere și la alte caracteristici cunoscute ale camerei precum lentile și vizor. A doua parte sau “partea caracteristică” ar trebui să enumere caracteristicile pe care invenția le aduce stadiului tehnicii, adică acele caracteristici tehnice pentru care, în combinație cu caracteristicile enunțate în subparagraful (a) (prima parte), este cerută protecție.

Dacă un singur document din stadiul tehnicii potrivit Art. 54(2), de exemplu, este citat în raportul de documentare, relevă că una sau mai multe caracteristici din cea de a doua parte a revendicării erau deja cunoscute în combinație cu toate caracteristicile din prima parte a revendicării, iar în această combinație au același efect ca și combinația completă, potrivit invenției, examinatorul ar trebui să solicite ca acea caracteristică sau acele caracteristici să fie transferate în prima parte. Acolo unde, totuși, o revendicare se referă la o combinație nouă, divizarea caracteristicilor din revendicare între partea de preambul și partea caracterizantă poate fi făcută în mai multe feluri cu acuratețe, solicitantul nu ar trebui să fie împins, în afara cazului în care există motive foarte puternice, să adopte o divizare diferită a caracteristicilor, altă decât cea aleasă, dacă versiunea sa este corectă.

Dacă solicitantul insistă pe includerea în preambul a mai multor caracteristici decât pot fi derivate din cel mai apropiat stadiu al tehnicii, acest fapt ar trebui acceptat. Dacă nu este disponibil nici un alt stadiu al tehnicii, o astfel de porțiune pre-caracteristică poate fi folosită pentru a fundamenta o obiecție pe motivul lipsei de activitate inventivă.

### **2.3 Forma în două părți nu este adecvată**

Legat de ce se afirmă în F-IV, 2.3.2, ultima frază, solicitantului ar trebui să i se ceară să urmeze exemplul de formulare în două părți, menționat anterior, în revendicarea sau revendicările sale independente, acolo unde, de exemplu, este clar că invenția sa constă dintr-o îmbunătățire distinctă a unei vechi combinații de părți sau etape. Cu toate acestea, așa cum este indicat de Regula 43, această formă trebuie să fie folosită doar în cazuri adecvate. Invenția poate fi de altă natură, încât această formă de revendicare să fie nepotrivită, de exemplu deoarece ar da o imagine distorsionată sau eronată a invenției sau a stadiului tehnicii. Exemple de genuri de invenții care pot necesita o prezentare diferită sunt:

- (i) combinarea unui întreg cunoscut cu altul cu statut egal, activitatea inventivă bazându-se exclusiv pe această combinație;
- (ii) modificarea, diferită de simpla adăugare, a unui procedeu chimic cunoscut, de exemplu, prin omiterea unei substanțe sau prin substituirea unei substanțe cu alta;
- (iii) un sistem complex de părți corelate funcțional, activitatea inventivă constând din schimbarea câtorva dintre acestea sau a relațiilor dintre ele.

În exemplele (i) și (ii), forma revendicării de la Regula 43 poate fi artificială și nepotrivită, în timp ce în exemplul (iii) poate conduce la o lungime neobișnuită și la revendicare implicită. Un alt exemplu în care forma revendicării de la Regula 43 poate fi inadecvată este acolo unde invenția este un compus chimic nou sau un grup nou de compuși chimici. Mai sunt și alte cazuri în care solicitantul este capabil să ofere motive convingătoare pentru formularea revendicării într-o formă diferită.

### 2.3.1 Forma în două părți evitată

Există o situație specială în care forma revendicării de la Regula 43 ar trebui să fie evitată. Asta se întâmplă când singurul stadiu al tehnicii relevante este o altă cerere de brevet european, care se încadrează în termenii Art. 54(3). Un astfel de stadiu al tehnicii ar trebui să fie, totuși, suficient cunoscut în mod clar în descriere (v. F-II, 4.3, penultimul paragraf și 4.4).

*Art. 54(3)*

### 2.3.2 Forma în două părți "după caz"

Când se examinează dacă o revendicare poate fi pusă în forma prevăzută de a doua frază din Regula 43(1), este important să se evalueze dacă această formă este adecvată. În acest sens, ar trebui înțeles că scopul formei în două părți este de a permite cititorului să vadă clar ce caracteristici necesare definirii obiectului revendicat sunt, în combinație, parte din stadiul tehnicii. Nu ar trebui să se insiste asupra formei în două părți, dacă acest lucru este suficient de clar din stadiul tehnicii indicat în descriere pentru a fi îndeplinite cerințele Regulii 42(1)(b).

## 2.4 Formule și tabele

Revendicările, ca și descrierea, pot conține formule chimice sau matematice, nu și desene. Revendicările pot conține tabele, dar "doar dacă obiectul revendicat face dezirabilă folosirea tabelor". Când despre folosirea cuvântului "dezirabil" în această regulă, examinatorul nu ar trebui să obișnuieze la folosirea tabelor în revendicări, dacă această formă este convenabilă.

*Reg. 49(9)*

## 3. Tipuri de revendicări

### 3.1 Categoriile

CBE se referă la diferite "categoriile" de revendicare ("produse, procedee, aparate sau utilizare"). Pentru multe invenții, este nevoie de revendicări din mai multe categorii pentru o protecție deplină. De fapt, sunt doar două tipuri de bază de revendicare, respectiv revendicări ale unei entități fizice (produs, aparat) și revendicări ale unei activități (procedeu, utilizare). Primul tip de revendicare de bază ("revendicare de produs") include o substanță sau compoziții (de ex., compus chimic sau un amestec de compuși), precum și orice entitate fizică (de ex., obiect, articol, aparat, mașină sau sistem de aparate care cooperează) produs prin abilitatea tehnică a unei persoane. Exemple: "un mecanism de conducere care încorporează un circuit automat de reacție ..."; "un articol de îmbrăcăminte esut, care cuprinde ..."; "un insecticid constând din X, Y, Z"; sau "un sistem de comunicare, constând dintr-o multitudine de stații de transmitere și recepție". Cel de-al doilea tip de revendicare de bază ("revendicare de procedeu") este aplicabil la toate tipurile de

*Reg. 43(2)*

activități care implică folosirea de produse materiale pentru a efectua procedeul; activitatea poate fi exercitată asupra produselor materiale, asupra energiei, asupra altor procedee (precum procedee de control) sau asupra ființelor vii (a se vedea, totuși, G-II, 4.2 și 5.4).

### 3.2 Numărul revendicrilor independente

Reg. 43(2)

Potrivit Regulii 43(2), așa cum se aplică la toate cererile de brevet europene în legătură cu care nu a fost emisă o comunicare potrivit Regulii 51(4) CBE 1973 (corespunzătoare Regulii 71(3) CBE 2000) până la 2 ianuarie 2002, numărul revendicrilor independente este limitat la o revendicare independentă din fiecare categorie.

Excepții de la această regulă pot fi admise doar în situațiile particulare definite în subparagrafele (a), (b) sau (c) ale acestei reguli, cu condiția ca cerința Art. 82 privitoare la unitate să fie îndeplinită (v. F-V).

Următoarele sunt exemple de situații tipice care se încadrează în excepțiile de la principiul unei singure revendicri independente pe categorie:

(i) Exemple de multitudine de produse intercorelate (Regula 43(2)(a))

- techer și priz
- transmisor – receptor
- produse chimice intermediare și finale
- gen – structură de gen – gazd – proteină – medicament

În scopul respectării Regulii 43(2)(a), termenul "intercorelat" este interpretat ca însemnând "diferite obiecte care se completează sau lucrează împreună". În plus, Regula 43(2)(a) poate fi interpretată ca acoperind revendicrile de aparat, din moment ce se consideră că termenul "produse" include aparate.

(ii) Exemplu de multitudine de utilizări inventive diferite ale unui produs sau aparat (Regula 43(2)(b))

- revendicri care vizează a doua sau altă utilizare medicală, dacă prima utilizare medicală este cunoscută (v. G-II, 4.2)

(iii) Exemple de soluții alternative la o anumită problemă (Regula 43(2)(c))

- un grup de compuși chimici
- două sau mai multe procedee pentru obținerea unor astfel de compuși

## (iv) Exemple de tipuri de revendicare admisibil

- un anumit circuit – un aparat care conține acel circuit; o metodă de operare a unui sistem de procesare de date, conținând etapele A, B, ... – un aparat/sistem de procesare de date care conține mijloace pentru realizarea metodei menționate – un program de computer [produs] adaptat pentru realizarea metodei menționate – un mediu informatic de stocare/purtător de date care conține programul menționat; de menționat totuși că, dacă unele revendicări independente vizează exemple de realizare echivalente, care nu sunt suficient de diferite (de ex., program de computer adaptat să realizeze metoda menționată, opțional efectuată cu un semnal electric purtător – program de computer care conține cod software adaptat să realizeze etapele de metodă A, B, ...), excepțiile potrivit Regulii 43(2) nu se aplică în mod normal.

În scopul respectării Regulii 43(2)(c), termenul "soluții alternative" poate fi interpretat ca "posibilități diferite sau reciproc exclusive". Mai mult, dacă este posibil, solicitantul ar trebui să le acopere printr-o singură revendicare. De exemplu, suprapunerile și similaritățile între caracteristicile revendicrilor independente de aceeași categorie sunt o indicație că ar fi potrivit înlocuirea unor astfel de revendicări cu o singură revendicare independentă, de ex. prin selectarea unei formulări comune pentru caracteristicile esențiale (v. F-IV, 4.5).

### 3.3 Obiecția conform Regulii 43(2) sau Regulii 137(5)

Dacă se consideră că cererea nu respectă Regula 43(2) la momentul pregătirii raportului de documentare european sau european suplimentar, aceasta poate conduce la emiterea unui raport de documentare restrâns la o revendicare independentă din fiecare categorie, sau la un subgrup de revendicări independente din fiecare categorie, dacă acestea îndeplinesc Regula 43(2). O astfel de limitare a raportului de documentare ar fi în concordanță cu Regula 62a(1) (v. B-VIII, 4.1 și 4.2). Dacă această multitudinea nejustificată de revendicări independente din aceeași categorie persistă în cererea supusă examinării, se ridică o obiecție potrivit Regulii 43(2) (pentru cereri la care raportul de documentare este însoțit de o opinie scrisă, se poate ca obiecția să fi fost deja exprimată în opinia scrisă). Dacă nu a fost trimisă nicio invitație potrivit Regulii 62a(1) în etapa de documentare, Divizia de examinare încă mai poate ridica o obiecție conform Regulii 43(2). Dacă cererea este una Euro-PCT pentru care nu s-a pregătit un raport european suplimentar de documentare (v. B-II, 4.3.1), în examinare se mai poate obiecta conform Regulii 43(2).

Când se ridică o obiecție conform Regulii 43(2), solicitantul este invitat să-și amendeze revendicările în mod adecvat. Dacă documentarea a fost restricționată în concordanță cu Regula 62a, iar Divizia de examinare menține obiecția conform Regulii 43(2), în ciuda posibilelor contraargumente furnizate de către solicitant în

*Reg. 43(2)*

r spunsul s u la invita ia potrivit Regulii 62a(1) (v. B-VIII, 4.2.2) sau la opinia scris potrivit Regulii 70a (v. B-X, 8), revendic rile trebuie s fie amendate într-o astfel de manier , încât s conduc la îndep rtarea tuturor obiectelor excluse de documentare (Regula 62a(2)), iar descrierea s fie amendat în mod corespunz tor.

Dac , în replic la obiec ia motivat (f cut sau confirmat într-o comunicare de la Divizia de examinare), revendic rile independente adi ionale sunt men inute i nu sunt prezentate argumente conving toare, atunci se aplic una din situa iile la care se refer subparagrafele de la (a) la (c) ale Regulii 43(2), iar cererea poate fi refuzat conform Art. 97(2).

Dac cererea este amendat pentru a furniza un set de revendic ri care s respecte Regula 43(2), dar con inând una sau mai multe revendic ri vizând obiecte excluse de la documentare, în concordan cu Regula 62a(1), se ridic o obiec ie potrivit Regulii 137(5), iar cererea poate fi, de asemenea, refuzat , pentru motive care in de Art. 97(2). Cu toate acestea, înainte de a fi luat o astfel de decizie, va fi necesar s i se permit solicitantului s comenteze conform Art. 113(1) pe seama întreb rii dac revendic rile în leg tur cu care a fost trimis invita ia potrivit Regulii 62a(1) într-adev r respect Regula 43(2).

Sarcina de prob legat de o obiec ie potrivit Regulii 43(2) îi revine ini ial solicitantului, adic depinde de el s argumenteze conving tor de ce revendic rile adi ionale pot fi men inute. De exemplu, simpla declara ie c num rul de revendic ri este minimum necesar pentru asigurarea întinderii generale a protec iei pe care o dore te solicitantul nu constituie un argument conving tor (v. T 56/01, Motive 5).

Dac cererii îi lipse te i unitatea inven iei, examinatorul poate ridica o obiec ie fie potrivit Regulii 43(2), fie Art. 82, fie ambelor. Solicitantul nu poate pune la îndoial care dintre obiec ii este prioritar (v. T 1073/98, Motive 7.2).

### **3.4 Revendic ri independente i dependente**

*Reg. 43(3) i (4)*

Toate cererile vor con ine una sau mai multe revendic ri "independente" dirijate spre caracteristicile esen iale ale inven iei. Orice astfel de revendicare poate fi urmat de una sau mai multe revendic ri legate de "exemple de realizare particulare" ale inven iei. Este evident c orice revendicare referitoare la un exemplu particular de realizare trebuie s includ i caracteristicile esen iale ale inven iei i prin urmare s includ toate caracteristicile ale cel pu in unei revendic ri independente. Termenul "exemplu de realizare particular" trebuie s fie interpretat la modul general ca însemnând o dezv luire mai particular a inven iei decât cea stabilit în revendicareasau revendic rile independente.

*Reg. 43(4)*

Orice revendicare care include toate caracteristicile din oricare alt revendicare este numit o "revendicare dependent ". O astfel de revendicare trebuie s con in , dac este posibil la început, o referin la acea alt revendicare ale c rei caracteristici le con ine (v., totu i, F-IV, 3.8 pentru revendic ri din categorii diferite). Din moment ce o



revendicare dependent nu definește în sine toate caracteristicile esențiale ale obiectului pe care îl revendică, expresii precum “caracterizat prin aceea că” sau “caracterizat prin” nu sunt necesare într-o astfel de revendicare, dar nu sunt mai puțin acceptabile. O revendicare care definește următoarele particularități ale unei invenții poate include toate caracteristicile unei alte revendicări dependente și ar trebui deci să se refere la aceasta. De asemenea, în unele cazuri, o revendicare dependentă poate defini o caracteristică sau caracteristici anumite care pot fi adăugate în mod adecvat la una sau mai multe revendicări anterioare (independente sau dependente). Prin urmare, există mai multe posibilități: o revendicare dependentă se poate referi la una sau mai multe revendicări independente, la una sau mai multe revendicări dependente sau la ambele tipuri de revendicări.

Se întâmplă uneori ca o revendicare independentă să se referă explicit la soluții alternative și că aceste soluții alternative sunt de asemenea revendicate separat în revendicări dependente. Astfel de revendicări pot părea redundante, dar pot fi importante pentru solicitant în unele proceduri naționale dacă dorește să-și restrângă revendicările.

Examinatorul ar trebui să obiecteze la astfel de revendicări numai *Art. 84* dacă acestea micșorează claritatea revendicărilor ca întreg.

O revendicare dependentă care se referă la revendicări independente din două categorii, ca alternativ, nu poate fi supusă unei obiecții doar pe acest motiv. De exemplu, dacă invenția se referă atât la o compoziție, cât și la utilizarea acelei compoziții, este posibil ca o revendicare care specifică alte caracteristici ale compoziției să fie făcută dependentă atât de revendicarea independentă pentru compoziție, cât și de revendicarea independentă pentru utilizarea acesteia.

Pot fi ridicate obiecții, totuși, la acest tip de dependență a revendicărilor, *Art. 84* dacă aceasta conduce la o lipsă de claritate.

### 3.5 Ordonarea revendicărilor

Toate revendicările dependente care se referă la o singură revendicare anterioară și cele care se referă la mai multe revendicări anterioare trebuie să fie grupate împreună și în cel mai potrivit mod posibil. Ordonarea trebuie să fie una care permite asocierea revendicărilor legate pentru a fi ușor de determinat, iar sensul lor în asociere să fie interpretat ușor. Examinatorul ar trebui să obiecteze dacă ordonarea revendicărilor este de natură să facă definirea obiectului de protejată obscură. În general, totuși, dacă revendicarea independentă corespunzătoare este admisă, examinatorul nu ar trebui să se preocupe excesiv de obiectul revendicării dependente, cu condiția să fie satisfăcut de faptul că acestea sunt într-adevăr dependente și, astfel, nu extind întinderea protecției invenției definite în revendicarea independentă corespunzătoare (v. și F-IV, 3.8). *Reg. 43(4)*

### 3.6 Obiectul unei revendicări dependente

Dacă se folosește forma în două părți pentru revendicările independente, revendicările dependente se pot referi la alte detalii ale caracteristicilor, nu numai din partea caracteristică, ci și din preambul.

Art. 84

Art. 82

### 3.7 Alternative într-o revendicare

O revendicare, indiferent dacă este independentă sau dependentă, se poate referi la alternative, cu condiția ca numărul și prezentarea alternativelor dintr-o singură revendicare să nu o fac neclar sau dificil de interpretat și cu condiția ca revendicarea să îndeplinească cerințele de unitate (v. și F-V, 4 și 9). În cazul unei revendicări definind alternative (chimice sau nechimice), adică o așa-zisă "grupare Markush", unitatea invenției va fi considerată ca fiind prezentă dacă alternativele sunt de o natură similară și pot fi ușor substituite una cu cealaltă (v. F-V, 5).

### 3.8 Revendicări independente care conțin o referire la altă revendicare sau la caracteristici dintr-o revendicare de altă categorie

O revendicare poate de asemenea să conțină o referire la altă revendicare, chiar dacă nu este o revendicare dependentă așa cum este definit în Regula 43(4). Un exemplu de acest gen este o revendicare care se referă la o revendicare de categorie diferită (de ex., "Aparat pentru efectuarea procedurii din revendicarea 1...", sau "Procedeu pentru obținerea produsului de la revendicarea 1..."). În mod similar, într-o situație precum exemplul cu techerul și priza de la F-IV, 3.2(i), o revendicare a unei părți care se referă la altă parte cu care conlucrează (de ex., "techer pentru conlucrarea cu priza din revendicarea 1...") nu este o revendicare dependentă. În toate aceste exemple, examinatorul ar trebui să fie atent la măsura în care revendicarea care conține referința implică inevitabil caracteristicile revendicării la care se face referință și la măsura în care nu le conține. Într-adevăr, obiecțiile pe baza lipsei de claritate și lipsa declarațiilor caracteristicilor tehnice (Regula 43(1)) se aplică la o revendicare care spune simplu "Aparat pentru realizarea procedurii de la revendicarea 1". Din momentul schimbării categoriei deja face revendicarea independentă, solicitantului ar trebui să se ceară să stabilească clar în revendicare caracteristicile esențiale ale aparatului.

Obiectul unei revendicări dintr-o categorie mai poate fi definit într-o anumită măsură în termeni de caracteristici dintr-o altă categorie; prin urmare, un aparat poate fi definit în termenii funcțiilor pe care le poate realiza, cu condiția ca structura să fie suficient de clară; sau un procedeu poate fi definit în termeni de caracteristici structurale esențiale ale aparatului prin care este realizat; sau un element al unui aparat poate fi definit prin modul în care este folosit. Cu toate acestea, în formularea acestor revendicări și în evaluarea obiectului revendicat, trebuie să fie menținută o distincție clară între revendicările de produs (pentru un dispozitiv, aparat sau sistem) și revendicările de procedeu (pentru un procedeu, activitate sau utilizare). De exemplu, o revendicare pentru un aparat nu poate în mod normal să fie limitată doar la maniera în care este folosit aparatul; din acest motiv, o revendicare care afirmă simplu "Aparat Z, folosit pentru realizarea procedurii Y" ar trebui să fie supusă obiecțiilor pe motiv de lipsă de claritate și lipsă de menționare a caracteristicilor tehnice (Regula 43(1)).

În cazul unei revendicări pentru un procedeu care conduce la o revendicare de produs, dacă revendicarea de produs este brevetabilă, atunci nu este necesară examinarea separată pentru nouă și activitate inventivă a revendicării de procedeu, cu condiția ca toate

caracteristicile produsului s fie inevitabil definite în revendicarea de produs (v. i G-VII, 13) rezultat din procedeul revendicat (v. F-IV, 4.5, i T 169/88). Aceasta se mai aplic în cazul unei revendic ri pentru utilizarea unui produs, dac produsul este brevetabil i este folosit cu caracteristicile sale a a cum sunt revendicate (v. T 642/94). În toate celelalte situa ii, brevetabilitatea revendic rii la care se face referire nu implic în mod automat brevetabilitatea revendic rii independente care con ine referin a. De men ionat de asemenea c dac procedeul, produsul i/sau revendic rile de utilizare au date diferite (v. F-VI, 1 i 2), o examinare separat poate fi totu i necesar , din perspectiva documentelor intermediare (v. i G-VII, 13).

#### **4. Claritatea i interpretarea revendic rilor**

##### **4.1 Claritatea**

Cerin a ca revendic rile s fie clare se aplic atât revendic rilor individuale, cât i revendic rilor ca întreg. Claritatea revendic rilor este de maxim importan în vederea func iei lor de definire a obiectului pentru care se cere protec ie. Prin urmare, sensul termenilor dintr-o revendicare trebuie s fie clar pentru o persoan de specialitate în domeniu, pe cât posibil din chiar formularea revendic rii în sine (v. i F-IV, 4.2). Din perspectiva diferen elor de întindere a protec iei, ata ate diferitelor categorii de revendic ri, examinatorul trebuie s se asigure c formularea revendic rii nu las nici un dubiu asupra categoriei respective. Art. 84

Dac se stabile te c revendic rilor le lipse te claritatea, potrivit Art. 84, aceasta poate conduce la emiterea unui raport european de documentare par ial sau suplimentar, conform Regulii 63 (v. B-VIII, 3.1 i 3.2). În astfel de cazuri, în absen a unui amendament potrivit i/sau al unor argumente conving toare de la solicitant, potrivit c ora invita ia conform Regulii 63(1) a fost nejustificat , se va ridica o obiec ie conform Regulii 63(3) (v. H-II, 5).

##### **4.2 Interpretarea**

Fiecare revendicare trebuie s fie citit dând cuvintelor sensul i sfera pe care o au în mod normal în stadiul tehnicii, în afar de cazurile particulare în care descrierea confer cuvintelor un sens special, prin defini ie explicit sau în alt fel. Mai mult, dac se aplic un astfel de sens special, examinatorul trebuie s solicite, pe cât posibil, ca revendicarea s fie amendat astfel încât sensul s reias cu claritate din formularea revendic rii îns i. Acest fapt este important, deoarece numai revendic rile brevetului european, nu i descrierea, vor fi publicate în toate limbile oficiale ale OEB. Revendicarea mai trebuie s fie citit în ideea de a reda sensul tehnic. O astfel de lectur poate implica îndep rtarea de la sensul strict literal al formul rii revendic rilor. Art. 69 i Protocolul s u nu confer baza pentru excluderea a ceea ce este literalmente acoperit de termenii revendic rilor (v. T 223/05).

### 4.3 Inconsecven e

Este de evitat orice inconsecven între descriere i revendic ri, dac poate arunca îndoiele asupra întinderii protec iei f când, prin urmare, revendicarea neclar sau nesus inut potrivit Art. 84, a doua fraz , sau, dac poate face ca revendicarea s fie vulnerabil la o obiec ie potrivit Art. 84, prima fraz . O astfel de inconsecven poate fi de urm toarele tipuri:

(i) Inconsecven verbal simpl

De exemplu, exist o afirma ie în descriere care sugereaz c inven ia este limitat la o anumit caracteristic , dar revendic rile nu sunt limitate la aceasta; de asemenea, descrierea nu pune un accent special pe aceast caracteristic i nu exist nici un motiv s se cread c acea caracteristic este esen ial pentru realizarea inven iei. Într-un astfel de caz, inconsecven a poate fi îndeplinit fie prin l rgirea descrierii, fie prin limitarea revendic rilor. În mod similar, dac revendic rile sunt mai limitate decât descrierea, revendic rile pot fi l rgite sau descrierea poate fi limitat .

(ii) Inconsecven la caracteristici aparent esen iale

De exemplu, poate ap rea, fie din cuno tin ele generale tehnice, fie din ce s-a afirmat sau s-a l sat s se în eleag din descriere, c o anumit caracteristic tehnic descris , care nu este men ionat într-o revendicare independent , este esen ial pentru realizarea inven iei, sau, cu alte cuvinte, este necesar pentru solu ia problemei la care se refer inven ia. Într-un astfel de caz, revendicarea nu îndepline te cerin ele Art. 84, deoarece prima fraz a acestuia, când este citit în conjunc ie cu Regula 43(1) i (3), trebuie s fie interpretat ca însemnând nu numai ca o revendicare independent s fie în eleas din punct de vedere tehnic, dar i s defineasc clar obiectul inven iei, adic s indice toate caracteristicile esen iale ale acestuia (v. T 32/82). Dac , în replic la aceast obiec ie, solicitantul demonstreaz conving tor, de exemplu, prin intermediul unor documente suplimentare sau a altor probe, c acea caracteristic , de fapt, nu este esen ial , i se poate permite s re în revendicarea neamendat i, dac e necesar, s amendeze în schimb descrierea. Situa ia opus , în care o revendicare independent include caracteristici care par s nu fie esen iale pentru realizarea inven iei, nu este supus obiec iei. Aceasta este o chestiune de alegere a solicitantului. Examinatorul nu trebuie, prin urmare, s sugereze ca o revendicare s fie l rgit prin omisiunea de caracteristici aparent neesen iale;

(iii) Parte din obiectul descrierii i/sau al desenelor nu este acoperit de revendic ri

De exemplu, revendic rile specific toate un circuit electric care con ine dispozitive semiconductoare, dar într-unul din exemplele de realizare, în descriere i revendic ri apar, în schimb, tuburi electronice. În acest de caz, inconsecven a poate fi îndeplinit

în mod normal fie prin lrgirea revendicrilor (în ipoteza c descrierea i desenele ca un întreg confer un suport adecvat pentru o astfel de lrgire), fie prin îndep rtarea obiectului "în exces" din descriere sau desene. Totu i, dac exemplele din descrierea i/sau desenele care nu sunt acoperite de revendic ri sunt prezentate nu ca exemple de realizare a inveniei, ci ca stadiu al tehnicii sau ca exemple utile pentru în alegerea inveniei, ar trebui permis p strarea acestora.

Cazul (iii) se poate ivi frecvent dac , dup o limitare a revendicrilor, în urma unei invita ii conform Regulii 62a(1) sau a Regulii 63(1), obiectul exclus de la documentare înc mai este prezent în descriere. În afara cazului în care obiec ia ini ial nu a fost justificat , un astfel de obiect trebuie s fie supus obiec iei potrivit Art. 84 (incoeren între revendic ri i descriere).

#### **4.4 Declara ii generale, "spiritul" inveniei**

Declara iile generale în descriere, care insinueaz c întinderea protec iei poate fi lrgit într-un mod vag i imprecis definit, ar trebui s fie supuse obiec iei. În particular, ar trebui s se ridice o obiec ie la orice declara ie care se refer la lrgirea sferei protec iei pentru a acoperi "spiritul" inveniei. De asemenea, ar trebui s fie fcut o obiec ie, în cazul în care revendic rile vizeaz o combina ie de caracteristici, la orice declara ie care pare s insinueze c protec ia este cerut nu numai pentru combina ie ca un întreg, ci i pentru caracteristici individuale sau subcombina ii ale acestora.

#### **4.5 Caracteristici esen iale**

##### **4.5.1 Obiec ii ridicate pornind de la lipsa caracteristicilor esen iale**

Revendic rile, care definesc obiectul pentru care se solicit protec ie, trebuie s fie clare, în elegând prin asta nu numai c o revendicare trebuie s fie în eleas din punct de vedere tehnic, ci i s defineasc clar toate caracteristicile esen iale ale inveniei (v. T 32/82). Mai mult, cerin a de la Art. 84 ca revendic rile s fie sus inute de descriere se aplic la caracteristicile care sunt explicit prezentate în descriere ca fiind esen iale pentru realizarea inveniei (v. T 1055/92). Lipsa caracteristicilor esen iale din revendicarea independent va fi tratat , prin urmare, potrivit condi iilor de claritate i sus inere.

*Art. 84  
Reg. 43(1) i (3)*

##### **4.5.2 Defini ia caracteristicilor esen iale**

Caracteristicile esen iale dintr-o revendicare sunt cele necesare pentru ob inerea unui efect tehnic care constituie solu ia problemei tehnice la care se refer cererea (problema fiind de obicei derivat din descriere). Revendicarea independent ar trebui prin urmare s con in toate caracteristicile explicit descrise în descriere ca fiind necesare pentru realizarea inveniei. Orice caracteristici care, chiar dac sunt coerent men ionate în cerere în contextul inveniei, nu contribuie la solu ia problemei, nu sunt, de fapt, caracteristici esen iale.

Ca regulă generală, efectul tehnic sau rezultatul produs de o caracteristică va asigura cheia de răspuns la întrebarea dacă acea caracteristică contribuie la rezolvarea problemei (vezi G-VII, 5.2).

Dacă o revendicare se referă la un procedeu de obținere a produsului invenției, atunci procedeul, așa cum este revendicat, ar trebui să fie unul care, atunci când este realizat într-o manieră care pare rezonabil unei persoane de specialitate din domeniu, în mod necesar va avea ca rezultat final acel produs; altfel, există o incoerență internă și prin urmare lipsă de claritate în revendicare.

În particular, dacă brevetabilitatea depinde de un efect tehnic, revendicările trebuie să fie astfel concepute încât să includă toate caracteristicile tehnice ale invenției, care sunt esențiale pentru efectul tehnic (vezi T 32/82).

#### **4.5.3 Generalizarea caracteristicilor esențiale**

Pentru a determina cât de specifice trebuie să fie caracteristicile esențiale, prevederile Art. 83 trebuie să fie prioritare: este suficient dacă cererea ca întreg descrie caracteristicile necesare invenției într-un asemenea grad de detaliu ca o persoană de specialitate din domeniu poate realiza invenția (vezi F-III, 3). Nu este necesar să fie incluse toate detaliile invenției în revendicarea independentă. Astfel, un anumit grad de generalizare a caracteristicilor revendicate poate fi permis, cu condiția să permită rezolvarea problemei tehnice. În acest caz, nu se cere o definiție mai specifică a caracteristicilor. Acest principiu se aplică în mod egal caracteristicilor structurale și funcționale.

#### **4.5.4 Caracteristici implicite**

Așa cum s-a detaliat anterior, o revendicare independentă trebuie să specifice în mod explicit toate caracteristicile esențiale necesare pentru a defini invenția. Aceasta se aplică în măsura în care, prin termenii generici folosiți, sunt implicate astfel de caracteristici, de exemplu o revendicare a unei "biciclete" nu are nevoie să menționeze prezența roților. În cazul unei revendicări de produs, dacă produsul este de un tip bine-cunoscut și invenția constă în modificarea lui în anumite aspecte, este suficient ca revendicarea să identifice clar produsul și să specifice ce este modificat și în ce fel. Considerații similare se aplică la revendicările pentru un aparat.

#### **4.5.5 Exemple**

Exemple care să ilustreze caracteristicile esențiale pot fi găsite în Anexa la F-IV.

#### **4.6 Termeni relativi**

Este de preferat să nu fie folosit un termen relativ sau similar precum "subțire", "larg" ori "puternic" într-o revendicare, decât dacă termenul are un sens bine-cunoscut în stadiul tehnicii respectiv, de exemplu, "de înaltă frecvență" în legătură cu un amplificator, iar acesta este în sensul cu care este folosit în revendicare. Dacă termenul nu are un sens recunoscut trebuie să fie înlocuit, pe cât posibil, cu o formulare mai precisă găsită în altă parte în dezvoltarea originală.

Dacă nu există bază în dezvăluire pentru o definiție clară, iar termenul nu este esențial cu privire la invenție, în mod normal ar trebui să fie reînviat în revendicare, deoarece îndepărtarea lui ar conduce, în mod general, la o extindere a obiectului revendicat, dincolo de conținutul cererii așa cum a fost depus – în contradicție cu Art. 123(2). Cu toate acestea, un termen neclar nu poate fi permis într-o revendicare, dacă termenul este esențial față de invenție. La fel, un termen neclar nu poate fi folosit de către solicitant pentru a-și deosebi invenția de stadiul tehnicii.

#### **4.7 Termeni precum "circa" și "aproximativ"**

Se cere acordarea unei atenții speciale când sunt folosiți termeni precum cuvântul "circa" sau termeni similari, precum "aproximativ". Un astfel de cuvânt se poate aplica, de exemplu, unei anumite valori (ca de ex., "circa 200°C") ori unei scale (de ex. "de la circa x la circa y"). În fiecare caz, examinatorul trebuie să-și folosească discernământul în a judeca dacă sensul este suficient de clar în contextul cererii ca un întreg. Cu toate acestea, cuvântul poate fi permis numai dacă prezența sa nu împiedică invenția să fie distinsă fără echivoc față de stadiul tehnicii, în ce privește noutatea și activitatea inventivă.

#### **4.8 Marcii**

Folosirea marilor și a expresiilor similare în revendicări nu trebuie să fie permisă, din moment ce nu este sigur că produsul sau caracteristica la care se face referire nu se modifică, menținându-și numele pe durata vieii brevetului. Pot fi permise în mod excepțional, dacă folosirea lor este inevitabilă și sunt general recunoscute ca având un înțeles precis (vezi și F-II, 4.14, cu privire la necesitatea de a recunoaște marile, ca atare, în descriere). Pentru efectul referințelor la marci asupra suficienței dezvăluirii (Art. 83), a se vedea F-III, 7.

#### **4.9 Caracteristici opționale**

Expresii precum "de preferat", "de exemplu", "ca și" ori "mai specific" ar trebui să fie examinate atent pentru a avea certitudinea că nu introduc ambiguități. Expresii de acest gen nu au efect de limitare asupra întinderii unei revendicări; cu alte cuvinte, caracteristica enunțată după o astfel de expresie va fi privită ca fiind total opțională.

#### **4.10 Rezultate de obținut**

Întinderea definită prin revendicări trebuie să fie cât de precisă permite invenția. Ca regulă generală, revendicările care urmăresc să definească invenția prin rezultatul obținut nu ar trebui să fie permise, în special dacă doar se rezumă la a revendica problema tehnică subiacentă. Cu toate acestea, pot fi permise dacă invenția poate fi definită doar în astfel de termeni sau nu poate fi definită altfel, mai precis, fără a restrânge excesiv întinderea revendicărilor și dacă rezultatul este unul care poate fi direct și pozitiv verificat prin teste sau proceduri adecvat numite în descriere sau cunoscute persoanei de specialitate din domeniu și care nu solicită experimentare exagerată (v. T 68/85). De exemplu, invenția se poate referi la o scrumieră în care capătul fumegând al igrării poate fi automat stins datorită formei și dimensiunilor relative ale scrumierei. Acestea pot varia considerabil într-o manieră dificilă de definit, producând totuși, în oricare din aceste

situații, efectul dorit. Atâta timp cât revendicarea specifică construcției în forma scrumierii pe cât de clar posibil, poate defini dimensiunile relative prin referință la rezultatele de obținut, cu condiția ca descrierea să includ explicațiile necesare pentru ca cititorul să poată să determine dimensiunile respective prin proceduri de testare obișnuite (v. F-III, 1 to 3).

Ar trebui menționate cerințele anterioare pentru permiterea definirii obiectului în termenii unui rezultat de obținut diferit de cele pentru permiterea definirii obiectului în termeni de caracteristici funcționale (v. F-IV, 4.22 și 6.5).

Mai mult, revendicările care în de un rezultat de obținut pot pune în probleme, în sensul lipsei de caracteristici esențiale (v. F-IV, 4.5).

#### 4.11 Parametri

Dacă invenția se referă la un produs, poate fi definit într-o revendicare în diferite moduri, adică, un produs chimic prin formula chimică, un produs obținut în urma unui procedeu (dacă nu este posibil o definire clară; v. F-IV, 4.12) sau, în mod excepțional, prin parametri săi.

Parametrii sunt valori caracteristice, care pot fi valori ale proprietăților direct măsurabile (ca. de ex., punctul de topire al unei substanțe, rezistența la încovoiere a oelului, rezistența unui conductor electric) sau pot fi definiți prin combinații matematice mai mult sau mai puțin complicate ale câtorva variabile sub formă de formulă.

Caracterizarea unui produs în principal prin parametri săi ar trebui să fie permisă în acele situații în care invenția nu poate fi definită adecvat în alt fel, cu condiția ca acești parametri să fie determinați clar și sigur, fie prin indicații în descriere, fie prin proceduri obiective, uzuale în domeniu (v. T 94/82). Același principiu se aplică la o caracteristică procedeu care este definit prin parametri. Cazurile în care sunt folosiți parametri neobișnuiți sau un aparat inaccesibil pentru măsurarea parametrilor sunt, la prima vedere, supuse obiecțiilor pe motivul lipsei de claritate, din moment ce nu poate fi făcută o comparație semnificativă cu stadiul tehnicii. Astfel de cazuri pot ascunde, de asemenea, lipsa noutății (v. G-VI, 6).

Folosirea unor parametri neuzuali poate fi permisă, cu toate acestea, dacă este evident din cererea persoana de specialitate nu va avea dificultăți în a realiza testele prezentate și va fi capabil, prin urmare, să stabilească sensul exact al parametrului și să facă o comparație semnificativă cu stadiul tehnicii (T 231/01).

În F-IV, 4.18 sunt date detalii asupra necesității ca metoda și mijloacele pentru măsurarea parametrilor să fie în revendicări.



#### 4.12 Revendicare de produs-prin-procedeu

Revendicările pentru produse definite în termenii unui procedeu de obținere sunt permise doar dacă produsele ca atare îndeplinesc criteriile pentru brevetabilitate, adică, printre altele, sunt noi și au activitate inventivă. Un produs nu este considerat nou doar prin simplul fapt că este produs prin intermediul unui procedeu nou (v. T 150/82). O revendicare definind un produs în termenii unui procedeu se interpretează ca o revendicare de produs ca atare. Revendicarea poate, de pildă, să ia forma "Produsul X de obținut prin procedeul Y". Indiferent dacă se folosesc sintagmele "de obținut", "obținut", "direct obținut" sau o formulare echivalentă, revendicarea de produs-prin-procedeu, vizează tot produsul *in sine* și-i conferă protecție absolută (v. T 20/94).

În ce privește noutatea, dacă un produs este definit prin metoda de obținere, se pune întrebarea dacă produsul în cauză este identic cu produsele cunoscute. Sarcina de probă pentru a dovedi presupusele caracteristici distinctive ale unui "produs-prin-procedeu" îi revine solicitantului, care trebuie să furnizeze dovezi că modificarea parametrilor procedurii conduce la un alt produs, de exemplu prin a demonstra că diferențele distincte există în proprietățile produselor (v. T 205/83). Cu toate acestea, examinatorul trebuie să furnizeze argumentație tehnică pentru a susține presupusa lipsă de noutate a revendicării de produs-prin-procedeu, în special dacă această obiecție este contestată de solicitant (v. T 828/08).

Potrivit Art. 64(2), dacă obiectul unui brevet european este un procedeu, protecția conferită prin brevet se extinde la produsele direct obținute printr-un astfel de procedeu. Prevederile acestui articol se aplică procedurilor de obținere a produselor complet diferite de materiile prime, ca și procedurilor care aduc doar schimbări de suprafață (ca de ex., vopsire, polizare). Oricum, Art. 64(2) nu afectează examinarea revendicării în ce privește brevetabilitatea potrivit CBE și nu va fi luat în considerare decât de către Divizia de examinare (v. T 103/00).

Art. 64(2)

#### 4.13 "Aparat pentru ...", "Metod pentru ..." etc.

Dacă o revendicare începe cu astfel de cuvinte, precum: "Aparat pentru realizarea procedurii etc...", aceasta trebuie interpretată ca însemnând pur și simplu aparat potrivit pentru realizarea procedurii. Aparatele care posedă, de altfel, toate caracteristicile specificate în revendicări, dar care ar fi nepotrivite pentru scopul declarat sau ar necesita modificări pentru a fi folosite nu ar trebui să fie considerate ca anticipând revendicarea.

Considerații similare se aplică revendicării pentru un produs de uz specific. De exemplu, dacă o revendicare se referă la o "matriță pentru oțel topit", aceasta implică anumite limitări pentru matriță. Prin urmare, o tavă de plastic pentru cuburi de gheață cu un punct de topire mult mai scăzut decât cel al oțelului nu va fi acoperit de revendicare. În mod similar, o revendicare a unei substanțe sau a unei compoziții pentru uz particular ar trebui să fie interpretată ca însemnând o substanță sau o compoziție care este, de fapt, potrivit pentru uzul declarat; un produs cunoscut care, la prima vedere, este

acela i cu substan a sau compozi ia definit în revendicare, dar care este într-o form care le face nepotrivite pentru uzul declarat, nu vor lipsi revendicarea de noutate. Cu toate acestea, dac produsul cunoscut se afl într-o form în care este, de fapt, potrivit pentru uzul declarat, de i nu a fost niciodat conceput pentru acel uz, aceasta va lipsi revendicarea de noutate. O excep ie de la acest principiu general de interpretare este dac revendicarea se refer la o substan sau compozi ie cunoscute pentru uzul într-o metod chirurgical , terapeutic sau de diagnostic (v. G-II, 4.2). În mod similar, în domeniul programelor de computer i al proces rii datelor, caracteristicile de aparat de tipul mijloace-plus-func ie ("mijloace pentru...") sunt interpretate mai curând ca mijloace adaptate s realizeze etapele/func iile relevante, decât ca mijloace potrivite s le realizeze pur i simplu. În acest fel, se confer noutate fa de un aparat neprogramat sau programat diferit pentru procesarea de date.

În contrast cu un aparat sau o revendicare de produs, în cazul unei revendic ri de metod care începe cu astfel de cuvinte, precum: "Metod pentru retopirea acoperirilor galvanice", partea "pentru retopirea ..." nu ar trebui s fie în eleas ca însemnând c procedeul este pur i simplu potrivit pentru retopirea acoperirilor galvanice, ci mai degrab ca o caracteristic funcional legat de retopirea acoperirilor galvanice, definind astfel una din etapele metodei revendicate (v. T 848/93).

Trebuie f cut , totu i, o diferen pentru o revendicare care vizeaz o metod sau un procedeu intind un anumit scop, când con ine etape fizice care conduc la ob inerea unui produs (adic revendicarea vizeaz , de fapt, ob inerea unui produs). În acest caz, scopul (utilizarea final ) este în eles mai curând în sensul c metoda sau procedeul trebuie s fie potrivite acelei utiliz ri, decât c ar con ine utilizarea ca o etap integral de metod . Pe cale de consecin , o dezvoltare anterioar a aceleia i metode (ob inere de produs) f r o indica ie a acestui scop particular, de i metoda este potrivit pentru acesta, va anticipa o revendicare a unei metode pentru acest scop specific (v. T 304/08).

#### **4.14 Definire prin referire la utilizare sau la alt entitate**

Dac o revendicare legat de o entitate fizic (produs, aparat) urm re te s defineasc inven ia prin referire la caracteristici legate de utilizarea entit ii, îi poate lipsi claritatea. Acesta este cazul în care revendicarea nu numai c define te entitatea în sine, ci i rela ia acesteia cu o a doua entitate, care nu este parte a entit ii revendicate (de exemplu, o chiulas pentru un motor, care este definit prin caracteristicile a ez rii sale în acesta). Înainte de a lua în considerare o restrângere a combina iei celor dou entit i, întotdeauna trebuie inut minte c solicitantul este, în mod normal, îndrept it la protec ie independent a primei entit i în sine, chiar dac a fost ini ial definit prin rela ia sa cu cea de a doua entitate. Din moment ce prima entitate poate adesea s fie produs sau pus pe pia independent de cea de a doua entitate, va fi posibil, în mod normal, s ob in protec ie independent prin formularea adecvat a revendic rilor (de exemplu, înlocuind "conectabil" cu "conectat"). Dac nu este posibil o defini ie

clar a primei entităţi în sine, atunci revendicarea trebuie să vizeze o combinaţie a celor două entităţi (de exemplu, "motor cu chiulas" sau "motor con înând o chiulas").

De asemenea, mai poate fi admisibil să se definească dimensiunile şi/sau forma primei entităţi într-o revendicare independentă prin referire generală la dimensiuni şi/sau forma corespondentă a celei de a doua entităţi, care nu face parte din prima entitate revendicată, dar este legată de ea prin utilizare. Aceasta se aplică în mod particular dacă mărimea celei de a doua entităţi este standardizată într-un fel (de exemplu, în cazul unui suport de montaj pentru o placă de înmatriculare pentru vehicule, unde cadrul de suport şi elementele de fixare sunt definite în relaţie cu forma exterioară a plăcii de înmatriculare). Cu toate acestea, referinţele la o a doua entitate care nu este standardizată pot fi, de asemenea, suficient de clare în cazul în care persoana de specialitate ar avea dificultăţi în a deduce restrângerea rezultantă a întinderii protecţiei pentru prima entitate (de exemplu, în cazul unei foi de acoperire pentru un balot agricol rotund, unde lungimea şi lăţimea foii şi felul în care este împăturit sunt definite prin referinţă la circumferinţa balotului, lăţimea şi diametrul, v. T 455/92). Nu este necesar pentru astfel de revendicări să conţină nici dimensiunile exacte ale celei de a doua entităţi, nici să se refere la o combinaţie dintre prima şi a doua entitate. Specificând lungimea, lăţimea şi/sau în lăţimea primei entităţi fără referire la cea de a doua va conduce la o restrângere nedorită a întinderii protecţiei.

#### 4.15 Expresia "în cadrul"

Pentru a evita ambiguitatea, o atenţie specială ar trebui acordată la evaluarea revendicrilor care folosesc expresia "în cadrul" pentru a defini o relaţie dintre diferite entităţi fizice (produs, aparat) sau între entităţi şi activităţi (procedeu, utilizare) sau între diferite activităţi. Exemple de revendicări formulate în acest mod includ următoarele:

- (i) Chiulas în cadrul unui motor în patru timpi;
- (ii) În cadrul unui aparat de telefon cu un apelator automat, detector de ton de apel şi operator de funcţie, detectorul de ton de apel con înând ...;
- (iii) În cadrul unui procedeu care utilizează un mijloc de alimentare cu electrozi al unui aparat de sudură cu arc, o metodă pentru controlul curentului şi tensiunii de sudură cu arc, con înând următorii paşi: ...; şi
- (iv) În cadrul unui procedeu/sistem/aparat etc. ... o îmbunătăţire constând în ...

În exemplele de la (i) la (iii) accentul este pus mai curând pe subunităţile funcţionale (chiulas, detector de ton de apel, metodă pentru controlul curentului şi tensiunii de sudură cu arc) decât pe unitatea completă în care este conţinută subunitatea (motor în patru timpi, telefon, procedeu). Poate fi neclar dacă protecţia cerută este limitată la subunitate în sine, sau dacă unitatea ca un întreg este de protejată.

De dragul clarității, revendicările de acest gen ar trebui să vizeze "o unitate cu (sau cuprinzând) o subunitate" (ca, de exemplu, "motor în patru timpi cu o chiulas"), fie o subunitate în sine, specificându-i scopul (de exemplu, "chiulas pentru un motor în patru timpi"). Ultima formă poate fi urmată doar la dorința expresă a solicitantului și numai dacă există o bază pentru aceasta în depozitul reglementar, potrivit Art. 123(2).

Cu revendicările de tipul indicat prin exemplul (iv), utilizarea expresiei "în cadrul" este uneori neclară dacă protecția este cerută doar pentru îmbunătățiri sau pentru toate caracteristicile definite în revendicare. Într-adevăr, aici este esențial asigurarea unei formulări clare.

Cu toate acestea, revendicări precum "utilizarea unei substanțe ... drept ingredient anticoroziv în cadrul unei compoziții de vopsea sau de lac" sunt de acceptat pe baza celei de a doua utilizări nemedicale (v. G-VI, 7.2, al doilea paragraf).

#### 4.16 Revendicări de utilizare

În scopul examinării, o revendicare "de utilizare" într-o formă precum "utilizarea substanței X ca insecticid" ar trebui să fie privită ca echivalentă unei revendicări "de procedeu" de forma "procedeu de ucidere a insectelor folosind substanța X". Astfel, o revendicare în forma indicată nu ar trebui să vizeze substanța X recunoscută (de ex., prin adugarea de aditivi), ci a cum se intenționează la utilizarea unui insecticid. În mod similar, o revendicare pentru "utilizarea unui tranzistor într-un circuit de amplificare" ar fi echivalentă cu o revendicare de procedeu pentru amplificare printr-un circuit care conține tranzistorul și nu ar trebui să fie interpretată ca vizând un "circuit de amplificare în care este folosit tranzistorul", nici ca "procedeu de folosire a tranzistorului în crearea unui astfel de circuit". Cu toate acestea, o revendicare vizând utilizarea unui procedeu într-un scop special este echivalentă cu o revendicare vizând același procedeu (v. T 684/02).

Ar trebui acordată atenție unei revendicări care se referă la un procedeu în două etape, care combină o etapă de utilizare cu o etapă de producție. Aceasta ar putea fi situația, de exemplu, când o polipeptidă și utilizarea ei într-o metodă de depistare au fost definite ca fiind unica contribuție la stadiul tehnicii. Un exemplu de astfel de revendicare ar fi:

"O metodă care conține:

- (a) punerea în contact a polipeptidei X cu un compus de depistat și
- (b) determinarea dacă acel compus afectează activitatea polipeptidei menționate;

și apoi formularea oricărui compus activ într-o compoziție farmaceutică."

Pot fi imaginat multe variațiuni ale acestei revendicări, dar în esență ele combină (a) o etapă de selecție (adică folosirea unui anumit material de test pentru a selecta un compus cu o anumită proprietate) cu (b) etape ulterioare de producere (adică transformarea ulterioară a compusului selectat de exemplu în compoziția dorită).

Acest tip de revendicare este o încercare de a câștiga protecție pentru compoziție, conform Art. 64(2). Potrivit deciziei G 2/88, sunt două tipuri diferite de revendicare de procedeu, (i) utilizarea unei entități pentru obținerea unui efect tehnic și (ii) un procedeu pentru obținerea unui produs. Această decizie clarifică faptul că Art. 64(2) se aplică numai la procedeele de tip (ii). Revendicarea de mai înainte și analogele sale reprezintă astfel o combinație de două tipuri diferite și ireconciliabile de revendicare de procedeu. Etapa (a) a revendicării se referă la un procedeu de tip (i), etapa (b) la un procedeu de tip (ii). Etapa (b) mai curând construiește pe "efectul" obținut prin etapa (a) decât să fie furnizat de către etapa (a) un material specific de inițiere și să conducă la un produs anumit. Aceasta conduce la o revendicare neclară potrivit Art. 84.

#### 4.17 Referințele la descriere sau desene

Revendicările, raportate la caracteristicile tehnice ale invenției, nu trebuie să se bazeze pe referințele din descriere sau desene "decât când este absolut necesar". În particular, în mod normal nu ar trebui să se bazeze pe referințe de genul "așa cum sunt descrise în partea ... a descrierii", sau "așa cum sunt ilustrate în figura 2 din desene". Formularea emfatică a clauzei de excepție trebuie reinut. Îi revine solicitantului răspunderea să arate că este "absolut necesar" să se bazeze pe referința la descriere sau desene în situații adecvate (v. T 150/82). Un exemplu de excepție admisibil ar fi acela în care invenția implică o formă particulară, ilustrată în desene, dar care nu poate fi definită ușor nici în cuvinte, nici printr-o formulă matematică simplă. Un alt caz special este acela în care invenția se referă la produse chimice ale căror caracteristici pot fi definite doar prin intermediul graficelor sau diagramelor.

*Reg. 43(6)*

#### 4.18 Metodă și mijloace pentru măsurarea parametrilor la care se face referire în revendicări

Un caz special apare atunci când invenția este caracterizată prin parametri. Cu condiția să fie îndeplinite cerințele pentru definirea invenției în acest fel (v. F-IV, 4.11), definirea invenției trebuie să fie completă în revendicarea în sine, oricând se aplică într-un mod rezonabil. În principiu metoda de măsurare este necesară pentru definirea lipsită de echivoc a parametrului. Metoda și mijloacele de măsurare a valorilor parametrilor nu ar trebui să apară în revendicări dacă :

- (i) descrierea metodei este atât de lungă încât includerea lor ar face revendicarea neclară prin lipsa de concizie sau dificil de înțeles; în acest caz, revendicarea trebuie să includă o referință la descriere, potrivit Regulii 43(6);

- (ii) o persoană de specialitate ar utiliza metode folosite, de exemplu din cauză că este doar una sau pentru că o anumită metodă este folosită în mod obișnuit; sau
- (iii) toate metodele cunoscute ajung la același rezultat (în limita acurateții de măsurare).

Totuși, în toate celelalte cazuri, metoda și mijloacele de măsurare trebuie incluse în revendicări, din moment ce revendicările definesc obiectul pentru care se solicită protecție (Art. 84).

#### 4.19 Semnele de referință

*Reg. 43(7)*

Dacă cererea conține desene, iar în alegerea revendicărilor ar fi îmbunătățit prin stabilirea de conexiuni între caracteristicile menționate în revendicări și semnele de referință din desene, atunci respectivele semne de referință trebuie să fie plasate în paranteze după caracteristicile menționate în revendicări. Dacă există un număr larg de exemple diferite de realizare, este necesar ca doar semnele de referință de cea mai mare importanță să fie încorporate în revendicarea sau revendicările independente. Totuși, semnele de referință nu trebuie să fie vizibile ca limitând întinderea obiectului protejat prin revendicări; singura lor funcție este de a face revendicările mai ușor de înțeles. Un comentariu privitor la acest efect în descriere este admisibil (v. T 237/84).

Dacă se adaugă text la semnele de referință în parantezele din revendicări, se poate ridica obiecția de lipsă de claritate (Art. 84). Expresii precum "mijloace de fixare (urub 13, cui 14)" sau "supapă de asamblare (scaun 23, element 27, scaun 28)" nu sunt semne de referință în sensul Regulii 43(7) ci caracteristici speciale, la care nu se aplică ultima frază a Regulii 43(7). Prin urmare, nu este clar dacă acele caracteristici adăugate la semnele de referință limitează sau nu. În consecință, astfel de caracteristici între paranteze nu sunt admisibile. Cu toate acestea, referințele suplimentare la acele figuri unde se găsește acele semne de referință specifice, precum "(13 - figura 3; 14 - figura 4)" nu sunt de neacceptat.

Claritatea poate lipsi și în cazul unor expresii între paranteze care nu includ semne de referință, ca, de exemplu, "ciment (de beton) turnat". Spre deosebire de acestea, expresiile între paranteze cu un sens general acceptabil sunt permise, ca, de exemplu - "(met)acrilat" care este cunoscut ca o abreviere pentru "acrilat și metacrilat". Folosirea parantezelor în formule matematice și chimice nu necesită obiecții.

#### 4.20 Limitări negative (de exemplu, declarații de neexclusivitate)

Obiectul unei revendicări este definit în mod normal în termeni de caracteristici pozitive, care indică faptul că sunt prezente anumite elemente tehnice. În mod excepțional, totuși, obiectul poate fi restrâns, folosind o limitare negativă care să afirme în mod expres că lipsește o anumită caracteristică.

Acest lucru se poate face, de exemplu, dac absen a unei caracteristici poate fi dedus din cerere, a a cum a fost depus (v. T 278/88).

Limit ri negative precum declara iile de neexclusivitate pot fi folosite doar dac , prin ad ugarea de caracteristici pozitive la revendic ri, aceasta fie nu ar defini mai clar i concis obiectul care poate fi totu i protejat (v. G 1/03 i T 4/80), fie ar limita inutil întinderea revendic rii (v. T 1050/93). Trebuie s fie clar ce este exclus prin intermediul declara iei de neexclusivitate (disclaimer) (v. T 286/06). O revendicare care con ine dou sau mai multe declara ii de neexclusivitate mai trebuie s îndeplineasc i cerin ele de claritate i concizie ale Art. 84 (v. G 1/03, Motivre 3). Mai mult, în interesul transparen ei brevetului, stadiul tehnicii exclus trebuie indicat în descriere, în conformitate cu Regula 42(1)(b), iar rela ia dintre stadiul tehnicii i disclaimer trebuie s fie ar tat .

Pentru admisibilitatea declara iilor de neexclusivitate care exclud exemple de realizare dezvoltate în cererea original ca fiind parte a inven iei, v. H-V, 4.2. Privitor la admisibilitatea unei declara ii de neexclusivitate nedezvoltat în cerere, a a cum a fost depus , v. H-V, 4.1.

#### **4.21 "Cuprinzând" vs. "constând"**

În timp ce în limbajul cotidian "cuprinde" poate avea i sensul de "include", "con ine" i "const în", în formularea revendic rilor de inven ie, certitudinea juridic cere în mod normal s fie interpretat prin sensul mai larg "include" sau "con ine". Pe de alt parte, dac o revendicare pentru un compus chimic se refer la acesta cu formularea "const în componentele A, B, i C" prin propor iile acestora exprimate în procente, prezen a oric rui component suplimentar este exclus i prin urmare procentele trebuie s însumeze 100% (v. T 759/91 i T 711/90).

#### **4.22 Definierea func ional a unei st ri patologice**

Dac o revendicare vizeaz o aplicare terapeutic ulterioar a unui medicament, iar starea de tratat este definit în termeni func ionali, de exemplu "orice stare susceptibil de îmbun t ire sau prevenire prin ocuparea selectiv a unui receptor specific", revendicarea poate fi considerat clar numai dac instruc iunile, sub form de teste experimentale sau criterii testabile, reies din documentele de brevet sau din cuno tin ele generale comune, permi ând unei persoane de specialitate s recunoasc starea astfel definit func ional i în conformitate cu întinderea revendic rii (v. T 241/95, precum i G-II, 4.2).

#### **4.23 Revendic ri largi**

Conven ia nu men ioneaz în mod explicit revendic rile prea largi. Cu toate acestea, se pot ridica obiec ii la astfel de revendic ri din diverse motive.

Dac sunt discrepan e între revendic ri i descriere, revendic rile nu sunt suficient sus inute de descriere (Art. 84) i de asemenea, în cele mai multe cazuri, inven ia nu este dezvoltat suficient (Art. 83, v. T 409/91 i F-IV, 6.1).

Art. 54 i Art. 56

Uneori se ridic o obiec ie pe lips de noutate, de exemplu dac revendic rile sunt formulate în termeni atât de largi încât s acopere obiecte cunoscute din alte domenii tehnice. Revendic rile largi mai pot acoperi i exemple de realizare pentru care efectul pretins nu a fost ob inut. La ridicarea unei obiec ii pe lips de activitate inventiv , v. G-VII, 5.2.

Pentru revendic ri largi în proceduri de opozi ie, v. i D-V, 4 i 5.

#### 4.24 Ordinea revendic rilor

Nu exist nicio condi ie legal ca prima revendicare s fie cea mai cuprinz toare. Cu toate acestea, Art. 84 cere ca toate revendic rile s fie clare nu numai de sine st t tor, ci i ca întreg. Prin urmare, dac sunt multe revendic ri, ar trebui s fie aranjate cu cea mai cuprinz toare prima. Dac cea mai cuprinz toare dintr-un num r mare de revendic ri este situat mult mai jos, astfel încât poate fi u or trecut cu vederea, solicitantului i se va cere fie s rearanjeze revendic rile într-un mod mai logic sau s orienteze aten ia c tre revendicarea cea mai cuprinz roare în partea introductiv sau în cuprinsul descrierii.

Mai mult, dac cea mai cuprinz toare revendicare nu este prima, urm toarea revendicare mai larg trebuie de asemenea s fie o revendicare independent . Prin urmare, dac aceste revendic ri independente sunt de aceea i categorie, se poate ridica o obiec ie potrivit Regulii 43(2) (v. F-IV, 3.2 i 3.3).

#### 5. Concizie, num r de revendic ri

Art. 84  
Reg. 43(5)

Cerin a ca revendic rile s fie concise se refer la revendic ri în totalitate, precum i la revendic ri individuale. Num rul de revendic ri trebuie s fie legat de natura inven iei pe care solicitantul caut s-o protejeze. Sunt de evitat repet rile inutile de formul ri, de exemplu între o revendicare i alta, prin folosirea revendic rilor dependente. Privitor la revendic rile independente din aceea i categorie, v. F-IV, 3.2 i 3.3. Cât despre revendic rile dependente, de i nu este cazul de obiec ii la un num r rezonabil de astfel de revendic ri legate de o anumit caracteristic preferat a inven iei, examinatorul trebuie s obiecteze dac exist o multitudine de revendic ri de natur banal . În ce const num rul rezonabil de revendic ri depinde de faptele i circumstan ele fiec rui caz în parte (v. de exemplu T 596/97, pct. 8). Trebuie s se in seama i de interesul publicului relevant. Prezentarea revendic rilor nu trebuie s fie exagerat de complicat pentru determinarea obiectului pentru care se cere protec ie (T 79/91 i T 246/91). Se poate ridica o obiec ie când sunt multiple alternative în cadrul unei singure revendic ri, dac acest lucru face exagerat de complicat determinarea obiectuui pentru care se cere protec ie.

Dac se g se te c revendic rilor le lipse te concizia, potrivit Art. 84, aceasta poate conduce la emiterea unui raport par ial sau suplimentar european de documentare, în conformitate cu Regula 63 (v. B-VIII, 3.1 i 3.2). În astfel de cazuri, în absen a unui amendament adecvat



i/sau convingtor din partea solicitantului, potrivit cerinței invitației conform Regulii 63(1) nu a fost justificat, se mai poate ridica o obiecție potrivit Regulii 63(3) (v. H-II, 5).

## 6. Susținere în descriere

### 6.1 Remarci generale

Revențiile trebuie susținute de către descriere. Aceasta înseamnă că trebuie să existe o bază în descriere pentru obiectul fiecărei revendicări și că întinderea revendicrilor nu trebuie să fie mai largă decât îi permite întinderea descrierii, a desenelor, precum și contribuția la stadiul tehnicii (v. T 409/91). Cu privire la susținerea revendicrilor dependente de către descriere, v. F-IV, 6.6.

*Art. 84*

### 6.2 Întinderea generalizării

Cele mai multe revendicări sunt generalizări ale unuia sau mai multor exemple. Întinderea generalizării admisibile este o chestiune pe care examinatorul trebuie să-o judece în fiecare caz în parte în lumina stadiului tehnicii relevant. Astfel, o invenție care deschide un domeniu nou este îndreptățită la o generalizare mai mare decât una care se preocupă de avansul într-o tehnologie cunoscută. O formulă rezonabilă de revendicare este una care nu este nici atât de largă încât să depășească invenția, nici atât de îngustă, încât să-l priveze pe solicitant de o recompensă justă pentru dezvoltarea invenției sale. Solicitantului trebuie să-i se permit să acopere toate modificările evidente, echivalente și utilizările a ceea ce a descris. În special, dacă se poate prevedea în mod rezonabil că toate variantele acoperite de revendicări au proprietățile sau utilizările atribuite de solicitant în descriere, ar trebui să-i se permit să-și redacteze revendicările ca atare. După data de depozit, totuși, îi este permis să facă așadar numai dacă nu contravine Art. 123(2).

### 6.3 Obiecții la lipsa susinerii

Ca regulă generală, o revendicare trebuie privită ca fiind susținută de descriere, doar dacă sunt motive bine fundamentate de a crede că o persoană de specialitate nu ar fi capabilă, pe baza informațiilor date în cerere, a a cum a fost depus, să extindă conceptul specific din descriere la întregul domeniu revendicat prin folosirea unor metode de rutină de experimentare sau analiză. Susținerea trebuie să aibă, totuși, caracter tehnic; declarațiile vagi sau aserțiunile fără conținut tehnic nu oferă nicio bază.

Examinatorul trebuie să ridice o obiecție de lipsă de susținere numai dacă are motive întemeiate. Odată ce examinatorul a stabilit că, de exemplu, o revendicare largă nu este susținută pe întregul său cuprins, sarcina demonstrării că revendicarea este pe deplin susținută îi revine solicitantului (v. F-IV, 4). Dacă se ridică o obiecție, motivele ar trebui să fie, pe cât posibil, susținute în mod particular de un document publicat.

O revendicare într-o formă generică, adică referitoare la o întreagă clasă, ca de exemplu, de materiale sau mașini, poate fi acceptabilă chiar cu o întindere largă, dacă există o susținere rezonabilă în descriere și nu e nici un motiv să se presupună că invenția nu poate fi

obținut în domeniul revendicat. Dacă informația dată pare insuficientă pentru ca o persoană de specialitate să extindă conceptul inventiv din descriere la părțile domeniului revendicat, dar nu descrie explicit cele folosite metode de rutină de experimentare sau analiză, examinatorul trebuie să ridice obiecție motivată și să invite solicitantul să stabilească, printr-un răspuns adecvat, cum invenția poate să fie aplicată, de fapt, pe baza informației date, pe întregul domeniu revendicat sau, în lipsa acestuia, să restrângă revendicarea în mod corespunzător.

Chestiunea susinerii este ilustrată de următoarele exemple:

- (i) o revendicare care se referă la un procedeu de tratare a tuturor felurilor de "răsaduri de plante" prin supunerea acestora unui proces rece pentru a produce rezultatele specificate, în condițiile în care descrierea dezvoltă procedura aplicată doar la un tip de plantă. Din moment ce este binecunoscut faptul că plantele variază larg ca proprietăți, sunt motive întemeiate să se creadă că procedeuul nu se aplică la toate răsadurile de plante. Cu excepția cazului în care solicitantul poate furniza probe convingătoare că procedeuul este, cu toate acestea, aplicabil la modul general, el trebuie să-și restrângă revendicarea la un tip anumit de plantă despre care se vorbește în descriere. Simpla declarație că procedeuul este aplicabil la toate răsadurile de plante nu este suficientă;
- (ii) o revendicare referitoare la o metodă specifică de tratare a "profilelor din rășini sintetice" pentru a obține anumite schimbări în caracteristicile fizice. Toate exemplele descrise se referă la rășini termoplastice, iar metoda nu pare a fi potrivită pentru rășini termoreactive. În afara cazului în care solicitantul poate furniza dovada că metoda este, cu toate acestea, aplicabilă pentru rășini termoreactive, el trebuie să-și restrângă revendicarea la rășini termoplastice;
- (iii) o revendicare referitoare la compoziții îmbunătățite de ulei combustibil cu o anumită proprietate dorită. Descrierea oferă suport pentru un mod de obținere a uleiurilor combustibile cu această proprietate, care este dat prin prezența unei cantități definite a unui anumit aditiv. Niciun alt mod de obținere a uleiurilor combustibile cu proprietatea dorită nu este dezvoltat. Revendicarea nu face nicio mențiune la aditiv. Revendicarea nu este susținută pe deplin și se ridică obiecții.

Dacă se stabilește că revendicările le lipsește susținerea în descriere în conformitate cu Art. 84, aceasta poate conduce la emiterea unui raport european de documentare parțial sau suplimentar, potrivit Regulii 63 (v. B-VIII, 3.1 și 3.2). În astfel de cazuri, în absența unui amendament potrivit și/sau a unor argumente convingătoare, oferite de solicitant în răspunsul său la invitația potrivit Regulii 63(1) (v. B-VIII, 3.2) sau la opinia scrisă potrivit Regulii 70a (v. B-XI, 8), se va mai ridica o obiecție potrivit Regulii 63(3) (v. H-II, 5).

#### 6.4 Lipsa sus inerii vs. dezvoltare insuficientă

Ar trebui menționat că, deși o obiecție de lipsă de susținere este o obiecție potrivit Art. 84, adesea se poate ca, precum în exemplele anterioare, să se ia în considerare și o obiecție de dezvoltare insuficientă potrivit Art. 83 (v. F-III, de la 1 la 3), obiecția fiind că dezvoltarea este insuficientă pentru a ca o persoană de specialitate să realizeze "invenția" pe baza sferei largi revendicate (deși suficientă pentru o "invenție" îngustă). Ambele cerințe sunt concepute ca să reflecte principiul conform căruia termenii unei revendicări trebuie să fie semnificativi sau justificați prin contribuția invenției la stadiul tehnicii. Prin urmare, întinderea până la care invenția este suficient dezvoltată este de asemenea foarte relevantă pentru chestiunea sus inerii. Motivele neîndeplinirii cerințelor Art. 83 pot fi de fapt chiar aceleași cu cele care conduc la încălcarea Art. 84 și anume că invenția, pe cuprinsul întregii sale sfere revendicate, se extinde la un obiect tehnic care nu a fost pus la dispoziția persoanei de specialitate din domeniul tehnic, prin cerere, așa cum a fost aceasta depusă (v. T 409/91, Motive 2 și 3.3 la 3.5).

Art. 83

Art. 84

De exemplu, dacă o caracteristică tehnică este descrisă și subliniată în descriere ca fiind esențială pentru invenție, pentru a îndeplini prevederile Art. 84 aceasta trebuie să facă parte din revendicarea sau revendicările independente care definesc invenția (v. F-IV, 4.5.1). Pe același principiu, dacă acea caracteristică tehnică (esențială) lipsește din revendicări și nu este dat nicio informație despre cum să fie realizată invenția cu succes fără a folosi acea caracteristică, descrierea nu dezvoltă invenția definitiv în revendicări în maniera prevăzută de Art. 83.

Mai poate fi justificată și o obiecție în conformitate atât cu Art. 84, cât și Art. 83. Un exemplu ar fi o revendicare referitoare la o clasă cunoscută de compuși chimici definiți prin parametri semnificativi, dacă descrierea nu dezvoltă un concept inventiv care să permit unei persoane de specialitate să producă acei compuși care să se încadreze în definiția parametrică, iar acest lucru nu poate fi realizat altfel, prin aplicarea cunoștințelor generale comune sau prin experimente de rutină. O astfel de revendicare n-ar fi nici susținută din punct de vedere tehnic, nici suficient dezvoltată, indiferent dacă definiția parametrică îndeplinește condiția de claritate de la Art. 84.

Faptul că se ridică o obiecție pentru lipsă de susținere sau dezvoltare insuficientă este neimportant în procedurile de examinare; este important, în schimb, în procedurile de opoziție, din moment ce atunci numai ultimul din motive este valid (v. D-III, 5).

#### 6.5 Definiția în termeni de funcție

O revendicare poate defini pe larg o caracteristică în termenii funcțiilor sale, adică drept caracteristică funcțională, chiar acolo unde a fost dat în descriere doar un exemplu de caracteristică, dacă cititorul de specialitate ar aprecia că ar putea fi folosite alte mijloace pentru aceeași funcție (v. F-IV, 2.1 și 4.10). De exemplu, "mijloace de detectare a poziției finale" într-o revendicare poate fi susținut de un singur exemplu, care să conțină un limitator, fiind evident pentru o persoană de specialitate că, de ex., ar putea fi

folosi i o celul fotoelectric sau un traductor de presiune. Cu toate acestea, în general, dac întreg coninutul cererii este de a a natur încât s produc impresia c o func ie este realizat într-un mod anume, f r nici o aluzie c este avut în vedere acel mod, iar revendicarea este astfel formulat încât s îmbrace alte mijloace sau toate mijloacele de realizare a func iei, atunci se ridic obiec ii. Mai mult, s-ar putea s nu fie suficient dac descrierea doar afirm în termeni vagi c pot fi adoptate alte mijloace, dac nu este destul de clar ce sau cum ar putea fi folosite.

### **6.6 Sus inere pentru revendic rile dependente**

Dac un anumit obiect este dezvoltat clar într-o revendicare dintr-o cerere a a cum a fost depus , dar nu este men ionat nic ieri în descriere, este permis amendarea descrierii astfel încât s includ obiectul respectiv. Dac o revendicare este dependent , poate fi suficient dac este men ionat în descriere c revendicarea descrie un exemplu particular de realizare a inven iei (v. F-II, 4.5).

## **Anex**

### **Exemple privind caracteristicile esențiale**

#### *Exemplul 1*

Revenind la 1 se referă la o metodă pentru depozitarea semințelor acoperite cu gel, având un strat de gel cuprinzând un gel apos a cărui insolubilitate în apă este realizată cu ioni metalici. Metoda este caracterizată prin depozitarea semințelor acoperite cu gel într-o soluție apoasă care conține ioni metalici menționați. În descriere, obiectul invenției este definit prin furnizarea unei metode pentru depozitarea ulterioară a semințelor acoperite cu gel, fiind cauzată reducerea recoltei și a proprietăților de manipulare. Se accentuează în descriere că este necesar să se păstreze concentrația de ioni metalici într-o anumită marjă, pentru a realiza obiectivele invenției. O concentrație de ioni de metal în afara marjei specifice a fost prezentată ca influențând negativ randamentul și proprietățile de manipulare. Obiectul revendicării 1 – care nu indică marja specifică – nu rezolvă, prin urmare, problema declarată în descriere.

#### *Exemplul 2*

Invenția se referă la un aparat pentru modelarea concavă a unei benzi de metal. În cel mai apropiat stadiu al tehnicii, banda de metal este trecută de-a lungul lungimii sale peste un set de role de modelare, prin care se aplică benzii forma concavă. Potrivit descrierii, problema constă în faptul că rolele nu sunt capabile să supună capetele laterale ale benzii unei forțe de curbare, iar capetele laterale ale benzii rămân plane. Caracteristica distinctivă a revendicării independente specifică faptul că se aplică o curea flexibilă sau o membrană pentru a susține banda la trecerea sa prin rolele de modelare. Caracteristica este suficientă pentru a rezolva problema. Caracteristici suplimentare, ca de exemplu detaliile mecanismului de avans a benzii în setul de role de modelare sau prevederea a cel puțin în trei role, nu sunt necesare pentru a rezolva problema: astfel de caracteristici adiționale ar trebui să restrângă revendicarea în mod inutil (v. T 1069/01).

#### *Exemplul 3*

Revenind la 1 vizează un dispozitiv de închidere pentru prevenirea răspândirii focului în tubulatură dintr-un sistem de ventilație. Potrivit descrierii, problema de rezolvat constă în a oferi un dispozitiv de închidere a tubului care în stare inactivă va oferi cea mai mică rezistență posibilă în tubulatură. Descrierea dezvoltată în mod consecvent că problema este rezolvată prin introducerea de plăci care se întind în direcția curgerii, cu o acoperire de protecție anti-foc care se întinde mult mai departe decât materialul folosit în mod normal în stadiul tehnicii. Distanța dintre plăci poate fi astfel mică, ceea ce conduce la o reducere a rezistenței de curgere. Cu toate acestea, proprietățile adezive ale acoperirii necesită ca plăcile să aibă o anumită lungime. Din moment ce descrierea indică în mod consecvent că soluția problemei constă nu numai în mărirea lungimii plăcilor, dar și în asigurarea unei acoperiri de mare expansiune, revendicarea independentă trebuie să includă această ultimă caracteristică. Nu este suficient să se definească doar dimensiunile plăcilor, din moment

ce nu implic nici folosirea unei protecții anti-foc dintr-un material anume, nici o distanță crescută între plăci (v. T 575/02).

#### *Exemplul 4*

Revendicarea 1 vizează un aparat pentru codarea semnalelor de televiziune conținând, printre alte caracteristici, mijloace de generare ale unui parametru care face ca eroarea dintre datele-pixel ale câmpurilor curente prezente și viitoare să fie minimă. Descrierea dezvoltă doar un exemplu pentru minimizarea erorii, și anume o metodă a celor mai mici pătrate. Ce este important este că persoana de specialitate va fi capabilă să realizeze cum poate fi implementată funcția de minimizare a erorii: nu este relevant în acest context dacă metoda celor mai mici pătrate este singura metodă aplicabilă. Nu este prin urmare necesară restrângerea mijloacelor de generare a parametrului, în sensul că folosește metoda celor mai mici pătrate (v. T 41/91).

#### *Exemplul 5*

Potrivit descrierii, obiectul invenției este de a funcționa un monitor pentru obținerea și procesarea de date EEG, care asigură o calitate îmbunătățită a semnalului și este insensibil la poluarea cu zgomot electric. Descrierea indică faptul că acest obiect este obținut prin asigurarea de module separate de achiziție de date și de procesare a datelor și prin folosirea de elemente specifice – în special un modulator sigma-delta și un filtru de decimare – în aceste module. Din moment ce atât modulatorul, cât și decimatorul sunt importante în obținerea unei rate îmbunătățite de zgomot, ambele componente trebuie să fie definite în revendicarea independentă. Mai mult, din moment ce asigurarea de module separate, detașabile este prezentat în mod consecvent ca fiind de importanță secundară pentru reducerea zgomotului, nu este suficient ca numai aceste caracteristici să apară în revendicarea independentă (v. T 1126/01).

#### *Exemplul 6*

Descrierea afirmă că un compus C este obținut prin reacția unui amestec de A și B pentru cel puțin 10 minute la 100°C. Este subliniat faptul că A și B trebuie să reacționeze cel puțin pentru acest interval minim de timp, altfel reacția va fi incompletă, iar C nu se va forma. Revendicarea 1 vizează un procedeu pentru producerea compusului C, caracterizat prin reacția amestecului de A și B pentru un timp de la 5 la 15 minute, la 100°C. Revendicarea nu conține toate caracteristicile esențiale ale invenției, din moment ce descrierea afirmă clar că pentru ca reacția să fie completă, este necesar ca A și B să intre în reacție pentru cel puțin 10 minute.

#### *Exemplul 7*

Descrierea identifică problema de rezolvat prin asigurarea de compoziții de aerosol, la care procente de compuși organici volatili (COV) nedoriți scad dramatic, rezultând o emisie mai mică de COV

în atmosferă. Revendicarea 1 specifică cantitatea minimă de cel puțin 15% greutate de agent purtător (care este un COV) în aerosol, dar nu spune nimic în ce privește cantitatea maximă a acestuia. Problema care stă la baza cererii, de emisie mai mică de COV în mediu, este rezolvată doar dacă agentul purtător nu depășește o anumită cantitate maximă în compoziția aerosolului: această valoare maximă este, prin urmare, caracteristică esențială pentru invenție. Revendicarea 1 acoperă aerosoli care conțin orice cantitate de agent purtător mai mare sau egală cu 15% greutate, acoperind deci deficiența constând într-un procentaj ridicat de agent purtător prezent în aerosolii convenționali. Procentul de COV nedoriți din compozițiile de aerosol nu este, prin urmare, "scăzut dramatic", iar obiectivul declarat al invenției nu este obținut (v. T 586/97).

#### *Exemplul 8*

Problema de rezolvat este indicată în cerere drept constând în îmbunătățirea randamentului și purității clorurilor acidului 2-alchiltiazolo-5-carboxilic, obținute în procedeul de preparare conform invenției. Exemplele comparative arată că odată ce temperatura de reacție nu se află în intervalul de la 20°C la reflux, clorurile acidului 2-alchiltiazolo-5-carboxilic nu se obțin cu randament și puritate îmbunătățite; prin urmare, efectul tehnic dorit nu este obținut, iar problema indicată în cerere nu este rezolvată. Problema este rezolvată doar dacă temperatura de reacție se află în intervalul de la 20°C la reflux, cu consecința că această caracteristică este esențială pentru realizarea invenției și trebuie să fie inclusă în revendicarea independentă (v. T 488/96).

#### *Exemplul 9*

În ce privește metodele de diagnostic, Marea cameră de apel a indicat (v. G 1/04) că dacă faza deductivă de decizie medicală sau veterinară poate fi derivată fără echivoc din cerere sau brevet ca un întreg, va fi inclusă ca o caracteristică esențială în revendicarea independentă. Cu alte cuvinte, dacă efectul inevitabil al primelor trei faze ale unei astfel de metode (v. G-II, 4.2.1.3) este un anumit diagnostic pentru scopuri curative care permite ca devierea să fie atribuită unui anumit tablou clinic, faza de decizie trebuie să fie inclusă în revendicarea independentă, pentru a îndeplini cerințele Art. 84. Totuși, aceasta poate face ca o revendicare să fie exclusă de la brevetabilitate, potrivit Art. 53(c) (v. G-II, 4.2.1.3). Cerința ca faza de decizie finală să fie inclusă în revendicarea independentă ca o caracteristică esențială se aplică numai dacă este clar din cerere/brevet că întregul rezultat inevitabil al constatrilor conduce fără echivoc la un anumit diagnostic: acesta va fi decis de către trei examinatori în fiecare caz în parte.





## Capitolul V – Unitatea inveniei

### 1. Remarci generale

O cerere europeană trebuie să se refere doar la o invenție sau la un grup de invenții astfel legate încât să formeze un singur concept general inventiv". A doua dintre aceste alternative, adică grupul legat de un singur concept, poate da naștere la o mulțime de revendicări independente din aceeași categorie, cu condiția ca aceste revendicări să îndeplinească Regula 43(2) (v. F-IV, 3.2 și 3.3), dar cel mai obișnuit caz este cel al unei multitudini de revendicări independente din categorii diferite.

*Art. 82*

*Reg. 43(2)*

Cerințele unității invenției servesc unei funcții de reglementare în interesul unei proceduri eficiente până la acordare (v. T 110/82). Ar fi nepotrivit să fie acceptate acele cereri care, din cauza conținutului lor eterogen, presupun costuri de prelucrare mult mai mari decât media, în special în ce privește documentarea, costuri care ar trebui să fie suportate din taxele percepute pentru alte cereri. Un alt aspect este cerința în elegerii complete a obiectului cererii, care poate fi afectat de un obiect eterogen.

La stabilirea unității invenției, lipsa de claritate a revendicărilor în sine nu este suficientă ca motiv pentru lipsa unității. *Art. 84*

În mod normal, de asemenea, ordinea revendicărilor nu ar trebui să aibă un impact asupra determinării unității invenției. În schimb, va avea un impact asupra alegerii invenției care urmează să fie considerat prima invenție menționată în revendicări (v. F-V, 8.2).

Mai mult, faptul că invențiile separate revendicate apar în unor grupe diferite de clasificare nu este în sine un motiv pentru stabilirea lipsei de unitate.

O cerere poate conține revendicări de diferite categorii, sau mai multe revendicări independente de aceeași categorie. Acesta nu este un motiv în sine pentru o obiecție de lipsă de unitate a invenției, dacă cerințele Art. 82 și ale Regulii 44 sunt, de altfel, îndeplinite (relația dintre Regula 43(2) și Art. 82 este explicată mai în detaliu în F-V, 14). *Reg. 43(2)*

Cu privire la criteriile de fond, unitatea invenției este examinată în documentare și examinarea de fond atât în procedurile europene, cât și cele PCT, potrivit aceluiași principii. Aceasta nu se aplică la respectivele proceduri în sine, dacă există diferențe semnificative. *Art. 150(2)*

### 2. Caracteristici tehnice speciale

Regula 44(1) indică cum stabilește cineva dacă sunt îndeplinite cerințele Art. 82, în cazul în care par a fi mai multe invenții. Legătura dintre invenții, cerută de Art. 82 trebuie să fie o relație tehnică, care-și găsește expresie în revendicări, în termenii aceluiași caracteristici speciale tehnice sau ale unora corespondente. Expresia "caracteristici *Reg. 44(1)*

tehnice speciale" se refer la o anumit caracteristic tehnic sau mai multe care, într-o revendicare, definesc o contribu ie pe care o aduce inven ia revendicat , luat ca întreg, la stadiul tehnicii. Odat ce caracteristicile tehnice speciale ale fiec rei inven ii au fost identificate, trebuie stabilit rela ia tehnic dintre inven ii i, mai departe, dac aceasta implic aceste caracteristici tehnice speciale. Nu este necesar ca aceste caracteristici tehnice speciale din fiecare inven ie s fie acelea i. Regula 44(1) prevede clar c rela ia cerut poate exista între caracteristici tehnice corespondente. Un exemplu de astfel de coresponden este urm torul: într-o revendicare, o caracteristic tehnic special care asigur elasticitatea este un arc metalic, în timp ce în alt revendicare este un bloc din cauciuc.

O pluralitate de revendic ri independente din categorii diferite pot constitui un grup de inven ii astfel legate încât s formeze un singur concept inventiv general. În special, Regula 44(1) trebuie s fie interpretat ca permi ând includerea oric reia din urm toarele combina ii de revendic ri de aceea i categorie, în aceea i cerere:

- (i) în plus fa de o revendicare independent pentru un anumit produs, o revendicare independent pentru un procedeu special adaptat pentru ob inerea produsului men ionat, i o revendicare independent pentru folosirea produsului men ionat; sau
- (ii) în plus fa de o revendicare independent pentru un anumit procedeu, o revendicare independent pentru un aparat sau mijloace special concepute pentru realizarea procedului men ionat; sau
- (iii) în plus fa de o revendicare independent pentru un anumit produs, o revendicare independent pentru un procedeu special adaptat pentru ob inerea produsului men ionat, i o revendicare independent pentru un aparat sau mijloace special concepute pentru realizarea procedului men ionat.

Cu toate acestea, dac un singur set de revendic ri independente potrivit oric reia dintre combina iile (i), (ii) sau (iii) de mai sus este întotdeauna admisibil, o multitudine de astfel de seturi de revendic ri independente într-o cerere european de brevet poate fi admis numai dac se aplic circumstan ele specifice definite în Regula 43(2)(a) la (c) i dac sunt îndeplinite cerin ele Art. 82 i 84. Proliferarea revendic rilor independente provenind dintr-un efect combinat de acest fel poate, prin urmare, s fie admis doar în mod excep ional.

Mai mult, este esen ial ca un singur concept inventiv general s lege revendic rile din categorii diferite. Prezen a în fiecare revendicare a unor expresii precum "special adaptate" sau "concepute în mod particular" nu implic neap rat un singur concept general inventiv.

În combinația (i) de mai sus, procedeul este adaptat în mod special pentru obținerea produsului, dacă procedeul revendicat conduce la obținerea produsului revendicat, adică dacă procedeul este de fapt potrivit pentru a face accesibil produsul și, prin aceasta, să definească o relație tehnică, așa cum este prevăzut de Regula 44(1), între produsul și procedeul revendicate (v. W 11/99). Un procedeu de fabricare și produsul obținut nu ar trebui să fie privite ca lipsite de unitate doar în virtutea faptului că procedeul de fabricare nu este restrâns la fabricarea produsului revendicat.

În combinația (ii) de mai sus, aparatul sau mijloacele sunt concepute în mod particular pentru realizarea procedurii, dacă aparatul sau mijloacele sunt potrivite pentru realizarea procedurii, deci definesc o relație tehnică așa cum este prevăzut în Regula 44(1) între aparatul sau mijloacele revendicate și procedeul revendicat. Nu este suficient pentru unitate ca aparatul sau mijloacele să fie doar apte să fie folosite pentru realizarea procedurii. Pe de altă parte, nu are importanță dacă aparatul sau mijloacele ar putea să fie folosite și pentru realizarea unui alt procedeu sau dacă procedeul mai poate fi realizat folosind un aparat sau mijloace alternative.

### 3. Produse intermediare și finale

În prezentul context al produselor intermediare și finale, termenul "intermediar" înseamnă produse intermediare sau inițiale. Astfel de produse sunt disponibile în vederea obținerii de produse finale printr-o transformare fizică sau chimică, prin care produsul intermediar își pierde identitatea.

Unitatea invenției ar trebui să fie luată în considerare în contextul prezent al produselor intermediare și finale dacă :

- (i) produsele intermediare și finale au același element structural esențial, adică structurile chimice de bază sunt aceleași sau structurile lor chimice sunt strâns corelate din punct de vedere tehnic, intermediarul încorporând un element structural **esențial** în produsul final, și
- (ii) produsele intermediare și finale sunt corelate tehnic, adică produsul final este fabricat direct din intermediar sau este separat de el printr-un mic număr de intermediari, totuși conținând același element structural **esențial**.

Unitatea invenției mai poate exista între produse intermediare și finale ale căror structuri nu sunt cunoscute – de exemplu, ca între un intermediar cu o structură cunoscută și un produs final cu o structură necunoscută sau între un intermediar cu o structură necunoscută și un produs final de structură necunoscută. În astfel de cazuri, ar trebui să fie suficiente probele care să conducă la concluzia că produsele intermediare și finale sunt tehnic corelate ca atunci când, de exemplu, produsul intermediar conține același element structural ca și produsul final sau încorporează un element esențial în produsul final.

Pot fi revendicate diferite produse intermediare folosite în diferite procedee pentru prepararea produsului final, cu condiția

să aibă același element structural esențial. Produsele intermediare și finale nu ar trebui să fie separate, în procedeul care conduce de la unul la celălalt, de un intermediar care nu e nou. Dacă sunt revendicați diferiți intermediari pentru diferite părți structurale ale produsului final, se consideră că unitatea lipsește între intermediari. Dacă produsele intermediare și finale sunt familii de compuși, fiecare compus intermediar trebuie să corespundă unui compus revendicat în familia produsului final. Cu toate acestea, unele din produsele finale s-ar putea să nu aibă compus corespondent în familia produselor intermediare, așa încât două familii nu trebuie să fie absolut congruente.

Simplul fapt că, în afara capacității de a fi folosite pentru obținerea produselor finale, produsele intermediare mai au și alte posibile efecte sau activități nu trebuie să prejudicieze unitatea invenției.

#### 4. Alternative

Reg. 44(2)

Formele alternative ale unei invenții pot fi revendicate fie într-o multitudine de revendicări independente, așa cum este indicat în F-V, 1, fie într-o singură revendicare (dar v. F-IV, 3.7). În ultimul caz, prezența a două alternative ca forme independente nu reiese automat. În ambele cazuri, totuși, se aplică aceleași criterii în luarea deciziei dacă există sau nu unitatea invenției, iar lipsa de unitate a invenției mai poate exista și în cadrul unei singure revendicări.

#### 5. Gruparea Markush

Dacă alternativele (chimice sau nechimice) sunt definite de o singură revendicare, adică o așa-numită "grupare Markush", unitatea invenției trebuie să fie luată în considerare dacă alternativele sunt de natură similară (v. F-IV, 3.7).

Dacă există o grupare Markush pentru alternative de compuși chimici, aceștia ar trebui să fie văzuți ca fiind de natură similară dacă :

- (i) toate alternativele au o proprietate sau o activitate comună, și
- (ii) este prezent o structură comună, adică un element structural semnificativ este comun tuturor alternativelor, sau toate alternativele apar în unei clase recunoscute de compuși chimici în domeniul la care se referă invenția.

Un "element structural semnificativ este comun tuturor alternativelor" dacă respectivii compuși au în comun o structură chimică comună care ocupă o porțiune largă a structurii lor sau, în cazul în care compușii au în comun numai o mică porțiune din structura lor, structura comună împreună constituie o porțiune structural distinctivă față de stadiul tehnicii cunoscut. Elementul structural poate fi un singur element sau o combinație de componente individuale, legate împreună. Alternativele apar în unei "clase recunoscute de compuși chimici" dacă pe baza cunoștințelor din stadiul tehnicii este de așteptat că membrii acelei clase se vor comporta în același mod în contextul invenției revendicate, adică fiecare membru poate fi substituit cu celălalt, anticipând că se va obține același rezultat.

Nu e nevoie ca elementul structural semnificativ s fie nou în termeni absolu i (adic nou *in sine*). Mai degrab , această expresie înseamn c în rela ie cu proprietatea sau activitatea comun , trebuie s fie o parte comun a structurii chimice care distinge compu ii revendica i de orice alt compus cunoscut cu aceea i proprietate sau activitate. Cu toate acestea, dac poate fi demonstrat c cel pu in o alternativ Markush nu este nou , unitatea inven iei ar trebui s fie reconsiderat . În special, dac structura cel pu in unui compus acoperit de o revendicare Markush este cunoscut împreun cu proprietatea sau efectul tehnic considerat, aceasta este o indica ie de lips a unit ii pentru ceilal i compu i (alternative).

## 6. Caracteristici individuale într-o revendicare

Obiec ia de lips de unitate nu se ridic din cauza unei revendic ri care con ine un anumit num r de caracteristici individuale, dac acestea nu prezint o inter-rela ionare tehnic (adic o combina ie), ci doar o juxtapunere (v. G-VII, 7).

## 7. Lips de unitate "a priori" sau "a posteriori"

Lipsa unit ii poate fi evident direct *a priori*,adic înainte de luarea în considerare a revendic rilor fa de stadiul tehnicii, sau poate ap rea *a posteriori*,adic dup ce stadiul tehnicii a fost luat în considerare - de ex., un document din stadiul tehnicii a a cum este definit în Art. 54(2) arat c nu exist noutate sau activitate inventiv într-o revendicare independent , l sând astfel dou sau mai multe revendic ri dependente f r un concept inventiv comun (v. F-V, 9). În acest sens, documentele citate potrivit Art. 54(3) ar trebui s nu fie luate în considerare la evaluarea unit ii inven iei, din moment ce nu pot anticipa conceptul inventiv al cererii supuse examin rii.

## 8. Abordarea examinatorului

De i lipsa de unitate poate ap rea *a posteriori* ca i *a priori*, este de reamintit c lipsa de unitate nu este un motiv de revocare în procedurile ulterioare. Prin urmare, de i obiec ia trebuie cu siguran f cut , iar în cazuri clare s se insiste asupra aducerii de amendamente, acest lucru nu trebuie s se bazeze pe o abordare îngust , literal sau academic . Acest lucru este îndeosebi valabil atunci când posibila lips de unitate nu necesit o documentare ulterioar . Ar trebui s existe o analiz larg , practic a gradului de interdependen a alternativelor prezentate, în rela ie cu stadiul tehnicii revelat de raportul de documentare. Dac obiectul comun al revendic rilor independente este bine-cunoscut, iar obiectele revendic rilor care r mân difer unele de altele, f r s existe niciun concept inventiv comun, atunci e lips clar de unitate. Dac , pe de alt parte, exist un concept sau un principiu comun nou i inventiv, atunci obiec ia de lips de unitate nu se ridic . Pentru determinarea a ceea ce este permis între aceste dou extreme, nu pot fi date reguli rigide, iar fiecare caz trebuie judecat pe fond, solicitantului fiindu-i acordat beneficiul îndoielii. Pentru cazuri speciale de revendic ri pentru o substan cunoscut pentru un num r de utiliz ri medicale distincte, v. G-II, 4.2.

Dacă este lipsă de unitate, obiectul revendicat este divizat în invenții separate. În acest context, cuvântul “invenție” înseamnă o invenție cu caracter tehnic și care se referă la o problemă tehnică în sensul Art. 52(1) (v. G-I, 1 și 2), care nu necesită neapărat îndeplinirea altor cerințe de brevetabilitate, precum noutate și activitate inventivă (v. G-II, 2).

### 8.1 Motivarea unei obiecții de lipsă de unitate

O obiecție pe lipsă de unitate ar trebui să conste într-o motivare tehnică prezentată logic, care să conțină considerațiile de bază din spatele stabilirii lipsei de unitate. Dacă e necesar, acestea conțin considerațiile referitoare la numărul și gruparea invențiilor revendicate separate. În special, motivările ar trebui să sublinieze problema (problemele) tehnice la care se raportează diferitele invenții, doar dacă nu este perfect clar din restul argumentației că diferitele invenții nu ar putea fi subsumate unei singure probleme de ansamblu. Pentru fiecare invenție sau grup de invenții, motivările ar trebui să specifice și caracteristicile tehnice speciale care aduc o contribuție la stadiul tehnicii sau conceptul inventiv general comun, după caz. Dacă se ridică o obiecție pe baza unui document, pasajele relevante sunt identificate în mod corespunzător.

### 8.2 Determinarea primei invenții menționate în revendicări

Când s-a stabilit lipsa unității, secvența (grupului) de invenții va începe în mod normal cu prima invenție menționată în revendicări (“prima” invenție); vezi și B-VII, 1.1 și 2.3. Cu alte cuvinte, ca regulă generală, divizarea obiectului urmează ordinea apariției diferitelor invenții în revendicări. La determinarea primei invenții va fi luat în considerare conținutul revendicărilor dependente.

## 9. Revendicări dependente

Nu e justificat nicio obiecție pe baza lipsei de unitate *a priori* față de o revendicare dependentă și revendicarea de care depinde, pe motiv că au în comun drept concept inventiv general obiectul revendicării independente, care este conținut și în revendicarea dependentă. De exemplu, să presupunem că revendicarea 1 revendică o pală de rotor de turbină profilată într-un anumit mod, în timp ce revendicarea 2 este pentru o “pală de rotor de turbină ca în revendicarea 1 și produsă din aliajul Z”. Conceptul general comun care leagă revendicarea dependentă de cea independentă este “pală de rotor de turbină profilată într-un anumit mod”.

Dacă, totuși, revendicarea independentă pare să nu fie brevetabilă, trebuie acordată o atenție specială întrebării dacă mai există o legătură inventivă între toate revendicările dependente de acea revendicare (v. F-V, 7, neunitate “*a posteriori*”). S-ar putea ca acele “caracteristici tehnice speciale” ale revendicării dependente de această revendicare independentă nebrevetabilă să nu fie prezente în aceeași formă sau într-una corespondentă din altă revendicare dependentă de acea revendicare (mai vezi și C-III, 4.1).

Reg. 64(1)  
Reg. 164(1)

Orice revendicare referitoare la o revendicare independentă, dar care nu include toate caracteristicile sale, este o revendicare independentă (Regula 43(4)). Exemple în acest sens sunt o revendicare referitoare la o altă revendicare de o categorie diferită, sau o revendicare în care apare o caracteristică alternativă, care să înlocuiască o caracteristică corespondentă din revendicarea independentă la care se face referire (de exemplu, un aparat conform revendicării 1, în care componentul C este înlocuit cu componentul D).

## 10. Lipsa unității în timpul documentării

În multe sau poate în toate cazurile, lipsa de unitate a fost notată și raportată de către Divizia de documentare care a redactat un raport de documentare parțial pe baza acelor părți ale cererii referitoare la invenția sau la grupul unitar de invenții menționat primul în revendicări. Divizia de documentare nu poate nici respinge cererea pentru lipsă de unitate, nici cere limitarea revendicărilor, dar trebuie să informeze solicitantul că, dacă raportul de documentare este redactat pentru a acoperi acele invenții prezentate, altele decât prima menționată, atunci trebuie plătite taxe suplimentare de documentare în termen de două luni. *Reg. 64(1) și (2)*

## 11. Lipsa unității în timpul examinării de fond

### 11.1 Principii generale

Responsabilitatea finală pentru a stabili dacă cererea îndeplinește cerințele de unitate a invenției îi revine în final Diviziei de examinare (v. T 631/97; v. C-III, 3.1). Pentru cererile Euro-PCT care au intrat în faza europeană, v. F-V, 13.

Indiferent dacă obiecția de lipsă de unitate a fost făcută de către Divizia de documentare, întotdeauna trebuie să fie luat în considerare de către Divizia de examinare. Concluziile la care s-a ajuns se pot schimba, de exemplu dacă stadiul anterior al tehnicii devine disponibil la o etapă ulterioară a procedurilor. Dacă lipsa de unitate a invenției apare doar pe durata examinării de fond, examinatorul poate obiecta numai în cazuri clare, în mod special dacă analiza de fond este într-un stadiu avansat. *Reg. 48(1)(c)*  
*Reg. 36(1)*

Dacă se găsește că lipsește unitatea, solicitantului trebuie să își secească și să limiteze revendicările astfel încât să depășească obiecția (v. C-III, 3.1 și 3.2), ceea ce înseamnă restrângerea lor la o singură invenție documentată (v. H-II, 7.1). Ar putea fi necesar, de asemenea, trimiterea sau amendarea de părți din descriere (v. F-V, 4). Una sau mai multe cereri divizionare, acoperind obiectele la care s-a renunțat pentru a satisface obiecția, pot fi depuse (v. C-IX, 1), în condițiile menționate în A-IV, 1.1.1.

## 11.2 Obiecte la invenții nedocumentate

V. H-II, 7.2 și 7.3.

## 11.3 Revizuirea neunității

Revizuirea verdictului de neunitate și restituirea taxelor suplimentare de documentare sunt tratate în C-III, 3.3.

În măsura în care Divizia de examinare găsește că există unitatea invenției, dacă solicitantul a plătit taxele suplimentare de documentare și cere o restituire parțială sau totală a acestora, Divizia de examinare va ordona rambursarea taxelor de documentare respective.

## 12. Revendicări amendate

Reg. 137(5)

Pentru situația în care solicitantul depune noi revendicări legate de obiectul care nu a fost documentat, de exemplu deoarece era conținut doar în descriere, iar pe durata documentării a fost găsit că nepotrivit extinderea documentării la acest obiect, v. H-II, 6.2, precum și B-III, 3.5.

## 13. Cererile Euro-PCT

### 13.1 Cererile internaționale fără documentare suplimentară

Art. 153(7)

Așa cum este indicat în B-II, 4.3.1, pentru anumite cereri internaționale care intră în faza europeană cu un raport european internațional de documentare, nu se efectuează nicio documentare europeană suplimentară. Pot fi distinse următoarele situații pe durata examinării de fond:

(i) Dacă, pe timpul documentării internaționale, s-a ridicat o obiecție de lipsă de unitate, iar solicitantul nu a profitat de ocazie pentru a avea și celelalte invenții documentate prin plata taxelor suplimentare de documentare pentru acestea, dar a amendat revendicările după primirea raportului internațional de documentare (v. E-VIII, 3.3.1) astfel încât sunt limitate la invenția documentată și a indicat ca examinarea să se facă pentru aceste revendicări amendate, examinatorul operează pe baza acestor revendicări.

Reg. 164(2)

(ii) Dacă, pe timpul documentării internaționale, s-a ridicat o obiecție de lipsă de unitate, iar solicitantul **nici** nu a profitat de ocazie pentru a avea și celelalte invenții documentate prin plata taxelor suplimentare de documentare pentru acestea, **nici** nu a amendat revendicările ca să fie limitate la invenția documentată, **iar** examinatorul este de acord cu obiecția ISA (înădănd cont de toate comentariile pe chestiunea unității aduse de solicitant în răspunsul său la WO-ISA sau IPER, v. E-VIII, 3.3.1), atunci va proceda la emiterea unei notificări potrivit Regulii 71(1) și (2), legat exclusiv de obiectul singurei invenții care a fost documentat.



- (iii) Dacă solicitantul a plătit taxe suplimentare de documentare pe timpul fazei internaționale, el poate determina ca cererea să fie procesată pe baza oricărei invenții din invențiile revendicate, celelalte fiind terse, dacă examinatorul este de acord cu obiectiva ISA. Dacă solicitantul nu a luat în considerare această decizie, examinatorul îl va invita să o facă, la începutul examinării de fond.
- (iv) Dacă revendicările de examinat se referă la o invenție care diferă de orice altă invenție revendicată inițial și care nu combină aceste invenții pentru a forma un singur concept inventiv, ar trebui făcută o obiectivă potrivit Regulii 137(5) în prima comunicare urmând Art. 94(3) și Regulii 71(1) și (2) (v. și H-II, 6.2). *Reg. 137(5)*
- (v) Dacă solicitantul nu a plătit taxe suplimentare de documentare pe timpul fazei internaționale, iar examinatorul nu este de acord cu obiectiva ISA (de exemplu, deoarece solicitantul a argumentat convingător în răspunsul la WO-ISA sau IPER, v. E-VIII, 3.3.1, că cerința de unitate a invenției este satisfăcută), va fi efectuată o documentare suplimentară (v. B-II, 4.2(iii)) și examinarea va fi făcută pentru toate revendicările.

În cazurile de la (i) la (iv), solicitantul poate depune cereri divizionare pentru invențiile terse pentru a satisface obiectiva de neunitate (v. C-IX, 1, și A-IV, 1), cu condiția ca, dacă este depusă o cerere divizionară, cererea divizată să fie încă în curs de examinare (v. A-IV, 1.1.1.1) și cel puțin în una din perioadele prevăzute de Regula 36(1)(a) și (b) să nu fi expirat (v. A-IV, 1.1.1.2 și 1.1.1.3). *Reg. 36(1)*

### 13.2 Cereri internaționale cu documentare suplimentară

Pentru cererile internaționale care intră în faza europeană, cu un raport internațional de documentare stabilit printr-o ISA, alta decât OEB, se efectuează o documentare europeană suplimentară de către Divizia de documentare în cazurile listate în B-II, 4.3.2. Dacă Divizia de documentare, pe durata documentării europene suplimentare, observă o lipsă de unitate, se aplică B-VII, 2.3. Opinia care însoțește raportul european suplimentar de documentare se referă numai la invenția (sau grupul unitar de invenții) menționat prima în revendicările servind ca bază pentru raportul de documentare suplimentară (Regula 164(1)). *Art. 153(7)*  
*Reg. 164(1)*

Procedura în fața Diviziei de examinare în astfel de cazuri este descrisă în E-VIII, 4.2. Pe scurt, examinatorul va proceda în mod normal numai la examinarea primei invenții (sau grup de invenții) menționate. Nu există alternativă, potrivit Regulii 164(2), deoarece singura invenție documentată de OEB este cea documentată în raportul european suplimentar în virtutea Regulii 164(1) (v. și F-V, 11).

### 13.3 Raportul internațional de examinare preliminar (IPER)

Pentru cererile internaționale care intră în faza europeană cu un raport internațional de examinare preliminar, examinatorul ar trebui să ia în considerare poziția luat în acel IPER înainte de a devia de la ea. Așa ceva este necesar când revendicările au fost schimbate, solicitantul a respins obiecția (ambele cazuri se pot întâmpla ca replică la IPER, v. E-VIII, 3.3.1) sau interpretarea regulilor privitoare la unitatea invenției a fost eronată; v. mai departe F-V, 13.1 și 13.2 de mai sus.

### 13.4 Raportul IPER restrâns

Art. 76  
Reg. 164(2)

Dacă OEB a efectuat un IPER pentru o cerere și solicitantul dorește să obțină protecție referitoare la revendicări care nu au fost obiectul acestui IPER, din cauză că nu au fost documentate în timpul fazei internaționale ca urmare a unei obiecții de lipsă de unitate, atunci va trebui să depună una sau mai multe cereri divizionare pentru invențiile nedocumentate, cu condiția ca, dacă o cerere divizionară este depusă, cererea divizată să fie încă în examinare (v. A-IV, 1.1.1.1) și cel puțin în una din perioadele prevăzute conform Regulii 36(1)(a) și (b) să nu fie încă expirat (v. A-IV, 1.1.1.2 și 1.1.1.3).

### 14. Relația dintre Regula 43(2) și Art. 82

Regula 43(2) se referă în mod expres la Art. 82. Acesta clarifică faptul că cerința unității trebuie să fie îndeplinită de către obiectul revendicrilor independente de aceeași categorie. Astfel, caracteristicile tehnice speciale referitoare la un singur concept general inventiv în sensul Regulii 44 trebuie să fie prezent implicite sau explicit în fiecare din revendicările independente.

Câteva revendicări independente de aceeași categorie referitoare la obiecte corelate pot îndeplini cerința unității chiar dacă pare că obiectul revendicat este total diferit, cu condiția ca acele caracteristici tehnice speciale care aduc o contribuție la stadiul tehnicii să fie aceleași sau să corespundă în sensul Regulii 44. Exemple de astfel de situații includ un transmisor revendicat împreună cu receptorul aferent, un techer revendicat cu priza aferentă etc. (v. și F-IV, 3.2).

Se cere o atenție specială în cazul revendicrilor caracterizate printr-o combinație de elemente (de ex. A+B+C), însoțite de revendicări referitoare la două sub-combinații (de ex. A+B, A+C, B+C sau A, B, C separate). Chiar dacă sub-combinațiile revendicate includ toate caracteristicile sub-combinației revendicate, încă se mai poate pune chestiunea lipsei de unitate.

Dacă cererii îi lipsește unitatea și nu îndeplinește nici cerințele Regulii 43(2), examinatorul poate avea o obiecție fie potrivit Regulii 43(2) sau Art. 82 sau ambelor. Solicitantul nu poate obiecta care dintre acestea are prioritate (v. T 1073/98, Motive 7.2).

## Capitolul VI – Prioritatea

### 1. Dreptul la prioritate

În legătură cu acest aspect, v. A-III, 6.

#### 1.1 Data de depozit ca dată efectivă

Potrivit Art. 80, unei cereri europene îi se acordă ca dată de depozit data la care satisface cerințele Regulii 40, sau, dacă este depusă potrivit PCT, data la care satisface Art. 11 PCT. Această dată rămâne neschimbată, cu excepția situațiilor speciale de desene sau priorități ale descrierii depuse tardiv, prevăzute în Regula 56 EPC și Art. 14(2) PCT. *Reg. 40*

Data de depozit poate fi singura dată efectivă a cererii. Este important pentru fixarea termenului de expirare al anumitor limite de timp (de ex., data la care trebuie să fie depusă desemnarea inventatorului potrivit Regulii 60), pentru determinarea stadiului tehnicii relevante față de noutatea sau activitatea inventivă a obiectului cererii, ca și pentru a determina, în conformitate cu Art. 60(2), care din cele două sau mai multe cereri europene pentru aceeași invenție, provenind de la persoane diferite, va ajunge la acordare.

#### 1.2 Data de prioritate ca dată efectivă

Cu toate acestea, în multe cazuri, o cerere europeană va revendica dreptul de prioritate de la data depunerii unei cereri anterioare. În asemenea cazuri, data de prioritate (adică data depunerii cererii anterioare) va deveni data efectivă în scopurile menționate în paragraful precedent. *Art. 89*

#### 1.3 Revendicarea validă a priorității

Pentru o revendicare validă a priorității, trebuie satisfăcute următoarele condiții: *Art. 87(1) i(5)*

- (i) cererea anterioară trebuie să fie una dintre cele la care se face referire în A-III, 6.2;
- (ii) cererea anterioară a cărei prioritate este revendicată trebuie să fie depusă de către solicitantul cererii europene sau de predecesorul său în drepturi;
- (iii) cererea anterioară trebuie să fi fost depusă nu mai devreme de 12 luni înainte de data de depunere a cererii europene;
- (iv) cererea anterioară trebuie să fi fost "prima cerere" depusă față de aceeași invenție ca și cea la care se referă cererea europeană (v. F-VI, 1.4 și 1.4.1).

În ce privește (i), cuvintele "în sau pentru" orice Stat Membru al Convenției de la Paris sau Membru al OMC, la care se face referire în A-III, 6.2, înseamnă că prioritatea poate fi revendicată față de o cerere națională anterioară, o cerere europeană anterioară, o cerere anterioară depusă potrivit unui alt tratat regional sau o cerere PCT anterioară. *Art. 87(2) i(3)*

Dacă cererea anterioară a fost depusă în sau pentru un Stat Contractant CBE, acel Stat poate fi de asemenea desemnat în cererea europeană. Cererea anterioară poate fi pentru un brevet de invenție sau pentru înregistrarea unui model de utilitate sau pentru un certificat de utilitate. Cu toate acestea, un drept de prioritate bazat pe depozitul unui desen industrial nu este recunoscut (v. J 15/80). Atâta vreme cât conținutul cererii este suficient pentru stabilirea datei de depozit, poate fi folosit pentru a crea o dată de prioritate, indiferent de ce rezultă din cerere; de exemplu, poate fi abandonat sau refuzat (v. A-III, 6.2).

În ce privește (ii) și (iii), v. A-III, 6.1 și, respectiv, 6.6.

Art. 87(1)

În ce privește (iv), expresia "aceeași invenție" din Art. 87(1) ea înseamnă că obiectul unei revendicări dintr-o cerere europeană se poate bucura de prioritatea unei cereri anterioare numai dacă o persoană de specialitate poate deduce obiectul revendicării directe și neechivoc, folosind cunoștințele comune generale, din cererea anterioară ca întreg. Aceasta înseamnă că aceeași combinație specifică de caracteristici prezente în revendicare trebuie să fie cel puțin implicite deținute în cererea anterioară (v. F-VI, 2.2 și G 2/98).

#### 1.4 Prima cerere

Art. 87(1)

Data de depozit a "primei cereri" trebuie să fie revendicată ca prioritate, adică cererea care deține dreptul pentru prima dată oricare dintre sau toate obiectele cererii europene. Dacă se constată că cererea a cărei prioritate este revendicată nu se referă de fapt la prima cerere în acest sens, că unele sau toate obiectele au fost deținute într-o cerere depusă mai înainte de către același solicitant sau de către predecesorul său în drepturi, revendicarea priorității este invalidă atâta vreme cât obiectul a fost deja deținut în cererea depusă cel mai devreme (v. F-VI, 1.4.1).

În măsura în care revendicarea priorității este invalidă, data efectivă a cererii europene este data depunerii sale. Obiectul deținut anterior al cererii europene nu este nou, dacă cererea depusă mai devreme, la care se face referire mai sus, a fost publicată înainte de data efectivă a cererii europene (Art. 54(2)) sau dacă cererea depusă mai devreme este tot o cerere europeană care a fost publicată la sau după data efectivă a cererii europene în chestiune (Art. 54(3)).

##### 1.4.1 Cererea ulterioară considerată ca primă cerere

Art. 87(4)

O cerere ulterioară pentru același obiect depusă în sau pentru același stat membru al OMC este considerată ca "prima cerere" în scopul recunoașterii priorității dacă, la data la care această cerere ulterioară a fost depusă, cererile depuse mai devreme au fost retrase, abandonate sau refuzate, fără a fi fost făcute disponibile inspecțiilor publice și fără să nască drepturi majore, precum și fără să fi servit ca bază pentru revendicarea priorității. OEB nu va lua în considerare această chestiune în afara cazului în care există dovezi ale existenței unei cereri depuse mai devreme, ca, de exemplu, în cazul unei cereri de continuare în parte din Statele Unite.

Dacă este clar că o cerere depusă mai devreme pentru același obiect există, și dacă dreptul de prioritate este important din cauza stadiului tehnicii care intervine în acest caz (v. F-VI, 2.1), solicitantului trebuie să se ceară să stabilească, prin dovezi de la o autoritate competentă (în mod normal de la un oficiu național de brevete) că nu există drepturi nescute dintr-o cerere depusă mai devreme față de obiectul cererii supuse examinării.

Exemple de cereri care nu pot fi recunoscute ca "primă cerere" în sensul Art. 87(4) sunt:

- (i) cererile US care sunt o "continuare" a unei cereri anterioare ("con");
- (ii) cererile US care sunt o "continuare în parte" a unei cereri anterioare ("cip"), cât vreme obiectul în chestiune a fost deja dezvoltat în cererea US originală;
- (iii) cererile naționale care revendică prioritate dintr-o cerere națională anterioară sau un model de utilitate național anterior.

În cazul cererilor US con sau cip, prima frază a descrierii este formulată după cum urmează: "Această cerere este o continuare în parte (continuare) a cererii număr ..... depusă la.....". Următoarea informație se găsește pe pagina de titlu, sub rubrica "CONTINUING DATA \*\*\*\*\*": "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (or CON) OF....." Trebuie să mai fie atașat și un formular intitulat "Declaration for Patent Application" la sfârșitul cererii (în acest caz, documentul de prioritate), cu lista cererilor străine sau US, sub rubrica "foreign priority benefits under Title 35, United States Code 119" sau "benefit under Title 35, U.S.C., 120 of any United States application(s)".

Cererile pot fi depuse prin referire la o cerere depusă anterior (v. A-II, 4.1.3.1). Dacă nu se revendică prioritatea cererii depuse anterior, depunerea prin referință în sine nu generează drepturi de luat în seamă, potrivit Art. 87(4).

*Reg. 40(1)(c)*

De exemplu, în cazul cererilor naționale GB1 (depusă la 1 februarie 2002, fără revendicarea priorității) și GB2 (depusă la 2 ianuarie 2008, fără revendicarea priorității), referitoare la același obiect, o cerere europeană EP1 (depusă la 2 ianuarie 2009) revendică prioritatea lui GB2, dar se referă la GB1 pentru conținut, potrivit Regulii 40(1)(c). Dacă GB1 este retras, abandonat sau respins, nefiind deschis accesului publicului și fără să servească drept bază pentru revendicarea unui drept de prioritate, simpla referire la ea conform Regulii 40(1)(c) nu dă naștere unui drept demn de luat în seamă în sensul Art. 87(4). Prin urmare, în acest caz revendicarea priorității față de GB2 este considerată validă pentru EP1.

Art. 88(2) i (3)

### 1.5 Priorit i multiple

"Pot fi revendicate priorit i multiple" – adic o cerere european poate revendica drepturi de prioritate pe baza mai multor cereri anterioare. Cererea anterioar poate fi depus în sau pentru acela i stat sau membru sau pentru state diferite sau membri diferi i ai OMC, dar în toate cazurile cererea depus cel mai devreme trebuie s nu fi fost depus mai devreme de 12 luni înaintea datei depunerii cererii europene. Obiectului unei cereri europene i se va acorda data de prioritate a celei mai vechi cereri care o dezv luie. Dac , de exemplu, cererea european descrie i revendic dou exemple de realizare (A i B) ale inven iei, A fiind dezv luit într-o cerere francez i B într-una german , ambele depuse în cele 12 luni care preced data depunerii cererii, datele de prioritate ale ambelor cereri, francez i german , pot fi revendicate pentru p r ile aferente ale cererii europene; exemplul de realizare A va avea data de prioritate francez , iar exemplul de realizare B – data de prioritate german , ca date efective. Dac exemplele A i B sunt revendicate ca variante într-o revendicare, aceste variante vor avea în mod similar date de prioritate diferite ca date efective. Dac , pe de alt parte, o cerere european se bazeaz pe o cerere anterioar care dezv luie o caracteristic C i pe o a doua cerere anterioar , care dezv luie o caracteristic D, nici una dintre ele nedezv luind combina ia de C i D, o revendicare a acestei combina ii va fi îndrept it doar la data de depunere a cererii europene în sine. Cu alte cuvinte, nu este permis "legarea în mozaic" a documentelor de prioritate. Se face excep ie dac un document de prioritate con ine o referire la altul i declar , în mod explicit, c acele caracteristici din cele dou documente pot fi combinate de o manier specific .

## 2. Determinarea datelor de prioritate

### 2.1 Examinarea validit ii unui drept de prioritate

Ca regul general , examinatorul nu ar trebui s fac investigarea validit ii unui drept la prioritate. Cu toate acestea, dreptul de prioritate devine important dac se ia în considerare stadiul tehnicii care a fost f cut public în sensul Art. 54(2) la sau dup data de prioritate revendicat i înainte de data de depozit (a unui document intermediar, de exemplu – v. G-IV, 3) sau dac con inutul cererii europene este total sau par ial identic cu con inutul altei cereri europene în sensul Art. 54(3), o astfel de cerere revendicând o dat de prioritate în interiorul acelei perioade. În astfel de cazuri (cazurile în care stadiul tehnicii în chestiune ar fi relevant dac ar ine de o dat anterioar ), examinatorul trebuie s investigheze dac pot fi acordate datele de prioritate revendicate p r ilor aferente ale cererii pe care o examineaz i ar trebui s -l informeze pe solicitant asupra rezultatului i dac , prin urmare, acel stadiu al tehnicii specific, adic documentul intermediar, sau alt cerere european fac parte din stadiul tehnicii în sensul Art. 54. De asemenea, în cazul unui posibil conflict cu alt cerere european conform Art. 54(3), poate fi necesar în plus alocarea de date efective p r ilor aferente acelei alte cereri i s -i comunice acest aspect solicitantului, în mod analog (v. i G-IV, 3).

Dacă examinatorul consideră necesară chestionarea datei de prioritate, ar trebui să înregistreze în seama de cele menționate în F-VI, de la 1.3 la 1.5 de mai sus.

Dacă în cazul unei cereri Euro-PCT, unde OEB acționează ca Oficiu desemnat sau ales, documentul de prioritate nu este la dosar, oricum examinarea de fond nu poate fi începută. Într-un asemenea caz, în care documentul de prioritate nu este la dosar, cererea poate fi respinsă, acolo unde este cazul, din cauza că obiectului revendicat îi lipsește noutatea sau activitatea inventivă, cu condiția ca stadiul relevant al tehnicii să nu fie constituit dintr-un document intermediar, nici dintr-o cerere conform Art. 54(3). Cu toate acestea, nici un brevet european nu poate fi acordat până ce nu este depus la dosar documentul de prioritate. Într-un astfel de caz, solicitantul este informat că decizia de acordare nu va fi luată cât vreme lipsește documentul de prioritate.

Dacă există documente intermediare sau cereri conform Art. 54(3), iar brevetabilitatea obiectului revendicat depinde de validitatea dreptului de prioritate, examinarea de fond nu poate fi finalizată cât vreme documentul de prioritate lipsește. Dacă solicitantul a îndeplinit cerințele Regulii 17.1(a), (b) sau (b-bis) PCT, poate să nu își seceară depunerea documentului de prioritate. Procedurile trebuie sistate, iar solicitantul este informat că, din moment ce brevetabilitatea obiectului revendicat depinde de validitatea dreptului de prioritate, examinarea de fond nu poate fi finalizată cât vreme documentul de prioritate nu este la dosar.

## 2.2 Aceeași invenție

Testul de bază pentru a decide dacă o revendicare este îndreptățită la data unui document de prioritate este, în ce privește cerința referitoare la "aceeași invenție" (v. F-VI, 1.3(iv)), același ca și testul pentru a decide dacă un amendament la cerere satisface cerința Art. 123(2) (v. H-IV, 2). Ceea ce înseamnă că, pentru ca data de prioritate să fie validă în acest sens, obiectul revendicării trebuie să fie direct și neechivoc derivabil din dezvoltarea invenției în documentul de prioritate, înănd conținut de toate caracteristicile evident implicite, pentru o persoană de specialitate în domeniu, în ceea ce este menționat expres în document (v. G 2/98). Ca un exemplu de dezvoltare implicită, revendicarea unui aparat incluzând "mijloace detașabile de prindere" ar fi îndreptățită la o dată de prioritate a unei dezvoltări a aceluși aparat în care elementul de prindere relevant era, să spunem, o piuliță în urub, un resort cu arc sau un zvor comutabil, cu condiția ca termenul de "detașabil" să fie implicit în dezvoltarea unui astfel de element. Un exemplu de obiect care nu este direct și neechivoc derivabil este atunci când revendicarea se referă la un interval numeric specific de valori, chiar dacă acesta se suprapune sau este conținut într-unul anterior. Într-un astfel de caz, cantitățile revendicate reprezintă un continuum de intervale numerice de valori care nu corespund exemplurilor de realizare distinctive, alternative (adică elementelor în sensul Art. 88(3)). Prin urmare nu sunt identificabile în acest continuum exemple de realizare separabile alternative care ar putea să se bucure de dreptul de prioritate (T 1877/08).

**Art. 88(4)**

Nu este necesar ca obiectul pentru care se revendică prioritatea să se gasească în vreo revendicare din cererea anterioară. Este suficient ca documentele din cererea anterioară luate ca întreg “să dezvăluie în mod particularizat” un astfel de obiect. Descrierea și orice revendicare sau desen ale cererii anterioare pot, prin urmare, să fie considerate ca un întreg în luarea acestei decizii, fără a fi luat în considerare obiectul găsit numai în partea descrierii referitoare la stadiul tehnicii sau într-o declarație explicită de neexclusivitate.

Cerința ca dezvăluirea să fie particularizată se referă la faptul că nu este suficient dacă se face o simplă referire la obiectul în chestiune în termeni largi și generali. O revendicare a unui exemplu de realizare detaliat al unei anumite caracteristici nu ar fi îndreptățită la prioritate pe baza unei simple referiri generale la acea caracteristică într-un document de prioritate. Nu se cere corespondență exactă, totuși. Este destul ca, pe baza unei evaluări rezonabile, să existe în esență o dezvăluire integrală a obiectului revendicat.

O declarație de neexclusivitate care este admisibilă conform Art. 123(2) (v. H-V, 4.1 and 4.2) nu schimbă identitatea invenției în sensul Art. 87(1). Prin urmare, o astfel de declarație ar putea fi introdusă la formularea și depunerea unei cereri de brevet european succesive, fără a afecta dreptul la prioritate din prima cerere care nu conține declarația (v. G 1/03, G 2/03 și G 2/10).

**2.3 Revendicarea priorității nu e validă**

Dacă testele menționate în F-VI, 2.2 nu sunt efectuate cu privire la o anumită cerere anterioară, atunci data efectivă a obiectului revendicat în chestiune va fi ori data de depozit a celei mai timpurii cereri care asigură dezvăluirea cerută și a cărei prioritate este revendicată în mod valid (v. G 3/93) ori, în absența acesteia, data de depozit a cererii europene în sine (sau noua dată de depozit, dacă cererea a fost redată potrivit Regulii 56).

**2.4 Câteva exemple de determinare a datelor de prioritate**

Notă: datele folosite sunt doar ilustrative; nu în cont de faptul că oficiile de depunere ale OEB sunt închise la sfârșitul de săptămână și la anumite sărbători legale.

**2.4.1 Publicarea intermediară conținutului cererii prioritare**

P este cererea de la care se revendică prioritatea de către EP, D este dezvăluirea obiectului din P.

1.1.90  
depozit  
P

1.5.90  
publicare  
D

1.6.90  
depozit  
EP

D este stadiul tehnicii potrivit Art. 54(2) dacă revendicarea priorității lui P nu este validă.



### 2.4.2 Publicarea intermediar a altei cereri europene

P1 este cererea de la care se revendică prioritatea de către EP1, P2 este cea de la care EP2 revendică prioritate. EP1 și EP2 sunt depuse de solicitanți diferiți.

1.2.89	1.1.90	1.2.90	1.8.90	1.1.91
depozit	depozit	depozit	publicare	depozit
P1	P2	EP1	EP1	EP2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

EP1 este stadiul tehnicii potrivit Art. 54(3) dacă prioritățile revendicate de P1 și, respectiv, P2 sunt valide. Aceasta nu se schimbă dacă publicarea lui EP1 are loc după data de depozit a lui EP2. Publicarea lui EP1 este stadiul tehnicii potrivit Art. 54(2) dacă prioritatea revendicată a lui P2 nu este validă.

### 2.4.3 Multiple priorități revendicate pentru invenții diferite în cererea cu o publicare intermediar a uneia dintre invenții

EP revendică prioritatea lui P1 și P2, D este dezvoltarea lui A+B.

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
depunere	publicare	depunere	depunere
P1	D	P2	EP
A + B	A + B	A + B + C	rev. 1: A + B rev. 2: A + B + C

Revendicarea 1 are o prioritate validă de la P1 pentru obiectul ei, astfel publicarea lui D nu este stadiul tehnicii potrivit Art. 54(2) față de această revendicare. Revendicarea 2 nu poate beneficia de prioritatea lui P1, deoarece nu se referă la același obiect. Astfel publicarea lui D este stadiul tehnicii potrivit Art. 54(2) pentru această revendicare (v. G 3/93). Nu este relevant dacă revendicarea 2 este dependentă sau independentă.

### 2.4.4 Situația în care trebuie verificat dacă cererea pentru care este revendicat prioritatea este chiar "prima cerere" în sensul Art. 87(1)

P1 este cererea cea mai timpurie a aceluiași solicitant care conține invenția. EP revendică prioritatea cererii US ulterioare P2, care este o "continuare în parte" a P1. D este o dezvoltare publică a lui A+B.

1.7.89	1.1.90	1.6.90	1.12.90
depozit	depozit	publicare	depozit
P1	P2 (cip)	D	EP
A + B	A + B A + B + C	A + B	rev. 1: A + B rev. 2: A + B + C

Revendicarea priorității lui P2 pentru revendicarea 1 nu este validă din moment ce P2 nu este "prima cerere" pentru același obiect în sensul Art. 87(1), dar P1 este, și "naște drepturi majore" prin faptul că P2 este o "continuare în parte" a acesteia. Prin urmare Art. 87(4) nu se aplică și aceasta nu se schimbă prin abandon, retragere, respingere sau nepublicarea lui P1. Dacă este stadiul tehnicii potrivit Art. 54(2) față de revendicarea 1, dar nu și față de revendicarea 2, din moment ce ultima revendică prioritatea anterioară a lui P2.

### 3. Revendicarea priorității

#### 3.1 Remarci generale

*Art. 88(1)*  
*Reg. 52(1)*  
*Reg. 53(1) și (3)*

Un solicitant care dorește să revendice o prioritate trebuie să depună o declarație de prioritate prin care să indice și asupra depozitului anterior, așa cum se specifică în Regula 52(1), împreună cu copia certificatului a cererii anterioare și, dacă este necesar pentru evaluarea brevetabilității, o traducere într-una din limbile oficiale OEB (v. A-III, 6.7 și 6.8).

#### 3.2 Declararea priorității

*Reg. 52(1) și (2)*

O declarație a priorității de la un depozit anterior ar fi de preferat să fie făcută la momentul depunerii cererii europene, deși se poate face în orice moment în interiorul a 16 luni de la cea mai timpurie dată de prioritate revendicată (v. A-III, 6.5.1). Declararea priorității trebuie să indice data cererii de prioritate, statul relevant parte la Convenția de la Paris sau membru al OMC, precum și numărul dosarului.

*Reg. 52(3)*

O declarație a priorității poate fi corectată în interiorul a 16 luni de la data de prioritate cea mai timpurie. Această limită de timp nu poate expira înainte de 4 luni după data de depozit (v. A-III, 6.5.2).

#### 3.3 Copie certificat a cererii anterioare (documentul de prioritate)

*Reg. 53(1)*

Copia certificatului a cererii anterioare, adică documentul de prioritate, trebuie să fie depus în termen de 16 luni de la data de prioritate (v. A-III, 6.7, iar pentru cazurile Euro-PCT v. și E-VIII, 2.3.5), doar dacă o astfel de copie este deja la dosar din cauză că a fost depus în contextul Regulii 40(3), v. A-II, 4.1.3.1, sau al unei solicitări potrivit Regulii 56, v. A-II, 5.4.3.

*Reg. 53(2)*

Mai mult, în conformitate cu Regula 53(2) și Decizia Președintelui OEB din data de 17 Martie 2009, JO OEB 2009, 236, OEB va include o copie a cererii anterioare din dosarul cererii europene de brevet fără a percepe o taxă, dacă cererea anterioară este:

- (i) o cerere europeană ;
- (ii) o cerere internațională depusă cu OEB ca Oficiu receptor conform PCT;
- (iii) o cerere japoneză de brevet sau de model de utilitate;

- (iv) o cerere de brevet US provizorie sau neprovizorie; sau
- (v) o cerere coreeană de brevet sau de model de utilitate.

Nu este necesar nicio cerere în acest sens. Dacă cererea anterioară este o cerere US, revede în Nota Oficiului European de Brevete din data de 27 iunie 2007 referitoare la aspectele practice ale schimbului electronic de documente de prioritate dintre OEB și USPTO (JO OEB 2007, 473). Imediat ce OEB a inclus la dosarul cererii europene de brevet o copie a cererii anterioare, îl informează pe solicitant despre acest lucru.

### 3.4 Traducerea cererii anterioare

Se cere o traducere a cererii anterioare într-una din limbile oficiale ale OEB, numai dacă este necesar pentru determinarea validității revendicării prioritare, când acest lucru este relevant pentru brevetabilitatea invenției în chestiune. Traducerea trebuie să fie depusă în limita de timp stabilită de către OEB.

*Art. 88(1)*

*Reg. 53(3)*

Alternativ, conform Regulii 53(3), trebuie depusă în același interval de timp o declarație că cererea de brevet european este o traducere completă a cererii anterioare. Declarația trebuie să fie neechivoc, să afirme că traducerea este "completă", sau, de exemplu, "identică" sau "literală". Declarațiile în formă diluată sau modificată (care afirmă, de exemplu, că traducerea este "practic completă" sau "conținutul este în esență același") nu pot fi acceptate. Același lucru se aplică în cazurile în care declarația este în mod evident incorectă (de exemplu, dacă sunt revendicate mai multe priorități pentru o singură cerere europeană sau dacă cererea europeană conține mai mult sau mai puțin în text decât este conținutul în cererea anterioară, așa cum a fost depusă). În toate aceste cazuri, trebuie depusă o traducere completă. Dacă o cerere europeană conține revendicări la data de depozit iar cererea de prioritate nu le conține la data sa de depozit sau conține mai puțin revendicări la data sa de depozit decât cererea europeană ulterioară, declarația nu poate fi acceptată. Simpla aranjare diferită a diverselor elemente ale cererii (ca, de exemplu, prezentarea revendicărilor înainte de descriere sau invers) nu afectează validitatea unei astfel de declarații. V. în A-III, 6.8.

Traducerea sau declarația conform Regulii 53(3) mai trebuie depusă în acele cazuri în care OEB adaugă o copie a cererii anterioare la dosar (a se vedea Nota Oficiului European de Brevete, JO OEB 2002, 192).

Dacă solicitantul a furnizat deja OEB-ului traducerea documentului de prioritate ca parte din răspunsul la Regula 56 (v. A-II, 5.4(vi)) pentru a fundamenta prile lipsite ale descrierii sau desenelor pe cererea de prioritate în sine, atunci nu este nevoie ca solicitantul să depună traducerea a doua oară.

*Reg. 56*

Solicitarea traducerii nu poate fi făcută prin telefon (indiferent de ce se menționează în minut). Din cauza termenelor și a posibilităților consecințele legale ale acestora, solicitarea trebuie făcută întotdeauna în scris. Poate fi emisă ca atare sau poate însoți altă acțiune oficială (ca, de exemplu, o comunicare potrivit Art. 94(3)). Traducerea documentului de prioritate poate deveni necesară numai în fazele ulterioare ale procedurii, dacă documentele sunt recuperate prin efectuarea unei documentări "acoperitoare" pentru cererile aflate în conflict potrivit Art. 54(3) (v. C-IV, 7.1).

Dacă traducerea sau declarația cerute nu sunt depuse în termen, atunci documentele intermediare care au rezultat din operația de validare a priorității revendicate, devenind relevante pentru evaluarea brevetabilității, vor fi considerate ca aparținând stadiului tehnicii conform Art. 54(2) sau (3), după caz. Cu toate acestea, pentru rațiuni juridice, dreptul de prioritate este considerat cel care produce efecte pentru determinarea stadiului tehnicii, în scopul îndeplinirii cerințelor Art. 54(3) (v. F-VI, 2.1 și 3.5) legat de orice altă cerere europeană de brevet. În acest sens, este indiferent dacă traducerea sau declarația a fost depusă, din moment ce schimbările care intră în vigoare după data publicării nu afectează cererea conform Art. 54(3).

Dacă traducerea sau declarația solicitate sunt depuse în termen, în mod ideal însoțite de observații, extinderea validității priorității și chestiunile de fond care depind de aceasta vor fi examinate.

O replică la invitația conform Regulii 53(3) poate veni doar sub formă de observații, fără să fie furnizată o traducere sau declarație. În acest caz, examinatorul va evalua dacă mai este important luarea în considerare a revendicării priorității, astfel, dacă mai este necesară o traducere a documentului de prioritate. De exemplu, solicitantul poate să argumenteze în mod convingător că un document publicat în interiorul perioadei de prioritate nu este de fapt distrugător de noutate (așa cum s-a afirmat inițial). Dacă nu sunt înaintate argumente convingătoare, documentele intermediare vor fi considerate ca aparținând stadiului tehnicii, deoarece verificarea conform Art. 87(1) este necesară, dar nu este posibilă. În consecință, și cu condiția ca solicitantul să fi avut ocazia să comenteze potrivit Art. 94(3), cererea poate fi respinsă pe baza unei argumentări de fond. Acest caz ar apărea, de exemplu, când documentele intermediare devin ulterior din toare noi și/sau activități inventive (v. mai sus).

Examinatorul va proceda de o manieră asemănătoare dacă revendicările amendate sunt depuse în replică la invitația conform Regulii 53(3), mai curând decât traducerea sau declarația. Pentru a face asta, examinatorul va verifica dacă validitatea revendicării priorității mai este relevantă în lumina acelor amendamente.

### **3.5 Abandonarea revendicării prioritare**

Un solicitant poate abandona în mod voluntar o prioritate revendicată, în orice moment. Dacă o face înainte ca pregătirea pentru publicare să fi fost încheiată, data de prioritate nu este luată în considerare, iar publicarea este amânată până la 18 luni după data de depozit. Dacă este abandonată după ce s-au încheiat pregătirile pentru publicare, cererea se publică tot la 18 luni după data de prioritate revendicată inițial (v. A-VI, 1.1 și G-IV, 5.1.1).

### **3.6 Restabilirea drepturilor față de perioada de prioritate**

Un solicitant poate depune o cerere de restabilire a drepturilor față de prioritate, conform Art. 122 (v. A-III, 6.6). Cererea pentru restabilirea drepturilor față de perioada specificată în Art. 87(1) trebuie să fie depusă în două luni de la expirarea acelei perioade, potrivit Regulii 136(1), a doua frază. Dacă cererea pentru restabilire față de perioada de prioritate a fost admisă, examinatorul trebuie să revadă cu atenție relevanța documentelor din stadiul tehnicii citate anterior în raportul de documentare sau comunicări.

*Art. 122*

*Reg. 136(1)*