

Partea G

Brevetabilitatea

Cuprins

Capitolul I – Brevetabilitate **I-1**

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| 1. | Generalități | I-1 |
| 2. | Alte condiții | I-1 |
| 3. | Progresul tehnic, avantaje | I-1 |

Capitolul II- Invenții **II-1**

- | | | |
|-----------|--|-------------|
| 1. | Generalități | II-1 |
| 2. | Practica Examinării | II-1 |
| 3. | Lista excluderilor | II-1 |
| 3.1 | Descoperirile | II-1 |
| 3.2 | Teoriile științifice | II-2 |
| 3.3 | Metodele matematice | II-2 |
| 3.4 | Creațiile estetice | II-2 |
| 3.5 | Planuri, principii și metode folosite în exercitarea activităților intelectuale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților comerciale | II-3 |
| 3.6 | Programe de calculator | II-4 |
| 3.7 | Prezentarea de informații | II-6 |
| 3.7.1 | Interfețele utilizator | II-6 |
| 3.7.2 | Recuperarea, formatele și structurile datelor | II-7 |
| 4. | Excepții de la brevetare | II-7 |
| 4.1 | Elemente contrare ordinii publice și bunelor moravuri | II-7 |
| 4.1.1 | Elemente interzise | II-8 |
| 4.1.2 | Utilizări ofensive și neofensive | II-8 |
| 4.1.3 | Efecte economice | II-8 |
| 4.2 | Metode de tratament chirurgical sau terapeutic și metode de diagnostic | II-9 |
| 4.2.1 | Limitele excepțiilor prevăzute la Art. 53 c) | II-9 |
| 4.2.1.1 | Chirurgie | II-11 |
| 4.2.1.2 | Terapie | II-12 |
| 4.2.1.3 | Metode de diagnostic | II-12 |

4.2.2	Metode de evaluare a poten ialelor medicamente i testele clinice	II-14
5.	Excluderile i excep iile în cazul inven iilor din domeniul biotehnologiei	II-14
5.1	Generalit i i defini ii	II-14
5.2	Inven iile biotehnologice brevetabile	II-14
5.3	Lista excep iilor (Regula 28)	II-16
5.4	Soiurile de plante i rasele de animale, procedee esen ial biologice de ob inere a plantelor sau animalelor	II-18
5.4.1	Soiurile de plante	II-18
5.4.2	Procedeele esen ial biologice de ob inere a plantelor sau animalelor	II-18
5.5	Procedee microbiologice	II-19
5.5.1	Generalit i	II-19
5.5.2	Reproductibilitatea rezultatului unui procedeu microbiologic	II-20

Capitolul III – Aplicarea industrial III-1

1.	Generalit i	III-1
2.	Metode de analiz	III-1
3.	Applicarea industrial i excluderea în conformitate cu Art. 52(2)	III-1
4.	Secven ele i secven ele par iale de gene	III-2

Capitolul IV – Stadiul tehnicii IV-1

1.	Generalit i i defini ii	IV-1
2.	Dezv luirea suficient	IV-2
3.	Data de depozit sau de prioritate	IV-3
4.	Documente redactate într-o limb neoficial	IV-4
4.1	Traducerile automate	IV-4

5.	Coliziunea cu alte cereri de brevet europene	IV-4
5.1	Stadiul tehnicii a a cum este definit în Art. 54(3)	IV-4
5.1.1	Cerin e	IV-5
5.1.2	Reexaminarea înc în curs a unei date de depozit acordate	IV-6
5.2	Cererile euro-PCT	IV-6
5.3	Statele desemnate în comun	IV-7
5.4	Dubla protec ie prin brevet	IV-7
6.	Coliziunea cu drepturile na ionale anterioare	IV-7
7.	Stadiul tehnicii devenit accesibil publicului printr-o "utilizare" sau prin orice "alt mijloc"	IV-8
7.1	Tipurile de utiliz ri i modalit ile prin care stadiul tehnicii a devenit accesibil prin orice alt mijloc	IV-8
7.2	Aspectele care trebuie determinate de divizia de opozi ie în ceea ce prive te utilizarea	IV-8
7.2.1	Principii generale	IV-9
7.2.2	Acordul referitor la respectarea secretului	IV-10
7.2.3	Utilizarea într-un loc nepublic	IV-10
7.2.4	Exemple de cazuri în care utilizarea este accesibil publicului	IV-10
7.2.5	Exemplu de caz în care procedeul nu este accesibil publicului	IV-11
7.3	Stadiul tehnicii devenit accesibil prin descriere oral	IV-11
7.3.1	Caz de descriere oral	IV-11
7.3.2	Descrierea oral neopozabil	IV-11
7.3.3	Aspecte care trebuie determinate de divizia de opozi ie în ceea ce prive te descrierea oral	IV-11
7.4	Stadiul tehnicii devenit accesibil publicului în scris sau printr-un alt mod	IV-12
7.5	Dezv luirea pe Internet	IV-12
7.5.1	Stabilirea datei de publicare	IV-12
7.5.2	Gradul de relevan a probei	IV-13
7.5.3	Sarcina probei	IV-14
7.5.3.1	Revistele tehnice	IV-14
7.5.3.2	Alte publica ii echivalente cu publica iile tip rite	IV-15
7.5.3.3	Publica ii neclasice	IV-16

7.5.4	Dezvoltările nedatate sau a căror dată nu prezintă siguranță	IV-16
7.5.5	Cazuri problematice	IV-17
7.5.6	Informații tehnice și remarci generale	IV-18
7.6	Standarde și documente preparatorii pentru elaborarea standardelor	IV-18
8.	Trimiteri între documentele din stadiul tehnicii	IV-20
9.	Erori în documentele din stadiul tehnicii	IV-20
9.1	Înregistrări incorecte ale compușilor în baze de date on-line	IV-20

Capitolul V – Dezvoltări neopozabile **V-1**

1.	Generalități	V-1
2.	Termene	V-1
3.	Abuzul evident	V-1
4.	Expoziție internațională	V-1

Capitolul VI – Noutatea **VI-1**

1.	Stadiul tehnicii definit în Art. 54(2)	VI-1
2.	Caracteristicile implicite sau echivalente bine cunoscute	VI-1
3.	Data pertinentă a unui document anterior	VI-2
4.	Dezvoltarea suficientă dintr-un document anterior	VI-2
5.	Dezvoltarea generică și exemplele specifice	VI-2
6.	Dezvoltarea implicită și parametri	VI-2
7.	Examinarea nouă	VI-3
7.1	A doua utilizare medicală sau utilizarea medicală ulterioară a produselor farmaceutice	VI-3
7.2	A doua utilizare nemedicală	VI-5

8.	Inven iile de selec ie	VI-5
8.1	Marje de eroare pentru datele numerice	VI-8
9.	Noutatea revendic rilor numite "reach-through" (la care se ajunge prin)	VI-8
Capitolul VII – Activitatea inventiv		VII-1
1.	Generalit i	VII-1
2.	Stadiul tehnicii; data de depozit	VII-1
3.	Persoana de specialitate	VII-1
3.1	Cuno tin ele generale ale unei persoane de specialitate	VII-2
4.	Eviden a	VII-2
5.	Abordarea problem -solu ie	VII-3
5.1	Determinarea stadiului tehnicii cel mai apropiat	VII-3
5.2	Formularea problemei tehnice obiective	VII-4
5.3	Abordarea "could-would" – "ar fi putut-ar fi f cut"	VII-5
5.4	Revendic ri care cuprind aspecte tehnice i netehnice	VII-6
5.4.1	"Specificia ia condi iilor" în formularea problemei tehnice obiective	VII-7
6.	Combinarea elementelor din stadiul tehnicii	VII-7
7.	Combinarea fa de juxtapunere sau asamblarea de caracteristici	VII-8
8.	Analiza a posteriori	VII-9
9.	Originea inven iei	VII-9
10.	Indicatori secundari	VII-10
10.1	Dezavantajele previzibile; modificarea nefunc ional i alegerea arbitrat	VII-10
10.2	Efectul tehnic nea teptat, simplul efect suplimentar	VII-10

10.3	Necesitatea care exist de mult timp ; succesul comercial	VII-11
11.	Arguments Argumente i mijloace de prob prezentate de solicitant	VII-11
12.	Inven ii de selec ie	VII-12
13.	Revendic ri dependente; revendic ri de categorii diferite	VII-12
14.	Exemple	VII-13
Anexe	Exemple referitoare la condi ia de activitate inventiv – indicatori	VII-15

Capitolul I – Brevetabilitate

1. Generalități

Condițiile fundamentale ale brevetării sunt în număr de patru: *Art. 52(1)*

- (i) trebuie să existe o "invenție", în orice domeniu al tehnologiei (vezi G-II);
- (ii) invenția trebuie să fie "susceptibilă de aplicare industrială" (vezi G-III);
- (iii) invenția trebuie să fie "nouă" (vezi G-IV la VI); și
- (iv) invenția trebuie să implice o "activitate inventivă" (vezi G-VII).

2. Alte condiții

În plus față de aceste patru condiții fundamentale, examinatorul trebuie să cunoască celelalte două condiții care urmează, acestea fiind conținute implicit în CBE:

- i) invenția trebuie să fie de a priori natură încât să poată fi realizată de o persoană de specialitate în domeniu (după ce a luat cunoștință de indicațiile conținute în cererea de brevet); aceasta decurge din Art. 83. Cazurile în care invenția nu satisface această cerință sunt redate în F-III, 3; și *Art. 83*
- ii) invenția trebuie să aibă "caracter tehnic" în sensul că trebuie să facă parte dintr-un domeniu tehnic (Regula 42(1)(a)), trebuie să rezolve o problemă tehnică (Regula 42(1)(c)), și trebuie să aibă caracteristici tehnice care să poată fi enunțate în revendicări pentru a defini obiectul pentru care se dorește protecție (Regula 43(1)) (vezi F-IV, 2.1). *Reg. 42(1)a) și c) Reg. 43(1)*

3. Progresul tehnic, avantaje

CBE nu cere nici explicit și nici implicit ca, pentru a fi brevetabilă, o invenție să implice un anumit progres tehnic sau chiar orice efect util. Cu toate acestea, efectele avantajoase, dacă există, față de stadiul tehnicii trebuie să fie precizate în descriere (Regula 42(1)(c)), și orice astfel de efecte sunt deseori importante pentru determinarea "activității inventive" (cf. G-VII, 5).

Capitolul II- Invenții

1. Generalități

CBE nu dă o definiție a "invenției", dar articolul 52(2) cuprinde o listă neexhaustivă în privința a ceea ce nu poate fi considerat ca fiind o invenție. Este de reținut că elementele menționate în această listă sunt toate de natură abstractă (de exemplu descoperiri, teorii științifice) și/sau netehnice (de exemplu creații estetice sau prezentații de informații). În contrast cu acestea, o invenție în sensul Art. 52(1) trebuie să prezinte concomitent un caracter concret și tehnic (conform G-I, 2 ii). Invenția poate fi în orice domeniu tehnic.

Art. 52(2)

2. Practica examinării

Când analizează dacă obiectul unei cereri este sau nu o invenție în înțelesul Art. 52(1), examinatorul trebuie să aibă în vedere două aspecte generale. Mai întâi, orice excludere de la brevetare în conformitate cu Art. 52(2) se aplică numai în măsura în care cererea se referă la obiectul exclus ca atare. În al doilea rând, examinatorul trebuie să nu ia în considerare forma sau tipul de revendicare ci să se concentreze numai asupra conținutului acesteia pentru a identifica dacă obiectul revendicat, considerat ca un tot, are un caracter tehnic. În caz contrar, nu este o invenție în înțelesul Art. 52(1).

Art. 52(3)

Este de asemenea de reținut că testul de bază în ceea ce privește faptul că este sau nu o invenție în înțelesul Art. 52(1) este separat și diferit de chestiunile legate de faptul că obiectul este susceptibil de aplicare industrială, este nou și implică o activitate inventivă.

În cazul în care se constată că revendicările se referă în parte la un obiect exclus, aceasta ar fi posibil să conducă la emiterea unui raport de documentare european parțial sau la un raport de documentare european suplimentar în conformitate cu Regula 63 (vezi B-VIII, 1, 3.1 și 3.2). În astfel de cazuri, în absența unui amendament adecvat și/sau a unor argumente convingătoare furnizate de către solicitant ca răspuns la invitația făcută în conformitate cu Regula 63(1) (vezi B-VIII, 3.2) sau la opinia scrisă în conformitate cu Regula 70a (vezi B-XI,8), se poate formula o obiecție în conformitate cu Regula 63(3) (vezi H-II, 5).

3. Lista excluderilor

Diferitele elemente enumerate în Art. 52(2) sunt trecute în revistă mai departe și sunt prezentate și alte exemple în vederea înțelegerii mai bune a diferenței dintre ceea ce este și ceea ce nu este susceptibil de a fi brevetat.

3.1 Descoperirile

Dacă este descoperit o proprietate nouă a unui material cunoscut sau a unui obiect cunoscut, aceasta este o simplă descoperire care

nu este brevetabil, deoarece descoperirea în sine nu are niciun efect tehnic și ca atare nu este o invenție în sensul Art. 52(1). Dacă, totuși, această proprietate este utilizată în scopuri practice, atunci constituie o invenție care poate fi brevetabilă. Astfel, de exemplu, descoperirea rezistenței la ocolul mecanic a unui material cunoscut nu este brevetabilă, dar o traversă de cale ferată construită din acest material poate fi. Faptul că s-a găsit în natură o substanță care anterior nu era cunoscută, nu constituie decât o simplă descoperire și obiectul acesteia nu este deci brevetabil. Însă, dacă se poate demonstra că o substanță găsită în natură produce un efect tehnic, aceasta ar putea fi brevetabilă. Astfel, de exemplu, este în cazul unei substanțe care se găsește în stare naturală, și despre care se descoperă că are un efect antibiotic. În plus, dacă se descoperă un microorganism existent în stare naturală și produce un antibiotic, microorganismul însuși poate fi de asemenea brevetabil ca fiind unul dintre aspectele invenției. În același mod, o genă care se descoperă existentă în stare naturală poate fi brevetabilă dacă și se pune în evidență un efect tehnic, de exemplu utilizarea sa pentru obținerea unei anumite polipeptide sau în terapia genică.

În ceea ce privește aspectele specifice legate de invențiile biotehnologice vezi G-II, 5, 5.3 la 5.5 și G-III, 4.

3.2 Teoriile științifice

Acestea constituie un caz general al descoperirii la care se aplică principiul enunțat la punctul G-II, 3.1. De exemplu, teoria fizică a semiconductivității nu va fi brevetabilă. Totuși, noi dispozitive semiconductoare și procedeele de fabricare a acestora pot fi brevetabile.

3.3 Metodele matematice

Acestea oferă o ilustrare particularizată a principiului conform căruia metodele pur abstracte sau teoriile nu sunt brevetabile. De exemplu, o metodă rapidă de împărțire nu va fi brevetabilă, dar o mașină de calcul construită pentru a funcționa conform acestei metode, poate fi. O metodă matematică care permite obținerea de filtre electrice nu este brevetabilă; totuși, filtrele obținute conform acestei metode nu vor fi excluse de la brevetare în baza dispozițiilor Art. 52(2) și (3). În plus, o metodă pentru criptarea/decriptarea sau semnarea comunicărilor electronice poate fi considerată ca un procedeu tehnic chiar dacă aceasta se bazează esențial pe o metodă matematică (vezi T 1326/06).

3.4 Creațiile estetice

Prin definiție, o creație estetică este un obiect (de exemplu pictură sau sculptură) a cărui destinație nu este de natură tehnică și a cărui apreciere este esențial subiectivă. Cu toate acestea, dacă obiectul prezintă în egală măsură caracteristici de ordin tehnic, acesta poate fi brevetabil; acesta va fi cazul benzii de rulare a unei anvelope. Efectul estetic propriu-zis nu este brevetabil și nu poate face

nici obiectul unei revendicări de produs și nici al unei revendicări de procedeu. De exemplu, o carte revendicată în exclusivitate în termeni care se referă la efectul estetic sau artistic al informației pe care o conține, a așezării sale în pagină sau a fonturilor nu va fi brevetabilă, la fel ca o pictură definită prin efectul estetic al obiectului său prin dispunerea culorilor sau în plus prin stilul său artistic (de exemplu impresionist). Totuși, dacă se obține un efect estetic printr-o structură sau prin alt mijloc tehnic, cu toate că efectul tehnic în sine nu este brevetabil, mijloacele de obținere ale acestuia pot fi. De exemplu, aspectul unei esuri poate fi făcut să devină atrăgător cu ajutorul unei texturi care presupune un anumit număr de straturi și care nu a fost încă utilizat pentru obținerea acestui efect; în acest caz o esură care prezintă această textură poate fi brevetabilă. În același fel, o carte definită printr-o particularitate tehnică a legării sau a încheierii poate fi brevetabilă, chiar dacă are în aceeași măsură și un efect estetic; la fel este și în cazul unei picturi definite prin tipul de pânză, prin pigmenții sau lianții utilizați. De asemenea, un procedeu folosit pentru realizarea unei creații estetice poate include o inovare tehnică, și prin aceasta să fie brevetabilă. De exemplu, un diamant poate avea o formă deosebit de frumoasă (nebrevetabilă în sine) care rezultă din folosirea unui nou procedeu tehnic. În acest caz, procedeul este susceptibil de a fi brevetat. De asemenea, o nouă tehnică de tipărire a cărților care permite obținerea unei prezentații deosebite având un efect estetic, poate fi brevetabilă și de asemenea și cartea ca produs obținut pe baza acestui procedeu. O substanță sau o compoziție definite prin caracteristici tehnice destinate să producă un efect special în ceea ce privește mirosul sau aroma sau în ceea ce privește menținerea acestora pe o perioadă prelungită, pot fi de asemenea brevetabile.

3.5 Planuri, principii și metode folosite în exercitarea activităților intelectuale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților comerciale

Acestea sunt alte exemple de entități de natură abstractă sau intelectuală. În special, o metodă de studiu a limbilor, o metodă de rezolvare a problemelor de cuvinte încrucișate, un joc (ca entitate abstractă definită prin regulile sale) de modelare a informațiilor sau un plan de organizare a unei operații comerciale, nu vor fi brevetabile. O metodă din domeniul activităților comerciale este exclusă de la brevetare chiar și dacă aceasta implică posibilitatea utilizării de mijloace tehnice nespicate sau dacă aceasta are o utilitate practică (vezi T 388/04). Poate fi o metodă care permite conceperea unui model de încercare a miezului unui reactor, numită metodă nespicate utilizarea unor mijloace sau a unor măsuri de natură tehnică, nici obținerea unei entități fizice (de exemplu un miez de reactor încercat conform unui plan dat) ca produs final. Acestă metodă poate fi executată numai pe plan mental, aceasta fiind lipsită de caracter tehnic, indiferent de complexitatea sa sau de aspectele tehnice care sunt luate în considerare (vezi T 914/02).

Totodată dac este specificat că realizarea a cel pu în unei p r i din plan se bazează pe un dispozitiv sau la un procedeu tehnic, trebuie examinat în ansamblu planul i procedeul sau dispozitivul în cauz . În mod particularizat, dac revendicarea precizează că realizarea a cel pu în anumitor etape ale planului implic folosirea calculatoarelor, a re elelor informatice sau a altor dispozitive programabile clasice sau a unui program special conceput în acest scop, ea poate cuprinde o combina ie de caracteristici tehnice i netehnice, caracteristicile tehnice fiind în leg tur cu un calculator sau cu un dispozitiv programat comparabil. În astfel de cazuri, această revendicare trebuie examinat ca fiind o "inven ie implementat pe calculator" (vezi mai jos).

3.6 Programe de calculator

Programele de calculator se refer la "inven ii aplicate cu ajutorul calculatorului", această expresie acoperind revendic ri care fac s intervin calculatoare, re ele informatice sau alte dispozitive programabile în care, la prima vedere, pare că una sau mai multe dintre caracteristicile inven iei revendicate sunt realizate cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator. Astfel de revendic ri pot fi în mod special formulate în termeni care expun o metod pentru punerea în func iune a numitului dispozitiv, dispozitivul conceput astfel încât s aplice metoda, un suport de citire care presupune un program (conform T 424/03) sau, conform deciziei T 1173/97, programul în sine. Examinatorul va trebui s fac abstrac ie de categoria revendic rii i s se concentreze asupra con inutului pentru a determina dac obiectul revendicat, luat ca un tot, îmbrac un caracter tehnic. În plus, calea de examinare propriu-zis trebuie s fie aceea i, indiferent de obiectivul global al inven iei, i nu trebuie f cut nicio diferen între o inven ie destinat , de exemplu unei ni e de pia i o inven ie având ca obiect furnizarea unui nou mijloc de distrac ie. Pentru aprecierea caracterului tehnic, trebuie s se fac abstrac ie de stadiul tehnicii (conform T 1173/97, confirmat în decizia G 3/08). Caracteristicile programului de calculator în sine (conform T 1173/97) cât i prezen a unui dispozitiv definit în revendicare (conform T 424/03 i T 258/03) pot conferi un caracter tehnic obiectului revendicat, a a cum este expus mai jos.

Atunci când trebuie s se determine brevetabilitatea, aspectele de baz referitoare la revendic rile de programe de calculator sunt în principiu acelea i ca i pentru orice alt obiect, de i "programele de calculator" figurează printre elementele excluse de la brevetare care sunt enumerate în Art. 52(2) i (3). Teoretic, o opera ie de prelucrare a datelor comandat de un program de calculator poate fi de asemenea aplicat cu ajutorul circuitelor speciale, i executarea unui program de calculator presupune totdeauna efecte fizice, de exemplu curen ii electrici. Conform deciziei T 1173/97, aceste efecte fizice normale nu vor fi ele însele suficiente pentru a conferi un caracter tehnic unui program de calculator (în ceea ce prive te procedura în stadiul de cercetare documentar , vezi B-VIII, 2.2). Cu toate acestea, dac un program de calculator este capabil s produc , atunci când este aplicat pe un calculator, un efect tehnic suplimentar care dep e te efectele tehnice normale, acesta nu este exclus de la brevetare. Acest efect tehnic suplimentar poate fi cunoscut în stadiul tehnicii. Un efect tehnic suplimentar susceptibil de a conferi un

caracter tehnic unui program de calculator, poate consta de exemplu în comandarea unui procedeu industrial, în prelucrarea datelor reprezentând entități fizice sau în funcționarea internă a calculatorului propriu-zis sau a interfețelor sale sub influența programului și poate, de exemplu, să aibă o incidență asupra eficacității sau a siguranței unui procedeu, asupra gestionării resurselor informatice necesare sau de asemenea asupra vitezei de transfer a datelor într-o legătură de comunicație. Pe cale de consecință, un program de calculator poate fi considerat ca o invenție în sensul Art. 52(1) dacă este capabil, ca atunci când este aplicat pe un calculator, să producă un efect tehnic suplimentar care depășește interacțiunile fizice normale între program și calculator. Un brevet poate fi acordat pe baza unei astfel de revendicări, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții ale CBE (vezi în special Art. 84, Art. 83, Art. 54 și Art. 56, cât și de asemenea punctul G-III, 3 de mai departe). Astfel de revendicări nu trebuie să conțină linii de program (conform F-II, 4.12), dar trebuie să definească toate caracteristicile care asigură brevetabilitatea procedurii pe care programul trebuie să îl pună în aplicare atunci când este executat (vezi F-IV, 4.5.2, ultima frază).

În plus, conform deciziei T 769/92, se poate considera că este satisfăcătoare condiția conform căreia invenția trebuie să prezinte un caracter tehnic dacă realizarea invenției necesită intervenția unor aspecte tehnice, care trebuie să se reflecte în obiectul revendicat.

Orice obiect revendicat care definește sau utilizează mijloace tehnice este o invenție în sensul Art. 52(1) (vezi T 424/03 și T 258/03), confirmate în decizia G 3/08). În consecință, simplul fapt de a include într-o revendicare un calculator, o rețea informatică sau un suport care poate fi citit presupunând un program, îi conferă obiectului revendicat un caracter tehnic.

Dacă obiectul revendicat nu are la prima vedere caracter tehnic, trebuie respins în conformitate cu Art. 52(2) și (3). Dacă obiectul trece testul de tehnicitate, examinatorul trebuie să abordeze aspectele legate de nouitate și de activitatea inventivă (vezi G-IV și VII).

3.7 Prezentarea de informații

O prezentare de informații definită numai prin informația pe care o conține nu este brevetabilă. Aceasta se aplică atât unei revendicări care se referă la o prezentare de informații în sine (de exemplu prin semnale acustice, cuvinte pronunțate cu voce tare, vizualizări, caractere definite prin obiectul lor, discuri definite prin piesa muzicală înregistrată, dispozitive de semnalizare rutieră definite prin semnalul pe care îl poartă) cât și la procedee și dispozitive destinate prezentării de informații (de exemplu indicatoare sau înregistratoare definite numai prin informația indicată sau înregistrată). Totuși, dacă prezentarea de informații are caracteristici tehnice noi, suportul de informație, procedeul sau dispozitivul destinate prezentării de informații pot avea anumite elemente brevetabile. Spre deosebire de conținutul informației, modul de prezentare a unei informații poate constitui o caracteristică tehnică brevetabilă. O prezentare de informații este aceea în care "ceea ce este afișat" este revendicat fără a se specifica cum este afișat (vezi T 1749/06). Câteva exemple în care pot fi decelate astfel de caracteristici tehnice sunt: un telegraf sau un sistem de comunicare în care se utilizează un cod specific pentru reprezentarea caracterelor (de exemplu o modulare prin impulsuri codate); un instrument de măsură care permite obținerea unei forme particularizate de grafic reprezentând datele măsurate; un disc având un canal cu o formă specifică care permite înregistrări stereo; o structură de date informatice (vezi T 1194/97) definită în termeni care, intrinsec, cuprind caracteristicile tehnice ale programului care funcționează pe numita structură de date (presupunând că programul în sine este brevetabil în acest caz specific), un diapozitiv prevăzut pe margine cu o coloană sonoră și o pictogramă având o alternanță de benzi închise și deschise care îi conferă o aparență tridimensională (vezi T 1749/06).

3.7.1 Interfețele utilizator

Caracteristicile care implică conceperea grafică a interfețelor de utilizator nu produc efecte tehnice, deoarece ele nu sunt create pe baza unor considerente tehnice, ci pe baza unor considerente intelectuale cu ajutorul cărora designul acestora să fie atrăgător pentru utilizator. Astfel, dispunerea sau aranjarea elementelor pe ecran, în general nu constituie un aspect tehnic al unei interfețe grafice. De asemenea, informațiile conținute într-un mesaj afișat pe un dispozitiv nu sunt tehnice, chiar dacă ele conduc utilizatorul la executarea unei acțiuni specifice asupra acestui dispozitiv.

Totuși, dacă aceste caracteristici sunt asociate unor etape sau mijloace care implică o interacțiune, sau dacă ele conțin informații tehnice (de exemplu stadii interne ale unei mașini), examinatorul trebuie să verifice dacă acestea sunt necesare pentru a se obține un efect tehnic particularizat, de exemplu prin aceea că îmbunătățesc

precizia unei unități de intrare facilitând interacțiunea utilizatorului cu calculatorul. Efectul tehnic obținut ar putea consta în realizarea unei interfețe om-mă în mai eficiente.

3.7.2 Recuperarea, formatele și structurile datelor

O structură de date implementată pe calculator (vezi T 1194/97) sau un format de date implementat pe calculator pe un suport sau sub formă de undă electromagnetică purtătoare au un caracter tehnic (deoarece suportul de stocare este un obiect tehnic) și constituie drept consecință o invenție în sensul Art. 52(1). Aceste structuri sau formate de date pot cuprinde concomitent un amestec de conținut cognitiv și de date funcționale. Efectele tehnice asociate structurilor sau formatelor de date utilizate la utilizarea numitului sistem informatic s-ar putea traduce de exemplu printr-o prelucrare sau o stocare eficientă a datelor, s-au printr-o securitate îmbunătățită. Pe de altă parte, caracteristici care au ca singur obiect acela de a descrie un ansamblu de date la un nivel logic nu produc un efect tehnic, chiar dacă descrierea poate implica o modelare specifică a datelor descrise.

O structură de date propriu-zisă este o simplă configurație statică a memoriei. Ca urmare, atunci când o structură de date este revendicată în sine, nefiind efectuat nicio metodă, este imposibil să se stabilească direct un efect tehnic. În plus, o structură de date revendicată poate fi eventual utilizată în combinație cu diferiți algoritmi sau cu diverse metode în scopuri complet diferite. Examinatorul va trebui deci să verifice dacă structura de date revendicată cuprinde etapele unei metode corespunzătoare, constituind baza efectului tehnic.

4. Excepții de la brevetare

4.1 Elemente contrare ordinii publice și bunelor moravuri

Orice invenție a cărei exploatare comercială ar fi contrară ordinii publice și bunelor moravuri este exclusă în mod explicit de la brevetare. Scopul acestei dispoziții este acela de a priva de protecția conferită prin brevet acele invenții susceptibile de a incita la revoltă, la tulburarea ordinii publice sau de a da naștere la comportamente criminale sau ofensatoare (vezi de asemenea și F-II, 7.2). Minele antipersonal sunt un exemplu evident. La modul general, această clauză nu este susceptibilă de a fi invocată decât în cazuri rare și extreme. Cel mai bun test pentru a se determina dacă trebuie invocată, este acela de a se pune întrebarea dacă această invenție va fi în percepția publicului atât de respingătoare încât brevetarea să va fi de neconceput. Dacă răspunsul este afirmativ, numai în acest caz trebuie ridicată obiecția în sensul Art. 53 a). Simpla posibilitate de a se abuza de o invenție nu este suficientă pentru ca aceasta să fie exclusă de la protecția prin brevet, în conformitate cu Art. 53 a) dacă invenția poate fi de asemenea exploatată într-un mod care nu este și nu va fi contrară ordinii publice sau bunelor moravuri (vezi T 866/01).

Art. 53 a)

public. Dacă în acest context se ridic probleme juridice dificile, atunci se va face referire la punctul C-VIII, 7.

Dacă revendicările sunt considerate ca fiind referitoare în parte la un astfel de obiect exclus de la brevetabilitate, este posibil să se emit un raport european de documentare parțial sau un raport european de documentare suplimentar în sensul Regulii 63 (vezi B-VIII, 1, 3.1 și 3.2). În acest caz, în lipsa unei modificări adecvate și/sau a unui argument convingător din partea solicitantului care răspunde la invitația emisă conform Regulii 63(1) (vezi B-VIII, 3.2) sau în opinia scrisă în stadiul de documentare în conformitate cu Regula 70bis (vezi B-XI, 8), se va formula o obiecție în conformitate cu Regula 63(3) (vezi H-II, 5).

4.1.1 Elemente interzise

Art. 53 a)

Aplicarea nu trebuie să fie considerată ca fiind contrară ordinii publice sau bunelor moravuri din singurul motiv că este interzisă de o dispoziție legală sau de o reglementare în anumite state contractante sau în toate statele contractante. De fapt, un produs ar putea fi fabricat conform unui brevet european și exportat în țările în care utilizarea sa nu este interzisă.

4.1.2 Utilizări ofensive și neofensive

Trebuie să se acorde o atenție deosebită cererilor în care invenția poate avea diferite aplicații dintre care numai unele sunt ofensive, de exemplu în cazul unui procedeu care permite spargerea seifurilor și a cărui utilizare de către un infractor este ofensivă, spre deosebire de utilizarea sa de către un lucrător care intervine în caz de necesitate. În acest caz nu trebuie formulată o obiecție în conformitate cu Art. 53 a). La fel, dacă o invenție revendicată definește un copiator ale cărui caracteristici permit reproducerea mai exactă și dacă un mod de realizare a acestui aparat poate face să intervină caracteristici suplimentare (nerevendicate dar pe care o persoană de specialitate în domeniul poate discerne clar) al cărui rol este numai acela de a permite în plus fabricarea de copii și pe acela de a reproduce firele de securitate ale bancnotelor, aparatul revendicat va acoperi un mod de realizare destinat producerii de bancnote false, și din acest motiv va putea fi considerat ca o invenție care se încadrează în prevederile Art. 53 a). Ca atare, nu există niciun motiv pentru care copiatorul așa cum este revendicat să fie exclus de la brevetare deoarece ar fi posibil, ca mulțimea calităților sale îmbunătățite să fie utilizată în numeroase alte scopuri, care ar putea fi acceptabile (vezi G 1/98, punctul 3.3.3 al motivelor). Cu toate acestea, dacă cererea conține o referire explicită la o utilizare care este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, trebuie să fie impusă suprimarea acestei referiri în conformitate cu dispozițiile regulii 48(1)a).

4.1.3 Efectele economice

Luarea în considerare a efectelor economice care se produc prin eliberarea brevetelor în anumite domenii tehnologice specifice și

și limitarea, în consecință, a domeniului obiectelor brevetabile (vezi G 1/98, punctul 3.9 din motive, și T 1213/05) nu învine de OEB. Întrebarea care se pune înainte de a se decide dacă este sau nu o excepție în conformitate cu Art. 53 a) este aceea de a ști dacă exploatarea comercială a respectivei invenții va fi contrară ordinii publice sau bunelor moravuri.

4.2 Metode de tratament chirurgical sau terapeutic și metode de diagnostic

Niciun brevet european nu trebuie eliberat pentru "metodele de tratament chirurgical sau terapeutic ale corpului uman sau animal și metodele de diagnostic aplicate pe corpul uman sau animal, această dispoziție nefiind aplicabilă la produse, în mod special la substanțele sau compozițiile pentru aplicarea acestor metode". În consecință, instrumentele și aparatele chirurgicale, terapeutice sau de diagnostic care trebuie utilizate în aceste metode pot fi brevetate. De asemenea, metodele de fabricare a protezelor sau a membrilor artificiali pot fi brevetate. Astfel, un procedeu de fabricare a tîlpilor ortopedice sau un procedeu de fabricare a unui membru artificial ar trebui să fie brevetabile. În ambele cazuri, luarea amprentei piciorului sau realizarea mulajului bontului pe care trebuie ajustat un membru artificial nu este evident de natură chirurgicală și nu necesită prezența unei persoane calificate în domeniul medical. În plus, tîlpile ortopedice și membrele artificiale sunt fabricate în afara corpului uman. În schimb, un procedeu de fabricare a unei endoproteze în afara corpului uman care impune aplicarea unei etape chirurgicale pentru luarea măsurilor, este exclus de la brevetare în conformitate cu Art. 53 c) (vezi T 1005/98).

Pot fi brevetate produsele noi, în mod special substanțele sau compozițiile pentru aplicarea lor în aceste metode de tratament sau de diagnostic. Conform Art. 54(4), în cazul unei substanțe sau a unei compoziții cunoscute, aceasta nu poate fi brevetată pentru aplicarea acestor metode, decât dacă utilizarea sa în chirurgie, în terapie sau pentru metodele de diagnostic aplicate pe corpul uman sau animal nu au fost dezvoltate anterior ("**prima utilizare medicală**"). O revendicare care se referă la o substanță sau la o compoziție cunoscută care se utilizează pentru prima dată într-o metodă chirurgicală, de tratament terapeutic și/sau de diagnostic ar trebui formulată după cum urmează: "Substanță sau compoziție X", urmat de indicarea utilizării de exemplu, "... pentru utilizarea ca medicament" sau "... pentru utilizarea ca agent antibacterian" sau "... pentru utilizarea la tratamentul bolii Y".

4.2.1 Limitele excepțiilor prevăzute la Art. 53c)

Este de notat că excepțiile prevăzute la Art. 53 c) se limitează la metodele de tratament chirurgicale sau terapeutice ale corpului uman sau animal și la metodele de diagnostic aplicate pe corpul uman sau animal. Rezultă că alte metode de tratament ale ființelor umane sau

ale animalelor vii (de exemplu tratamentul unei oi pentru a favoriza creșterea acesteia, pentru a îmbunătăți calitatea cîmii sau pentru a mări randamentul în lîn) sau alte metode de măsurare sau înregistrare a caracteristicilor corpului uman sau animal sunt brevetabile, cu condiția ca (așa cum va fi probabil cazul) aceste metode să fie de natură tehnică și să nu aibă un caracter esențial biologic (vezi G-II, 5.4). De exemplu, o cerere care conține o revendicare referitoare la tratamentul pur estetic al unei ființe umane, prin administrarea unui produs chimic este considerat ca fiind brevetabil (vezi T 144/83). Totodată, un tratament estetic care face apel la metode chirurgicale sau terapeutice nu va fi brevetabil (vezi mai jos).

Pentru a fi exclus de la brevetare, o metodă de tratament sau de diagnostic trebuie să fie aplicată efectiv pe corpul uman sau animal viu. O metodă de tratament sau de diagnostic aplicată pe corpul uman sau animal mort nu va fi deci exclus de la brevetare în conformitate cu Art. 53 c). Tratamentul esuturilor și al lichidelor corporale, după ce acestea au fost extrase din corpul uman sau animal, sau metodele de diagnostic aplicate la acestea nu sunt excluse de la brevetare, în măsura în care aceste esuturi nu sunt reintroduse în organism. Astfel, tratamentul sîngelui în vederea conservării sale în banca de sînge sau testul asupra probelor de sînge în vederea diagnosticului nu sunt excluse, în timp ce tratamentul sîngelui prin dializă, în care sîngele este reintrodus în organism este exclus.

În ceea ce privește metodele aplicate sau care sunt în legătură cu corpul uman sau animal viu, trebuie respectat spiritul potrivit căruia scopul urmărit prin Art. 53 c) este acela de a exclude restricțiile care rezultă din brevetarea activităților necomerciale și neindustriale în domeniul medicinei umane și veterinare. La interpretarea acestei dispoziții, trebuie să se evite ca regulile de excepție să îi depășească scopul (vezi G 6/83, G 1/04 și G 1/07).

Răspunsul la întrebarea dacă o metodă este exclusă de la brevetare în conformitate cu Art. 53 c) CBE nu poate fi dependent de persoana care o aplică (vezi G 1/04 și G 1/07, punctul 3.4.1 din motivare).

Cu toate acestea, spre deosebire de obiectul vizat la Art. 52(2) și 52(3), care nu este exclus de la brevetare decât dacă este revendicat ca atare, nu este posibil ca, în conformitate cu Art. 53 c), să fie admisă o revendicare de metodă care cuprinde una sau mai multe caracteristici definind o activitate sau o acțiune fizică ce constituie o etapă a unei metode de tratament terapeutic sau chirurgical a corpului uman sau animal. În acest caz, faptul că revendicarea cuprinde caracteristici referitoare la o operație tehnică exercitată asupra unui obiect tehnic sau care constă din astfel de caracteristici, nu este pertinent juridic pentru aplicarea Art. 53 c) (vezi G 1/07, punctul 3.2.5 din motivare).

4.2.1.1 Chirurgie

Expresia "tratament chirurgical" nu trebuie interpretat ca fiind limitat la metodele chirurgicale cu scop terapeutic (vezi G 1/07, punctul 3.3.10 din motivare). Drept consecință, termenul "chirurgie" definește nu atât scopul tratamentului cât natura acestuia. Astfel, de exemplu, o metodă de tratament chirurgical în scop estetic sau în vederea unui transfer de embrion este exclusă de la brevetare, la fel ca tratamentul chirurgical în scop terapeutic. Termenul "tratament chirurgical" înglobează de asemenea intervențiile practicate asupra structurii unui organism prin procedee conservatoare (neinvazive sau fără sângerare) cum ar fi rețeziunea sau prin procedee operatorii (invazive) care fac apel la instrumente.

Trebuie să se aprecieze de la caz la caz, înănd cont de fondul fiecărei probleme, dacă o metodă revendicată trebuie să fie considerată ca un tratament chirurgical exclus de la brevetare conform Art. 53 c). În sensul Art. 53 c), medicii și veterinarii, trebuie ca, în interesul cel mai legitim al pacienților lor, să fie liberi să utilizeze ceea ce consideră a fi, în funcție de know-how-ul și cunoștințele lor, cele mai bune tratamente pe care le au la dispoziție, fără a se preocupa de faptul că un tratament este posibil să fi fost brevetat (vezi G 1/07, punctul 3.3.6 din motivare).

În consecință, orice definiție a expresiei "tratament chirurgical" trebuie să acopere tipul de intervenții care se regăsesc în centrul activităților medicale, anume intervențiile pentru care membrii profesiei medicale sunt formați în mod specific și fați de care au o responsabilitate deosebită (G 1/07, punctul 3.4.2.3 din motivare).

Excluderea se aplică la intervențiile fizice majore practicate pe organism, care impun un know-how medical specializat și care presupun un risc considerabil pentru sănătate, chiar dacă se face dovada diligenței profesionale și a expertizei cerute. Riscul fați de sănătate trebuie legat de modul de administrare și nu numai de agentul cauzal (G 1/07, punctul 3.4.2.3 din motivare). Dintre tratamentele chirurgicale excluse, se poate cita de exemplu injecția cu un agent de contrast în inimă, cateterizarea și endoscopia.

Nu sunt excluse de la brevetare tehnicile invazive având caracter de rutină care sunt practicate asupra unor părți vitale ale organismului și care sunt în general efectuate într-un mediu comercial nemedical, de exemplu tatuarea, piercing-urile, epilarea prin radiație optică și micro-abraziunea pielii.

Criterii similare sunt aplicabile în ceea ce privește intervențiile de rutină în domeniul medical. În consecință metodele nesemnificative care nu implică decât o intervenție minoră și nu prezintă niciun risc

important pentru s n tate atunci când se face dovada competen ei profesionale i a expertizei cerute, nu cad sub inciden a Art. 53 c). Aceast interpretare restrictiv a excluderilor protejeaz totu i profesia medical fa de problemele mai sus men ionate.

Cu toate acestea, competen ele medicale necesare i riscurile fa de s n tate nu sunt în mod necesar singurele criterii de luat în considerare pentru a se determina dac o metod revendicat este efectiv un "tratament chirurgical" în sensul Art. 53 c). Alte criterii, cum ar fi caracterul invaziv sau complexitatea opera iei chirurgicale ar putea de asemenea determina dac o interven ie fizic asupra corpului uman sau animal constituie sau nu un tratament de acest tip (vezi G 1/07, punctul 3.4.2.4 din motivare).

Excluderea vizat la Art. 53 c) se aplic în cazul metodelor cu mai multe etape care presupun înglobarea a cel pu în unei etape terapeutice sau chirurgicale, a a cum este definit în paragraful precedent. Elementele nebrevetabile trebuie s fie excluse din întinderea revendic rii, fie prin introducerea unui disclaimer, fie f când abstrac ie în revendicare de respectiva etap chirurgical . Brevetabilitatea global a revendic rii modificate va fi dependent totodat de luarea în considerare a altor exigen e ale CBE, care vor trebui s fie apreciate de la caz la caz.

În fine, pentru a interpreta întinderea excluderii prev zute la Art. 53 c), nu va trebui f cut nicio diferen între fiin ele umane i animale.

4.2.1.2 Terapie

Terapia presupune vindecarea unei boli sau a unei disfunc ii organice i cuprinde tratamente profilactice cum ar fi de exemplu imunizarea împotriva unei anumite boli (vezi T 19/86) sau eliminarea pl cii dentare (vezi T 290/86). O metod cu scop terapeutic, care se refer la func ionarea unui aparat aflat în contact cu un corp uman sau animal viu, nu este exclus de la brevetare dac nu exist niciun raport func ional între opera iunile legate de folosirea aparatului i efectul terapeutic exercitat asupra corpului de c tre acesta.

Dat fiind c analizele clinice prezint un aspect terapeutic pentru subiec ii umani asupra c rora se aplic , trebuie f cut o obiec ie în sensul Art. 53 c) dac revendicarea include o etap de metod de tratament terapeutic al corpului uman (vezi G-II, 4.2.2).

4.2.1.3 Metode de diagnostic

În mod asem n tor, metodele de diagnostic nu înglobeaz toate metodele legate de diagnostic. Pentru a se determina dac o revendicare se refer la o metod de diagnostic în sensul Art. 53c),

trebuie să se stabilească mai întâi dacă revendicarea cuprinde toate etapele necesare (vezi G 1/04).

Revendicarea trebuie să cuprindă etapele referitoare la **toate** fazele care urmează :

- i) **faza de investigare** care implică colectarea datelor;
- ii) **compararea** acestor date cu valorile normale;
- iii) **constatarea unei deviații semnificative** (simptom) în urma acestei comparații;
- iv) atribuirea acestei deviații unui tablou clinic particularizat, anume **faza de decizie** deductiv în medicina umană sau veterinară (diagnostic cu finalitate curativă stricto sensu).

Dacă caracteristicile legate de una dintre aceste faze lipsesc și dacă ele sunt esențiale pentru a defini invenția, ele trebuie să fie incluse în revendicarea independentă (vezi exemplul 9 din anexa II a capitolului F-IV). Este necesar să se înțeleagă în mod corespunzător seama de etapele care pot fi considerate ca implicite: etapele referitoare la compararea datelor cu valorile normale (faza ii) pot implica astfel constatarea unei deviații semnificative (faza iii) - vezi T 1197/02). Faza de decizie deductiv în medicina umană sau veterinară (iv), adică "diagnosticul cu finalitate curativă stricto sensu", constă în determinarea naturii unei stări medicale sau veterinare particularizate în vederea identificării sau a descoperirii unei patologii; nu este necesar să fie identificată boala (vezi T 125/02).

Este apoi important să se determine etapele care prezintă un **caracter tehnic**. Ultima fază (iv), de exemplu, reprezintă în mod normal o activitate pur intelectuală (dacă nu este posibil să se utilizeze un dispozitiv capabil să stabilească concluzii de diagnostic) și nu prezintă deci niciun caracter tehnic.

Pentru a satisface criteriul "aplicate pe corpul uman sau animal", **fiecare dintre etapele tehnice precedente referitoare la fazele i) - iii) trebuie să fie aplicate pe corpul uman sau animal**. Pentru fiecare etapă tehnică trebuie să se determine dacă există o interacțiune cu corpul uman sau animal. Tipul și intensitatea interacțiunii nu sunt decisive: criteriul este îndeplinit dacă efectuarea etapei tehnice necesită prezența corpului. Un contact fizic direct cu corpul nu este necesar.

Participarea unui practician în medicina umană sau veterinară, prin prezența sa sau prin responsabilitatea pe care și-o asumă, nu este necesară.

Dacă toate criteriile citate anterior sunt îndeplinite, revendicarea definește o metodă de diagnostic aplicată pe corpul uman sau animal și se va formula o obiecție în conformitate cu Art. 53c).

În consecință, metodele care vizează numai culegerea de informații (date, cantități fizice) despre corpul uman sau animal viu (de exemplu examene radiografice, examene cu rezonanță magnetică sau măsurarea tensiunii arteriale) nu sunt excluse de la de la brevetare în conformitate cu Art. 53c).

4.2.2 Metode de evaluare a potențialelor medicamente și teste clinice

Art. 53 a)

Întinderea protecției conferite de o revendicare referitoare la un test standard de evaluare prin screening a unui compus, realizat pe "animale", acoperă testele preclinice efectuate cu biblioteci de compuși pe ființele umane. Pentru că această revendicare să nu cadă sub incidența excepției prevăzute la Art. 53 a), folosirea ființelor umane pentru experimentări trebuie exclusă clar din revendicare, de exemplu cu ajutorul unui disclaimer.

În anumite cazuri rare, este posibil, în lumina descrierii, să se interpreteze o revendicare în sensul că aceasta se referă exclusiv la un test clinic în legătură cu un medicament experimental, care este realizat asupra ființelor umane. Aceste teste sunt acceptabile pe plan etic deoarece ele sunt realizate sub controlul strict și cu consimțământul în cunoștință de cauză al pacientului. Ca atare nu va trebui ridicată nicio obiecție în conformitate cu Art. 53 a) (vezi totuși G-II, 4.2.1.2).

5. Excluderile și excepțiile în cazul invențiilor din domeniul biotehnologiei

5.1 Generalități și definiții

Reg. 26(2) și (3)

"Invențiile biotehnologice" sunt invenții care se referă la un produs format sau care conține material biologic, sau la un procedeu care permite producerea, tratarea sau utilizarea materialului biologic. Prin "material biologic" se înțelege orice material care conține informații genetice și care este autoreproductibil sau reproductibil într-un sistem biologic.

5.2 Invențiile biotehnologice brevetabile

Reg. 27

Reg. 26(1)

În principiu, invențiile biotehnologice sunt brevetabile în conformitate cu CBE. Pentru cererile de brevet europene și brevetele europene care au ca obiect invenții biotehnologice, dispozițiile pertinente din CBE trebuie să fie aplicate și interpretate conform prevederilor din Regulile 26 la 29. Directiva Uniunii europene 98/44/CE din 6 iulie 1998 referitoare la protecția juridică a invențiilor biotehnologice (JO OEB 1999, 101) trebuie utilizată ca un mijloc complementar de

interpretare. În mod special, considerentele care preced dispozițiile directivei trebuie luate în considerare.

Les Invențiile biotehnologice sunt de asemenea brevetabile atunci când au ca obiect un element care figurează în lista neexhaustivă care urmează :

- i) un material biologic **izolat** din mediul său natural sau produs cu ajutorul unui procedeu tehnic, chiar dacă acesta a existat anterior în stare naturală . *Reg. 27a)*

În consecință , un material biologic poate fi considerat ca fiind brevetabil chiar dacă există deja în stare naturală (vezi de asemenea G-II, 3.1).

Deși corpul uman în diferitele sale stadii de formare și de dezvoltare, cât și simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene, nu pot constitui invenții brevetabile (vezi G-II, 5.3), un element izolat din corpul uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, care este susceptibil de aplicare industrială , cuprinzând secvența sau secvența parțială a unei gene, pot constitui o invenție brevetabilă , chiar dacă structura acestui element este identică cu aceea a unui element natural. Un astfel de element nu este exclus a priori de la brevetare deoarece este, de exemplu, rezultatul procedeeilor tehnice prin care a fost identificat, purificat, caracterizat și multiplicat în afara corpului uman, tehnici prin care numai ființa umană le poate aplica și pe care natura nu poate să le realizeze ca atare (Directiva UE 98/44/CE, considerent 21).

Reg. 29(1) și (2)

Examinarea unei cereri de brevet sau a unui brevet care se referă la secvențe de gene sau la secvențe parțiale trebuie să fie supusă aceluiași criterii de brevetabilitate ca orice alte domenii tehnologice (Directiva UE 98/44/CE, paragraful 22). Aplicarea industrială a unei secvențe sau a unei secvențe parțiale trebuie să fie expusă concret în cererea de brevet a a cum este depusă (vezi G-III, 4);

Reg. 29(3)

- (ii) plante sau animale, dacă realizarea tehnică a invenției nu este limitată la un soi de plantă sau la o rasă de animale date. *Reg. 27 b)*

Invențiile care se referă la plante sau la animale sunt brevetabile dacă aplicarea lor nu este limitată tehnic la o varietate de plante sau la o rasă de animale (Directiva UE 98/44/CE, paragraful 29).

O revendicare în care nu sunt revendicate individual soiuri de plante specifice nu este exclusă de la brevetare în conformitate

cu Art. 53b), chiar dac aceasta poate acoperi soiuri plante (vezi G 1/98 i G-II, 5.4).

O revendicare care acoper soiuri de plante f r ca totodat s le identifice nu va avea ca obiect unul sau mai multe soiuri (vezi G 1/98, punctul 3.8 din motivare). Atunci cînd într-o revendicare de produs nu este identificat soiul de plant particularizat, obiectul inven iei revendicate nu este limitat la unul sau mai multe soiuri i nu se extinde asupra unuia sau mai multor soiuri în sensul Art. 53 b) (vezi G 1/98, pct. 3.1 i 3.10 din motivare); sau

Reg. 27 c) iii) un procedeu microbiologic, sau alte procedee tehnice, sau un produs ob inut prin aceste procedee, în m sura în care nu se refer la un soi de plant sau la o ras de animal.

Reg. 26(6) Prin "procedeu microbiologic" se în elege orice procedeu care utilizeaz un material microbiologic, care presupune o interven ie asupra unui material microbiologic sau care produce un material microbiologic.

5.3 Lista excep iilor (Regula 28)

În domeniul inven iilor biotehnologice, urm toarea list a excep iilor de la brevetabilitate conform Art. 53 a) figureaz în Regula 28. Aceast list neexhaustiv trebuie s fie considerat ca fiind concretizarea no iunilor de "ordine public " i de "bune moravuri" în acest domeniu tehnic.

Reg. 28 Conform Art. 53a) împreun cu Regula 28, brevetele europene nu sunt eliberate pentru inven iile biotehnologice care au ca obiect:

Reg. 28 a) i) procedee de clonare a fiin elor umane;

În sensul acestei excep ii, procedeele de clonare a fiin elor umane se pot defini ca fiind orice procedeu, inclusiv tehnicile de scindare a embrionilor, avîd ca scop crearea unei fiin e umane care ar avea aceea i informa ie genetic nuclear cu o alt fiin uman vie sau decedat (Directiva UE 98/44/CE, considerent 41).

Reg. 28 b) ii) procedee de modificare a identit ii genetice germinative a fiin ei umane;

Reg. 28 c) iii) utiliz ri ale embrionilor umani cu scopuri industriale sau comerciale;

O revendicare care se refer la un produs care nu ar fi putut fi ob inut la data de depozit a cererii, decît cu ajutorul unei metode care implic în mod necesar distrugerea embrionilor umani din care

provine numitul produs este exclus de la brevetare prin aplicarea Regulii 28 c), chiar dac numita metod nu face parte din revendicare (vezi G 2/06.) Momentul în care are loc această distrugere nu este relevant.

La examinarea obiectului referitor la celule stem embrionare umane în conformitate cu Art. 53 a) și cu Regula 28 c), trebuie să se țină cont de elementele următoare:

- a) **învedere completă** a cererii și nu numai categoria revendicrilor și redactarea lor; și
- b) **dezvăluirea relevantă care este redată în descriere**, pentru a se stabili dac , produse cum ar fi culturi de celule stem sunt sau nu obținute prin utilizarea distructivă a unui embrion uman. În acest scop, dezvăluirea care figurează în descriere trebuie luată în considerare în comparație cu stadiul tehnicii la data de depozit.

Excluderea utilizării embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale nu implic invențiile având un obiectiv terapeutic sau de diagnostic care se aplică la embrionul uman și îi sunt utile (Directiva UE 98/44/CE, considerent 42).

- v) procedee de modificare a identității genetice a animalelor de natură să provoace acestora suferină fără utilitate medicală substanțială pentru un om sau animal, cât și animalele provenite din astfel de procedee. *Reg. 28 d)*

Utilitatea medicală susmenționată cuprinde orice utilitate în domeniul cercetării, al prevenirii, al diagnosticului sau al terapiei (Directiva UE 98/44/CE, considerent 45).

În plus, corpul uman în diferitele stadii ale constituirii și dezvoltării sale, cât și de asemenea simpla descoperire a unuia dintre aceste elemente, cuprinzând secvența sau secvența parțială a unei gene, nu pot constitui invenții brevetabile (vezi totuși G-II, 5.2). Aceste stadii ale constituirii și dezvoltării corpului uman cuprind celule germinale (Directiva UE 98/44/CE, considerent 16). *Reg. 29(1)*

Sunt de asemenea excluse de la brevetare în conformitate cu Art. 53 a) procedeele de producere ale ființelor hibride provenite din celule germinale sau celule totipotente umane și animale (Directiva UE 98/44/CE, considerent 38).

5.4 Soiurile de plante și rasele de animale, procedeele esențial biologice de obținere a plantelor sau animalelor

Art. 53 b)

Excepțiile de la brevetare vizate de Art. 53b) cuprind "soiurile de plante sau rasele de animale cât și de asemenea și procedeele esențial biologice de obținere a plantelor sau animalelor".

5.4.1 Soiurile de plante

Reg. 26(4)

Reg. 27 b)

Termenul "soi de plantă" este definit în Regula 26(4). Un brevet nu trebuie să fie eliberat decât atunci când obiectul revendicat se referă la una sau mai multe soiuri particularizate de plante. Cu toate acestea invenția este brevetabilă dacă se referă la plante sau animale și posibilitatea realizării tehnice a invenției nu este limitată la un anumit soi de plantă sau la o rasă de animale determinat.

Un ansamblu de plante revendicat nu este exclus de la brevetare în conformitate cu Art. 53 b) dacă nu corespunde definiției unui "soi de plantă" enunțat în regula 26(4). Metoda de obținere a plantei, fie prin recombinare genetică fie printr-un procedeu clasic, nu este relevant pentru examinarea acestui aspect (vezi T 1854/07).

La examinarea unei revendicări referitoare la un procedeu de obținere a unui soi de plantă, dispozițiile Art. 64(2) nu trebuie luate în considerare (vezi G 1/98). În consecință, o revendicare referitoare la un procedeu de obținere a unui soi de plantă (sau a mai multor soiuri de plante) nu este exclusă a priori de la brevetare numai pe motiv că produsul care provine din acesta constituie sau poate constitui un soi de plantă.

5.4.2 Procedeele esențial biologice de obținere a plantelor sau animalelor

Reg. 26(5)

Un procedeu de obținere a plantelor sau a animalelor care se bazează pe încrucișarea pe cale sexuală a genomilor compleți și pe selecția ulterioară a animalelor sau a plantelor este exclus de la brevetare ca fiind esențial biologic, chiar dacă revendicarea include, înainte sau după etapele de încrucișare și de selecție, alte etape tehnice legate de pregătirea plantei sau a animalului sau de continuarea tratamentului său (vezi G 1/08 și G 2/07). Astfel, pentru a cita câteva exemple, cum ar fi o metodă de încrucișare, de interîmperechere sau de împerechere selectivă, de exemplu a cailor, care constă numai în selecționarea în vederea reproducerii, forate sau libere, a animalelor (sau gamelelor lor) care prezintă anumite caracteristici, va fi esențial biologic și în consecință nu va fi brevetabil. Acest metodă rămâne esențial biologic și nebrevetabil chiar dacă ea conține o caracteristică suplimentară de natură tehnică, de exemplu utilizarea de markeri moleculari genetici pentru selecționarea fie a părintelui, fie a descendentului. În schimb, un procedeu care prevede inserția unei gene sau a unui caracter într-o plantă prin intermediul tehnicilor de inginerie genetică nu se bazează pe recombinarea între genomi compleți și amestecul natural de gene de plante, și este în consecință brevetabil.

O metodă de tratament a plantelor sau animalelor în vederea ameliorării calitatilor sau a randamentului în vederea stimulării sau a întreruperii creșterii (de exemplu o metodă de elagaj) nu va fi considerată ca un procedeu esențial biologic de obținere a plantelor sau a animalelor. La fel este și cazul unei metode de tratament al plantelor care constă în folosirea unei substanțe sau a radiațiilor care stimulează creșterea. Tratamentul solului prin utilizarea de mijloace tehnice în vederea stimulării sau a întreruperii creșterii plantelor nu este nici el exclus de la brevetare. (vezi de asemenea și G-II, 4.2.1).

5.5 Procedee microbiologice

5.5.1 Generalități

Așa cum s-a enunțat în mod explicit în Art. 53 b), partea a doua a frazei, excepțiile care figurează în prima parte a frazei nu se aplică la procedeele microbiologice și nici la produsele obținute prin aceste procedee.

*Art. 53 b)
Reg. 26(6)*

Prin "procedeu microbiologic" se înțelege orice procedeu în care se utilizează un material microbiologic, care cuprinde o intervenție asupra materialului microbiologic sau prin care se produce un material microbiologic. Astfel, prin "procedee microbiologice", se înțeleg nu numai procedeele aplicate asupra unui material biologic sau care produc unul, de exemplu cu ajutorul ingineriei genetice, ci și procedeele care, așa cum sunt revendicate, cuprind concomitent etape microbiologice și non-microbiologice.

În plus, produsul obținut printr-un procedeu microbiologic poate fi brevetat ca atare, (revendicare de produs). Art. 53b) trebuie interpretat în sensul că multiplicarea microorganismului reprezintă ea însăși un procedeu microbiologic. În consecință, microorganismul poate fi protejat ca atare deoarece este un produs obținut printr-un procedeu microbiologic (vezi G-II, 3.1). Termenul "microorganism" acoperă bacteriile și alte organisme în general unicelulare, invizibile cu ochiul liber, care pot fi multiplicat și manipulat în laborator (vezi T 356/93), fiind cuprinse și virusurile și plasmidele și fungii unicelulari (inclusiv drojdiile), algele, protozoarele și în plus, celulele umane, animale și de plante.

Reg. 27 c)

Pe de altă parte, revendicările de produs referitoare la soiurile de plante sau la rasele de animale nu pot fi admise, chiar dacă acestea sunt obținute printr-un procedeu microbiologic (Regula 27c). Excepția de la brevetare dictată de Art. 53b), prima parte a frazei, se aplică soiurilor de plante, indiferent de modul lor de obținere. În consecință, soiurile de plante care conțin gene introduse într-o plantă ancestrală prin recombinare genetică sunt excluse de la brevetare (vezi G 1/98).

consecin , soiurile de plante care con in gene introduse într-o plant ancestral prin recombinare genetic sunt excluse de la brevetare (vezi G 1/98).

5.5.2 Reproductibilitatea rezultatului unui procedeu microbiologic

Reg. 33(1)

Atunci când este în cauz un procedeu microbiologic, trebuie să se acorde o atenție deosebit cerinței privind reproductibilitatea despre care se menționează la punctul F-III, 3. În cazul unui material biologic care a fost depus conform prevederilor Regulii 31, posibilitatea de a depune o probă de material biologic (Regula 33(1)) garantează reproductibilitatea, astfel încât să nu fie necesar ca în acest caz să se menționeze un alt procedeu pentru producerea materialului biologic.

Capitolul III – Aplicarea industrial

1. Generalități

"O invenție este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi obținut sau utilizat în orice fel de industrie, inclusiv în agricultură". Termenul "industrie" trebuie înțeles în sens larg, anume cuprinzând exercitarea oricărei activități fizice cu caracter tehnic (vezi G-I, 2), adică o activitate care face parte din domeniul practic, util, spre deosebire de domeniul artistic. Această definiție nu implică în mod necesar utilizarea unei mașini sau fabricarea unui articol, ea s-ar putea aplica de exemplu la un procedeu de dispersare a ciliarilor sau la un procedeu de conversie a energiei dintr-o formă în alta. Art. 57 nu exclude deci de la brevetare decât foarte puține "invenții" în afara celor care figurează deja în lista conținută în Art. 52(2) (vezi F-II, 1). Cu toate acestea, mai există în plus o categorie de "invenții" care va fi exclusă, anume articolele sau procedeele care se presupune că funcționează într-un mod care contrazice evident legile bine stabilite ale fizicii, de exemplu un mecanism cu mișcare perpetuu. Se va putea face o obiecție în temeiul Art. 57 numai în măsura în care revendicarea va specifica funcția pe care invenția ar trebui să o îndeplinească sau obiectul invenției; în schimb, dacă este revendicat pur și simplu un mecanism cu mișcare perpetuu ca fiind un articol construit dintr-un material particularizat și bine precizat, atunci obiecția va trebui formulată în baza Art. 83 (vezi F-III, 3).

2. Metode de analiză

Metodele de analiză vor trebui considerate în general ca fiind invenții susceptibile de aplicare industrială și în consecință brevetabile, dacă analiza permite ameliorarea sau controlul unui produs, a unui dispozitiv sau a unui procedeu care este el însuși susceptibil de aplicare industrială. În mod particular, utilizarea animalelor în industrie în scopuri experimentale, de exemplu pentru testarea produselor industriale (de exemplu pentru a se asigura de lipsa efectelor pirogene sau alergice) sau a anumitor fenomene (de exemplu, pentru a se verifica dacă apă sau aerul sunt poluate), vor fi brevetabile.

3. Aplicarea industrială și excluderea în conformitate cu Art. 52(2)

Trebuie notat că "faptul că este susceptibil de aplicare industrială" nu este o cerință care să afecteze restricțiile din Art. 52(2); de exemplu, o metodă administrativă de control a stocurilor nu este brevetabilă, în sensul Art. 52(2)c), chiar dacă aceasta se poate aplica stocurilor de rezerve de piese de schimb dintr-o uzină. Pe de altă parte, de o invenție trebuie să fie "susceptibilă de aplicare industrială" și descrierea trebuie să indice, dacă aceasta nu rezultă în mod evident, modul în care această invenție este susceptibilă de aplicare industrială (vezi F-II, 4.9), revendicările nu trebuie să se limiteze în mod necesar la aplicarea sau la aplicările industriale.

Reg. 42(1)f)

Reg. 29(3)

4. Secven ele i secven ele par iale de gene

Ca regul general , descrierea unei cereri de brevet european trebuie, atunci când acest lucru nu este evident, s explice modul în care inven ia este susceptibil de aplicare industrial . Inven ia revendicat trebuie s se sprijine pe o baz tehnic solid i concret care s permit unei persoane de specialitate s constate c aportul acesteia la stadiul tehnicii ar putea conduce la o exploatare industrial practic (vezi T 898/05). În cazul secven elor i a secven elor par iale de gene, această cerin general îmbrac o form particularizat în sensul c aplicarea industrial a unei secven e sau a unei secven e par iale de gene trebuie s fie expus concret în cererea de brevet. O simpl secven de ADN f r indicarea unei func ii nu va constitui o inven ie brevetabil (directiva UE 98/44/CE, paragraf 23). Dacă o secven sau o secven par ial a unei gene este utilizat pentru a produce o protein sau o parte dintr-o protein , este necesar s se specifice proteina sau partea din protein produs cât i func iunea îndeplinit de protein sau partea de protein . Atunci când o secven de nucleotide nu este utilizat pentru a produce o protein sau o parte a proteinei, func iunea indicat poate consta, de exemplu, din faptul c secven a exercit o activitate promotoare la nivel de transcrip ie.

Capitolul IV – Stadiul tehnicii

1. Generalități și definiții

O invenție este "considerată ca fiind nouă" dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii". "Stadiul tehnicii" este definit ca fiind "tot ceea ce a devenit accesibil publicului înainte de data de depunere a cererii de brevet european, printr-o descriere scrisă sau orală, o utilizare sau prin orice alt mijloc". Este de remarcat cât de largă este această definiție. Nicio restricție nu a fost prevăzută în ceea ce privește locul geografic în care stadiul tehnicii a devenit accesibil publicului, modul în care a devenit accesibil publicului. De asemenea nu a fost fixată nicio limită de vechime pentru documentele și alte surse de informații. Există totuși anumite restricții specifice (vezi G-V). Cu toate acestea, dat fiind că "stadiul tehnicii" furnizat examinatorului constă în mod esențial dintr-o listă de documente figurând în raportul de documentare, prezenta secțiune nu tratează aspectul punerii la dispoziția publicului decât în ceea ce privește descrierea scrisă (fie individuală, fie în combinație cu o descriere orală sau o utilizare anterioară).

Art. 54(1) și (2)

Principiile care se aplică pentru a se determina dacă alte elemente din stadiul tehnicii (susceptibile de a fi introduse în procedură, de exemplu de către un terț, în aplicarea Art. 115) au fost făcute accesibile publicului sunt expuse la punctele G-IV, 7.1 la 7.4.

În ceea ce privește examinarea nouității obiectului revendicat, vezi G-VI. Art. 52(1)

O descriere scrisă, adică un document, se consideră că a devenit accesibil publicului, dacă la data relevantă, ar fi posibil ca membrii publicului să fi luat cunoștință de conținutul documentului și dacă utilizarea sau difuzarea cunoștințelor astfel dobândite nu ar fi limitată de o obligație de confidențialitate. De exemplu, în Germania, modelele de utilitate ("Gebrauchsmuster") sunt puse la dispoziția publicului din ziua înregistrării lor ("Eintragungstag") în registrul de modele de utilitate, adică înainte ca înregistrarea să fi fost publicată în buletinul de brevete ("Bekanntmachung im Patentblatt"). Raportul de documentare citează în egală măsură documentele pentru care accesibilitatea pentru public (fiind "stadiu al tehnicii intern", vezi punctul F-II, 4.3) sau data exactă a publicării lor (vezi B-VI, 5.6 și G-IV, 7.5) sunt incertitudini care nu sunt complet îndepărtate sau sunt numai parțial îndepărtate (vezi B-VI, 5.6 și G-IV, 7.5).

Dacă solicitantul contestă accesibilitatea pentru public la data prezumată a publicării documentului citat, examinatorul trebuie să decidă dacă trebuie să examineze în continuare acest aspect. Dacă solicitantul prezintă motive solide care pun în discuție posibilitatea ca documentul să fie cuprins în "stadiul tehnicii" în legătură cu cererea sa

îi dac examinarea suplimentar nu d o dovad suficient pentru a elimina această incertitudine, examinatorul nu va trebui s continue examinarea în cauz . Astfel, singurele cazuri susceptibile de a ridica o problemă examinătorului sunt:

- i) acela în care un document reproduce o descriere oral (de exemplu o conferin public) sau o dare de seam asupra unei utiliz ri anterioare (de exemplu o prezentare într-o expozi ie deschis publicului);
- ii) acela în care numai descrierea oral sau conferin a au fost accesibile publicului înainte de "data de depozit" a cererii de brevet european, documentul în sine nefiind publicat decât la această dat sau ulterior acesteia.

În astfel de cazuri, examinatorul trebuie s porneasc de la ipoteza c documentul constituie o dare de seam fidel a conferin ei, a expozi iei sau a oric rui eveniment anterior i ca atare s considere c acest eveniment face parte din "stadiul tehnicii". Cu toate acestea, dac solicitantul contest exactitatea d rii de seam furnizate de document, i invoc motive temeinice, nici în acest caz examinatorul nu va trebui s examineze în continuare acest aspect.

2. Dezv luirea suficient

Un obiect nu poate fi considerat ca fiind pus la dispozi ia publicului i drept consecin ca fiind cuprins în stadiul tehnicii conform Art. 54(1) decât dac informa iile furnizate unei persoane de specialitate în domeniu sunt suficiente pentru a-i permite acesteia, ca la data relevant (vezi G-VI, 3), s aplice practic înv tura tehnic care face obiectul dezv lurii, inând cont în egal m sur de cunostin ele generale pe care ar trebui s la aib în domeniu la această dat (vezi T 26/85, T 206/83 i T 491/99).

Atunci când un document din stadiul tehnicii dezv luie un obiect care este pretinent pentru noutatea i/sau activitatea inventiv a inven iei revendicate, dezv luirea acestui document trebuie s fie astfel încât o persoan de specialitate s poate reproduce acest obiect f când apel la cuno tin ele sale generale (vezi G-VII, 3.1). Obiectul nu face în mod necesar parte din cuno tin ele generale numai pentru simplul fapt c au fost dezv luite în stadiul tehnicii - în mod particular o informa ie care poate fi ob inut numai printr-o cercetare foarte extins nu poate fi considerat ca f când parte din cuno tin ele generale i nu poate fi utilizat pentru a completa dezv luirea (vezi T 206/83).

De exemplu, un document dezv luie un compus chimic (identificat prin denumirea sa sau prin formula sa structural) i indic faptul c acest compus poate fi produs printr-un procedeu pe care îl define te. Acesta nu precizeaz , îns , modul în care se ob in substan ele de pornire i/sau reactivii utiliza i în procedeu. Dac o persoan de specialitate nu le poate ob ine f când apel la cuno tin ele sale

generale (de exemplu folosindu-se de manuale), documentul este insuficient dezvoltat în ceea ce privește compusul. Acesta nu este deci considerat ca fiind când parte din stadiul tehnicii în sensul Art. 54(2) (cel puțin în măsura în care se referă la acest compus) și astfel nu se opune la brevetarea invenției revendicate.

În schimb, dacă o persoană de specialitate cunoaște modul în care poate să obțină substanțele de pornire și reactivii (de exemplu acestea pot fi disponibili comercial sau sunt bine cunoscute și apar în manualele de referință) aceasta înseamnă că documentul este suficient dezvoltat în ceea ce privește compusul și că face parte din stadiul tehnicii în sensul Art. 54(2). Examinatorul poate deci să se bazeze pe acest document pentru a ridica obiecții la invenția revendicată.

3. Data de depozit sau de prioritate

Trebuie menționat că expresia "data de depozit" indicată în Art. 54(2) și (3) trebuie să fie interpretată, în anumite cazuri, ca desemnând data de prioritate (vezi punctul F-VI, 1.2). Trebuie reamintit de asemenea că revendicări diferite sau diferite variante revendicate într-o revendicare pot avea și ele date diferite, anume: fie data de depozit a cererii de brevet european, fie (una dintre) data(datele) de prioritate revendicată (revendicate). Noutatea trebuie examinată pentru fiecare revendicare (sau fiecare parte de revendicare atunci când o revendicare cuprinde mai multe variante) și stadiul tehnicii corespunzător unei revendicări sau unei părți dintr-o revendicare poate include elemente (de exemplu un document intermediar (vezi B-X, 9.2.4)) care nu sunt opozabile unei alte revendicări sau unei alte variante din cadrul aceleiași revendicări din motivul că aceasta din urmă are o dată (de depozit sau de prioritate) anterioară.

Art. 89

Desigur, dacă tot ceea ce constituie stadiul tehnicii a devenit accesibil publicului, înainte de data documentului de prioritate celui mai vechi, nu este necesar ca examinatorul să se ocupe de datele care au fost atribuite (și nu va trebui să o facă).

Dacă solicitantul depune tardiv părțile lipsă ale descrierii sau desenele lipsă (vezi A-II, 5.1) în temeiul Regulii 56, data atribuită cererii este data de depozit a acestor elemente lipsă, potrivit Regulii 56(2) (vezi A-II, 5.3), numai dacă acestea nu figurează integral în documentul de prioritate și dacă sunt satisfăcute cerințele Regulii 56(3) (vezi A-II, 5.4), caz în care se prestează data inițială de depozit. Data cererii în ansamblul său corespunde deci, fie datei de depunere a elementelor lipsă, fie datei de depozit inițiale.

Reg. 56

Revendicările depuse ca răspuns la o notificare emisă în temeiul regulii 58 (vezi A-III, 15) nu modifică data de depozit a cererii (vezi A-III, 15), deoarece sunt considerate ca fiind modificări ale cererii a

Reg. 58

cum a fost depus (vezi H-IV, 2.3.3).

4. Documente redactate într-o limbă neoficială

Dacă solicitantul

- i) contestă relevanța a unui document redactat într-o limbă neoficială și citat în raportul de documentare (vezi B-X, 9.1.2 și 9.1.3 referitor la procedura și la stadiul documentării), și
- ii) prezintă motive specifice,

examinatorul va trebui să examineze dacă, înănd cont de motivele și de stadiul tehnicii de care dispune, se justifică menținerea acestui document. În caz afirmativ, va trebui să obțină o traducere a documentului (sau numai a părții de interes din acest document, dacă aceasta poate fi identificată cu ușurință). Dacă examinatorul rămâne la părerea că documentul este pertinent, va trebui să trimită o copie a traducerii către solicitant în același timp cu următoarea notificare oficială.

4.1 Traducerile automate

Ar putea fi oportun pentru examinador, pentru a depăși dificultățile lingvistice pe care le ridică un document redactat într-o limbă neoficială care nu îi este familiar, să se bazeze pe o traducere automată a numărului de document (vezi T 991/01). O traducere trebuie să aibă ca obiectiv acela de a reda semnificația unui text într-o limbă cunoscută (vezi B-X, 9.1.3). În consecință, o traducere care conține erori gramaticale sau de sintaxă, care nu au nicio incidență asupra înțelegerii conținutului, nu afectează considerarea acesteia ca fiind o traducere (vezi T 287/98).

O declarație generală conform căreia traducerile automate ca atare nu sunt sigure nu este suficientă pentru a distruge puterea probatorie a unei traduceri date. Dacă o parte se opune la utilizarea unei anumite traduceri automate, este sarcina ei să demonstreze (furnizând de exemplu o traducere mai bună a ansamblului documentului sau a punctelor esențiale ale acestuia) în ce măsură calitatea traducerii automate este deficitară, și faptul că nu trebuie să fie luat în considerare.

5. Coliziunea cu alte cereri de brevet europene

5.1 Stadiul tehnicii a căreia cum este definit în Art. 54(3)

Stadiul tehnicii cuprinde de asemenea și conținutul altor cereri de brevet europene depuse anterior sau care revendică în mod valabil o dată de prioritate anterioară, dar care sunt publicate conform cu Art. 93, la data de depozit sau la data de prioritate, revendicat valabil, a cererii în curs de examinare, sau după această dată. Cererile anterioare nu sunt cuprinse în stadiul tehnicii decât în ceea ce privește nouătatea dar nu și activitatea inventivă.

Art. 54(3)

Art. 56

Art. 89

Art. 85

"Data de depozit" specificat la Art. 54(2) și (3) trebuie să fie interpretat drept consecință, în anumite cazuri adecvate, ca fiind data de prioritate (vezi punctul F-VI, 1.2). Prin "conținutul" unei cereri de brevet european, se înțelege ansamblul expunerii invenției, adică descriere, desene și revendicări, incluzând:

- i) orice element exclusiv explicit din revendicări (cu excepția disclaimer-urilor referitoare la modurile de realizare impracticabile);
- ii) orice element pentru care se face referire în mod acceptabil la alte documente (vezi F-III, 8, penultimul paragraf); și
- ii) tout élément pour lequel il est licitement fait référence à d'autres documents (cf. F-III, 8, avant-dernier paragraphe); et
- iii) orice element cuprins în stadiul tehnicii atât timp cât este descris explicit.

Totodată, conținutul nu cuprinde niciun document de prioritate (acest gen de document servind numai la determinarea gradului în care data de prioritate este valabilă în ceea ce privește dezvoltarea cererii de brevet european (vezi F-VI, 1.2)) nici, întrucât conține de Art. 85, rezumatul (vezi F-II, 2).

Este important de remarcat că, la aplicarea Art. 54(3), trebuie luat în considerare conținutul cererii anterioare, așa cum aceasta a fost depusă. Atunci când o cerere de brevet a fost depusă într-o limbă neoficială, conform Art. 14(2) (vezi A-VII, 1.1), este posibil ca un element al textului original să fi fost omis din eroare în cursul traducerii în limba de procedură și să nu figureze deci în publicarea făcută, conform Art. 93, în această limbă. Chiar și în acest caz, conținutul textului original este cel determinant în aplicarea Art. 54(3).

5.1.1 Cerințe

Pentru a se aprecia dacă o cerere de brevet european publicat poate fi considerat ca o cerere aflată în conflict cu cererea în curs de examinare în sensul Art. 54(3), aceasta depinde de data sa de depozit și de data sa de publicare; prima trebuie să fie anterioară datei de depozit sau de prioritate a cererii aflate în examinare, cea din urmă trebuie să fie la sau după acea dată. Dacă cererea europeană publicată revendică o prioritate, data de prioritate înlocuiește data de depozit (Articolul 89) pentru acel obiect al cererii care corespunde cererii a cărei prioritate este revendicată. Dacă o prioritate a fost abandonată sau pierdută cu efect la o dată anterioară celei a publicării, este determinantă data de depozit și nu aceea a priorității, indiferent dacă prioritatea ar fi putut sau nu să confere un drept de prioritate valabil.

În plus, este în mod obligatoriu necesar ca, respectiva cerere în potențial conflict să fie încorporată pe rol la data sa de publicare (vezi J 5/81).

Dacă cererea a fost retrasă sau "pierdută" într-un alt mod înainte de data de publicare, dar ea a fost publicată deoarece pregătirile în vederea publicării erau terminate, publicarea nu produce efectul prevăzut la Art. 54(3), ci numai pe cel prevăzut la Art. 54(2). Art. 54(3) trebuie să fie interpretat ca vizând publicarea unei cereri "valabile", adică a unei cereri de brevet european care există la data publicării sale.

Modificările cu efect după data de publicare (de exemplu retragerea unei desemnări, retragerea priorității sau pierderea din alte motive a dreptului de prioritate) nu au incidență asupra aplicării Art. 54(3) (vezi H-III, 4.2 pentru dispozițiile tranzitorii referitoare la Art. 54(4) ale CBE 1973, și punctele A-III, 11.1 și 11.3 pentru măsurile tranzitorii referitoare la neplata taxelor de desemnare referitoare la cererile depuse înainte de 1 aprilie 2009).

5.1.2 Revizuirea unei date de depozit acordate

Este posibil ca stadiul tehnicii luat în considerare de către examinator să cuprindă documente (cereri de brevet european sau cereri internaționale) a căror dată de depozit acordată să facă încă obiectul revizuirii de către OEB. Aceasta se poate produce de exemplu:

- i) atunci când cererea de brevet european include părți din descriere și/sau desene depuse în temeiul Regulii 56, sau
- ii) atunci când cererea internațională conține elemente sau părți din descriere, desene sau revendicări depuse conform Regulii 20.5 sau 20.6 PCT.

Examinatorul va trebui să verifice dacă data de depozit acordată a fost deja stabilită definitiv înainte de a lua în considerare documentele ca fiind cuprinse în stadiul tehnicii în sensul Art. 54(3). Dacă data de depozit nu a fost stabilită încă, examinatorul trebuie să poartă provizoriu de la principiul că data de depozit acordată acestor documente este corectă (cel puțin în ceea ce privește aprecierea brevetabilității obiectului revendicat) și să revină ulterior asupra respectivului aspect.

5.2 Cererile euro-PCT

Principiile enunțate mai sus se aplică în egală măsură cererilor PCT care desemnează EP, dar cu o diferență importantă. Reiese de fapt în mod clar din Art. 153 în coroborare cu Regula 165, că o cerere PCT nu este cuprinsă în stadiul tehnicii în sensul Art. 54(3), dacă solicitantul nu a achitat taxa de depunere datorată în temeiul Regulii 159(1)c) și nu a transmis la OEB cererea PCT în germană, în engleză sau în franceză (ceea ce înseamnă că trebuie să furnizeze o traducere atunci când cererea PCT a fost publicată în japoneză, în chineză, în spaniolă, în rusă, în portugheză sau în arabă).

5.3 Statele desemnate în comun

Cf. H-III, 4.2 pentru aplicarea tranzitorie a Art. 54(4) a CBE 1973 la cererile în instanță la 13 decembrie 2007 și la brevetele care au fost deja eliberate la această dată.

5.4 Dubla protecție prin brevet

CBE-ul nu tratează în mod explicit cazul cererilor de brevet aflate simultan în curs de instrumentare și având aceeași dată (de depozit sau de prioritate). Cu toate acestea, un principiu admis în majoritatea sistemelor de brevetare presupune că nu există posibilitatea eliberării a două brevete în același timp aceluiași solicitant pentru o invenție. Marea Cameră de Apel a admis cu titlul de opinie incident că principiul de interzicere a dublei protecții prin brevet se bazează pe faptul că un solicitant nu are un interes legitim să dorească ca o procedură să ducă la acordarea unui al doilea brevet pentru același obiect cu al unui brevet care i-a fost deja acordat (vezi G 1/05, și G 1/06). Un solicitant poate fi autorizat să mențină două cereri ale căror descrieri sunt identice, atunci când revendicările au o întindere total diferită fiind referitoare la invenții diferite. Este posibil, de exemplu, ca solicitantul să dorească obținerea rapidă a unei prime protecții pentru un mod de realizare preferat și să revendice în vîntura generală într-o cerere divizionară (vezi G 2/10). Cu toate acestea, în cazurile rare în care vor exista cel puțin două cereri de brevet european care emană de la același solicitant și în care sunt desemnate definitiv același sau aceleași state (în baza confirmării prin plata taxei de desemnare corespunzătoare) și în care revendicările vor avea aceeași dată de prioritate sau de depozit și se vor referi la aceeași invenție, solicitantul va fi invitat, fie să modifice cel puțin una dintre cereri, astfel încât obiectul revendicat în cereri să nu fie identic, fie să aleagă dintre aceste cereri pe aceea pe care va dori să mențină. Dacă nu se conformează, din momentul în care una dintre cereri duce la acordarea unui brevet, celelalte cereri vor fi respinse în baza Art. 97(2) coroborat cu Art. 125. În schimb, dacă revendicările acestor cereri nu se vor suprapune decât parțial, nu se va ridica nicio obiecție (vezi T 877/06). Dacă două cereri având aceeași dată (de depozit sau de prioritate) sunt depuse de solicitanți diferiți, trebuie să se știe că fiecare dintre cereri să își urmeze cursul procedural normal, că și cum celălalt nu ar fi existat.

6. Conflictul cu drepturile naționale anterioare

Atunci când există un drept național anterior într-unul dintre statele contractante desemnate în cerere, solicitantul are mai multe posibilități de a face unele modificări. El poate în primul rând să își retragă pur și simplu cererea de desemnare a respectivului stat contractant în care există un drept național anterior. Pentru acest stat, el poate depune revendicări diferite de cele valabile pentru celelalte state desemnate. În sfârșit, poate limita întinderea revendicărilor astfel încât dreptul național anterior să nu mai fie relevant.

Reg. 138

Modificarea cererii pentru a ine seama de drepturile na ionale anterioare nu va trebui s fie niciodat impus sau propus (vezi de asemenea i H-III, 4.5). În schimb, dac revendic rile au fost modificate, modificarea descrierii i a desenelor trebuie s fie impus , dac aceasta este necesar pentru evitarea oric rei confuzii.

7. Stadiul tehnicii devenit accesibil publicului printr-o "utilizare" sau prin orice "alt mijloc"

7.1 Tipurile de utiliz ri i modalit ile prin care stadiul tehnicii a devenit accesibil prin orice alt mijloc

Activit ile care constituie o utilizare pot consta în faptul c un produs a fost fabricat, oferit, pus în circula ie sau utilizat, sau faptul c un procedeu sau utilizarea acestuia sunt oferite sau puse în circula ie, sau în plus faptul c un procedeu a fost aplicat. Punerea în circula ie poate fi efectuat de exemplu prin vânzare sau schimb.

Stadiul tehnicii poate deveni de asemenea accesibil publicului prin orice alt mijloc, de exemplu prin prezentarea unui obiect sau a unui procedeu în cadrul unor cursuri de ini iere profesional sau la televiziune.

Celelalte mijloace de acces înglobeaz orice alte posibilit i de acces la stadiul tehnicii care vor fi disponibile pe viitor datorit progresului tehnologic.

Cazurile de utilizare anterioar sau de acces al publicului prin orice mod sunt invocate în general în cadrul unei proceduri de opozi ie. Cu toate c se pot invoca i în procedura de examinare, totu i sunt atât de rare încât directivele care urmeaz se adreseaz diviziilor de opozi ie.

7.2 Aspectele care trebuie determinate de divizia de opozi ie în ceea ce prive te utilizarea

Atunci când o anumit utilizare este prezentat ca f când parte din stadiul tehnicii, divizia de opozi ie trebuie s determine cu exactitate elementele care urmeaz :

- i) la data la care a avut loc utilizarea, ceea ce presupune r spunsul la întrebarea dac a existat utilizare înainte de data de referin (utilizare prealabil);
- ii) care este obiectul utiliz rii, care trebuie s permit determinarea gradului de similitudine între obiectul utiliz rii i cel al brevetului;
- iii) toate circumstan ele utiliz rii, ceea ce trebuie s permit s se determine dac i în ce m sur acesta a devenit accesibil publicului, de exemplu locul i modul de exploatare. Aceste ultime elemente sunt importante în m sura în care permit s se adune indica ii referitoare la momentul i la posibilit ile

oferite publicului în privința accesului la această utilizare, de exemplu, în ceea ce privește prezentarea detaliată a unui procedeu de fabricare într-o uzină sau în ceea ce privește livrarea și vânzarea unui anumit produs.

Pe baza declarațiilor și a elementelor doveditoare deja prezentate, de exemplu, documente care confirmă că a avut loc o vânzare sau a declarațiilor sub jurământ referitoare la utilizarea anterioară, divizia de opoziție începe prin a stabili dacă utilizarea anterioară invocată este relevantă. Dacă, în baza acestor evaluări, ea estimează că utilizarea anterioară a fost suficientă și este relevantă și dacă titularul brevetului nu contestă această utilizare anterioară, ea poate lua o hotărâre în ceea ce privește opoziția în baza declarațiilor și a elementelor doveditoare prezentate. Dacă titularul de brevet contestă utilizarea anterioară, sau unele dintre circumstanțele în care aceasta s-a produs, divizia de opoziție trebuie să încerce să obțină dovezi suplimentare (de exemplu, audieri de martori sau inspecții) cu condiția ca acestea să fie adecvate în ceea ce privește faptele care sunt relevante pentru speța în cauză și despre care nu se poate considera, în conformitate cu elementele prezentate, că au fost deja probate. Instrumentarea se efectuează totdeauna cu participarea părților, în mod special în decursul unei proceduri orale. Pentru mai multe detalii referitoare la mijloacele de probă, vezi E-III, 1.2.

7.2.1 Principii generale

Se consideră că obiectul unui brevet a devenit accesibil publicului printr-o utilizare sau prin orice alt mijloc, dacă la data de referință, ar fi posibil ca persoane din public să fi luat cunoștință de acest obiect și dacă acesta nu a fost supus nici unei măsuri care să vizeze păstrarea caracterului său confidențial și care să restrângă utilizarea sau difuzarea cunoștințelor astfel dobândite (vezi de asemenea G-IV, 1 în ceea ce privește descrierea scrisă). Acest caz, poate de exemplu să apară, atunci când obiectul este vândut unei persoane din public fără ca acesteia să i se impună nicio condiție, ca urmare cumpărătorul, intrând în deplină posesie a cunoștințelor pe care i le poate furniza acest obiect. Chiar dacă, într-un astfel de caz, caracteristicile specifice ale obiectului nu pot fi cunoscute ca urmare a unei examinări superficiale, ci numai prin intermediul unei analize mai elaborate, se consideră totuși că aceste caracteristici au devenit accesibile publicului. Nu are relevanță dacă se pot sau nu găsi motive particulare pentru a se analiza compoziția sau structura internă a obiectului. Aceste caracteristici specifice se limitează la caracteristicile intrinseci. Caracteristicile extrinseci, care sunt puse în evidență numai atunci când are loc interacțiunea între produs și condițiile externe alese în mod specific, de exemplu reactivi sau produse de același gen, pentru a se obține un efect sau un anumit rezultat sau pentru a se descoperi potențiale rezultate sau mijloace, merg mai departe de produsul în sine, în măsura în care sunt dependente de alegeri deliberate. Exemplele tipice sunt prima utilizare sau utilizarea ulterioară a unei substanțe sau a unei compoziții cunoscute ca fiind un produs farmaceutic (vezi articolul 54(4) și (5)), sau utilizarea unui compus cunoscut pentru un anumit scop exact bazat pe un

efect tehnic nou (vezi G 2/88). În consecință, astfel de caracteristici nu pot fi considerate ca fiind deja devenite accesibile publicului (vezi G 1/92).

Pe de altă parte, dacă un obiect a fost vizibil într-un anumit loc (de exemplu, într-o uzină) la care persoane din public, dintre care unele aveau competențe profesionale suficiente pentru a constata caracteristicile specifice, ar fi avut acces fără a fi înute de o obligație de păstrare a secretului, toate cunoștințele pe care o persoană de specialitate le-ar fi putut dobândi ca urmare a unui simplu examen vizual trebuie să fie considerate ca fiind accesibile publicului. În astfel de cazuri, totuși, toate caracteristicile care au fost ascunse și nu ar fi fost posibil să fie cunoscute decât prin distrugerea obiectului nu sunt considerate ca fiind accesibile publicului.

7.2.2 Acordul referitor la respectarea secretului

Principiul de bază de la care se pornește este acela că un obiect nu a devenit accesibil publicului prin utilizare sau prin orice alt mijloc dacă a fost prevăzut în mod explicit o clauză de respectare a secretului sau dacă a fost obiectul unui acord tacit și acesta nu a fost încalcat (vezi și cazul particular prevăzut la Art. 55(1)a) referitor la dezvoltarea neopozabilă bazată pe un abuz evident în privința solicitantului) sau dacă circumstanțele speței au fost de asemenea manieră încât respectarea secretului decurge dintr-o relație bazată pe bună credință sau încredere, de exemplu în cadrul relațiilor contractuale sau a relațiilor de afaceri. Se face totodată trimitere la cazul prevăzut la Art. 55(1)a) referitor la dezvoltarea neopozabilă bazată pe un abuz evident în privința solicitantului (vezi G-IV, 7.3.2 și G-V).

7.2.3 Utilizarea într-un loc nepublic

În cazul utilizării într-un loc nepublic, de exemplu, uzină sau cazarmă, se consideră în general că această utilizare nu este publică deoarece membrii personalului din întreprindere și militarii au în mod normal obligația de a respecta secretul, cu excepția cazurilor în care obiectele sau procedeele de care s-a făcut uz nu au fost expuse, descrise sau prezentate publicului în astfel de locuri sau dacă principalele lor caracteristici ar fi putut fi recunoscute din afară de către persoane de specialitate care nu au obligația de a respecta secretul. Este clar că expresia "loc nepublic" de mai sus nu desemnează locațiile ale unui terț care i-a fost vândut obiectul în cauză fără a se impune nicio condiție, nici locul în care publicul poate veni pentru a vedea obiectul în cauză sau pentru a-i examina caracteristicile (vezi exemplele din G-IV, 7.2.1 de mai sus).

7.2.4 Exemple de cazuri în care utilizarea este accesibilă publicului

O presă destinată fabricării de panouri uoare sau de panouri din fibre dure era instalată în hangarul unei întreprinderi pe care a căruia era înscris: "intrarea interzisă oricărei persoane străine de întreprindere"; cu toate acestea, toți clienții, în mod particular vânzătorii de materiale de construcții și utilizatorii care se interesau de panouri uoare, aveau posibilitatea de a vedea presa, fără demonstrație și fără explicații.

Aceste persoane nu erau înute de p strarea secretului, dat fiind c , conform declara iilor martorilor, întreprinderea nu vedea în ace ti vizitatori eventuali concuren i. Ace ti vizitatori nu erau speciali ti propriu-zi i, adic fabrican i de panouri u oare sau de prese de acest tip, dar nici simpli profani. înând cont de simplitatea de concep ie a presei, caracteristicile esen iale ale inven iei trebuiau s fie evidente pentru observatori. Era deci posibil ca ace ti clien i, în mod special vânz torii de materiale de construc ii, s descopere caracteristicile citate anterior ale presei i, nefiind inu i de obliga ia de a respecta secretul, ei le puteau comunica liber altor persoane.

7.2.5 Exemplu de caz în care procedeul nu este accesibil publicului

Obiectul unui brevet se referea la un procedeu de fabricare a unui produs. Ca dovad c acest procedeu devenise accesibil publicului prin utilizare, s-a sus inut faptul c un produs corespunz tor, deja cunoscut, a fost fabricat conform procedului revendicat. Totu i, chiar i o anchet minu ioas nu a permis determinarea într-o manier probatorie, a procedului conform c ruia a fost fabricat acest produs.

7.3 Stadiul tehnicii devenit accesibil prin descriere oral

7.3.1 Caz de descriere oral

Stadiul tehnicii a devenit accesibil publicului printr-o descriere oral atunci când faptele sunt aduse f r rezerv la cuno tin a persoanelor din public în decursul unei conversa ii, în cadrul unei conferin e sau a unei emisiuni radio sau de televiziune sau cu ajutorul unor suporturi de sunet (benzi magnetice i discuri).

Art. 54(2)

7.3.2 Descrierea oral neopozabil

Nu se poate considera c stadiul tehnicii a fost dezv luit ca urmare a unei descrieri orale dac persoanele c rora li s-au comunicat informa iile erau înute de obliga ia de p strare a secretului i acestea le-au respectat efectiv, sau dac dezv luirea nu a intevenit mai devreme de ase luni înainte de data de depozit a cererii de brevet european i dac aceasta rezult direct sau indirect ca urmare a unui abuz evident la adresa solicitantului sau a predecesorului s u în drept. Pentru a se determina dac a fost un abuz evident, se vor lua în considerare indica iile date la punctul G-V, 3.

Art. 55(1)a)

7.3.3 Aspecte care trebuie determinate de divizia de opozi ie în ceea ce prive te descrierea oral

i în acest caz vor trebui elucidate cu aten ie urm toarele aspecte:

- i) momentul în care a intervenit descrierea oral ;
- ii) obiectul descrierii orale; i
- iii) dac descrierea oral a devenit accesibil publicului, ceea ce va depinde de asemenea de modul efectu rii (conversa ie,

conferin) i i de locul acestei descrieri orale (reuniune public , hol de uzin ; vezi i G-IV, 7.2(iii)).

7.4 Stadiul tehnicii devenit accesibil publicului în scris sau printr-un alt mod

Pentru acest stadiu al tehnicii, trebuie s se stabileasc elementele echivalente celor cerute la punctul G-IV, 7.3.3, dac acestea nu reies clar din dezvoltarea făcut în scris sau printr-un alt mod, sau dac sunt contestate de c tre una din p r i.

Dac o informa ie a devenit accesibil publicului ca urmare a unei descrieri scrise i a unei utiliz ri sau a unei descrieri scrise i orale, dar numai utilizarea sau numai descrierea oral au intervenit înainte de data de referin , descrierea scris publicat ulterior poate fi considerat , conform cu punctul G-IV, 1, ca o dare de seam fidel a descrierii orale sau a utiliz rii intervenite anterior, în m sura în care titularul de brevet nu se opune prin argumente temeinice. În acest din urm caz, opozantul trebuie s aduc dovezi contrare la motivele prezentate de c tre titularul de brevet. Trebuie examinat cu pruden tipul de dovezi aduse pentru a sus ine con inutul unei descrieri orale. Astfel, raportul unei conferin e pe care l-a redactat însu i lectorul nu va reda cu exactitate informa iile care au fost realmente transmise publicului. De asemenea, un text de pe care cite te lectorul este posibil s nu fi fost citit integral i nici în mod inteligibil (vezi hot rârea T 1212/97).

7.5 Dezv luirea pe Internet

În principiu, dezvoltările făcute pe Internet sunt cuprinse în stadiul tehnicii conform cu Art. 54(2). Se consider c informa iile dezvoltate pe Internet sau în baze de date on-line au devenit accesibile publicului la data la care ele au fost afi ate în aten ia publicului. Siturile de Internet con in frecvent informa ii tehnice deosebit de pertinente, care uneori nu sunt disponibile nic ieri în alt parte. De exemplu, acesta este cazul manualelor on-line i al tutorialelor pentru produsele de soft (cum ar fi jocurile video) sau pentru alte produse cu ciclu de via scurt. Astfel, pentru a garanta valabilitatea brevetului, frecvent este esen ial s fie citate publica iile care nu sunt accesibile decât pe siturile de Internet.

7.5.1 Stabilirea datei de publicare

Stabilirea datei de publicare cuprinde dou etape. Pe de o parte trebuie s se determine dac data indicat este corect , i pe de alt parte dac con inutul în cauz a devenit în mod efectiv accesibil publicului la acest dat .

Prin natura Internetului este posibil s fie dificil de stabilit care este data efectiv la care informa iile au devenit publice. De exemplu, anumite pagini de Internet, nu men ioneaz data lor de publicare. În plus, dac siturile de Internet sunt actualizate cu u rin , ele propun

rareori arhive ale public rilor mai vechi sau istorice care ar permite publicului (inclusiv examinatorilor) s determine cu precizie ce anume s-a publicat i la ce dat .

O pagin de Internet face de asemenea parte din stadiul tehnicii, chiar dac este accesibil numai unui public restrâns (de exemplu printr-o parol) sau accesul este supus la plata unor taxe (ceea ce este comparabil cu achizi ionarea unei c r i sau a unui abonament la o revist). Este suficient ca pagina s fie disponibil în principiu, f r obliga ia de confiden ialitate.

În sfâr it, teoretic este posibil s se manipuleze data i con inutul unei dezv luiri pe Internet (ca un document clasic). Cu toate acestea, înând cont de volumul i de redundan a informa iilor disponibile pe Internet, este improbabil ca o dezv luire pe Internet g sit de un examinator s fi fost manipulat . În consecin , data indicat este considerat ca fiind corect în lipsa unei indica ii contrare.

7.5.2 Gradul de relevan a probei

Atunci când un document extras de pe Internet este citat împotriva unei cereri sau a unui brevet, trebuie s se stabileasc acelea i fapte ca i pentru orice alt mijloc de prob , inclusiv publica ii clasice pe hârtie (vezi G-IV, 1), conform principiului de "liber apreciere a mijloacelor de prob " (vezi T 482/89 i T 750/94). Aceasta înseamn c importan a atribuit fiec rui mijloc de prob este dependent de valoarea sa probatorie, evaluat în funcie de circumstan ele particulare ale situa iei în cauz , aceste circumstan e fiind apreciate prin cânt rirea probabilit ilor. Conform acestui criteriu, nu este suficient ca faptul presupus (de exemplu data de publicare) s fie numai probabil; divizia de examinare trebuie s fie convins de exactitatea sa. În schimb, nu înseamn c trebuie s se dovedeasc mai presus de orice îndoial rezonabil ("dovad incontestabil ") existen a faptului prezumat.

Data de publicare a dezv lurilor pe Internet supuse de una din p r i procedurii de opozi ie este determinat conform acelorai principii aplicabile în procedura de examinare, adic pe baza circumstan elor particulare ale spe ei. Trebuie de asemenea s se in cont de momentul dezv lurii i de interesele p r ilor care au f cut dezv luirea.

În numeroase cazuri, dezv lurile pe Internet au o dat de publicare explicit considerat în general ca fiind sigur . Data este de la început presupus a fi corect , i incumb solicitantului s demonstreze contrariul. Se poate dovedi c sunt necesare i unele indicii pentru a se stabili sau confirma data public rii (vezi G-IV, 7.5.4). Dac examinatorul, prin cânt rirea probabilit ilor, ajunge la concluzia c un anumit document a fost accesibil publicului la o anumit dat , acest dat este utilizat ca dat a public rii în scopul examin rii.

7.5.3 Sarcina probei

Conform unui principiu general, atunci când se ridică obiecții, sarcina probei incumbă în prima fază examinatorului. Obiecțiile trebuie deci să fie motivate și justificate, și temeinicia lor trebuie să fie demonstrată pe baza a ceea ce este cel mai probabil. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, sarcina probei trece la solicitant și el este cel care trebuie să aducă probe contrarii.

Dacă solicitantul prezintă motive susceptibile să pună în discuție data presupusă a publicării unei dezvoltări pe Internet, examinatorul trebuie să țină cont de acestea. Dacă, examinatorul nu mai este convins că dezvoltarea este cuprinsă în stadiul tehnicii, el va trebui fie să aducă probe suplimentare în sprijinul datei de publicare contestate, fie să nu mai utilizeze această dezvoltare ca stadiu al tehnicii împotriva cererii.

Cu cât stadiul în care examinatorul întreprinde cele necesare pentru a obține aceste probe este mai tardiv, cu atât sarcina riscă să fie mai dificilă. Este la latitudinea lui să decidă dacă merită să aloce un anumit timp în stadiul de documentare pentru a găsi dovezi suplimentare în sprijinul datei de publicare.

Dacă un solicitant contestă data de publicare a unei dezvoltări pe Internet fără a prezenta motive sau emite numai îndoieli în ceea ce privește siguranța dezvoltărilor pe Internet în general, se poate acorda o importanță minimă acestui argument și este puțin probabil să influențeze opinia examinatorului.

Dacă se poate prezuma în prima fază că datele și conținutul dezvoltărilor pe Internet sunt corecte, este evident că gradul lor de siguranță variază. Cu cât o dezvoltare este mai sigură, cu atât este mai dificil pentru solicitant să probeze că aceasta nu este corectă. Gradul de siguranță a câtorva forme curente de dezvoltări pe Internet este examinat în punctele care urmează.

7.5.3.1 Revistele tehnice

Revistele tehnice on-line ale editurilor științifice (de exemplu IEEE, Springer, Derwent, etc.) au o importanță deosebită pentru examinatori. Aceste reviste prezintă tot atâtă siguranță cât și revistele clasice pe hârtie.

Este de notat că pentru o anumită ediție a unei reviste, versiunea de Internet poate fi disponibilă mai rapid decât versiunea corespunzătoare pe hârtie. În plus, anumite reviste publică în prealabil pe Internet manuscrisele care le-au fost transmise, uneori chiar înainte ca acestea să fi fost aprobate în vederea unei publicări pe hârtie (de exemplu, revista "Geophysics"). Dacă revista nu aprobă publicarea mai departe a manuscrisului, versiunea publicată în prealabil poate constitui unica dezvoltare a informațiilor pe care le conține.

Examinatorii trebuie de asemenea să se înfaptulească în faptul că manuscrisul publicat în prealabil poate fi diferit de versiunea definitivă tipărită.

Dacă data de publicare indicată pentru o revistă on-line este vagă (de exemplu dacă se cunosc numai luna și anul) și dacă această dată va fi tardivă conform ipotezei celei mai pesimiste (ultima zi din lună), examinatorul poate solicita data exactă a publicării, fie direct, fie prin intermediul unui formular de contact Internet furnizat de către editor, fie prin intermediul bibliotecii OEB-ului.

7.5.3.2 Alte publicații echivalente cu publicațiile tipărite

În plus față de editorii revistelor științifice există numeroase alte surse care furnizează în egală măsură date de publicare sigure, de exemplu editorii de publicații cotidiene sau periodice, sau în plus posturile de televiziune sau de radio. De asemenea intră în această categorie instituțiile academice (societățile academice, universitățile, etc.), organizațiile internaționale (Agenția spațială europeană (ASE), etc.), administrațiile (ministere sau organisme de cercetare publice, etc.) și organismele de standardizare.

Anumite universități găzduiesc arhive "ePrint" sau altele pot emite sub formă electronică rapoartele rezultatelor de cercetare înainte ca acestea să fie transmise sau acceptate pentru publicarea într-o revistă sau la o conferință. Unele dintre aceste rapoarte nu sunt niciodată publicate în altă parte. Arhiva "ePrint" cea mai cunoscută este arXiv.org (găzduită de Cornell University Library la adresa www.arxiv.org), dar există numeroase altele (de exemplu Cryptology eprint archive găzduită de Asociația internațională de cercetare criptologică la adresa eprint.iacr.org). Numeroase alte arhive, cum ar fi Citeseer (citeseer.ist.psu.edu) sau ChemXseer (chemxseer.ist.psu.edu) – ambele găzduite de Pennsylvania State University -, bătăiesc internetul pentru a regăsi automat publicații accesibile publicului din paginile de Internet ale cercetătorilor.

Societățile, organizațiile și persoanele particulare care utilizează de asemenea Internetul pot publica documente care au fost publicate anterior pe hârtie, în mod special manuale referitoare la produse soft cum ar fi jocuri video, ghiduri de utilizare ale unor produse cum ar fi telefoanele mobile, cataloagele de produse, listele de prețuri sau broșurile de informare ("white papers") referitoare la produse sau la game de produse. Este evident că cea mai mare parte dintre aceste documente se adresează publicului larg (de exemplu clienților efectivii sau potențiali) și că ele sunt ca atare destinate publicării. Data indicată poate fi deci considerată ca fiind data de publicare.

7.5.3.3 Publica ii neclasice

Internetul permite de asemenea schimbul i publicarea de informa ii multumit unor instrumente care nu existau înainte, de exemplu grupuri de discu ii Usenet, blog-uri, arhive de e-mail, liste de difuzare sau pagini wiki. Documentele care provin din astfel de surse constituie de asemenea un stadiu al tehnicii, dat este posibil ca data publicarii acestora s fie mai complicat de stabilit i gradul lor de siguran este variabil.

Trebuie luat în considerare faptul c orodarea electronic (de exemplu pe blog-uri, Usenet sau istoricul paginilor wiki) furnizeaz data de publicare. Este cu certitudine posibil ca aceste date s fi fost generate de un ceas de calculator care s nu fi fost exact, dar această posibilitate trebuie cât rit fa de faptul c numeroase servicii de Internet se bazeaz pe o datare exact i c ele înceteaz frecvent s funcioneze dac data i ora sunt incorecte. În absen a unei indica ii contrare, men iunea "ultima dat de modificare", utilizat frecvent poate avea valoare de dat de publicare.

7.5.4 Dezv lurile nedatate sau a c ror dat nu prezint siguran

Dac o dezv lure pe Internet este pertinent pentru examinare, dar aceasta nu indic în mod explicit data sa de publicare, sau dac solicitantul a demonstrat c data furnizat nu este cert , examinatorul poate încerca s ob in dovezi suplimentare pentru stabilirea sau confirmarea datei de publicare. Mai exact, el poate lua în considerare utilizarea informa iilor care urmeaz :

- a) Informa ii referitoare la o pagin de Internet provenite de la un serviciu de arhivare Internet. "Internet Archive" este serviciul de arhivare cel mai cunoscut, accesibil prin interfa a "Wayback Machine" (www.archive.org). Aceste arhive sunt cu certitudine incomplete, dar aceasta nu afecteaz nici într-un fel siguran a datelor pe care le con ine. Este de asemenea de notat c avertismentele juridice referitoare la exactitatea informa iilor furnizate sunt de uz frecvent (chiar i printre sursele respectate, cum ar fi Espacenet sau IEEE) i ele nu trebuie interpretate ca un semn negativ fa de siguran a efectiv a sitului Internet.
- b) Informa iile de orodare referitoare la istoricul modific rilor unui fi ier sau a unei pagini de Internet (indicate de exemplu pentru paginile wiki, cum ar fi Wikipedia, i în sistemele de management a versiunilor destinate dezvolt rii de softuri distribuite).
- c) Informa iile de orodare electronic accesibile în registrele de de fi iere sau alte arhive, sau care sunt anexate automat la con inut (de exemplu pentru contribu ii la un forum sau blog-urile).

- d) Datele de indexare atribuite paginilor de Internet de către motoarele de căutare (accesibile de exemplu prin Google). Aceste date sunt posterioare datei efective de publicare a dezvoltării, deoarece indexarea unui nou site de Internet necesită un anumit timp.
- e) Informațiile referitoare la data de publicare înglobate în divulgarea în sine. Aceste informații sunt uneori disimulate în programarea utilizată pentru a crea site-ul de Internet, fiind vizibile pe Internet așa cum apare aceasta în navigator. Examinatorul poate, de exemplu, lua în considerare utilizarea de instrumente de investigare numerice pentru a regăsi aceste date. Pentru ca exactitatea unei date să poată fi evaluată în mod adecvat de către solicitant și examinator, examinatorul nu va trebui să utilizeze aceste date decât numai dacă el știe cum au fost obținute și dacă îl poate informa pe solicitant.
- f) Informațiile referitoare la multiplicarea dezvoltării pe mai multe site-uri (site-uri în oglindă) sau în mai multe versiuni.

Este uneori posibil să se obțină informații de la proprietarul sau de la autorul unui site de Internet în vederea stabilirii cu suficientă certitudine a datei de publicare. Valoarea probatorie a declarațiilor astfel obținute trebuie să fie apreciată separat.

Atunci când nu se poate obține data (altă decât data consultării de către examinator, prea tardiv pentru cererea în cauză), dezvoltarea nu poate servi ca stadiu al tehnicii în cursul examinării. Dacă examinatorul estimează că o anumită publicație, de îndată, este deosebit de pertinentă pentru invenție și că atare prezintă interes pentru solicitant sau pentru terți, o poate cita ca document "L" în raportul de documentare. Raportul de documentare cu opinie scrisă explicând motivul pentru care a fost citat respectivul document. Citarea dezvoltării permite în egală măsură o citare împotriva viitoarelor cereri, data citării fiind că atare utilizată ca dată de publicare.

7.5.5 Cazuri problematice

Paginile de Internet sunt uneori împărțite în cadre, al căror conținut provine din surse diferite și care pot avea fiecare propria sa dată de publicare, care după caz trebuie verificată. Într-un sistem de arhivare, de exemplu, este posibil să existe cadre care conțin informații arhivate cu o dată de publicare mai veche, în timp ce alte cadre să afișeze reclame care sunt generate în momentul consultării. Examinatorul va trebui să se asigure că utilizează data de publicare corect, adică faptul că data de publicare citată corespunde conținutului.

Nu este garantat că link-urile care figurează într-un document extras dintr-un sistem de arhivare Internet trimit la documente arhivate la aceeași dată. Este posibil ca link-ul să nu facă deloc trimitere la o

pagin arhivat , ci la versiunea actual a paginii de Internet. Aceasta este în mod particular cazul imaginilor la care trimite un link, care sunt rareori arhivate. În sfâr it, este posibil ca link-urile de arhivare s nu func ioneze deloc.

Anumite adrese de Internet (URL), caracterizate frecvent de o lung suit de cifre i de litere aparent aleatoare, nu sunt permanente i nu func ioneaz decât în timpul unei sesiuni. Aceasta nu îl împiedic pe utilizator s utilizeze dezv luirea g sit la această adres ca fiind stadiul tehnicii, dar adresa corespunz toare nu va func iona atunci când un ter va încerca s o utilizeze (de exemplu solicitantul care prime te un raport de documentare). Astfel, în prezen a adreselor URL care nu sunt permanente, sau din alte motive dictate de pruden , examinatorul va trebui s indice modul în care a ajuns la această adres URL de la pagina de intrare a sitului de Internet respectiv (adic prin ce link-uri sau termeni de c utare).

7.5.6 Informa ii tehnice i remarci generale

La imprimarea unei pagini de Internet, trebuie avut grij ca toate adresele URL s fie lizibile clar. Acela i lucru este valabil i pentru data de publicare men ionat .

De asemenea trebuie re inut c data de publicare poate fi indicat în diferite formate, adic formatul european (zz/ll/aaaa), formatul american (ll/zz/aaaa) i formatul ISO (aaaa/ll/zz). În lipsa unei indica ii explicite, este imposibil de diferen iat între formatul european i formatul american pentru primele dousprezece zile ale fiec rei luni.

Dac data de publicare este apropiat de data de prioritate relevant , fusul orar poate juca un rol decisiv în interpretare.

Examinatorul trebuie s indice totdeauna data la care a fost consultat o anumit pagin de Internet. Atunci când citeaz documente de pe Internet, examinatorul trebuie s explice de ce acestea sunt cuprinse în stadiul tehnicii i s precizeze, de exemplu, cum i de unde a ob inut data de publicare (poate indica faptul c cele opt cifre ale adresei URL corespund datei de arhivare în format aaaallzz); trebuie s ofere în plus orice alte informa ii pertinente (de exemplu, atunci când sunt citate dou sau mai multe documente, ar tând leg tura dintre ele; poate indica faptul c link-ul "xyz" din primul document trimite la cel de-al doilea).

7.6 Standarde i documente preparatorii pentru elaborarea standardelor

Standardele definesc ansambluri de caracteristici de calitate pentru produse, procedee, servicii sau materiale (de exemplu propriet ile unei interfe e) i sunt în general elaborate de c tre organiza ii de standardizare, de comun acord cu ac ionarii relevan i din punct de vedere economic.

Standardele definitive în sine fac parte în principiu din stadiul tehnicii în sensul Art. 54(2), dar există excepții importante. Una dintre aceste excepții se referă la consorțiile de standardizare private (de exemplu în domeniul CD-ROM-urilor, al DVD-urilor și al discurilor Blu-ray), care nu publică standardele definitive ci le fac accesibile părților interesate sub rezerva încheierii unui acord de confidențialitate (care interzice cu strictețe destinatarilor documentelor să divulge conținutul acestora).

Înainte ca o organizație de standardizare să convină asupra stabilirii sau a perfecționării unui standard, sunt prezentate și examinate diferite tipuri de documente pregătitoare. Aceste documente vor trebui să fie tratate în același mod ca orice altă dezvelire scrisă sau orală, adică pentru a fi considerate că fac parte din stadiul tehnicii, ele trebuie să fi devenit accesibile publicului înainte de data de depozit sau de prioritate și nu fi fost supuse niciunei obligații de confidențialitate. În consecință, dacă un document pregătitor referitor la un standard este citat împotriva unei cereri în cursul procedurii de documentare sau de examinare, trebuie stabilite aceleași fapte ca pentru orice alt mijloc de probă (vezi G-IV, 1 și T 738/04).

Existența unei obligații de confidențialitate explicite trebuie să fie determinată de la caz la caz pe baza documentelor înute și să dovedească (vezi T 273/02 și T 738/04). Este posibil să fie vorba despre directive sau principii generale de organizare a standardizării implicate, de condiții de concesionare de licențe sau de un memorandum de acord provenit din schimburile între organizația de standardizare și membrii săi. În prezența unei clauze generale de confidențialitate, anume care nu figurează pe sau în documentul pregătitor pertinent în sine, va trebui să se stabilească dacă obligația de confidențialitate se extinde efectiv asupra documentului în cauză până la data pertinentă. Totuși, aceasta nu înseamnă că documentul în sine trebuie în mod obligatoriu să poarte explicit mențiunea "confidențial" (vezi T 273/02).

Dacă documentele pregătitoare pot fi consultate în bazele de date interne ale OEB-ului sau la surse de informație cu acces liber (de exemplu pe Internet), examinatorul este autorizat să le citeze în raportul de documentare și să facă referire la ele în cursul procedurii. După necesitate, chestiunea accesibilității documentelor de către public va putea fi studiată mai înainte în cursul procedurii de examinare în conformitate cu principiile enunțate mai sus.

Deși documentele care figurează în bazele de date interne ale OEB-ului sunt considerate ca fiind accesibile publicului, nicio indicație generală nu va fi dată în ceea ce privește documentele care provin din alte surse.

8. Trimiteri între documentele din stadiul tehnicii

Dacă un document (documentul principal) se referă explicit la un alt document (documentul secundar) care furnizează informații mai detaliate asupra anumitor caracteristici, în mintele din acest document trebuie să fie considerate ca fiind încorporate în documentul principal, dacă documentul secundar era accesibil publicului la data de publicare a documentului principal (vezi T 153/85) (în ceea ce privește stadiul tehnicii așa cum este definit în Art. 54(3), vezi G-IV, 5.1 și F-III, 8, penultimul paragraf). Totodată, data relevantă, în scopul aprecierii noutății, este totdeauna data documentului principal (vezi G-IV, 3).

9. Erori în documentele din stadiul tehnicii

Documentele din stadiul tehnicii pot conține erori. Dacă, fiind când apel la cunoștințele sale generale (vezi G-VII, 3.1), o persoană de specialitate poate:

- i) observa imediat că dezvoltarea unui document pertinent din stadiul tehnicii conține erori, și
- ii) să găsească care ar fi singura corectură posibilă, atunci pertinența documentului în calitate de stadiu al tehnicii nu este afectată de erorile care figurează în dezvoltare. Documentul poate fi deci considerat ca fiind corectat atunci când se examinează pertinența sa în privința brevetabilității (vezi T 591/90).

9.1 Înregistrări incorecte ale compozițiilor în baze de date on-line

Dacă examinătorul regăsește un compoziție atunci când interoghează o bază de date creată pe baza rezumatelor documentelor sursă (de exemplu brevete, articole din jurnale sau lucrări) și prin deducție compoziții chimice dezvoltate în aceste documente, și nu este în măsură să localizeze documentul sursă, să localizeze numărul compoziției, aceasta nu înseamnă automat că s-a comis o eroare materială și că respectivul compoziție nu este dezvoltat în document. De exemplu, compoziții dezvoltate care sunt denumite, dar ale căror structuri nu sunt desemnate, fac totdeauna parte din dezvoltare fiind când parte din rezumat. În plus, furnizorii de baze de date utilizează o nomenclatură standard în înregistrările lor, în timp ce autorii de literatură tehnică în general nu o fac. Drept consecință, nomenclatura utilizată pentru compoziții în înregistrarea din baza de date este posibil să nu fie aceeași cu aceea utilizată în documentul sursă.

Este posibil totuși ca în anumite cazuri examinătorul să nu poată cu adevărat să localizeze compoziția în documentul sursă și ca acest compoziție să fie pertinent pentru aprecierea brevetabilității. Examinătorul poate ca în acest caz să scrie furnizorului bazei de date și să îl întrebe din ce motiv compoziția în cauză a fost integrată în rezumat și în care anume paragraf al documentului este dezvoltat.

Dacă furnizorul bazei de date nu a răspuns la momentul în care raportul de documentare este stabilit, examinatorul trebuie să pornească de la ipoteza că respectivul compus este dezvoltat în document și să îl citeze pe acesta din urmă atât în raportul de documentare cât și în opinia scrisă asupra stadiului tehnicii. Cu toate acestea, examinatorul trebuie să continue documentarea ca și cum compusul nu ar fi existat.

Capitolul V – Dezv luiri neopozabile

1. Generalități

Există numai două cazuri în care o dezv luire anterioară a invenției nu este considerată ca fiind cuprinsă în stadiul tehnicii și deci nu este luată în considerare, anume atunci când dezv luirea "rezultă direct sau indirect":

- i) dintr-un abuz evident împotriva solicitantului sau a predecesorului său în drept, adică atunci când invenția a fost sustrasă de la solicitant și dezv luită împotriva voinei sale sau *Art. 55(1)a)*
- ii) din faptul că solicitantul sau predecesorul său în drept a expus invenția într-o expoziție internațională oficial recunoscută în sensul Art. 55(1)b). *Art. 55(1)b)*

2. Termene

În cazurile vizate la alineatele G-V, 1 i) și ii), o condiție esențială este aceea ca dezv luirea în cauză să nu fi intervenit cu mai mult de șase luni înainte de data de depozit a cererii de brevet. Data determinată pentru calculul termenului de șase luni este data la care cererea de brevet european a fost depusă efectiv și nu data de prioritate (G 3/98 și G 2/99).

3. Abuzul evident

În ceea ce privește cazul vizat la alineatul G-V, 1 i), dezv luirea poate avea loc într-un document publicat sau prin orice alt mijloc. În particular, putea fi făcută într-o cerere de brevet european având o dată de prioritate anterioară. De exemplu, o persoană B care ar fi luat cunoștință printr-o informație confidențială de invenția unei persoane A, poate ea însăși să depună o cerere de brevet pentru această invenție. Într-un astfel de caz, dezv luirea rezultând din publicarea cererii lui B nu va aduce atingere drepturilor lui A, dacă acesta din urmă a depus deja o cerere sau dacă a făcut-o într-un interval de șase luni de la această publicare. În orice caz, înănd cont de Art. 61, B nu poate fi autorizat să își mențină cererea (vezi G-VI, 2).

Pentru a se putea stabili existența unui "abuz evident", trebuie ca din partea celui care a dezv luit invenția să fi existat fie o intenție veritabilă de a cauza o fraudă, fie o consecință reală, fie o consecință prezumată de daune care ar fi fost provocate sau riscate să fie provocate (vezi T 585/92).

4. Expoziție internațională

În cazul vizat la alineatul G-V, 1 ii), cererea trebuie să fie depusă într-un interval de șase luni de la data dezv lurii invenției în cadrul expoziției, în caz contrar dezv luirea în expoziție este opozabilă cererii. În plus, solicitantul trebuie să declare, la data de depozit a *Art. 55(2)*
Reg. 25

invenia a fost realmente expus , i, într-un interval de timp de patru luni trebuie s depun în sprijinul declaraiei sale un atestat care s r spund cerin elor Regulii 25 (vezi A-IV, 3). Lista de expozi ii recunoscute oficial este publicat în Jurnalul Oficial.

Capitolul VI – Noutatea

1. Stadiul tehnicii definit în Art. 54(2)

O invenție este considerată ca fiind nouă, dacă ea nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. În ceea ce privește definiția pentru "stadiul tehnicii", vezi G-IV, 1. Este de notat că în ceea ce privește noutatea (spre deosebire de activitatea inventivă, vezi G-VII, 8), nu este permisă combinarea unor elemente diferite din stadiul tehnicii. Nu este permisă nici combinarea unor elemente diferite care apar în unor moduri de realizare diferite descrise într-un singur document, dacă această combinație nu a fost sugerată în mod special (vezi T 305/87).

Totuși, criteriul de "a fi luat serios în considerare" de către o persoană de specialitate (vezi G-VI, 8 iii)) poate fi de asemenea utilizat pentru a se aprecia dacă respectivele caracteristici individuale pot fi combinate între ele într-un document (vezi T 666/89, T 656/92 și T 632/93).

În plus, orice element exclusiv explicit din revendicări (cu excepția disclaimerelor care exclud moduri de realizare impracticabile) și stadiul tehnicii pus în evidență într-un document, dacă acesta este descris explicit, trebuie considerate ca fiind încorporate în document.

În plus este permis să se utilizeze un dicționar sau o lucrare de referință analogă cu scopul de a interpreta sensul unui termen particular utilizat într-un document.

2. Caracteristicile implicite sau echivalente bine cunoscute

Orice document din stadiul tehnicii distruge noutatea obiectului revendicat dacă decurge direct și fără echivoc din acest document, inclusiv caracteristicile implicite pentru o persoană de specialitate, din cele ce sunt în mod expres menționate în document; de exemplu, dezvoltarea utilizării unui cauciuc, în cazul în care este evident că se face uz de proprietățile sale elastice chiar dacă nu se menționează explicit, distruge noutatea utilizării unui material elastic. Limitarea la "ceea ce decurge direct și fără echivoc dintr-un document" este importantă. Astfel, la examinarea noutății, nu este corect să se interpreteze un document ca înglobând echivalente bine cunoscute care nu sunt expuse în document: aceasta este o problemă legată de activitatea inventivă.

3. Data relevant a unui document anterior

Pentru determinarea noutății, un document anterior va trebui să fie citit ca și cum acesta ar fi citit de o persoană de specialitate la data relevantă a documentului. Prin "data relevantă", se înțelege data de publicare în cazul unui document publicat anterior, și data de depozit (sau data de prioritate, după caz) în cazul unui document cuprins în stadiul tehnicii în sensul Art. 54(3) (vezi G-IV, 5.1).

4. Dezvăluirea suficientă dintr-un document anterior

Un obiect descris într-un document poate fi considerat că a fost pus la dispoziția publicului și în consecință este cuprins în stadiul tehnicii conform Art. 54(1) numai dacă informațiile pe care le furnizează unei persoane de specialitate în domeniu sunt suficiente pentru a-i permite ca, la data de prioritate a documentului (vezi G-VI, 3), să pună în practică invenția tehnică care face obiectul documentului, înănd cont de asemenea de cunoștințele generale în domeniu pe care este de presupus că le are la acea dată (vezi T 26/85, T 206/83 și T 491/99).

Similar, este de notat că un compus chimic ale cărui nume sau formule sunt menționate într-un document din stadiul tehnicii nu este considerat că fiind cunoscut dacă informațiile conținute în acest document, după caz completate de cunoștințele generale la data relevantă a documentului, nu permitau prepararea și separarea acestuia sau, de exemplu în cazul unui produs natural, numai separarea sa.

5. Dezvăluirea generică și exemplele specifice

La examinarea noutății, examinatorul trebuie să țină cont de asemenea de faptul că, de regulă, o dezvăluire generică nu distruge noutatea unui exemplu specific care reiese din această dezvăluire, în timp ce o dezvăluire specifică distruge noutatea unei revendicări generice care înglobează dezvăluirea specifică. De exemplu, dezvăluirea cuprului distruge noutatea metalului în calitate de concept general, dar nu și noutatea unui metal, altul decât cuprul, și dezvăluirea niturilor distruge noutatea niturilor ca atare, dar nu și noutatea unui mijloc de fixare altul decât nitul.

6. Dezvăluirea implicită și parametrii

În cazul unui document anterior, absența noutății poate reieși din ceea ce este expus în mod explicit în documentul în sine. Ea poate fi de asemenea implicită în sensul că, prin aplicarea invenției dintr-un document anterior, o persoană de specialitate în domeniu va ajunge obligatoriu la un rezultat care este acoperit de revendicare. Examinatorul nu va trebui să formuleze o obiecție argumentând absența noutății de acest tip numai când nu va putea avea în mod rezonabil dubii în privința efectului practic al invenției care figurează în documentul anterior (în ceea ce privește a doua utilizare nemedicală vezi G-VI, 7).

Pot apărea situații de acest tip atunci când revendicările definesc invenția sau una dintre caracteristicile acesteia cu ajutorul parametrilor (vezi F-IV, 4.11). Este posibil ca în stadiul tehnicii relevant să fie menționat un parametru diferit sau să nu fie menționat niciun parametru. Dacă produsul cunoscut și produsul revendicat sunt identice din toate punctele de vedere (ceea ce este de așteptat atunci când, de exemplu, produsele de pornire și procedeele de fabricare sunt identice) aceasta va ridica în primul rând o obiecție privind absența noutății. Este de datoria solicitantului să dovedească existența unei presupuse caracteristici diferite. Beneficiul îndoielii nu va fi acordat dacă solicitantul nu produce probe în sprijinul afirmațiilor sale (vezi T 1764/06). Dacă, în schimb, solicitantul poate demonstra, de exemplu cu ajutorul testelor comparative adecvate, că există diferențe efective în ceea ce privește parametrii, nu este sigur că cererea dezvăluie toate caracteristicile esențiale care sunt necesare pentru fabricarea produselor ale căror parametri sunt indicați în revendicare (art. 83).

7. Examinarea noutății

Atunci când examinătorul determină dacă obiectul revendicrilor este nou, trebuie să țină cont de indicațiile date la punctele F-IV, 4.5 - 4.21. El va trebui să își reamintească, în special în cazul revendicrilor referitoare la o entitate fizică, că nu trebuie să țină cont de caracteristicile care nu sunt specifice pentru o utilizare particulară vizată în cerere (vezi F-IV, 4.13). De exemplu, o revendicare referitoare la o substanță X care este destinată utilizării drept catalizator nu va fi considerată ca fiind nouă în raport cu aceeași substanță cunoscută ca fiind un colorant, dacă utilizarea vizată nu implică o formă specifică a substanței (de exemplu, prezența anumitor aditivi) care o diferențiază de forma cunoscută. În consecință, caracteristicile care, fără a fi indicate explicit, sunt implicate prin utilizarea specifică, vor trebui să fie luate în considerare (conform, de exemplu, cazului "formă pentru o el topită" citat la punctul F-IV, 4.13). În ceea ce privește revendicările referitoare la prima utilizare medicală, vezi G-II, 4.2.

Un compus cunoscut nu devine nou prin simplul fapt că acesta este disponibil cu un grad de puritate diferit, dacă această puritate poate fi obținută prin mijloace clasice (vezi T 360/07).

7.1 A doua utilizare medicală sau utilizarea medicală ulterioară a produselor farmaceutice

Chiar dacă o substanță sau o compoziție este deja cunoscută pentru utilizarea în cadrul unei "prime utilizări medicale", ea poate fi brevetată în sensul Art. 54(5) pentru orice a doua utilizare sau pentru orice utilizare ulterioară într-o metodă vizată la Art. 53 c), cu condiția ca numita utilizare să fie nouă și să implice o activitate inventivă.

Art. 54(4) și (5) aduce în consecință o excepție de la principiul general conform căruia nu se pot obține revendicări de produs decât pentru produsele care sunt (absolut) noi. Totuși, aceasta nu înseamnă că revendicările de produs referitoare la prima utilizare medicală și la utilizările ulterioare nu trebuie să satisfacă celelalte condiții de brevetabilitate, în mod special aceea de activitate inventivă (vezi T 128/82).

O revendicare având forma: "Utilizarea unei substanțe sau compoziții X pentru tratamentul bolii Y" va fi considerată ca fiind referitoare la o metodă de tratament care este exclusiv explicit de la brevetare în conformitate cu Art. 53 c) și deci nu va fi admisă. Se poate formula o revendicare sub forma "Substanța X pentru utilizarea ca medicament", chiar dacă substanța X este cunoscută, dar nu și utilizarea sa ca medicament. În același mod, poate fi redactată o revendicare sub forma "Substanța X pentru o utilizare în tratamentul bolii Y" dacă aceasta implică o activitate inventivă în raport cu orice element din stadiul tehnicii care dezvăluie utilizarea substanței X ca medicament.

Tratamentul unei boli cu o substanță sau cu o compoziție a cărei utilizare este deja cunoscută pentru tratamentul acestei boli, și care se diferențiază de tratamentul cunoscut numai prin posologie, constituie o indicație medicală ulterioară în sensul Art. 54(5) (vezi G 2/08).

Art. 82

Dacă o cerere dezvăluie pentru prima dată anumite utilizări chirurgicale, terapeutice sau de diagnostic referitoare la o substanță sau la o compoziție cunoscută, este posibil în ca în mod normal să fie formulate într-o singură cerere revendicări independente, fiecare pentru substanța sau compoziția într-una din diferitele sale utilizări, adică în general nu este cazul să se ridice a priori o obiecție legată de absența de unitate a invenției (vezi F-V, 7).

O revendicare având forma "Utilizarea unei substanțe sau compoziții X pentru obținerea unui medicament destinat unei utilizări terapeutice Z" poate fi admisă dacă se referă la o primă utilizare terapeutică sau la o utilizare terapeutică "ulterioară" (revendicare "de tip elvețian"), dacă această utilizare este nouă și implică o activitate inventivă (vezi G 6/83) și dacă data de depozit sau data de prioritate este anterioară datei de 29 ianuarie 2011. În ceea ce privește cererile depuse după această dată, dacă invenția este caracterizată printr-o a doua utilizare terapeutică (sau o utilizare terapeutică ulterioară) a unui medicament, ea nu va putea fi revendicată sub forma unei revendicări de "de tip elvețian" (vezi Nota OEB, JO OEB 2010, 514).

Revendicările de tip "Metod pentru prepararea unui medicament destinat unei utilizări terapeutice Z, caracterizat prin aceea că se utilizează substanța X", sau revendicările echivalente pe fond (vezi T 958/94) se pot admite dacă se referă la o primă utilizare terapeutică sau la o utilizare terapeutică "ulterioară" (revendicare "de tip elvețian"), dacă această utilizare este nouă și implică o activitate inventivă și dacă cererea a fost depusă anterior datei specificate (vezi G 6/83). Dacă solicitantul dezvăluie în același timp mai multe utilizări terapeutice "ulterioare", are posibilitatea să formuleze în aceeași cerere revendicări de tipul celor descrise mai sus referitoare la diferite utilizări terapeutice, numai dacă acestea formează un singur concept inventiv general (Articolul 82). În ceea ce privește revendicările de utilizare sau de procedeu de acest tip, este de asemenea de notat că un simplu efect farmaceutic nu implică în mod necesar o aplicare terapeutică. De exemplu, dacă pentru respectiva substanță nu s-a găsit încă aplicare practică sub forma unui tratament definit și real al unei patologii, descoperirea conform căreia o substanță se leagă în mod selectiv la un receptor, chiar dacă are un aport deosebit pe plan fiziologic, nu constituie o contribuție tehnică față de stadiul tehnicii care să îi permit să fie considerat ca o invenție și să poată beneficia de o protecție prin brevet (vezi T 241/95). În ceea ce privește definirea unei patologii în termeni funcționali, vezi de asemenea F-IV, 4.22.

7.2 A doua utilizare nemedicală

O revendicare referitoare la utilizarea unui compus cunoscut în legătură cu un scop precizat, bazată pe un efect tehnic (a doua utilizare nemedicală) trebuie interpretată ca incluzând prin acest efect tehnic o caracteristică tehnică de ordin funcțional. Drept consecință, o astfel de revendicare nu este susceptibilă de o obiecție în baza Art. 54(1), cu condiția ca această caracteristică tehnică să nu fi fost accesibilă anterior publicului (vezi G 2/88 și G 6/88). Noutatea utilizării compusului cunoscut pentru obținerea cunoscută a unui produs cunoscut nu poate fi dedusă dintr-o nouă proprietate a produsului obținut. Într-un astfel de caz, utilizarea unui compus pentru obținerea produsului trebuie interpretată ca un procedeu de obținere a produsului cu respectivul compus. Utilizarea nu poate fi considerată ca nouă decât dacă procedeul de obținere ca atare este nou (vezi T 1855/06). În ceea ce privește revendicările referitoare la a doua utilizare medicală sau la o utilizare medicală "ulterioară", vezi G-II, 4.2.

8. Invențiile de selecție

Invențiile de selecție constau în selecționarea elementelor individuale, a subansamblelor sau a intervalelor de valori limitate care nu au fost menționate explicit, în cadrul unui set sau a unui interval de valori mai larg și cunoscut.

- i) Pentru aprecierea nouă a unei selecții, trebuie să se determine dacă elementele alese sunt dezvoltate sub o formă (concret) individualizată în stadiul tehnicii (vezi T 12/81). O selecție pe baza unei liste unice de elemente dezvoltate în mod specific nu conferă un caracter de nouitate. Totuși, dacă trebuie efectuată o selecție din două sau mai multe liste de o anumită lungime pentru a se obține o combinație specifică de caracteristici, combinația de caracteristici care rezultă, nefiind dezvoltată în mod specific în stadiul tehnicii, conferă un caracter de nouitate (principiul numit al celor "două liste"). Exemple de acest tip de selecții din două sau mai multe liste sunt:
- a) compuși chimici individuali obținuți pe baza unei formule generice cunoscute, compusul ales decurgând din selecția substituenților specifici în cadrul a cel puțin două "liste" de substituenți redată pentru a defini formula generică cunoscută. Același lucru este valabil și pentru amestecurile specifice care decurg din selecția compușilor individuali din două liste de compuși care formează amestecul din stadiul tehnicii;
 - b) produse de pornire pentru prepararea unui produs final;
 - c) selecția unor intervale de valori limitate pentru mai mulți parametri pe baza unor intervale de valori corespunzătoare cunoscute.
- ii) Selecția unui interval de valori limitat dintr-un interval de valori numerice mai larg, cuprins în stadiul tehnicii, este considerată ca fiind nouă dacă satisface următoarele trei criterii (vezi T 198/84 și T 279/89):
- a) intervalul de valori limitat care a fost selecționat este îngust în comparație cu intervalul de valori cunoscute;
 - b) intervalul de valori limitat care a fost selecționat este suficient de îndepărtat de orice exemplu specific dezvoltat în stadiul tehnicii și de punctele extreme ale intervalului de valori cunoscut;
 - c) intervalul de valori selecționat nu este extras arbitrar din stadiul tehnicii, adică nu este un simplu mod de realizare a stadiului tehnicii ci este o altă invenție (selecția este efectuată cu un anumit scop, fiind o nouă invenție tehnică).

Un anumit efect care se produce numai în intervalul de valori limitat al a căruia este revendicat nu poate în sine să îi confere acestuia un caracter de nouitate. Cu toate acestea, dacă se

produce numai în intervalul de valori limitat care a fost selec ionat, i nu în întregul interval de valori cunoscut, acest efect tehnic poate determina îndeplinirea criteriului c), anume c inven ia este nou i nu constituie o parte oarecare a stadiului tehnicii. Sensul termenului "îngust" i a expresiei "suficient de îndeplinit" trebuie analizate de la caz la caz. Un efect ob inut într-un interval de valori cunoscut poate constitui efectul tehnic nou care se produce în intervalul selec ionat, dac în intervalul de valori selec ionat aceste efecte au o amploare mai mare.

- iii) În cazul suprapunerii intervalelor de valori (de exemplu intervale de valori numerice, formule chimice) ale obiectului revendicat cu cele din stadiul tehnicii, se aplic acelea i principii pentru aprecierea nout ii ca i în alte cazuri, de exemplu a inven iilor de selec ie (vezi T 666/89). Este necesar s se determine obiectul care a fost pus la dispozi ia publicului printr-o dezv luire anterioar i care este, ca atare, cuprins în stadiul tehnicii. În acest context, trebuie luate în considerare nu numai exemplele, ci i întregul con inut al documentului anterior. Pentru ceea ce constituie suprapuneri de intervale de valori sau de intervale de valori numerice ale parametrilor fizici, noutatea este distrus prin men ionarea explicit a unui punct extrem al intervalului de valori cunoscut, prin men ionarea explicit a valorilor intermediare specifice cuprinse în stadiul tehnicii sau printr-un exemplu specific din stadiul tehnicii care se g se te în zona de suprapunere. Nu este suficient s fie excluse valorile specifice cuprinse în stadiul tehnicii i distrug toare de noutate; trebuie examinat, de asemenea, dac o persoan de specialitate în domeniu, pe baza datelor tehnice i inând cont de cuno tin ele sale generale în domeniul respectiv, ar lua în considerare în mod serios punerea în aplicare a înv turii tehnice din documentul anterior în intervalul de valori comune. Dac se poate presupune în mod rezonabil c o va face, concluzia este c nu exist noutate. În cazul T 26/85, persoana de specialitate nu putea lua în considerare în mod serios s lucreze în zona de suprapunere, deoarece stadiul tehicii con inea o declara ie motivat care îl convingea în mod clar s nu selec ioneze numitul interval de valori, cu toate c acesta era revendicat în stadiul tehnicii în cauz . Criteriile men ionate la punctul ii) de mai sus pot fi aplicate prin analogie pentru aprecierea nout ii intervalelor de valori numerice care se suprapun (vezi T 17/85). În ceea ce prive te suprapunerile de formule chimice, se recunoa te noutatea, dac obiectul revendicat, în zona de suprapunere, se diferen iaz de stadiul tehnicii printr-un nou element tehnic (nou înv tur tehnic), vezi T 12/90, punctul 2.6 din motivare. Este vorba, de exemplu,

de un reziduu chimic selectat în mod specific, care este acoperit în termeni generali de stadiul tehnicii în zona de suprapunere, dar care nu este individualizat în documentul anterior. Altfel, trebuie să se pună întrebarea, dacă o persoană de specialitate ar lua în considerare în mod serios să lucreze în intervalul de valori comune/sau ar admite că zona de suprapunere este dezvoltată direct fără ambiguitate în mod implicit în stadiul tehnicii (vezi de exemplu T 536/95). Dacă răspunsul este da, atunci noutatea lipsește.

8.1 Marje de eroare pentru datele numerice

O persoană de specialitate cunoaște faptul că valorile numerice ale măsurătorilor sunt afectate de erori de măsurare care le limitează utilitatea. Din acest motiv, în literatura tehnico-științifică se aplică o convenție generală conform căreia ultima zecimală a unei valori numerice indică precizia de măsurare. Dacă nu este indicat nicio marjă de eroare, eroarea maximă pentru ultima cifră indicată trebuie să fie estimată pe baza convenției referitoare la rotunjire (vezi T 175/97); de exemplu, pentru o valoare măsurată de 3,5 cm, marja de eroare este 3,45-3,54. Pentru a interpreta intervalele de valori din fasciculele de brevet, o persoană de specialitate va porni de la aceeași ipoteză.

9. Noutatea revendicrilor de tip "reach-through" (la care se ajunge prin)"

Prin revendicrile de tip "reach-through" (adică referitoare la rezultatele viitoarelor cercetări) se învâlc acele revendicri care vizează obținerea unei protecții pentru produse chimice (și de asemenea pentru utilizările lor, compozițiile lor, etc.) prin definirea acestora în termeni funcționali cu referire la acțiunea (de exemplu agonist sau antagonist) pe care o exercită asupra unei întă biologice cum ar fi o enzimă sau un receptor (vezi F-III, 9). În numeroase cazuri de acest tip, solicitantul definește astfel compuși chimici în termeni funcționali cu referire la o întă biologică nouă identificată. Or, compuși care se leagă la această întă biologică și asupra cărora această exercită o acțiune nu sunt în mod necesar compuși noi prin simplul fapt că întă biologică asupra cărora acționează este nouă. De fapt, în numeroase cazuri, solicitantul furnizează el însuși în cererea sa rezultatele testelor care pun în evidență acțiunea exercitată de compuși cunoscuți asupra noii întă biologice. El demonstrează astfel că compuși incluși în definiția funcțională a revendicrii "reach-through" fac parte din stadiul tehnicii și că revendicarea în chestiune este prin aceasta lipsită de noutate.

Capitolul VII – Activitatea inventiv

1. Generalit i

O inven ie este considerat ca implicând o activitate inventiv dac , *Art. 56* pentru o persoan de specialitate în domeniu, nu decurge în mod evident din stadiul tehnicii. Noutatea (vezi G-IV, 5) i activitatea inventiv sunt criteriile diferite. Întrebarea dac inven ia implic sau nu o activitate inventiv se pune numai dac are noutate.

2. Stadiul tehnicii; data de depozit

Stadiul tehnicii luat în considerare în scopul examin rii activit ii inventive este definit în Art. 54(2) (vezi G-IV, 1). Acesta trebuie interpretat ca fiind raportat la informa iile care sunt pertinente pentru un domeniu tehnologic (vezi T 172/03). Nu sunt cuprinse cererile de brevet european publicate ulterior care sunt vizate de Art. 54(3). A a cum este specificat la punctul G-IV, 3, termenul "data de depozit" care figureaz la Art. 54(2) desemneaz , în anumite cazuri, data de prioritate (vezi F-VI). Stadiul tehnicii poate ine numai de simplele cuno tin e generale în domeniul respectiv care nu trebuie în mod necesar s fie redade în scris i care nu este necesar s fie argumentate decât dac sunt contestate (vezi T 939/92).

3. Persoana de specialitate

Prin "persoana de specialitate" se în elege un practician în domeniul tehnic respectiv, care dispune de cuno tin e i aptitudini medii i care are cuno tin ele generale în domeniul respectiv la o anumit dat (vezi T 4/98, T 143/94 i T 426/88). De asemenea, acesta trebuie s aib acces la toate elementele din "stadiul tehnicii", în mod special la documentele citate în raportul de documentare i s aib la dispozi ie toate mijloacele i întreaga capacitate de care se dispune în mod normal în domeniul tehnic respectiv pentru a proceda la lucr ri i experien e curente. Dac problema îi sugereaz persoanei de specialitate s caute solu ia într-un alt domeniu tehnic, specialistul competent pentru g sirea solu iei este specialistul în acel domeniu. Persoana de specialitate este implicat în dezvoltarea constant a domeniului s u tehnic (vezi T 774/89 i T 817/95). Din partea sa poate fi de a teptat s caute indica ii în domenii tehnice învecinate sau generale (vezi T 176/84 i T 195/84) sau chiar în domenii tehnice mai îndep rtate, dac i se sugereaz s o fac (vezi T 560/89). În consecin , cuno tin ele i posibilit ile acestui specialist trebuie s fie luate ca baz pentru a se aprecia dac solu ia implic o activitate inventiv (vezi T 32/81). Uneori poate fi adecvat s se fac apel la un grup de persoane, cum ar fi o echip de cercetare sau de produc ie mai degrab decât la o singur persoan (vezi T 164/92 i T 986/96). Este de re inut c persoana de specialitate are acela i nivel de cuno tin e pentru aprecierea activit ii inventive ca i pentru suficien a dezv lurii (vezi T 60/89, T 694/92 i T 373/94).

3.1 Cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate

Cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate pot proveni din diferite surse și nu sunt în mod necesar dependente de faptul că un anumit document a fost publicat la o anumită dată. Nu este deci necesar să fie dovedit (de exemplu prin citarea unui manual) că o chestiune face parte din cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate decât atunci când această afirmație este contestată (vezi G-IV, 2).

O publicație izolată (de exemplu un fascicul de brevet dar și conținutul unei reviste de specialitate) nu poate fi considerat în mod normal că face parte din cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate în domeniu (vezi T 475/88). În anumite cazuri particulare, articolele apărute în reviste specializate pot fi reprezentative pentru cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate (vezi T 595/90). Acesta este în mod special cazul articolelor care prezintă o trecere în revistă sau o cercetare asupra unui anumit subiect (vezi T 309/88). Pentru o persoană de specialitate care se ocupă de aducerea împreună a unor materii prime, rezultatele cercetărilor efectuate asupra acestor materiale de către un număr foarte restrâns de producători fac parte din cunoștințele unei persoane de specialitate în domeniu, chiar dacă acestea nu au fost publicate decât în reviste de specialitate (vezi T 676/94). Poate fi de asemenea vorba, cu titlu excepțional, de informații care sunt conținute în fascicule de brevet sau de publicații științifice dacă invenția face parte dintr-un domeniu de cercetare atât de nou încât în manuale nu există încă informații tehnice pertinente în legătură cu acest subiect (vezi T 51/87).

Manualele și monografiile de bază pot fi considerate ca expresia cunoștințelor generale ale unei persoane de specialitate (vezi T 171/84). Dacă, pentru anumite probleme, ele trimit cititorul la articole mai detaliate, acestea pot fi de asemenea considerate ca făcând parte din cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate (vezi T 206/83). Trebuie avut cont de faptul că informațiile nu fac parte din cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate pe motiv că au fost publicate într-un manual, lucrare de referință etc.; în mod contrar, ele nu ar fi apărute în astfel de publicații dacă nu ar fi făcut deja parte din cunoștințele generale ale unei persoane de specialitate (vezi T 766/91). Aceasta înseamnă că o informație apărută în astfel de documente trebuie să facă parte deja din cunoștințele unei persoane de specialitate în domeniu, cu un anumit timp înainte de data de publicare.

4. Evidența

Va trebui deci, ca pentru fiecare revendicare care definește invenția să se pună întrebarea dacă, înainte de data de depozit sau de prioritate care se aplică pentru această revendicare și ținând cont de stadiul tehnicii la această dată, nu ar fi fost evident pentru o persoană de specialitate în domeniu să ajungă la un rezultat care este acoperit de această revendicare. Dacă este așa, aceasta din urmă nu este admisibilă din lipsă de activitate inventivă. Termenul "evident" se referă la ceea ce nu depășește progresul tehnic normal, ci decurge simplu și logic din stadiul tehnicii, adică nu presupune nicio calificare

ce sau abilitate mai ridicat decât cele pe care trebuie să le aibă o persoană de specialitate. La examinarea activității inventive, este permis, spre deosebire de cazul nouității (vezi G-VI, 3), să se analizeze orice document publicat în lumina cunoștințelor dobândite până inclusiv în ziua anterioară datei de depozit sau datei de prioritate valide pentru invenția revendicată și ținând cont de toate cunoștințele de care dispune o persoană de specialitate în domeniu, în general, până la această dată inclusă.

5. Abordarea problem-soluție

Pentru aprecierea activității inventive într-un mod obiectiv și previzibil, se va aplica abordarea problem-soluție de la care nu se va face derogare decât în mod excepțional.

Abordarea problem-soluție cuprinde trei etape principale:

- i) determinarea "stadiului tehnicii celui mai apropiat",
- ii) stabilirea "problemei tehnice obiective" care trebuie rezolvată, și
- iii) analizarea, dacă invenția revendicată, pornind de la stadiul tehnicii cel mai apropiat și de la problema tehnică obiectivă, ar fi fost evident pentru o persoană de specialitate în domeniu.

5.1 Determinarea stadiului tehnicii celui mai apropiat

Stadiul tehnicii cel mai apropiat este cel care dezvoltă, într-o singură referință, acea combinație de caracteristici care constituie punctul de pornire cel mai promițător pentru a se efectua o dezvoltare evidentă care conduce la invenție. Atunci când este vorba de selectarea stadiului tehnicii celui mai apropiat, contează în primul rând că acest stadiu al tehnicii să vizueze atingerea aceluiași obiectiv sau obținerea aceluiași efect ca și invenția sau cel puțin să apară în aceluiași domeniu tehnic cu invenția revendicată sau unui domeniu de care este strâns legat. În practică, stadiul tehnicii cel mai apropiat este în general acela care corespunde unei utilizări asemănătoare și care necesită cele mai puține modificări structurale și funcționale pentru a se ajunge la invenția revendicată (vezi T 606/89). În anumite cazuri, există mai multe criterii echivalente pentru aprecierea activității inventive. Se poate astfel dovedi a fi necesar ca, în cazul acordării brevetului, să se adopte abordarea "problem-soluție" pentru ansamblul acestor criterii. În caz de respingere, este suficient totuși să se demonstreze, pe baza unui element din stadiul tehnicii pertinent, că obiectul revendicării este lipsit de activitate inventivă.

Se va aprecia stadiul tehnicii cel mai apropiat din punctul de vedere al unei persoane de specialitate în domeniu, în ziua anterioară datei de depozit sau de prioritate care se aplică pentru invenția revendicată.

Atunci când se determină stadiul tehnicii cel mai apropiat, trebuie să se țină cont de ceea ce solicitantul recunoaște el însuși, în descriere sau în revendicări ca fiind cunoscut. Examinatorul va trebui să ia în

considerare că o astfel de recunoaștere a stadiului tehnicii cunoscut este corect, dacă solicitantul nu declară că a comis o eroare (vezi C-IV, 7.2).

5.2 Formularea problemei tehnice obiective

În cea de-a doua etapă, se determină în mod obiectiv care este problema tehnică ce trebuie rezolvată. Pentru aceasta, se analizează cererea (sau brevetul), stadiul tehnicii cel mai apropiat și diferențele la nivelul caracteristicilor (fie structurale, fie funcționale) între invenția revendicată și stadiul tehnicii cel mai apropiat (aceste diferențe fiind denumite de asemenea și "caracteristicile distinctive" ale invenției revendicate), se identifică efectul tehnic care decurge din caracteristicile distinctive, apoi se formulează problema tehnică.

Caracteristicile care nu contribuie nici individual și nici în combinație cu alte caracteristici la caracterul tehnic al unei invenții nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activității inventive (vezi T 641/00). O astfel de situație se poate prezenta de exemplu atunci când o caracteristică contribuie numai la rezolvarea unei probleme netehnice, cum ar fi o problemă care se pune într-un domeniu exclus de la brevetare (vezi T 931/95).

În cadrul abordării problemei-soluție, prin problema tehnică se înțelege obiectivul și sarcina care constau în aceea de a se modifica sau adapta stadiul tehnicii cel mai apropiat în vederea obținerii efectelor tehnice care constituie aportul invenției în raport cu stadiul tehnicii cel mai apropiat. Problema tehnică astfel definită este denumită frecvent "**problema tehnică obiectivă**".

Este posibil ca problema tehnică obiectivă formulată în acest mod să fie diferită de cea prezentată de solicitant în cererea sa ca fiind "problema". Aceasta din urmă este posibil să trebuiască să fie reformulată, deoarece problema tehnică obiectivă se bazează pe fapte stabilite obiectiv, figurând în mod special în stadiul tehnicii determinat în cursul procedurii, care poate fi diferită de stadiul tehnicii despre care solicitantul are efectiv cunoștințe la data de depunerea cererii. În mod particular, stadiul tehnicii citat în raportul de documentare poate plasa invenția într-o perspectivă complet diferită de cea care decurge numai în urma citirii cererii. Este posibil ca problema tehnică obiectivă odată formulată să fie mai puțin ambiguă decât aceea luată în considerare în cerere. Aceasta se poate produce de exemplu atunci când problema enunțată inițial constă în furnizarea unui produs, a unui procedeu sau a unei metode care presupune o ameliorare, dar ca niciun element să nu dovedească faptul că obiectul revendicat este ameliorat astfel în comparație cu stadiul tehnicii cel mai apropiat provenit în urma documentării, singurele elemente de probă existente fiind raportate la un stadiu al tehnicii mai îndepărtat (sau mai mult, să nu existe nicio probă). În astfel de cazuri problema trebuie să fie reformulată, ca fiind realizarea unui nou produs, procedeu sau metode. Evidența soluției revendicate

la această problemă reformulată va trebuie apreciat în lumina stadiului tehnicii citat (vezi T 87/08).

Mediul în care poate fi reformulată problema tehnică trebuie să fie evaluat în privința fiecărui caz particular. În principiu, orice efect produs de invenție poate fi utilizat ca bază pentru reformularea problemei tehnice, dacă numărul efectelor poate fi dedus din cererea a căreia cum a fost depusă (vezi T 386/89). Este de asemenea posibil să se bazeze pe noile efecte prezentate ulterior de către solicitant în cursul procedurii, cu condiția ca o persoană de specialitate să fie în măsură să discernă faptul că aceste noi efecte erau conținute implicit în problema tehnică a căreia cum a fost formulată inițial sau aveau o legătură cu aceasta (vezi G-VII, 11 și T 184/82).

Este de notat că problema tehnică obiectiv trebuie formulată astfel încât să nu prejudicieze soluția tehnică. Astfel, introducerea în enunțul problemei a unor elemente ale soluției tehnice a invenției, va conduce la aprecierea a posteriori a activității inventive față de stadiul tehnicii considerat din punctul de vedere al acestei probleme (T 229/85). Atunci când revendicarea se referă la un scop care trebuie să fie atins într-un domeniu netehnic, acest scop poate fi legitim enunțat în formularea problemei ca fiind o parte din cadrul în care se înscrie problema tehnică de rezolvat, în mod special ca o restricționare ce trebuie respectată (vezi T 641/00 și T 172/03).

Noțiunea de "problemă tehnică" va trebui să fie interpretată în sens larg; aceasta nu implică în mod necesar faptul că soluția tehnică constituie o ameliorare tehnică în raport cu stadiul tehnicii. Astfel, problema ar putea consta pur și simplu în căutarea unei soluții de înlocuire a unui dispozitiv sau într-un procedeu cunoscut care oferă aceleași efecte sau efecte similare sau care prezintă un raport mai bun performanță-preț. O problemă tehnică nu poate fi considerată ca fiind rezolvată decât dacă este credibil că toate modurile de realizare revendicate conduc la obținerea efectelor tehnice pe care se bazează invenția.

Problema tehnică obiectiv trebuie considerată uneori ca fiind un ansamblu de caracteristici distincte, combinate între ele, ca un ansamblu de mai multe "probleme parțiale". Aceasta se aplică în cazul în care caracteristicile distinctive, combinate între ele nu produc niciun efect tehnic, dar mai multe probleme tehnice parțiale sunt rezolvate independent una de cealaltă prin diferite seturi de caracteristici distincte (vezi G-VII, 6 și T 389/86).

5.3 Abordarea "could-would" – (ar fi putut-ar fi făcut)

A treia etapă constă în a se răspunde la întrebarea dacă stadiul tehnicii în ansamblul său conține o invenție tehnică care ar sugera (nu numai ar fi putut să sugereze, ci care chiar a sugerat) unei persoane de specialitate, confruntată cu problema tehnică obiectivă, să modifice sau să adapteze stadiul tehnicii cel mai apropiat înănd

cont de această învîtur astfel încât să ajungă la un rezultat acoperit de revendicare și drept consecință la același rezultat cu invenția (vezi G-VII, 4).

Cu alte cuvinte, chestiunea nu este de a ști dacă o persoană de specialitate ar fi putut să ajungă la invenție prin adaptarea sau modificarea stadiului tehnicii cel mai apropiat, ci dacă ea chiar ar fi făcut această, în speranța că va rezolva problema tehnic obiectiv sau că va obține o perfecționare sau un oarecare avantaj, deoarece stadiul tehnicii ar fi conținut sugestia în acest sens (vezi T 2/83). Chiar și o sugestie implicită sau o încurajare identificabilă în mod implicit ar fi fost suficiente pentru a demonstra că o persoană de specialitate în domeniu ar fi combinat elementele din stadiul tehnicii (vezi T 257/98 și T 35/04), și aceasta înainte de data de depozit sau de prioritate care se aplică pentru revendicarea examinată.

5.4 Revendicări care cuprind aspecte tehnice și netehnice

Atunci când se aplică abordarea problem-soluție la acest tip de revendicări, în mod special în ceea ce privește invențiile implementate cu ajutorul calculatorului, trebuie urmate etapele redată în continuare:

- i) identificarea aspectelor netehnice ale revendicării/revendicării; deducerea unei descrieri a condițiilor (conform G-VII, 5.4.1) pe baza acestor aspecte netehnice prezente în revendicări și în descriere, astfel încât o persoană de specialitate în domeniul tehnic (de exemplu un expert în informatic) să fie informat despre conceptul netehnic.
- ii) Selectarea stadiului tehnicii cel mai apropiat pe baza aspectelor tehnice ale obiectului revendicat și a descrierii corespunzătoare.
- iii) Punerea în evidență a diferențelor față de stadiul tehnicii cel mai apropiat.
 - a) Dacă nu există nicio diferență, (inclusiv pe plan netehnic) se va formula o obiecție în baza Art. 54.
 - b) Dacă diferențele nu sunt de ordin tehnic, se va formula o obiecție în baza Art. 56 CBE, pe motivul că nu există contribuție la stadiul tehnicii.
 - c) Dacă diferențele includ aspecte tehnice, se procedează după cum urmează: în primul rând se formulează problema tehnic obiectiv înănd cont de condițiile descrise așa cum este indicat la punctul i) de mai sus; soluția la problema tehnic obiectiv trebuie să înglobeze aspectele tehnice ale diferențelor puse în evidență; în al doilea rând, dacă soluția la problema tehnic este evident pentru o persoană de specialitate în domeniu se va formula o obiecție în baza Art. 56 CBE.

5.4.1 "Descrierea condițiilor" în formularea problemei tehnice obiective

Caracteristicile care nu contribuie la caracterul tehnic, sau nu participă nici individual și nici în combinație cu altele, la soluția tehnică a problemei tehnice, nu se iau în considerare pentru aprecierea activității inventive (conform T 641/00). O astfel de situație poate apărea de exemplu atunci când o anumită caracteristică ajută numai la rezolvarea unei probleme netehnice, cum ar fi a unei probleme care se pune într-un domeniu exclus de la brevetare.

Atunci când aspectele unei revendicări definesc un anumit scop care trebuie atins într-un domeniu netehnic și nu contribuie ca urmare la caracterul tehnic al invenției, acest scop poate fi legitim enunțat în formularea problemei tehnice obiective, sub forma unei "descrieri a condițiilor" (adică o descriere completă a comportamentului sistemului care trebuie dezvoltat) furnizată unei persoane de specialitate în domeniu, ca parte a cadrului în care se înscrie problema tehnică de rezolvat, în mod specific ca o restricționare ce trebuie respectată. În absența problemei tehnice obiective, obiectul revendicat nu satisface condițiile de activitate inventivă, deoarece nu aduce nicio contribuție la stadiul tehnicii, și din acest motiv revendicarea va trebui să fie respinsă.

Problema tehnică obiectivă trebuie să fie formulată astfel încât să nu prejudicieze soluția tehnică. Astfel, introducerea în enunțul problemei a anumitor elemente ale soluției tehnice conform invenției va conduce nemijlocit la o analiză a posteriori a activității inventive. Descrierea condițiilor nu este considerată ca fiind parte din stadiul tehnicii, și ea servește numai pentru formularea problemei tehnice.

6. Combinarea elementelor din stadiul tehnicii

În cadrul abordării problemelor -soluție, este permisă combinarea dezvoltării unuia sau mai multor documente, a diferitelor părți dintr-un document sau a altor elemente din stadiul tehnicii (de exemplu o utilizare publică anterioară sau cunoștințe tehnice generale sau nescrise) cu stadiul tehnicii cel mai apropiat. Totodată, dacă împreună cu stadiul tehnicii trebuie combinat mai mult decât o dezvoltare pentru a se ajunge la o combinație de caracteristici, aceasta poate indica o activitate inventivă, de exemplu dacă invenția revendicată nu este o simplă alăturare de caracteristici (vezi G-VII, 7).

Situația diferă atunci când invenția aduce o soluție la mai multe "probleme parțiale" independente (vezi G-VII, 7 și 5.2). Într-un astfel de caz, va trebui să se aprecieze separat, pentru fiecare problemă parțială, dacă acea combinație de caracteristici care rezolvă problema parțială decurge în mod evident din stadiul tehnicii. Un document diferit poate fi deci combinat cu stadiul tehnicii cel mai apropiat pentru fiecare problemă tehnică (vezi T 389/86). Este suficient totodată ca una dintre aceste combinații de caracteristici să implice o activitate inventivă pentru ca obiectul revendicării să fie inventiv.

Atunci când analizează dacă ar fi fost evident să se combine două sau mai multe dezvoltări diferite, examinatorul va trebui în mod special:

- i) să se pună întrebarea dacă conținutul dezvoltărilor (de exemplu al documentelor) este susceptibil să facă probabil sau nu combinarea lor de către o persoană de specialitate în domeniu atunci când aceasta este confruntată cu problema rezolvată de invenție. De exemplu, dacă două dezvoltări considerate în ansamblul lor ar fi fost imposibil ca în mod practic să fie combinate cu ușurință, pe motivul unei incompatibilități intrinseci a anumitor caracteristici dezvoltate care sunt esențiale pentru invenție, combinarea acestor dezvoltări nu va trebui să fie, ca regulă generală, considerată ca fiind evidentă;
- ii) să se pună întrebarea dacă dezvoltările, de exemplu din document, provin din domenii tehnice similare, învecinate sau îndepărtate (vezi G-VII, 3);
- iii) să se revină la faptul că va fi evident pentru o persoană de specialitate în domeniu să combine două sau mai multe părți din aceeași dezvoltare dacă există un motiv rezonabil pentru a asocia aceste părți între ele. Va fi în mod normal evident să fie combinat un document anterior cu un manual reputat sau cu un dicționar clasic, acesta fiind numai un exemplu particular al principiului general conform căruia este evidentă combinarea învțăturilor dintr-unul sau mai multe documente și a cunoștințelor generale ale unei persoane de specialitate în domeniu tehnic luat în considerare. La modul general, va fi de asemenea evident, pentru o persoană de specialitate, să combine două documente dintre care unul face referire la un altul, într-un mod clar și sigur (pentru referințele considerate ca fiind parte integrantă din dezvoltare, vezi G-IV, 5.1 și G-VI, 1). Aceasta se aplică și în cazul în care trebuie să se determine dacă un document poate fi combinat cu un element din stadiul tehnicii devenit public anterior prin orice mod, de exemplu prin utilizare.

7. Combinarea față de juxtapunere sau alăturarea de caracteristici

Invenția revendicată trebuie considerată în mod normal ca un tot. Atunci când o revendicare constă într-o "combinație de caracteristici", nu este corect să se argumenteze că respectivele caracteristici separate ale combinației, considerate individual, sunt cunoscute sau evidente și că "drept consecință", obiectul revendicat în ansamblu este evident. Totodată, atunci când revendicarea este o simplă "asamblare" sau o simplă "juxtapunere de caracteristici", și nu o veritabilă combinație, este suficient să se arate că respectivele

caracteristici individuale sunt evidente pentru a se demonstra că ansamblul de caracteristici nu implică o activitate inventivă (vezi G-VII, 5.2, ultimul paragraf). Un ansamblu de caracteristici tehnice reprezintă o combinație de caracteristici dacă interacțiunea funcțională dintre caracteristici produce un efect tehnic combinat care este diferit, de exemplu, care depășește suma efectelor tehnice pe care acestea le produc individual. Cu alte cuvinte, interacțiunile caracteristicilor individuale trebuie să producă un efect sinergic. În absența unui astfel de efect, suntem în cazul unei simple alăturări de caracteristici (vezi T 389/86 și T 204/06).

De exemplu, efectul tehnic al unui tranzistor individual este în esență cel al unui întrerupător electronic. Totodată, tranzistoare interconectate pentru a forma un microprocesor interacționează în mod sinergic pentru a se obține efecte tehnice, cum ar fi prelucrarea datelor, care depășește suma efectelor tehnice produse individual (vezi de asemenea și G-VII, Anexa 2).

8. Analiza a posteriori

Este de reținut că o invenție care, la prima vedere, pare să decurgă într-un mod evident din stadiul tehnicii, este posibil ca în realitate să implice o activitate inventivă. Atunci când este formulată o nouă idee, teoretic, se poate demonstra frecvent cum ar fi fost posibil să se ajungă la aceasta pornind de la o bază cunoscută printr-o serie de demersuri aparent facile. Examinatorul trebuie să se ferească de aceste analize a posteriori și atunci când combină documente care sunt citate în raportul de documentare, el trebuie totdeauna să își reamintească faptul că documentele prezentate în cursul documentării au fost obținute atunci când se cunoștea obiectul presupusei invenții. El va trebui ca în fiecare caz să încerce să cunoască ansamblul stadiului tehnicii de care dispunea o persoană de specialitate în domeniul înainte de contribuția solicitantului și trebuie să caute să redea un tablou al acestei stări de fapt și al altor elemente pertinente care să fie conform cu situația reală. Trebuie să ia în considerare toate cunoștințele tehnice în raport cu invenția și să aprecieze la justa lor valoare toate argumentele sau elementele de probă prezentate de solicitant. Dacă se demonstrează de exemplu că o invenție are o valoare tehnică deosebită, în special, că duce la obținerea unui avantaj tehnic nou și surprinzător, care nu reprezintă un simplu efect suplimentar obținut într-o "situație cu sens unic" (vezi G-VII, 10.2), și că acest avantaj tehnic poate fi raportat într-un mod convingător la una dintre caracteristicile care figurează în revendicarea care definește invenția, examinatorul trebuie să ezite să ridice obiecții privind lipsa de activitate inventivă împotriva acestei revendicări.

9. Originea invenției

Deși revendicarea trebuie să se refere în fiecare caz la caracteristici tehnice (și nu pur și simplu, de exemplu, la o idee) este important ca examinatorul să nu piardă din vedere, atunci când examinează dacă

invenția implică o activitate inventivă, faptul că o invenție poate decurge, de exemplu dintr-unul din demersurile care urmează:

- i) rezolvarea unei probleme cunoscute;

Exemplu: problema marcării ireversibile a animalelor de fermă, cum ar fi vacile, fără a provoca suferințe animalului. Dacă rănirea distruge pielea este tot atât de veche ca agricultura însuși. Soluția ("marcaj la rece") constă în aplicarea descoperirii conform căreia pielea animalului își poate pierde definitiv pigmentația sub acțiunea unei temperaturi foarte scăzute.

- ii) explicația unui fenomen observat (utilizarea practică a acestui fenomen devenind atunci evident);

Exemplu: s-a constatat că aroma agreabilă a untului este datorată unor cantități infime dintr-un anumit compus. Din momentul în care s-a înțeles fenomenul, aplicarea tehnicii constă în adăugarea acestui compus la margarină devine evident.

Bineînțeles, numeroase invenții decurg din combinarea mai multor posibilități expuse mai sus; de exemplu, explicația fenomenului observat și aplicarea tehnicii ce îi urmează, pot implica, atât una cât și cealaltă, utilizarea de facultăți inventive.

10. Indicatori secundari

10.1 Dezavantajele previzibile; modificarea nefuncțională și alegerea arbitrară

Trebuie notat că, dacă invenția rezultă dintr-o modificare dezavantajoasă previzibilă a stadiului tehnicii cel mai apropiat, pe care o persoană de specialitate ar fi putut să o prevadă în mod clar și să o precizeze corect, și că acest dezavantaj previzibil nu este însoțit de un avantaj tehnic neașteptat, invenția revendicată nu implică nicio activitate inventivă (vezi T 119/82 și T 155/85). Cu alte cuvinte, simpla obținere a unui efect dezavantajos nu implică nicio activitate inventivă. Totodată, dacă un astfel de efect dezavantajos este însoțit de un avantaj tehnic neașteptat, este posibil să existe activitate inventivă. Aceleași considerente se aplică atunci când invenția rezultă pur și simplu dintr-o modificare nefuncțională arbitrară a unui dispozitiv cuprins în stadiul tehnicii sau dintr-o alegere pur arbitrară dintr-o multitudine de soluții posibile (vezi T 72/95 și T 939/92).

10.2 Efectul tehnic neașteptat, simplul efect suplimentar

Obținerea unui efect tehnic neașteptat poate fi considerată ca o activitate inventivă. Acest efect tehnic trebuie totodată să în de obiectul revendicat, și nu de caracteristicile suplimentare, menționate

numai în descriere. Totuși, dacă pentru o persoană de specialitate în domeniu, ar fi rezultat în mod evident în raport cu stadiul tehnicii un rezultat acoperit de o revendicare, de exemplu în lipsa unor variante alternative rezultă o situație "cu sens unic", efectul neatrăgător este un simplu efect suplimentar care nu conferă niciun caracter inventiv pentru obiectul revendicat (vezi T 231/97 și T 192/82).

10.3 Necesitatea îndelung resimțită ; succesul comercial

Atunci când invenția rezolvă o problemă tehnică la soluționarea creia specialiștii lucrează de mult timp sau răspunde unei necesități care există de mult timp, aceasta poate fi considerată ca un indiciu de activitate inventivă.

Numai succesul comercial nu trebuie considerat ca un indiciu de activitate inventivă. Totodată, dovada unui succes comercial imediat îmbracă o semnificație reală dacă se stabilește în egal măsură că a fost satisfăcută o necesitate existentă de mult timp, și cu condiția ca examinatorul să fie convins că acest succes îi are originea în caracteristicile tehnice ale invenției și nu în alți factori (de exemplu tehnici de vânzare sau de publicitate).

11. Argumente și mijloace de probă prezentate de solicitant

Argumentele și mijloacele de probă pertinente pe care examinatorul le ia în considerare la aprecierea activității inventive pot figura în cererea inițială de brevet sau pot fi prezentate de către solicitant ulterior în cadrul procedurii (vezi G-VII, 5.2 și H-V, 2.2 și 2.4).

Totodată, este necesar să analizeze cu prudență cazul în care în sprijinul activității inventive sunt invocate efecte noi. Aceste efecte noi nu pot fi luate în considerare decât dacă sunt conținute implicit în problema tehnică formulată inițial în cerere, așa cum a fost depusă sau, cel puțin dacă au o legătură cu aceasta (vezi de asemenea G-VII, 5.2, T 386/89 și T 184/82).

Exemplu de efect nou:

Invenția a căreia cum este depusă are ca obiect o compoziție farmaceutică având o acțiune specifică. Se pare, la prima vedere, înănd cont de stadiul tehnicii pertinent, că invenția nu implică activitate inventivă. În continuare, solicitantul produce o nouă dovadă care arată că compoziția revendicată prezintă un avantaj neatrăgător, adică o toxicitate scăzută. În acest caz, este posibil să se reformuleze problema tehnică și să se introducă aspectul legat de toxicitate, deoarece acțiunea farmaceutică și toxicitatea sunt legate, în sensul că o persoană de specialitate va analiza totdeauna ambele aspecte împreună.

Reformularea problemei tehnice poate să antreneze sau nu o modificare a enunțului problemei tehnice sau adăugarea acesteia în descriere. O astfel de modificare nu este permisă decât dacă

satisfacă condițiile enunțate la punctul H-V, 2.4. În exemplul referitor la compoziția farmaceutică redată mai sus, nici problema reformulată și nici invenția referitoare la toxicitate nu pot fi introduse în descriere fără a încălca Art. 123(2).

12. Invenții de selecție

Obiectul invențiilor de selecție diferă de stadiul tehnicii cel mai apropiat prin aceea că reprezintă o selecție de subansambluri sau de intervale de valori limitate. Dacă această selecție este legată de un efect tehnic particularizat și nu există niciun indiciu care să conducă o persoană de specialitate la această selecție, este recunoscut activitatea inventivă (efectul tehnic care se produce în interiorul intervalului de valori selecționate poate fi identic cu efectul obținut în intervalul mai larg și cunoscut, având însă proporții neașteptate). Acest criteriu care constă în "luare în considerare în mod serios" (de a lucra în zona de suprapunere) care este menționat în legătură cu testul de nouitate pentru intervalele de valori care se suprapun, nu trebuie confundat cu aprecierea activității inventive. Pentru acesta din urmă trebuie să se pună întrebarea dacă o persoană de specialitate ar fi procedat la selecție sau ar fi ales intervalul de valori comune în speranța rezolvării problemei tehnice pe baza invenției sau în așteptarea unei ameliorări sau a unui avantaj. Dacă răspunsul este negativ, obiectul revendicat implică o activitate inventivă.

Efectul tehnic neașteptat trebuie să se producă pentru întregul interval revendicat. Dacă nu apare decât pentru o parte din interval, obiectul revendicat nu rezolvă problema specifică bazată pe acest efect, ci pur și simplu o problemă mai generală, de exemplu obținerea unui "alt produs X" sau "a unui alt procedeu Y". (vezi T 939/92).

13. Revendicări dependente; revendicări de categorii diferite

Atunci când o revendicare independentă este nouă și inventivă, este necesar să se examineze dacă obiectul revendicrilor care sunt dependente de aceasta este nouă și inventivă numai în cazul în care obiectul unei revendicări dependente are o dată ulterioară (de depozit sau de prioritate) față de aceea a revendicării independente și vor trebui luate în considerare documentele din acest interval (vezi F-VI, 2.4.3).

În mod similar, dacă o revendicare de produs este nouă și inventivă, nu este necesar să se examineze dacă o revendicare de procedeu care conduce în mod direct la obținerea numitului produs sau o revendicare de utilizare a acestui produs este nouă și inventivă. În mod particular, procedeele analoge, anume procedeele care, în sine, nu implică nicio activitate inventivă, sunt totuși brevetabile în măsura în care furnizează un produs nou și inventiv (vezi T 119/82). Este totuși de notat că atunci când revendicările de produs, de procedeu și de utilizare au date (de depozit sau de prioritate) diferite se poate

dovedi a fi necesar s se examineze separat dac obiectul lor este nou i implic o activitate inventiv fa de documentele intermediare.

14. Exemple

Anexa la prezentul capitol red exemple de caz în care o inven ie poate fi considerat ca evident sau ca implicând o activitate inventiv . Trebuie totodat s fie subliniat c aceste exemple sunt redade numai cu titlu ilustrativ i c în fiecare caz trebuie aplicat principiul urm tor: "ce este evident pentru o persoan de specialitate în domeniu?" (vezi G-VII, 5). Examinatorii vor trebui s evite s se bazeze pe unul dintre aceste exemple într-un anumit caz, atunci când un astfel de exemplu nu este aplicabil în mod clar. În plus, această list nu este exhaustiv .

Anexe**Exemple referitoare la condiția de activitate inventiv – indicatori****1. Aplicarea de m suri cunoscute?**

1.1 Invenții care presupun aplicarea, în mod **evident**, de **m suri cunoscute** și care sunt în consecință lipsite de activitate inventivă :

- i) Înventura dintr-un document anterior este incompletă și invenția reprezintă cel puțin una dintre posibilele soluții pe care le va găsi ulterior în mod natural o persoană de specialitate pentru a "**umple această lacună**".

Exemplu: invenția se referă la o armătură de clădire din aluminiu. Un document anterior dezvăluie aceeași armătură precizând că aceasta este confecționată din materialulorfractionat aluminiu.

- ii) Invenția nu se diferențiază de stadiul tehnicii decât prin utilizarea de **echivalente** (mecanice, electrice sau chimice) **binecunoscute**.

Exemplu: invenția se referă la o pompă care nu diferă de un tip cunoscut de pompă decât prin faptul că este acționată printr-un motor hidraulic în locul unui motor electric.

- iii) Invenția constă numai dintr-o nouă utilizare a unui material deja cunoscut fără când să intervină **proprietăți de asemenea cunoscute** ale acestuia din urmă.

Exemplu: o compoziție de spălare conține ca detergent un compus cunoscut având proprietatea cunoscută de a scădea tensiunea superficială a apei, și este cunoscut faptul că aceasta este o proprietate esențială a detergenților.

- iv) Invenția constă într-o înlocuire a unui material dintr-un dispozitiv cunoscut cu un material recent pus la punct și ale cărui proprietăți sunt astfel încât acest material este în mod vizibil adecvat pentru această utilizare ("**înlocuire analoagă**").

Exemplu: un cablu electric cuprinde o teacă protectoare de polietilen legată de un blindaj metalic cu ajutorul unui adeziv. Invenția constă în utilizarea unui adeziv particular care tocmai a fost pus la punct și despre care se cunoaște că este adecvat pentru fixarea unui polimer la un metal.

- v) Invenția constă în simpla utilizare a unei tehnici cunoscute într-o situație analoagă ("**utilizare analoagă**").

Exemplu: invenția constă în aplicarea unei tehnici de comandă prin impulsuri a unui motor electric care acționează mecanismele auxiliare ale unui vehicul industrial (cum ar fi un carucior elevator cu furcă), utilizarea acestei tehnici pentru comanda motorului electric de propulsare a caruciorului fiind deja cunoscut.

1.2 Invenții care se referă la aplicarea **neevident de m suri cunoscute** și care au activitate inventivă :

- i) O metodă de lucru sau un mijloc cunoscut utilizate pentru **obținerea unui nou** produs sau a unui **efect** nou și **surprinzător**.

Exemplu: se cunoaște că energia de înaltă frecvență poate fi folosită pentru sudarea cap la cap prin inducție. Va trebui deci, să apară a fi evident, pentru o persoană de specialitate în domeniu, să utilizeze energia de înaltă frecvență cu același efect și pentru sudarea cap la cap prin conducție. Totodată, dacă energia de înaltă frecvență este utilizată pentru sudarea continuă cap la cap prin conducție a benzilor spiralate fără îndepărtarea depunerilor (îndepărtarea depunerilor fiind în mod normal necesară în timpul sudării prin conducție pentru a se împiedica formarea unui arc electric între contactul de sudură și bandă), efectul suplimentar neașteptat constând în aceea că îndepărtarea depunerilor nu mai este necesară, deoarece la frecvență înaltă, alimentarea curentului se face predominant capacitiv, prin stratul de depunere care constituie un dielectric. În acest caz, există activitate inventivă.

- ii) Nouă utilizare a unui dispozitiv sau material cunoscut, implicând **înlturarea dificultăților tehnice** imposibil de depășite prin tehnicile obișnuite.

Exemplu: invenția se referă la un dispozitiv destinat susinerii și controlului ridicării și a coborârii gazometrelor care permite înlturarea armăturii de ghidaj exterioare folosite înainte. Se cunoaște un dispozitiv similar pentru susținerea docurilor plutitoare sau a pontoanelor, dar trebuiau depășite dificultăți practice, neîntâlnite în aplicațiile cunoscute, pentru aplicarea dispozitivului la gazometre.

2. Combinare evidentă de caracteristici?

2.1 **Combinare** evidentă, și prin urmare **neinventivă**, de caracteristici:

Invenția constă numai în **juxtapunerea** sau asocierea de dispozitive sau de procedee cunoscute care funcționează fiecare în mod normal, fără a rezulta nicio interacțiune neevidentă în funcționare.

Exemplu: o mașină de producere a cârnaților care constă din juxtapunerea unui toc torț și a unui dispozitiv de umplere de tip cunoscut.

2.2 **Combinarea** neevidentă, realizată prin urmare **inventivă**, de caracteristici:

Caracteristicile combinației își pot avea mutual efectele, astfel încât se obține un rezultat tehnic nou. În acest scop, nu mai are importanță dacă diferitele caracteristici sunt cunoscute în totalitate sau numai parțial. Totodată, dacă combinarea de caracteristici reprezintă un simplu efect suplimentar, obișnuit de exemplu într-o "situație cu sens unic", este posibil ca respectiva combinație să nu implice o activitate inventivă.

Exemplu: un amestec medicamentos este compus dintr-un analgezic și un sedativ. Invenția constă în găsirea faptului că adăugarea sedativului, care în sine nu are niciun efect analgezic, întărește efectul analgezic într-un mod care nu ar fi putut fi prevăzut pe baza proprietăților cunoscute ale substanțelor active.

3. **Selecția evidentă** ?

3.1 **Selecția evidentă** este drept consecință **lipsită de inventivitate** dintre un anumit număr de posibilități cunoscute:

- i) Invenția constă numai în alegerea dintre un anumit număr de **variante la fel de potrivite**.

Exemplu: invenția se referă la un procedeu chimic cunoscut, referitor la care se cunoaște că este posibil ca la amestecul de reacție să se furnizeze electricitate. Există un anumit număr de alte soluții binecunoscute care permit furnizarea în acest mod a curentului și invenția nu reprezintă decât alegerea unei soluții.

- ii) Invenția constă în alegerea anumitor dimensiuni, a anumitor intervale de temperatură sau a altor parametri care ar fi putut fi determinați prin încercări de rutină sau prin aplicarea de **metode de cercetare uzuale**.

Exemplu: invenția se referă la un procedeu care permite realizarea unei reacții cunoscute și aceasta este caracterizat printr-o viteză de curgere determinată a unui gaz inert. Vitezele indicate sunt numai cele la care ar fi ajuns în mod necesar un practician experimentat.

- iii) Este posibil să se ajungă la invenție numai printr-o **simplă extrapolare** directă a tehnicii comune cunoscute.

Exemplu: invenția este caracterizată prin utilizarea unui conținut minim specificat de substanță X într-un preparat Y, în vederea creșterii stabilității termice, și această caracteristică poate fi dedusă prin simplă extrapolare a unui grafic liniar care poate fi stabilit pe baza tehnicilor cunoscute, prin raportarea stabilității termice la conținutul de substanță X.

- iv) Invenția constă numai în **selecția**, dintr-un **grup foarte larg**, de compuși sau de combinații chimice determinate (inclusiv de aliaje).

Exemplu: stadiul tehnicii include dezvoltarea unui compus chimic caracterizat printr-o structură exactă și care cuprinde un substituent denumit "R". Acest substituent "R" este definit astfel încât să acopere serii întregi de grupe de radicali definiți într-un mod general, cum ar fi radicalii alchil sau aril nesubstituiți sau substituiți cu halogeni sau cu radicali hidroxil, sau cu ambii, dar, din motive practice, redă numai un număr redus de exemple exacte. Invenția constă în selecția unui radical particular sau a unei grupe determinate de radicali dintre cei definiți ca substituent "R" (radicalul sau grupa de radicali alei nefiind dezvoltat cu exactitate în documentul din stadiul tehnicii, deoarece, în mod contrar, problema care s-ar fi pus ar fi fost aceea a lipsei de noutate mai degrabă decât de activitate inventivă). Astfel, compușii rezultați din această selecție

- a) nu sunt nici descriși, nici prezentați ca având proprietăți interesante pe care le-ar fi avut compușii menționați în exemplele citate în stadiul tehnicii, sau
- b) sunt descriși ca având proprietăți interesante în comparație cu compușii indicați în mod specific în stadiul tehnicii, dar aceste proprietăți sunt cele pe care o persoană de specialitate se aștepta să le găsească în acești compuși, astfel încât ea ar fi fost probabil condusă spre realizarea acestei selecții.
- v) L'invenția Invenția constituie o extindere inevitabilă a dezvoltărilor din stadiul tehnicii, fără alegerea între mai multe posibilități ("situație **cu sens unic**").

Exemplu: se cunoaște din stadiul tehnicii că într-o serie de compuși chimici cunoscuți, clasificați conform numărului de atomi de carbon, care prezintă un efect insecticid, acesta crește pe măsură ce progresivă în serie. Referitor la efectul insecticid,

compusul imediat superior ultimului compus cunoscut din această serie se găsește în această situație "cu sens unic". Dacă acest compus din serie produce nu numai efectul insecticid mrit care este de așteptat, ci și de asemenea un efect neașteptat, anume un efect insecticid selectiv, care să permită omorârea anumitor insecte dar nu și a altora, el nu devine mai puțin evident ca atare.

3.2 **Selecia** neevidentă, și prin urmare **inventivă**, dintre un anumit număr de posibilități cunoscute:

- i) Invenția constă în **selecția** în cadrul unui procedeu a condițiilor de lucru particulare în interiorul unui interval cunoscut (de exemplu, temperatura și presiunea) această alegere având **efecte neașteptate** asupra aplicării procedurii sau a proprietăților numărului produs obținut.

Exemplu: se cunoștea că într-un procedeu care permite obținerea prin creșterea temperaturii a unei substanțe C pornind de la substanțele date A și B, la o temperatură cuprinsă între 50 și 130° C, cantitatea de substanță C crește proporțional cu creșterea temperaturii. Or, s-a descoperit că între 63 și 65° C, temperaturi care nu au fost explorate până în prezent, cantitatea de substanță C obținută este considerabil mai ridicată decât cea așteptată.

- ii) Invenția constă în selecția, dintr-un grup foarte larg, de compuși sau combinații chimice **determinate** (inclusiv aliaje) care prezintă **avantaje neașteptate**.

Exemplu: dacă reluăm exemplul compusului chimic de substituție redat la punctul 3.1 (iv) de mai sus din anexa la capitolul G-VII, invenția constă și de acest dată în selecția unui radical de substituție "R" din ansamblul de posibilități definite în dezvoltarea anterioară. Totuși, în acest caz, selecția nu numai se referă la un domeniu particular din ansamblul posibilităților conducând la compuși care pot fi prezentați ca având proprietăți interesante (vezi G-VII, 10 și H-V, 2.2), dar nu există nicio indicație susceptibilă de a sugera unei persoane de specialitate să ajungă mai degrabă la această alegere particulară decât la o altă, pentru a obține numitele proprietăți interesante.

4. Depășirea prejudecății tehnice?

Ca regulă generală, invenția prezintă activitate inventivă dacă stadiul tehnicii nu conduce o persoană de specialitate în domeniu să urmeze calea propusă în invenție. Aceasta se întâmplă în mod particular

atunci când nici m car nu ar fi de luat în considerare efectuarea de experimente pentru a se stabili dac exist mai multe alte solu ii pentru a dep i un obstacol tehnic real sau imaginar.

Exemplu: dup ce au fost sterilizate, buturile care con in bioxid de carbon sunt transvazate la cald în butelii, ele însele sterilizate. Opinia general este c imediat dup ce s-a extras butelia din dispozitivul de umplere, butura transvazat trebuie izolat imediat fa de mediul ambiant, pentru a evita ca aceasta s debordeze. Punerea la punct a unui procedeu analog, dar care nu presupune luarea niciunor m suri de precau ie pentru izolarea buturii fa de aerul ambiant (deoarece nu este necesar nicio precau ie) va implica în consecin o activitate inventiv .