

**Seminar cu tema: Promovarea protecției proprietății
industriale în România- Implicarea Centrelor Regionale
Patlib
București, 15 mai 2018**

***Studii de caz privind persoana îndreptățită la
acordarea brevetului
exp. Mihaela Zgarbură***

***Studii de caz privind persoana îndreptățită la
acordarea brevetului***

Solicitantul este persoana fizică sau juridică care cere acordarea unui brevet de invenție.

În toate procedurile în fața OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptățită la acordarea brevetului de invenție conform Art.13 alin(5) din Legea nr.64/1991, republicată

1. Dreptul la brevetul de invenție aparține:

1.1. Inventatorului sau succesorului său în drepturi, conform art.3 din Legea nr.64/1991, republicată

Inventatorul, în calitate de persoană care a creat invenția, are dreptul la brevetul de invenție, ca urmare a drepturilor sale patrimoniale.

1.2. Colectivului de inventatori, conform art.4 din Legea nr.64/1991, republicată

Dacă sunt mai mulți coautori ai invenției, dreptul la brevet aparține în comun acestora.

1.3. Inventatorului care este salariat, în următoarele situații:

a) invenția a fost creată în baza art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu și există o clauză contractuală în contractul de muncă cu misiune inventivă care prevede că dreptul la brevetul de invenție aparține inventatorului salariat.

b) invenția a fost creată în baza art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu și angajatorul nu revendică invenția în condițiile art.4 alin.(3)

c) invenția creată de salariat nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.3 alin.(1) din Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu

d) invenția rezultă dintr-un contract de cercetare și în contract există o clauză din care reiese că unitatea care a comandat cercetarea, în cazul în care rezultă o invenție, este de acord ca dreptul la brevet să aparțină inventatorului

1.4. Angajatorului, în următoarele situații:

a) invenția a fost realizată de salariat, conform art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.83/2014, privind invențiile de serviciu, în cadrul unui contract de muncă cu misiune inventivă și lipsește prevederea contractuală care să dea inventatorului dreptul la brevetul de invenție.

b) invenția a fost realizată conform art.3 alin.(1) lit.b) Legea nr.83/2014, privind invențiile de serviciu, și anume: prin cunoașterea sau utilizarea experienței angajatorului prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului, ca urmare a pregătirii și formării profesionale dobândite de inventatorul salariat prin grija și pe cheltuielile angajatorului ori prin utilizarea unor informații rezultate din activitatea angajatorului sau puse la dispoziție de acesta.

c) invenția a rezultat dintr-un contract de cercetare, și nu există o clauză contrară prin care inventatorul are dreptul la brevetul de invenție.

3. Documentele care trebuie depuse la OSIM de către solicitantul care nu este același cu inventatorul pentru confirmarea dreptului acestuia la înregistrarea cererii de brevet de invenție și la acordarea brevetului de invenție sunt:

3.1. Dacă invenția a fost creată în baza art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu:

- o copie a actului adițional sau a anexei la contractul individual de muncă, care prevede mențiunea explicită „misiune inventivă”, precum și domeniul tehnologic acoperit de misiunea inventivă.

3.2. Dacă invenția a fost creată în baza art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu:

- o copie a actului de informare (comunicare) din partea salariatului care a creat invenția către angajator, în care acesta prezintă invenția și descrie soluția problemei rezolvate cu date suficiente de clare pentru a defini invenția și condițiile în care aceasta a fost creată, conform art.4 alin.(2).

- o copie a înștiințării făcute de angajator inventatorului salariat în care îl informează că invenția se încadrează în categoria invențiilor de serviciu și faptul că revendică invenția, conform art.4 alin.(1) și alin.(3).

3.3. Dacă invenția a fost creată în baza art.3 sau art.4 din Legea nr.64/1991, republicată

- contractul de cesiune încheiat anterior depunerii cererii de brevet prin care inventatorul/inventatorii a/au transmis solicitantului dreptul la înregistrarea cererii și dreptul la acordarea brevetului.

Din cazuistică menționez următoarele situații:

- contractul de cesiune s-a depus în copie, în condițiile în care Legea prevede depunerea acestui document în original sau copie autenticată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.

- nu este precizat obiectul contractului și anume titlul invenției care face obiectul cererii de brevet.

- durata de valabilitate a contractului de cesiune este mai mică/ mai mare de 20 de ani, care este durata de valabilitate a brevetului.

- nu este trecută data încheierii contractului de cesiune sau data încheierii acestuia este ulterioară datei de depunere a cererii de brevet.

În fiecare situație în parte, OSIM notifică solicitantul pentru remedierea lipsurilor, lămurirea neconcordanțelor până la luarea unei hotărâri privind cererea de brevet de invenție.

Astfel, se solicită:

- depunerea contractului de cesiune în original sau copie autentificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.

- depunerea actului adițional la contractul de cesiune în care se va preciza obiectul contractului și anume titlul invenției care face obiectul cererii de brevet de invenție.

- depunerea actului adițional la contractul de cesiune în care se va preciza că durata de valabilitate a contractului se întinde pe întreaga durată de valabilitate a brevetului, care este de 20 de ani de la data de depozit.

- depunerea actului adițional la contractul de cesiune în care se va preciza care este data încheierii contractului de cesiune.

Dacă data încheierii contractului de cesiune este ulterioară datei de depunere a cererii de brevet, se va transmite actul adițional la contractul de cesiune în care se va preciza că există un acord scris încheiat anterior depunerii cererii de brevet prin care părțile contractante au stabilit de comun acord încheierea contractului de cesiune prin care inventatorul/inventatorii transmite/transmit solicitantului dreptul la înregistrarea cererii de brevet și dreptul la acordarea brevetului.

Actele adiționale la contractele de cesiune se depun în original sau copie autentificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.

3.4. Dacă invenția a rezultat dintr-un contract de cercetare, există două situații:

3.4.1. Contract de cercetare finanțat din fonduri publice, caz în care documentele care fac dovada calității solicitantului (persoană juridică) de persoană îndreptățită la acordarea brevetului sunt:

- o copie a acelor părți ale contractului de finanțare pentru execuție proiecte, din care să reiasă care sunt părțile contractante și persoana/persoanele căreia/căroră îi/le aparține dreptul la brevet pentru invenția ce face obiectul cererii de brevet.

- lista personalului care a contribuit la realizarea temei de cercetare din care a rezultat invenția cuprinsă în cererea de brevet de invenție, listă în care trebuie să se regăsească toți inventatorii menționați în formularul "Declarație conținând desemnarea inventărilor", completat la depunerea cererii de brevet de invenție.

- în cazul în care unul sau mai mulți inventatori nu sunt salariați solicitantului declarat în cererea de brevet, este necesară depunerea acordului de colaborare încheiat între contractor și partenerii implicați în executarea proiectului, din care să reiasă faptul că solicitantul cererii de brevet este unica persoană juridică care are dreptul la brevet.

3.4.2. Contract de cercetare care nu este finanțat din fonduri publice, situație în care dreptul la brevet este stabilit pe cale contractuală, caz în care trebuie depusă la OSIM :

- o copie după un extras din contract care să cuprindă părțile contractante, obiectul contractului și articolele relevante în ceea ce privește drepturile de proprietate industrială.

Referitor la Contract de cercetare care este finanțat din fonduri publice, se disting următoarele situații:

- Solicitant al cererii este o singură persoană juridică și în contractul de finanțare pentru execuție proiecte la art. privind Proprietatea Industrială se precizează că: „Rezultatele cercetărilor obținute în urma derulării prezentului contract aparțin Contractorului, partenerilor acestuia în cadrul proiectului și/sau angajaților acestuia, conform Acordului de Parteneriat și conform legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor.”

În această situație, OSIM notifică solicitantul pentru transmiterea Acordului Ferm de Colaborare la Contract, document din care să reiasă care este/sunt persoana/persoanele îndreptățită(e) la acordarea brevetului.

- În cazul în care în acordul de colaborare se precizează că: "Rezultatele cercetării obținute pe baza derulării contractului finanțat din fonduri publice aparțin membrilor din consorțiu" sau "Rezultatele cercetării aparțin partenerilor în funcție de contribuția acestora", OSIM notifică solicitantul pentru depunerea în completare :

- a unui act adițional la acordul de colaborare din care să reiasă faptul că partenerii renunță la dreptul la acordarea brevetului în favoarea solicitantului cererii, fie

- a unui act adițional la acordul de colaborare din care rezultă faptul că dreptul la brevet aparține în comun solicitantului și partenerilor implicați în realizarea temei de cercetare.

- În situația în care, cosolicitanții ai cererii sunt mai multe persoane juridice și din acordul de colaborare nu reiese în mod explicit cui aparține dreptul la brevet, OSIM notifică persoana desemnată de către cosolicitanți pentru corespondența cu OSIM pentru depunerea Acordului de coproprietate încheiat între contractor și partenerul/partenerii implicați în derularea proiectului, document în care se precizează că aceștia dețin în regim de coproprietate dreptul la înregistrarea cererii și la acordarea brevetului.

- În cazul în care o parte dintre inventatori menționați în formularul "Declarație conținând desemnarea inventatorilor" nu se regăsește în lista echipei de implementare a proiectului, OSIM notifică solicitantul pentru depunerea unui act adițional la această listă, în care să apară și inventatorii care nu au fost menționați.

3.4.Documentul/ documentele care face/fac dovada că solicitantul este persoana îndreptățită la înregistrarea cererii de brevet și la acordarea brevetului poate/pot fi depus/depuse până la luarea unei hotărâri privind cererea de brevet, conform prevederilor art.13 alin(3) din Legea nr.64/1991, republicată.

În cazul nedeunerii documentului/documentelor în termenul stabilit, OSIM procedează la amânarea comunicării hotărârii luate pe o perioadă de 6 luni de la data luării acesteia, conform prevederilor de la art.28 alin(2) din Legea nr.64/1991, republicată

Nedeunerea documentului/documentelor în acest interval de timp conduce la revocarea hotărârii de acordare a brevetului de invenție, conform prevederilor de la art.28 alin(1) din Legea nr.64/1991, republicată și art.54 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.64/1991, republicată aprobat prin HG nr.547/2008 și la respingerea cererii de brevet de invenție conform prevederilor de la art.27 alin(2) lit.g) din Legea nr.64/1991, republicată.

ACTE NORMATIVE

Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, nr.613 din 19 august 2014

Legea nr.83 din 24 iunie 2014 privind invențiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.471 din 26 iunie 2014

Regulamentul privind aplicarea Legii nr.64/1991, republicată, aprobat prin HG nr. 547/2008

Vă mulţumesc pentru atenţie!

mihaela.zgarbura@osim.ro