

REVOCARA ȘI ANULAREA BREVETULUI DE INVENȚIE (I)

dr. ing. Alexandru Cristian ȘTENC

1. Preliminarii

Unul dintre principalele motive ale recenteii amendări și republicări ale Legii 64/1991, privind brevetele de invenție¹, a constat în deplina compatibilizare a motivelor de revocare și anulare a brevetului, cu legislația și practica europeană în materie.

Astfel, forma anterioară a legii avea, sub acest aspect, două categorii de prevederi care creau dificultăți importante de interpretare a legii, și anume:

- a) între motivele de revocare și cele de anulare existau diferențe relativ importante de text de lege, fapt nefiresc pentru reglementarea a două acțiuni care, în esență - acest aspect va fi tratat pe larg în cele ce urmează - conduc la același rezultat, și anume încetarea cu efect *ex tunc* a efectelor brevetului de invenție;
- b) cauzele de nulitate prevăzute în art.138 al Convenției Brevetului European - CBE -

valabile pentru brevetele europene valide în România, erau diferite de cauzele de nulitate, prevăzute de Legea 64/1991, pentru brevetele acordate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Acest fapt conducea la situația de incompatibilitate juridică, potrivit căreia două tipuri de brevete valide în România, și anume, unul național și, respectiv, altul european, aveau, prin cele două legi valide în România (Legea 64/1991 și CBE), două seturi diferite de motive de anulare.

În cele ce urmează, vor fi tratate pe larg, pe parcursul câtorva episoade, motivele de revocare și de anulare prevăzute de forma republicată a legii, precum și câteva considerente de bază privind procedurile de revocare și anulare.

2. Revocarea brevetului

2.1 Natura juridică a procedurii de revocare

Revocarea în sistemul de drept administrativ

¹Monitorul Oficial al României nr. 541/08.08.2007

din România este² operațiunea juridică prin care Oficiul, în calitate de organ emitent al brevetului de invenție, desființează acest act administrativ.

Potrivit legislațiilor naționale de brevete ale celor mai multe țări sau convențiilor regionale și, în primul rând, ale Convenției Brevetului European, un brevet acordat de către Oficiu poate fi revocat, în tot sau în parte, la cererea unor persoane fizice sau juridice, ca urmare a unei proceduri care se desfășoară în fața oficiului în care s-a luat hotărârea de acordare a brevetului. Calitatea persoanelor fizice sau juridice care sunt îndreptățite să solicite revocarea brevetului și condițiile de solicitare și acordare a revocării vor fi discutate ulterior.

În legislația și doctrina țărilor europene, natura juridică a acestei proceduri nu este apreciată în mod unitar. Astfel, deoarece funcțiile unui Oficiu de brevete au, în cele mai multe țări, mai degrabă un caracter administrativ decât unul judiciar, deciziile sau hotărârile lor sunt, de asemenea, apreciate a avea același caracter administrativ. Cu toate acestea, în îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor sale de organ atributiv de drepturi, Oficiul este obligat atât să interpreteze legea, cât și să ia în considerare drepturile terților și interesul public.

În acest sens, procedura de revizuire a hotărârilor sau deciziilor sale și, cu atât mai mult, procedura de revocare a brevetului sunt considerate a avea un caracter administrativ-jurisdicțional, numit uneori quasi-jurisdicțional.

Unii autori au în vedere o competență procedurală a unui organ administrativ special, cu caracter jurisdicțional.

Toate formulările precizate anterior pun în

² Iorgovan - Drept administrativ; Tatat elementar, p. 99

evidență o îmbinare de elemente administrative și jurisdicționale, și, pentru precizarea lucrurilor, trebuie analizat modul concret de soluționare a acțiunii în revocare în cadrul unui Oficiu de invenții. Astfel, procedura se poate desfășura în fața unor comisii de examinatori, din cadrul departamentului de brevete care a acordat titlul, așa cum este, de exemplu, la Oficiul german sau la Oficiul European de Brevete, sau cum era procedura la Oficiul român până la intrarea în vigoare a Legii nr. 64/1991, republicată.

În toate situațiile, examinatorii din cadrul comisiilor sunt alții decât cei care au acordat brevetul.

În această situație, putem aprecia că procedura are un caracter mai pronunțat administrativ, fiind o revizuire a brevetului ca act administrativ acordat anterior.

Unele legi naționale de brevete, cum ar fi, de exemplu, cea germană, austriacă, din țările scandinave, Japonia, sau unele convenții regionale, cum ar fi Convenția Brevetului European, stipulează faptul că revocarea brevetului este rezultatul formulării unei opoziții și derulării unei proceduri corespunzătoare, formulată împotriva brevetului acordat de oficiu.

Scopul procedurii de opoziție este acela de a pune la dispoziția terților o procedură de verificare de către un alt organ însărcinat cu acordarea brevetelor, care este Comisia de reexaminare, a legitimității acordării brevetului de invenție în limitele motivelor de revocare invocate de către oponent. Doctrinar, aceasta este numită opoziție după acordare (engl. post-grant opposition).

Conform dreptului european, aceasta este o procedură independentă, după acordare, și care, în consecință, nu este și nu poate fi considerată o extensie a procedurii de examinare.

Similar, dreptul german consideră opoziția

ca fiind o procedură de natură administrativă de sine statătoare, prin care se poate hotărî fie menținerea, fie revocarea, în tot sau în parte, a unui brevet acordat, care nu este încă în vigoare în mod definitiv. În același timp, aceasta este considerată și ca fiind o procedură administrativă asemănătoare celei judiciare, și care este cvasi-contradictorie în raport cu procedura derulată în examinarea de fond, cu o singură parte, care este solicitantul protecției.

În fapt, în scopul îndeplinirii corecte a actului cvasijurisdicțional, se creează o nouă instanță de examinare. De asemenea, conform dreptului european, procedura de opoziție ar trebui să fie considerată, în principiu, ca o procedură de contencios între părți - *inter partes* - care trebuie tratate în mod egal.

Fără a intra în amănunte suplimentare, precizăm numai că în dreptul european deciziile Comisiilor de Examinare a Opozițiilor sunt susceptibile de a fi atacate la Boardul de Apel din cadrul Oficiului European de Brevete, iar în dreptul german, la Tribunalul de Brevete Federal (Bundespatentgericht).

Opoziția înainte de acordare (pre-grant opposition), întâlnită în legislația unor țări în special neeuropene, are în vedere o procedură care să împiedice acordarea brevetului prin respingerea de la protecție a cererii de brevet, cu efect de la data de depozit.

Se dă posibilitatea oricărui terț să transmită Oficiului opinia sa asupra îndeplinirii condițiilor de acordare a unui brevet de invenție, formată asupra cererii așa cum a fost publicată.

Potrivit legislației române de brevete în vigoare, Comisiile de Reexaminare brevete din OSIM, însărcinate cu derularea procedurii de revocare, sunt constituite chiar în cadrul unui Departament de Apeluri din structura oficiului.

Acesta este un organ cu atribuții administrativ-jurisdicționale, cu o largă

autonomie decizională, iar Comisiile de Examinare sunt formate din examinatori care nu au fost implicați în luarea hotărârilor de acordare a brevetelor în litigiu.

Deși legea română nu prevede în mod explicit instituția opoziției, ci derularea unor proceduri de revocare, ca urmare a examinării unei cereri de revocare, autorii apreciază că cererea de revocare declanșează, în fapt, o procedură *inter partes* similară opoziției, în cadrul căreia Oficiul este reprezentat prin Comisia de Reexaminare aflate în cadrul unui Departament de Apeluri, iar rezultatul procedurii poate fi revocarea în tot sau în parte a brevetului. În fapt, examinarea opoziției ori reexaminarea este o oportunitate oferită de lege oricărui terț care se consideră îndreptățit să solicite revocarea brevetului într-o perioadă limitată de timp, după acordarea sa, urmându-se o procedură relativ simplă, rapidă și puțin costisitoare, care se inițiază și se derulează la Oficiu.

Numai ulterior scurgerii perioadei legale de revocare se poate introduce o acțiune în anulare a brevetului, care presupune proceduri specifice, semnificativ mai complicate și mai îndelungate, derulate în fața instanțelor (a se vedea cap. XIII) și, în acest sens, legislația prevede că în perioada legală de revocare sau, după caz, până la soluționarea cererii de revocare, brevetul de invenție nu poate fi anulat.

2. 2 Motivele revocării

Potrivit legislației române de brevete, "orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii acordării acestuia, dacă:

a) obiectul brevetului nu este brevetabil,

potrivit art. 7-10,12 și 13 (n.n. - este exceptat de la brevetabilitate, este exclus de la brevetabilitate, nu are noutate, activitate inventivă și aplicabilitate industrială);

- b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
- c) obiectul brevetului depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă.

Dacă motivele de revocare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi revocat în parte”.

Direct inspirată din Acordul TRIPS, art. 56, alin.1, din lege, prevede în același timp ca “neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții de formă privind cererea de brevet de invenție nu poate constitui motiv de revocare... decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenții frauduloase”.

Așa cum am arătat anterior, Convenția Brevetului European stipulează că revocarea brevetului este urmarea unei proceduri de opoziție, iar motivele opoziției cuprind, într-o formulare similară, toate condițiile prevăzute de legea română.

Legea germană extinde motivele opoziției, deci ale revocării brevetului, în raport cu cea europeană, și la situația preluării ilegale a brevetului.

Motivele revocării brevetului nu sunt armonizate pe plan internațional, astfel încât voi focaliza, în atari condiții, pe motivele revocării potrivit legislației europene și, în primul rând, celei naționale.

În orice situație, o opoziție sau o cerere de revocare vor fi considerate ca neadmisibile dacă se bazează pe alte motive decât cele legale.

Câteva clarificări se impun cu privire la

interpretarea doctrinară europeană a motivelor individuale și globale ale opoziției și, deci, ale revocării. Astfel, în primul rând, se consideră că fiecare din motivele de opoziție stipulate de lege constituie un motiv de revocare unitar și, în sine, izolat. Totuși, în ceea ce privește lipsa brevetabilității, în realitate există, după cum s-a menționat, o multitudine de motive legale: lipsa noutății, activității inventive, aplicabilității industriale, lipsa caracterului tehnic, neîncadrarea în categoria invențiilor brevetabile, invenții contra ordinii publice și bunelor moravuri.

Aceasta înseamnă că, în mod obiectiv, se consideră că un oponent nu face uz de un nou motiv de revocare atunci când, deși schimbă fundamentarea unei acțiuni în opoziție, se menține însă în cadrul motivului global de lipsă a brevetabilității.

În același timp, în oricare situație, oponentul trebuie să indice baza legală individuală și concretă a obiecției la menținerea în vigoare a unui brevet european, fără a fi suficient să prezinte o motivație generală care să fundamenteze în substanță acțiunea sa. Astfel, oponentul va trebui să indice și să fundamenteze în substanță că obiecțiile sale vizează, de exemplu, noutatea invenției și nu în general lipsa brevetabilității. Ulterior însă, așa cum s-a menționat, nu se va considera că se modifică motivul opoziției dacă vizează activitatea inventivă, dar de această dată condiția va trebui fundamentată în substanță.

În situația în care, în ciuda celor precizate anterior, motivul opoziției fie nu este explicit indicat, fie nu rezultă cu claritate, fie este incomplet, acesta va trebui interpretat din ceea ce a fost fundamentat în substanță de către oponent.

Spre exemplu, dacă este pus în discuție, fără suficientă claritate, stadiul tehnicii, atunci

se poate considera că motivul invocat de oponent este atât noutatea, cât și activitatea inventivă.

O problemă neclarificată de lege este aceea dacă și în ce măsură acțiunea în revocare sau în opoziție, odată începută, trebuie să se desfășoare numai pe baza motivelor invocate de revocator sau oponent.

Comisia Lărgită de Apel a OEB a decis în acest sens (G 10/91; G 1/95; G7/95) că nu există o bază legală pentru o examinare obligatorie a motivelor revocării, altele decât cele precizate în cererea de revocare sau notificarea asupra opoziției. În același timp, Comisia de Opoziție nu este ținută să se limiteze numai la acestea, astfel încât poate examina din proprie inițiativă și alte motive, dacă există la prima vedere motive de a fi considerate relevante și care pot prejudicia menținerea, în tot sau în parte, a brevetului european.

Apreciem că aceasta abordare echilibrată trebuie luată în considerare și în acțiunile în revocare derulate și examinate la Oficiul Român. Premisa este aceea că, deși acțiunea în revocare este declanșată la solicitarea și pe baza motivației persoanei interesate, ceea ce se judecă este, în ultimă instanță, interesul general al societății de a avea un sistem de brevetare cât mai corect, în care posibilitatea revizuirii de către Oficiu a propriului act emis - brevetul de invenție - în cazul existenței unor motive relevante, este un element important.

2. 2. 1 Lipsa brevetabilității

Cel mai frecvent motiv de revocare a unui brevet este lipsa brevetabilității, adică nerespectarea uneia sau mai multor condiții legale de fond pentru acordarea unui brevet.

În consecință, pentru examinarea cererii de

revocare în accepțiunea națională, ori a cererii de opoziție (în vederea revocării) în accepțiunea europeană, se vor avea în întregime în vedere toate considerentele expuse la cap. III, din volumul I al prezentei lucrări.

Comisiile stabilite în mod legal vor trebui să examineze cu discernământ în ce măsură argumentația adusă de solicitantul cererii în revocare sau cererii de opunere este admisibilă, dar și dacă aduce elemente noi, de exemplu, materiale ale stadiului tehnicii care practic nu puteau fi cunoscute de către oficiu și care pun în discuție condițiile de brevetabilitate ale invenției revendicate.

Se impun câteva considerente legate de unele particularități ale examinării condițiilor de brevetabilitate în acțiunea în revocare față de cele din examinarea în fond și care decurg din specificul unei proceduri *inter partes*.

Astfel, examinarea în fond are în vedere în special un stadiu al tehnicii făcut accesibil publicului pe bază de descrieri scrise și, în particular, pe literatura de brevet. În consecință, stadiul tehnicii, făcut accesibil publicului, potrivit legii, prin folosire sau prin orice alt mijloc, ori printr-o descriere orală, poate aduce în cursul acțiunii în revocare elemente noi, care, în mod obiectiv, nu puteau fi luate în considerare sau nu puteau fi susținute cu aceeași argumentație în procedura de examinare în fond. Această situație decurge, de cele mai multe ori, chiar din procedura *inter partes* prin care pot fi prezentate și argumentate în substanță, în fața unei instanțe adecvate, la toate elementele relevante. Esențial este ca stadiul tehnicii pe care se bazează argumentația în substanță a oponentului să fie indicat în mod concret, astfel încât, din argumentație, o persoană de specialitate să poată recunoaște, fără un efort suplimentar, motivele pentru care prin luarea în

considerare a acestui stadiu al tehnicii sunt îndeplinite sau nu condițiile de brevetabilitate ale invenției.

2.2.1.1 Accesibilitatea cunoștințelor din stadiul tehnicii

2. 2.1.1.1 Prin folosire

Folosirea acoperă o gamă largă de modalități sau de activități și poate consta în faptul că un produs este fabricat, oferit, pus în circulație, sau utilizat, ori în faptul că un procedeu sau utilizarea sa sunt oferite sau puse în circulație, ori procedeul este aplicat.

În consecință, în cazul în care este pus în discuție stadiul tehnicii, ca element relevant al condiției noutății sau nonevidenței invenției brevetate, eventuala folosire anterioară a obiectului invenției trebuie judecată luând în considerare:

- a) momentul folosirii, iar ca judecată prealabilă, dacă a existat o asemenea folosire anterioară, acesta trebuie indicat în mod concret, astfel încât să poată fi stabilit cu exactitate că a avut loc într-adevăr o folosire anterioară al cărei obiect aparține stadiului tehnicii. Totuși, se apreciază că, dacă se poate stabili cu exactitate anterioritatea unei folosiri, atunci nu este necesară indicarea unei date exacte a folosirii, durata ori terminarea sa;
- b) obiectul folosit în mod real, ceea ce să poată permite determinarea identității sau echivalenței între obiectul utilizat și obiectul invenției. Acesta trebuie prezentat suficient de detaliat, astfel încât o persoană de specialitate să poată face o comparație cu obiectul invenției din brevetul în litigiu și să poată trage concluzia dacă această folosire pune în

discuție noutatea sau activitatea inventivă a invenției brevetate;

- c) determinarea exactă a circumstanțelor folosirii, cu alte cuvinte, stabilirea dacă și în ce mod obiectul invenției a fost făcut accesibil publicului, de exemplu: locul și modul de folosire. Acestea trebuie indicate cu maximum de claritate, pentru că din modul și locul de folosire - fabricație, livrare, utilizare, expoziție, vizită la firmă, demonstrație etc. - se pot trage concluzii relevante asupra accesibilității informațiilor;
- d) persoana care a folosit anterior invenția; se consideră că aceasta nu poate fi un anonim pentru că numai atunci când este persoană cunoscută pot fi stabilite cu certitudine locul, momentul și obiectul folosirii anterioare.

În cursul procedurii de opoziție, respectiv, de revocare, pot fi aduse probe, martori, declarații de către ambele părți.

Modalitatea prin care stadiul tehnicii a fost făcut accesibil publicului este diversă.

Esențial pentru judecarea apartenenței sau nu la stadiul tehnicii a invenției brevetate este însă răspunsul la întrebarea dacă la data relevantă (data de depozit sau, după caz, data priorității revendicate) ar fi fost posibil membrilor publicului să ia cunoștință de obiectul invenției brevetate și dacă această posibilitate nu era restricționată de nicio clauză de confidențialitate sau de restrângere a folosirii sau difuzării cunoștințelor achiziționate prin această folosire.

Faptul dacă se pot determina caracteristicile obiectului folosit printr-un examen superficial sau dimpotrivă, printr-un examen de laborator, nu este relevant pentru problema în cauză.

Important este faptul că, potrivit doctrinei europene, nu trebuie luate în considerare decât caracteristicile intrinseci ale obiectului invenției

și nu cele extrinseci, adică cele care decurg dintr-o anumite interacțiune a obiectului invenției și condiții externe, care trebuie alese în mod specific. Spre exemplu, utilizarea unui compus ca produs farmaceutic sau într-un scop nou, neterapeutic, nu pot fi considerate ca fiind anterior făcute accesibile publicului prin simpla prezență a compusului într-un stand de expoziție.

De asemenea, dacă, pentru a se putea determina anumite caracteristici ale unui obiect expus, este necesară demontarea sau distrugerea obiectului, acesta nu va fi considerat a fi fost făcut accesibil publicului.

În cazul unui procedeu care constituie obiectul unui brevet, mențiunea faptului că un produs deja cunoscut a fost fabricat conform procedurii revendicat, deși chiar o analiză minuțioasă nu a permis stabilirea cu certitudine a procedurii care a fost utilizat în mod real pentru fabricarea produsului adus ca probă, nu permite concluzionarea faptului că procedura a fost făcut accesibil publicului.

2. 2.1.1.2 Prin descriere scrisă

Documentele din stadiul tehnicii care se încadrează în noțiunea de descriere scrisă trebuie să fie indicate suficient de clar încât să fie identificabile și regășibile.

Sunt admise acele erori ale citării descrierilor scrise care totuși nu pun în discuție posibilitatea identificării lor exacte.

Nu este admisibilă o menționare intermediară a documentelor din stadiul tehnicii. Astfel, se consideră că nu devin în mod automat părți ale fundamentării unei opoziții următoarele descrieri scrise:

- documente care sunt citate în opoziția formulată de către oponent, dar care nu sunt luate în considerare în

fundamentare;

- documente care sunt citate în brevetul în litigiu, dar pe care oponentul nu-și fundamentează acțiunea și care, deci, au rolul de a permite înțelegerea învățaturii invenției;
- documente care, deși sunt citate în raportul de cercetare documentară, nu sunt luate în considerare de către oponent.

2. 2.1.1. 3 Prin descriere orală

Se consideră că stadiul tehnicii este făcut accesibil publicului printr-o descriere orală dacă publicul poate avea acces fără rezerve la informațiile transmise în cursul unei conferințe, emisiuni de radio sau de TV, întreveneri sau altele asemenea, cu ajutorul unor suporturi de sunet și/sau imagine.

Nu vor fi considerate dezvăluiri ale stadiului tehnicii, printr-o descriere orală, două situații specifice distincte, care trebuie luate în considerare cu maximum de discernământ în cursul acțiunii în revocare, și anume:

- persoanele cărora le-au fost comunicate informațiile erau legate de o clauză de confidențialitate;
- divulgarea pe această cale a intervenit cu maximum șase luni înainte de depozitul cererii de brevet și dacă a rezultat direct sau indirect dintr-un abuz evident, în raport de solicitant sau predecesorul său în drepturi.

În consecință, trebuie stabilit cu exactitate:

- autorul descrierii orale;
- momentul în care a intervenit descrierea orală;
- gradul în care descrierea orală a avut ca obiect invenția revendicată;
- dacă descrierea orală a fost realmente

făcută accesibilă publicului prin stabilirea locului: reuniune publică, conferință de presă, hala unei uzine etc. și, respectiv, modul în care a intervenit: discuție în grup lărgit, conferință etc.

Dacă, pentru fundamentarea în substanță a descrierii orale, sunt indicații suficiente în sensul amintit, atunci aceasta este considerată admisibilă. În consecință, răspunsul la chestiunea dacă indicațiile sunt conforme cu realitatea este o problemă care nu ține de admisibilitatea, ci de fundamentarea opoziției.

Pentru confirmarea conținutului unei descrieri orale făcută în momentul comunicării sale, se poate utiliza:

- originalul manuscrisului expunerii sau al unui protocol;
- mărturiile persoanelor care au participat la expunere;
- publicările ulterioare ale expunerii atunci când corespund cu cele expuse oral și nu conțin alte informații suplimentare, adăugate ulterior, care sunt relevante pentru examinarea brevetului în litigiu.

Reamintim că, potrivit legii române, pentru a fi luată în considerare descrierea orală, aceasta trebuie chiar ulterior confirmată, printr-un document scris, ce reproduce conținutul descrierii orale, dar data relevantă este data la care a avut loc descrierea orală și nu data reproducerii scrise, ce are rolul numai de a o confirma.

2.2.2 Dezvăluire insuficientă

În situația în care brevetul nu dezvăluie invenția de o manieră suficient de clară și completă, astfel încât o persoană de specialitate să poată realiza invenția, este un motiv comun pentru revocarea brevetului, prevăzut în legislațiile europene, inclusiv în cea

română.

Se consideră că o invenție este insuficient dezvăluită atunci când o persoană de specialitate din domeniul invenției nu este în măsură ca, pe baza descrierii, desenelor și revendicărilor din brevet, ținând cont de cunoștințele sale generale și depunând un efort semnificativ, să realizeze practic, într-o măsură suficientă, invenția protejată, pentru tot domeniul revendicat.

Dezvăluirea clară și completă presupune ca o persoană de specialitate să poate înțelege și realiza invenția brevetată.

Aceasta înseamnă că, și dacă sunt lipsuri ale brevetului, care pot influența claritatea și care ar putea fi considerate, în procedura de acordare, ca fiind aspecte neclar definite în acordarea unei cât mai precise protecții, aceste lipsuri nu pot fi considerate ca motiv admisibil de opoziție, în vederea revocării, atât timp cât persoana de specialitate poate să realizeze invenția cu un efort rezonabil și într-o manieră așteptată.

Dimpotrivă, dacă brevetul este neclar redactat, astfel încât o persoană de specialitate nu poate pune în practică invenția brevetată, chiar după un efort deosebit, rezultă un motiv admisibil de revocare a brevetului.

Trebuie eliminată posibilitatea unei anumite interpretări eronate a modului în care insuficienta dezvăluire conduce la formularea unei cereri admisibile de revocare sau de opoziție în vederea revocării, în contextul în care, așa după cum s-a specificat, erorile de formă privind cererea nu pot conduce la revocarea brevetului.

Astfel, deși dezvăluirea insuficientă este o lipsă de formă a cererii de brevet de invenție, totuși aceasta are o importanță materială ce determină în substanță brevetabilitatea invenției și care se poate baza numai pe ceea ce este

dezvăluit.

Deși, în mod evident, aprecierea dezvăluirii invenției trebuie făcută asupra descrierii, revendicărilor și desenelor așa cum apar în brevetul supus unei cereri de revocare sau de opoziție, trebuie avut în același timp în vedere dacă persoana de specialitate ar fi putut realiza invenția la data de depozit sau, după caz, la data priorității revendicate, și în niciun caz la data examinării sau la data acordării brevetului.

Astfel, brevetul va fi, în principiu, revocat dacă, la data de depozit sau de prioritate, dezvăluirea, așa cum apare în brevet, era insuficientă pentru realizarea invenției și nu este relevant faptul că persoana de specialitate a dobândit ulterior, până la momentul acordării brevetului, mijloacele care să facă posibilă realizarea invenției sau dacă referințele la stadiul tehnicii, care erau necesare pentru a face ca dezvăluirea să fie suficientă, au fost ulterior incorporate în cererea de brevet, după data de depozit sau de prioritate.

Totuși, doctrinar, se apreciază că pot conduce la revocarea brevetului și următoarele situații în care este pusă în discuție posibilitatea ca o persoană de specialitate să poată realiza invenția la o dată ulterioară celei de depozit sau de prioritate:

- realizarea invenției nu era posibilă la data acordării brevetului sau a devenit imposibilă mai târziu, de exemplu, dacă un microorganism depus la o autoritate de depozit nu mai este viu și nu poate fi înlocuit, sau nu mai poate dezvălui caracteristicile cerute de realizarea invenției;
- materialul indicat în dezvăluire ca fiind disponibil comercial a încetat între timp să mai fie comercializat, iar persoana de specialitate nu cunoștea niciun alt mod de a realiza invenția sau de a-l descrie,

pentru a-l putea fabrica ori sintetiza.

Se consideră că sarcina probei în demonstrarea insuficienței dezvăluirii revine opozantului care, prin utilizarea exactă a condițiilor tehnice impuse de invenția brevetată trebuie să dovedească faptul că aceasta nu este realizabilă.

De regulă, pentru dovedirea insuficienței dezvăluirii, nu este relevantă utilizarea numai a unui exemplu de realizare, ori utilizarea de materiale echivalente sau punerea în discuție a posibilei realizări, fără a se prezenta și rezultatele unor teste corespunzătoare.

În cazul în care revocatorul sau oponentul invocă în acțiunea introdusă insuficiența dezvăluire și probează teste sau încercări nereușite în acest sens, iar Comisia de Reexaminare sau de opoziție are, la rândul său dubii serioase în legătură cu posibila realizare sau repetabilitatea invenției, incumbă titularului de brevet să dovedească opusul.

În cursul acțiunii în revocare poate rezulta că o parte a variantelor sau a modului de realizare a invenției nu este realizabilă. Acest lucru nu trebuie să conducă la ideea generalizării automate a concluziilor pentru întreg obiectul invenției, iar după o discernere corespunzătoare a ceea ce este realmente realizabil, trebuie amendate în mod corespunzător descrierea, revendicările și, eventual, desenele.

2.2.3 Extinderea nepermisă peste conținutul cererii depuse inițial

Așa cum am menționat anterior, extinderea nepermisă peste conținutul cererii, așa cum a fost depusă inițial, este un motiv de revocare prevăzut explicit în legea română, fiind stipulat, de asemenea, atât în Convenția Brevetului European, cât și în legea germană.

Extinderea nepermisă se poate referi, în primul rând, la o cerere anterioară, căreia

solicitantul i-a adăugat caracteristici ce depășesc depozitul inițial și care, eventual, au fost în mod greșit acceptate pe parcursul examinării de către Oficiu, spre a fi încorporate în documentația pe care s-a acordat brevet de invenție.

O extindere nepermisă este și atunci când cererea de brevet european este depusă, potrivit art. 14(2) CBE, într-o limbă admisibilă, dar care nu este una dintre limbile oficiale ale Oficiului și, prin traducere, s-au introdus în mod eronat elemente care conduc la o extindere nepermisă. Sarcina probei în procedura de opoziție *inter partes* revine în acest caz oponentului, Oficiul prezumând că traducerea textului original al cererii este conformă.

O altă situație distinctă de extindere nepermisă, prevăzută atât în Convenția de la München, cât și în legea germană, este aceea în care brevetul a fost acordat pe baza unei cereri divizionare sau pentru o cerere nouă, depusă în baza faptului că o cerere anterioară fusese depusă de către o persoană neîndreptățită la acordarea brevetului și obiectul brevetului astfel acordat se extinde peste conținutul cererii depuse inițial. Și în această situație se aplică acele considerente expuse anterior, cu privire la o posibilă traducere neconformă a cererii depuse inițial.

Ca și în cazul opoziției pentru motivul insuficienței dezvăluiri, extinderile nepermise trebuie considerate ca fiind mai mult decât simple erori de formă în derularea procedurii de examinare, ci abateri nejustificate de la exigențele procedurii legale, pentru că nu se bazează pe conținutul dezvăluirii din cererea depusă inițial.

2.2.4 Lipsa motivelor de revocare

De multe ori acțiunea în revocare sau, respectiv, în opoziție se bazează pe motive pe care, deși solicitantul revocării le apreciază în mod corect că ar fi trebuit să fie luate în considerare în procedura examinării de fond, acestea nu se încadrează totuși în categoria motivelor admisibile, precizate în 2.2 și, ca atare, nu pot fi luate în considerare în acțiunea în revocare a unui brevet acordat.

Pentru ilustrare, dăm câteva exemple de decizii ale Comisiilor de Opoziții din cadrul Oficiului European de Brevete și al Oficiului German de Brevete, care nu au condus la revocarea brevetelor acordate:

- au existat unele erori de natură pur formală în actul de acordare a brevetului, care se pot considera a fi fost înlăturate *de facto*, prin acordarea brevetului, ca urmare a derulării unei proceduri în esență corecte;
- nu a fost respectat principiul de bază al unității unui grup de invenții care a făcut obiectul unei cereri neunitare;
- revendicările brevetului nu sunt suficient de clare și concise, ori nu sunt susținute de descriere, potrivit prevederilor legale;
- exemplele de realizare sau desenele sunt în afara întinderii protecției, așa cum rezultă din revendicări;
- revendicările nu sunt susținute de descriere;
- revendicările nu prezintă trăsăturile și caracteristicile esențiale ale invenției;
- stadiul tehnicii nu este suficient delimitat;
- stadiul tehnicii nu este corect luat în considerare în descriere;

- acordarea incorectă a repunerii în termen;
- acordarea brevetului, deși cererea de brevet a fost retrasă;
- lipsa taxei de depozit, a taxei de examinare sau a declarării inventatorilor;
- brevetul utilizează categorii false de revendicări sau redactarea revendicărilor este eronată (de exemplu, revendicare produs-prin-procedeu);
- dobândirea brevetului în mod necinstit.

