

CALITATEA DE INVENTATOR. ELEMENTE PENTRU STABILIREA CORECTĂ A ACESTEIA

ing. Ion VASILESCU

1. GENERALITĂȚI

Documentația de brevetare a unei invenții, adică cererea de brevet de invenție, trebuie să cuprindă și indicații care să permită stabilirea identității inventatorului/inventatorilor.

În cadrul sistemului european de drept, bazat pe principiul primului care a depus o cerere de brevet («first-to-file»), așa cum este și sistemul de drept al brevetelor din țara noastră, stabilirea corectă a colectivului de inventatori este, desigur, importantă, fără însă a condiționa însăși validitatea și caracterul executoriu al brevetului, așa cum se întâmplă în sistemul de drept bazat pe primul inventator («first-to-invent»), creat și aplicat în S.U.A., și extins și în Canada, Australia ș.a.

Problema calității de inventator apare, în special, în cazul invențiilor create de doi sau mai mulți inventatori, când trebuie stabilit în mod clar și precis cine a contribuit efectiv la conceperea invenției și cine a participat numai

la celelalte activități, așa cum sunt cele privind stabilirea stadiului tehnicii, redactarea documentației de brevetare, efectuarea lucrărilor pentru verificarea în practică a invenției etc.

În esență, problema stabilirii corecte a colectivului de inventatori este extrem de importantă pentru ambele sisteme de protecție a invențiilor prin brevet, cu prioritate pentru sistemul «first-to-invent», din motivele prezentate anterior.

Spunem *pentru ambele sisteme* deoarece principalele legislații de brevete din lume statuează dreptul la brevetul de invenție al inventatorului sau succesorului său în drepturi. Solicitanții ai brevetului pot fi, astfel, chiar inventatorii, iar în situația acordării brevetului de invenție solicitat, ei sunt titularii brevetului.

Dacă înainte sau după depunerea cererii de brevet de invenție are loc o transmitere a dreptului la brevet și/sau a dreptului la acordarea brevetului și/sau a drepturilor ce

decurg din brevet, este evident faptul că cei care transmit dreptul sunt toți coinventatorii.

Cât privește invențiile de serviciu care, în toate țările puternic industrializate, au o pondere covârșitoare în totalul invențiilor protejate prin brevet de invenție, și aici stabilirea corectă a colectivului de inventatori este extrem de importantă, cunoscut fiind faptul că cele mai cunoscute legislații privind aceste invenții prevăd - în mod explicit sau în mod implicit - faptul că remunerația se stabilește pentru invenția în ansamblu, iar nu în funcție de numărul de inventatori.

Așadar, dovedesc prudență și înțelepciune acei solicitanți - fie ei angajatori sau salariați - care acordă atenția cuvenită stabilirii corecte a colectivului de inventatori, ceea ce îi ferește pe aceștia de discuții și chiar de litigii neplăcute și costisitoare, care pot apărea ulterior acordării brevetului de invenție solicitat și - mai ales - ulterior succesului comercial al invenției brevetate.

Acestea sunt doar câteva motive pentru care considerăm că nu este lipsită de utilitate practică reluarea, fie numai și pe parcursul câtorva pagini, a dezbaterii acestei delicate și, uneori, extrem de disputate probleme a stabilirii corecte a calității de inventator, respectiv, de coautor al invenției. Vom face apel, în acest demers, la jurisprudența și bogata experiență în domeniu din sistemul nord-american de protecție a invențiilor prin brevet, elemente care sperăm să se constituie în sugestii utile celor care se confruntă cu soluționarea cât mai corectă a acestei probleme.

2. CALITATEA DE INVENTATOR

Legislația română privind brevetele de invenție, și anume, Legea nr. 64/1991, republicată, definește [art. 2, lit. g)] inventatorul

ca fiind “persoana care a creat invenția”. La art. 14, alin. (2) din aceeași lege, se prevede că “Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, cererea de brevet de invenție va conține și alte indicații care să permită stabilirea identității inventatorului (...)”, la art. 26, alin. (3), din Regulamentul de aplicare a acestei legi, este precizat faptul că “OSIM nu verifică exactitatea desemnării inventatorului” și, în sfârșit, la art. 28, alin. (4), lit. a), din Lege se prevede că “sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenție pentru care inventatorii nu au fost declarați în termen de 18 luni de la data solicitării examinării de fond.”

În aceeași lege, la art. 58, se prevede că “Înșușirea fără drept (...) a calității de inventator constituie infracțiune (...)”, iar la art. 63 se prevede că “Litigiile cu privire la calitatea de inventator (...) sunt de competența instanțelor judecătorești”.

Prevederi similare celor din legislația română de brevete există și în legislația europeană (Convenția Brevetului European și Regulamentul de aplicare a acesteia), în care, la art. 81, se precizează că “Cererea de brevet european trebuie să conțină menționarea inventatorului (...)”, iar la Regula 17, alin. (1), precizează că “Menționarea inventatorului se va face în cererea de acordare a brevetului european (...)” și, în sfârșit, la aceeași Regulă 17, alin. (2), se precizează că “Oficiul European de Brevete nu verifică exactitatea menționării inventatorului”.

Cât privește modul de tratare a acestei probleme în legislația S.U.A., vom face câteva precizări la punctul 3 din prezentul.

Revenind acum la problema stabilirii corecte a calității de inventator, constatăm că aceasta poate fi soluționată dacă, făcând referire la activitățile menționate anterior (*conceperea*

invenției, stabilirea stadiului tehnicii, redactarea documentației de brevetare, efectuarea verificărilor experimentale necesare etc.), pot fi identificate toate persoanele care au contribuit efectiv la *conceperea* invenției, precum și toate persoanele care au contribuit numai la celelalte activități menționate.

În acest sens, în literatura de specialitate (1) se evidențiază faptul că această calitate de inventator are două componente: prima este **conceperea** (invenției), componentă esențială și care se constituie într-o condiție *sine qua non*, iar a doua, **transpunerea în practică** (a invenției), componentă care, însă, nu condiționează calitatea de inventator.

De aceea, de la bun început trebuie subliniat faptul că marea majoritate a problemelor privind calitatea de inventator privesc îndeplinirea condiției referitoare la *conceperea* invenției.

De altfel, acesta este și motivul pentru care tribunalele americane de Circuit Federal consideră componenta privind *conceperea* (invenției) drept “piatra de încercare a calității de inventator”. Mai trebuie evidențiat și faptul că, în timp ce în cazul invențiilor concepute de un singur inventator diferențele între cele două componente sunt relativ puțin importante (unicul inventator trebuie să fie implicat nu numai în conceperea invenției, ci și în activitățile specifice transpunerii în practică a acesteia), în cazul invențiilor concepute de doi sau mai mulți inventatori, diferențierea clară a activităților de *concepere* efectivă a invenției de celelalte activități specifice transpunerii în practică a acesteia este nu numai importantă, ci absolut necesară.

2.1. Conceperea (invenției)

Se poate vorbi de *conceperea* unei invenții în momentul în care inventatorul are deja o idee suficient de clară și permanentă, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să poată să înțeleagă invenția.

Pentru a îndeplini condiția privind *conceperea*, inventatorul trebuie să-și fi imaginat complet invenția astfel încât chiar dacă aceasta nu trebuie realizată în fapt (executată practic), o persoană de specialitate în domeniu să poată să realizeze invenția pe baza a ceea ce și-a imaginat inventatorul.

Mai concret, îndeplinirea acestei condiții esențiale impune ca inventatorul să poată să descrie invenția sa cu detaliile specifice acesteia; mai mult chiar, inventatorul trebuie să aibă o **“imagine mentală completă a invenției”**. Cât privește transpunerea în practică a invenției, pentru aceasta inventatorul poate foarte bine să angajeze alte persoane care să verifice dacă invenția funcționează într-adevăr. Cu toate că activitățile de detaliu, care concură la îndeplinirea condiției privind *conceperea*, diferă în funcție de fiecare invenție, există, totuși, activități care, prin ele însele, nu pot fi niciodată considerate ca îndeplinind această condiție, și anume: micile perfecționări (tehnice) efectuate de către salariați, sugestiile, convingerea că o invenție va funcționa sau cunoașterea performanțelor pe care le-ar putea atinge invenția. Persoanele care au avut contribuții numai la astfel de activități și la nimic în plus nu pot fi considerate inventatori.

Spre exemplu, dacă o persoană sugerează numai o perfecționare, fără, însă, a o concretiza într-o invenție completă, ea nu a contribuit la *conceperea* invenției. De asemenea, un salariat care doar coordonează experimentările destinate a verifica sau a îmbunătăți ideea altei persoane nu este considerat inventator, cu excepția cazului în care îmbunătățirea este atât de semnificativă, de distinctă, încât ea devine, în sine, o invenție completă. Nici persoana care stabilește numai performanțele pe care trebuie să le realizeze invenția nu este inventator, cu excepția cazului în care ea reușește să conceapă o invenție completă.

Conceperea este în mare măsură un « act mental», iar nu unul fizic, material. De aceea, când este cazul să se dovedească existența acestei componente esențiale, tribunalele solicită dovezi care să confirme existența, la o anumită dată, a unor dezvoltări suficiente pentru ca o persoană de specialitate în domeniu să fi putut realiza invenția.

Aceste dovezi de confirmare pot avea diferite forme. Adesea, diferitele documente redactate de presupusul inventator la o anumită dată pot fi considerate confirmări ale declarațiilor inventatorului. Pot fi avute în vedere dovezile suplimentare referitoare la procesul inventiv, așa cum sunt - spre exemplu - declarațiile (depozițiile) verbale ale unor persoane, altele decât presupusul inventator. O dovadă extrem de credibilă în dovedirea - în fața instanțelor - a calității de inventator o constituie elaborarea - la o anumită dată - a documentației unei cereri de brevet de invenție.

Este evident un lucru: cu cât este mai completă documentația referitoare la o invenție, cu atât mai mari sunt șansele ca tribunalul să accepte că persoana care prezintă aceste dovezi este, de fapt, un inventator.

2.2. *Transpunerea în practică (a invenției)*

Conform aceleiași literaturi de specialitate (1), transpunerea în practică poate fi efectivă sau juridică.

Transpunerea efectivă în practică are loc în cazul în care o invenție este realizată fizic și funcționează.

Transpunerea juridică în practică are loc în momentul depunerii cererii de brevet la O.P.I.¹

2.3. *Calitatea de coautor al unei invenții (de coinventator)*

Legea nr. 64/1991, republicată, privind brevetele de invenție, prevede [art. 4 alin. (1)] că: "În cazul în care invenția a fost creată împreună cu mai mulți inventatori, fiecare dintre aceștia are calitatea de coautor al invenției, iar dreptul aparține în comun acestora."

De asemenea, legea germană privind brevetele, prevede [§6] că "dreptul la brevet aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi. În cazul în care invenția a fost făcută împreună de două sau mai multe persoane, dreptul la brevet le aparține, în comun, acestora."

În sfârșit, dar nu în cele din urmă, în legislația de brevete a S.U.A. se prevede [35 U.S.C. §116] că: "În cazul în care o invenție a fost făcută împreună de două sau mai multe persoane, cererea (solicitarea eliberării brevetului) va fi făcută în comun de către acestea (...).

Inventatorii pot solicita în comun brevetul, chiar dacă:

A. ei nu au lucrat fizic împreună sau în

¹ Oficiul de Proprietate Industrială

același timp,

B. n-a avut, fiecare, același tip sau nivel de contribuție, sau

C. n-a avut, fiecare, o contribuție la obiectul fiecărei revendicări a brevetului.”

Câteva precizări privind punctele A și C:

A. “(...) ei nu au lucrat fizic împreună sau în același timp.”

și totuși, pentru a fi coinventatori, între aceștia trebuie să fi existat o colaborare.

Conform jurisprudenței de peste ocean, pentru a fi coinventatori în sensul §116, trebuie să fi existat un element de conduită comună. Un astfel de element îl poate constitui colaborarea sau lucrul sub o conducere comună, sau faptul că unul dintre inventatori ia ca punct de plecare un raport relevant (al altui inventator) sau aude o sugestie utilă, în cadrul unei ședințe etc.

Oricum, coinventatorii trebuie să fi comunicat între ei fie direct (ședințe, întâlniri pe grupuri mai mici, telefoane, corespondență etc.), fie indirect (analizarea rezultatelor, la o anumită dată, ale celorlalți inventatori etc.). Important de precizat este și faptul că inventatorii care - în mod independent - fără a ști unul de lucrările celuilalt, au ajuns la același rezultat, nu sunt coinventatori, chiar dacă lucrează pentru același angajator.

C. “(...) n-a avut, fiecare, o contribuție la obiectul fiecărei revendicări a brevetului.”

În litigiile privind calitatea de inventator/coinventator, tribunalele analizează contribuțiile inventatorilor la revendicările brevetului.

O persoană care a contribuit măcar la o singură revendicare a unei invenții care are mai multe revendicări (ex.: 100) este - totuși - un inventator care trebuie menționat ca atare în lista inventatorilor, împreună cu ceilalți coinventatori care au contribuit la

conceperea celorlalte (99) revendicări.

Atenție însă: dacă o persoană contribuie numai cu una sau câteva revendicări care, ulterior, în timpul procedurii de examinare (*pre-granting*) sau în procedurile de după acordarea brevetului (*post-granting*), sunt anulate, acea persoană nu mai este coinventator, iar numele ei este eliminat din lista inventatorilor.

Iată de ce solicitantul cererii de brevet trebuie să urmărească atent întreaga procedură de brevetare, pentru că modificarea capitolului de revendicări (adăugări, eliminări, modificări etc.) poate avea impact esențial asupra listei coinventatorilor.

Calitatea de coautor al unei invenții, adică, de coinventator, se stabilește folosind aceleași definiții și cerințe prezentate la punctele 2.1 și 2.2. Un coinventator trebuie să contribuie la *conceperea* invenției; nu este suficient simplul ajutor dat inventatorului pentru transpunerea invenției în practică. În acest sens, unui coinventator i se cere ca:

- să fi contribuit într-un mod semnificativ la conceperea sau la transpunerea - cu modificări față de concepția originală - în practică a invenției;
- să fi avut o contribuție la invenția revendicată, care, raportată la ansamblul invenției, să nu fi fost nesemnificativă în ceea ce privește calitatea;
- să fi făcut mai mult decât să le fi explicat adevăraților inventatori concepte bine-cunoscute și/sau stadiul actual al tehnicii.

Trebuie, totuși, subliniat faptul că o delimitare precisă între contribuția semnificativă și simpla sugestie este - adesea - dificil de făcut. Salariatul poate să efectueze modificări minore sau semnificative la concepția originală. În astfel de cazuri tribunalele trebuie să stabilească în ce măsură aportul salariatului se

ridică la nivelul *conceperii*, astfel încât acesta să poată fi considerat coinventator.

Iată și câteva repere, în acest sens, din practica Tribunalului de Circuit Federal:

- calitatea de inventator rezultă din *conceperea*, iar nu din dezvoltarea sau transpunerea (fără nicio modificare semnificativă) în practică a invenției;
- contribuția unui coinventator la *conceperea* unei invenții trebuie să depășească ceea ce este evident pentru o persoană de specialitate în domeniu;
- de regulă, o persoană care doar a transpus o invenție în practică (fără nicio modificare semnificativă), după ce altcineva a conceput-o, nu este coinventator;
- colaborarea, în cadrul unui proiect care are un obiectiv comun, nu conduce, în mod automat, la realizarea în comun a unei invenții;
- *conceperea* implică un concept precis al invenției brevetate etc.

De aceea o persoană nu este coinventator dacă nu îndeplinește condiția conceperii.

Fiecare coinventator trebuie să aibă o contribuție semnificativă la *conceperea* întregii invenții.

În același sens, iată și câteva considerente referitoare la una dintre cauzele de acest gen, soluționate de un Tribunal de Circuit Federal.

Un medic, salariat al firmei A, a inventat un dispozitiv (o placă metalică, având o anumită configurație), pentru a fi implantat pe cale chirurgicală, în vederea tratării unor afecțiuni ale coloanei vertebrale. Medicul a trebuit să găsească o modalitate pentru a împiedica deplasarea plăcii după poziționarea acesteia pe coloana vertebrală a pacientului, motiv pentru care s-a adresat unui lăcătuș, salariat al unei firme B, cerându-i ca, la strângerea unei

piulițe, placa să se autofixeze și să rămână exact acolo. Lăcătușul a soluționat cererea, efectuând în placă o adâncitură de formă sferică, dar tribunalul, cu toată pledoaria firmei B ca și salariatul său să fie considerat coinventator, a respins această cerere.

Instanța și-a motivat astfel refuzul său:

- salariatul firmei B a folosit - pur și simplu - calificarea normală, previzibilă din partea unui lăcătuș obișnuit;
- firma B nu a prezentat nicio dovadă referitoare la ceea ce ar fi fost evident pentru o persoană cu abilități normale în domeniu și
- lăcătușul nu a prezentat nicio dovadă suplimentară de natură a confirma că el și-a imaginat invenția.

Din punctul de vedere al jurisprudenței și tradiției autohtone (atât cât acestea există), am fi înclinați să considerăm că solicitarea lăcătușului de a fi inclus pe lista inventatorilor este îndreptățită, iar decizia tribunalului este excesiv de severă în ceea ce-l privește pe lăcătuș. Pe de altă parte, poate că a sosit timpul ca atât angajatorii, cât și salariații din țara noastră să trateze cu mai multă atenție și responsabilitate problema calității de inventator, respectiv, de coinventator, astfel încât numai acele persoane care într-adevăr au avut o contribuție la *conceperea* efectivă a invenției să beneficieze de această calitate.

3. CONSECINȚE ALE DECLARĂRII INCORECTE A INVENTATORILOR

Așa cum am precizat anterior, cu referire la legislațiile europeană și, respectiv, română de brevete, nici O.E.B. și nici O.S.I.M. nu verifică exactitatea menționării/desemnării

inventatorului.

Situația este semnificativ diferită în ceea ce privește legislația S.U.A.

Astfel, conform 35 U.S.C.§256, eroarea - neintenționată - de a omite inventatori sau de a numi persoane care nu sunt inventatori nu va invalida brevetul în legătură cu care a apărut eroarea dacă aceasta poate fi corectată, conform dispozițiilor acestui articol.

De reținut, totuși, că nementiționarea tuturor inventatorilor poate conduce la lipsirea brevetului de caracterul său executoriu în acțiunile în contrafacere.

În cadrul aceluiași sistem de brevete, coinventatorii dispun, fiecare, de o cotă indiviză din brevet, dacă nu se convine altfel. Aceasta înseamnă că, odată cu acordarea brevetului, fiecare inventator, devenit acum cotitular, are dreptul să utilizeze invenția după cum dorește și - spre deosebire de legislația română - fără a se consulta sau fără a datora vreo raportare financiară celorlalți coinventatori. Iată de ce este extrem de importantă identificarea corectă a fiecărui coinventator în timpul procedurilor de brevetare pentru a evita, astfel, apariția unor neînțelegeri privind coinventatorii, după ce brevetul a fost eliberat.

4. SUGESTII PENTRU STABILIREA CORECTĂ A INVENTATORILOR

4.1. Consemnarea, în documente datate, a întregului proces inventiv

Întocmirea cu atenție și datarea unor documente care să reflecte etapele semnificative și participanții la procesul inventiv constituie o măsură înțeleaptă de prevedere, de natură a evita aproape complet apariția

ulterioară eliberării brevetului a unor probleme privind coinventatorii.

Prin documente nu trebuie să înțelegem numai actele cu caracter oficial, așa cum sunt notele, procesele-verbale, minutele, protocoalele etc., ci și caietele de laborator, notițele personale ale cercetătorilor, oricare alte documente datate, referitoare la procesul inventiv.

Documentele sunt cu atât mai utile în cazurile în care procedura de brevetare trenează ani de zile, iar amintirile participanților încep să se estompeze.

4.2. Angajatorii trebuie să reziste tentației de a-i «gratifica» pe salariați cu calitatea de inventator/coinventator

Cu riscul de a ne repeta vom reaminti faptul că un inventator este o persoană care a creat/conceput sau a participat la crearea/conceperea unei invenții.

Angajatorii trebuie să reziste tentației de a-i «gratifica» pe salariați cu calitatea de inventator/coinventator chiar dacă, în fapt, acești salariați au participat la o anumită cercetare, la un anumit proiect, dar nu au avut nicio contribuție la conceperea invenției/invențiilor rezultate din derularea acelei cercetări sau aceluși proiect.

Este binecunoscut faptul că, în general și mai peste tot în lume, salariații sunt foarte dornici să-și vadă numele pe lista coinventatorilor și aceasta din diferite motive:

- creșterea prestigiului profesional;
- îndreptățirea pentru a beneficia de prime sau redevențe;
- stabilitatea locului lor de muncă.

În plus față de aceste motivații individuale

ale salariaților, angajatorii pot fi tentați să declare drept coinventatori și pe alți salariați, în afara adevăraților inventatorilor, pentru a promova conceptul de lucru în echipă, precum și din motive de politică a companiei.

Cum, însă, consecințele stabilirii incorecte a colectivului de inventatori pot să fie extrem de grave - în principal, în sistemul S.U.A. de protecție a inventatorilor prin brevet, dar nu numai - angajatorii trebuie să facă tot posibilul pentru a asigura declararea numai a adevăraților inventatori ai invenției brevete.

5. CONCLUZII

Problema stabilirii corecte a calității de inventator și - mai ales - de coinventator constituie una dintre provocările majore ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare în România.

Spunem "mai ales" deoarece de mulți ani, în mai toate statele puternic industrializate, imensa majoritate (peste 80-85% din total) a cererilor de brevet de invenție sunt depuse pentru invenții de serviciu, adică pentru invențiile concepute de inventatori salariați. În plus, complexitatea și dificultatea rezolvării problemelor tehnice asumate de către cercetători implică, frecvent, lucrul în colective mai mici sau mai mari. Pe cale de consecință, și stabilirea corectă a calității de inventator și, respectiv, de coinventator este tot mai complexă și mai dificilă, cu atât mai mult cu cât pe parcursul întregului proces inventiv nu au fost luate măsuri de genul celor sugerate în prezenta lucrare.

În mod normal, problema stabilirii corecte a calității de coinventatori, împreună cu proiectul legii privind invențiile de serviciu (postat pe site-ul O.S.I.M. încă de la finele lunii martie a.c. dar, până în prezent, fără prea multe ecouri), cu

modelul finlandez de "Regulament intern pentru invențiile de serviciu" și cu alte reglementări juridice sau modele de urmat, ar trebui să se afle în atenția factorilor de decizie din țara noastră din domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, inclusiv al cercetării din învățământul superior.

Pentru că, dacă nu din cercetare - inclusiv din cercetarea universitară și din dezvoltare, din care alte zone ale activității social-economice din țara noastră trebuie să ne așteptăm să provină, în următorii ani, cele mai profitabile și utile invenții, programe de calculator, desene și modele (design-uri), topografii de produse semiconductoare, mărci ?

BIBLIOGRAFIE

1. Setty Nagendra, Gentry L. Robin, "Inventorship - A Practical Guide to Determining Correct Inventorship", Needle & Rosenberg, Atlanta (GA), 2002.
2. Convenția privind acordarea brevetelor europene (Convenția Brevetului European).
3. Regulamentul de aplicare a Convenției Brevetului European.
4. Legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenție, republicată, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541, din 8 august 2007.
5. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, privind brevetele de invenție, republicată, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 456, din 18 iunie 2008.
6. German Patent Law (last amended by the Laws of July 16th and August 6th, 1998).