

Brevetarea in Romania si in strainatate - un proces complex

Fiz. Margareta Oproiu
Consilier European de Brevete
Cabinet M. Oproiu, Bucuresti, Romania

Seminarul "Proprietatea Intelectuala si Transferul Tehnologic"
IFA, 4 Martie 2014.

Cuprins

- I. Introducere
- II. Fazele majore in procesul de brevetare
- III. Inventiile de serviciu
- IV. Optimizarea costurilor
- V. Concluzii

Preambul

- Opiniile exprimate in aceasta prezentare apartin autorului si se bazeaza pe experienta profesionala a echipei de consilieri de brevete din Cabinetul M. Oproiu timp de 18 ani.
- Cabinet M. Oproiu, este fondat in anul 1995 si este una dintre cele mai vechi si mai mari firme private de consilieri de brevete si marci din Romania.

I. Introducere

De ce este necesar sa brevetam inventiile?

Brevetul de inventie este un titlu de proprietate exclusiva a titularului sau, obtinut prin procedura de depunere si examinare a unei cereri, de catre autoritatea competenta.

Brevetul este un "asset" foarte important, care produce beneficii fie prin folosirea solutiei brevetate de catre titular, fie prin licenta sau cesiune a acestui drept catre terti.

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

1. Acordarea brevetelor pe teritoriul Romaniei

Brevetul de inventie se poate obtine in Romania pe doua cai:

a) Inventatorul/solicitantul depune cerere de brevet la OSIM, brevetul acordat fiind valabil numai pe teritoriul Romaniei;

alternativ

b) Inventatorul/solicitantul depune cerere de brevet european la Oficiul European de Brevete (OEB) cu includerea Romaniei printre statele desemnate, urmand sa se solicite validarea brevetului european in Romania.

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

2. Prevederile legale incidente pentru acordarea brevetului

Exista trei conditii principale pentru acordarea brevetului:

- 1) Inventia trebuie sa fie noua,
- 2) Trebuie sa implice activitate inventiva,
- 3) Sa fie susceptibila de aplicare industrială.

▣ Noutatea si activitatea inventiva se examineaza in raport cu stadiul relevant al tehnicii.

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

2. Prevederile legale incidente pentru acordarea brevetului (cont.)

Definitia stadiului tehnicii:

Toate cunostintele accesibile publicului oriunde in lume prin orice mijloace, scrise, orale sau sub orice alta forma, inclusiv prin descriere orala de informatii care nu au fost supuse restrictiei de confidentialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informatii.

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

2. Prevederile legale incidente pentru acordarea brevetului (cont.)

Stadiul tehnicii include:

- ❑ Brevete acordate oriunde in lume inainte de data de depunere a cererii de brevet;
- ❑ Cereri de brevet depuse la OSIM in urmatoarele conditii: (1) data lor de depunere este anterioara datei relevante si (2) publicate la, sau dupa data de depunere a cererii de brevet;
- ❑ Carti, articole stiintifice, prezentari, inclusiv publicatii de pe internet inainte de data de depunere a cererii de brevet;
- ❑ Dezvaluiri orale ale inventiei daca acestea sunt publice, inainte de data de depunere a cererii de brevet;
- ❑ Utilizarea inventiei in orice alt mod inainte de data de depunere a cererii de brevet.

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

3. Exceptii privind divulgarea informatiilor

Dezvaluirea s-a produs in maximum 6 luni inaintea datei de depozit a cererii si daca a rezultat direct sau indirect dintr-un abuz evident in privinta solicitantului:

- Dezvaluirea s-a produs prin expunerea inventiei la o expozitie internationala oficiala, recunoscuta ca atare in sensul Conventiei de la Paris privind expozitiile internationale, cu conditia ca solicitantul sa depuna odata cu cererea de brevet, dovada expunerii inventiei in expozitie.
- Abuz evident este considerata si divulgarea inventiei de catre un tert care a sustras inventia de la inventator sau caruia inventatorul i-a comunicat-o sub conditia confidentialitatii.

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

4. Stadii procedurale pentru brevetarea in strainatate

1. Gasirea unei solutii tehnice noi si experimentarea incipienta;
2. Cercetarea documentara a stadiului tehnicii;
3. Pregatirea documentatiei cererii de brevet – descriere, revendicari, desene;
4. Depunerea cererii la Oficiul de Brevete din tara de origine a solicitantului;
5. Solicitarea raportului oficial de cercetare – prevazut de lege;
6. Decizia privind depunerea cererii in alte jurisdicții (12 luni de la data depunerii cererii de baza la oficiul national).

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

4. Stadii procedurale pentru brevetarea in strainatate (cont.)

7. Daca da, in 12 luni de la data depozitului national:(i)depunerea cererii in alte jurisdicții, prin revendicarea prioritatii conform Conventiei de la Paris, (ii)depunerea unei Cereri PCT la OMPI, pentru oricare state contractante sau Organizatii regionale, (iii) fie depunerea unei cereri de brevet european;
8. Urmărirea fiecărei cereri de brevet, inclusiv intrarea in faza nationala a cererii PCT;
9. Acordarea brevetului european, plata taxelor oficiale;
10. Intrarea in faza nationala (daca este cazul) in statele de interes (pt. EP si pt. PCT;
11. Plata taxelor oficiale pentru brevetele acordate.

II. Principalele faze ale brevetarii

5. Mijloace disponibile pentru solicitantii romani

1. Prioritate conform Conventiei de la Paris-revendicata in 12 luni de la data de depozit in Romania;
2. Prioritate interna – acceptabila in 12luni;
3. Depunerea revendicarilor in doua luni de la data de depozit.

Toate mijloacele permit solicitantului un timp mai lung pentru evaluarea procesului de brevetare.

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

6. Capcanele solicitantului

- ❑ Raportul de cercetare nu este facut sau este incomplet, sau gresit;
- ❑ Activitatea inventiva nu este acoperita de obligatia de confidentialitate sau este incalcata;
- ❑ Inventatorul sau solicitantul a dezvaluit inventia anterior datei de depozit (de obicei prin articole in revistele de specialitate);
- ❑ Cererea nu este corect prezentata;

II. Principalele faze ale procesului de brevetare

6. Capcanele solicitantului (cont.)

- Nu sunt respectate termenele legale;
- Comunicarea între inventator și solicitant nu mai există la data de depozit;
- Solicitantul face confuzie între un brevet acordat și o cerere de brevet;
- Solicitantul/inventatorul nu comunică eficient cu consilierul IP.

III. Inventiile de serviciu

1. Prevederi legale

Articolul 5 (1) Legea Brevetelor:

Daca inventatorul este salariat, in lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase, dreptul la brevet apartine:

- a) Unitatii, pentru inventiile realizate de salariat in exercitarea contractului de munca cu misiune inventiva incredintata in mod explicit;
- b) Salariatului, pentru inventiile realizate fie in exercitarea functiei sale, **fie in domeniul activitatii unitatii**, prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unitatii sau ale datelor existente in unitate, **fie cu ajutorul mijloacelor materiale al acesteia**, in lipsa unei prevederi contractuale contrare;

III. Inventiile de serviciu

1. Prevederi legale (cont)

Articolul 5 (2) Legea Brevetelor:

Daca inventia rezulta dintr-un contract de cercetare, in lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet apartine unitatii care a comandat cercetarea, inventatorul avand dreptul la o remuneratie suplimentara stabilita prin act aditional la contract.

- Foarte important: Contractul de cercetare poate sa prevada alte tipuri de drept asupra inventiei – de ex. coproprietatea asupra brevetului.

III. Inventiile de serviciu

2. Obligatiile partilor

□ Daca inventia este facuta in cursul obligatiilor contractuale, inventatorul angajat are obligatia de a informa angajatorul in scris asupra crearii si stadiului realizarii inventiei si sa se abtina de la orice divulgare.

Informarea trebuie sa cuprinda:

- a) Obiectul inventiei si domeniul de aplicare;
- b) Conditiiile in care a fost creata inventia.

III. Inventiile de serviciu

2. Obligatiile partilor (cont.)

- ❑ In cazul in care, in interval de 60 de zile de la data la care inventatorul a informat angajatorul in scris unitatea, asupra redactarii inventiei, cererea nu a fost depusa la OSIM, in lipsa unei alte conventii intre parti, dreptul la acordarea brevetului apartine salariatului.

III. Inventiile de serviciu

2. Obligatiile partilor (cont.)

- Cand dreptul asupra brevetului apartine angajatorului, inventatorul are dreptul la o remuneratie negociata cu angajatorul printr-un contract aditional la contractul sau de munca sau printr-o clauza aditionala la contract.

III. Inventiile de serviciu

2. Obligatiile partilor (cont)

- Cand dreptul la brevet apartine inventatorului, acesta are obligatia sa faca prima oferta de licenta sau de cesiune angajatorului sau.
- Daca inventatorul-titular nu primeste confirmarea ofertei in decurs de 3 luni de la primirea acesteia, inventatorul poate sa exploateze inventia singur sau s-o cesioneze oricarui tert interesat.

III. Inventiile de serviciu

3. Prevederi speciale pentru inventatori

Inventiile realizate pe teritoriul Romaniei de catre persoane – cetateni romani, nu pot fi brevetate in strainatate, fara ca primul depozit al cererii sa fi fost facut la OSIM.

Exista doua conditii obligatorii cumulative:

- Inventatorul are cetatenie romana;
- Inventia este realizata pe teritoriul Romaniei.

IV. Optimizarea costurilor. Punctul de vedere al consilierului

- Tinta (intotdeauna ideala): optimizarea costurilor platite de solicitant pentru obtinerea celei mai bune protectii pentru inventia sa, cat mai aproape posibil de solutia tehnica revendicata initial.
- Principiu: daca brevetul acordat acopera numai partial sau mult mai putin decat solutia originala, costurile platite nu sunt optimizate.

IV. Optimizarea costurilor

4.1. Erori comune –faza preliminara depunerii cererii

Actiuni:

- Evitarea cercetarii de anterioritate sau efectuarea incompleta acesteia poate conduce la depunerea unei cereri care este acoperita de stadiul tehnicii;
- Descrierea cererii de brevet intr-o maniera insuficienta sau gresita poate conduce la respingerea partiala sau totala a cererii;
- O descriere si o revendicare insuficienta, poate conduce la obtinerea unui brevet slab, usor atacabil.

IV. Optimizarea costurilor

4.2. Erori comune –faza de pregatire a documentatiei cererii

□ *Rezultate:*

- Cheltuieli mari in faza de examinare, cu consecinte, in faze extreme:
brevetul acordat poate sa nu corespunda cu ceea ce s-a considerat initial.
- In cazul unei actiuni in revocare sau anulare, apararea brevetului poate deveni extrem de costisitoare.

IV. Optimizarea costurilor

4.3. Erori comune –faza de depunere si de examinare a cererii

Actiuni posibile:

- ❑ Pierderea termenelor scadente;
- ❑ Procedurile de urmat nu sunt alese corect in raport cu nevoia si interesul solicitantului;
- ❑ Solicitantul pierde contactul cu inventatorul;
- ❑ Raspuns necorespunzator sau lipsa de raspuns la scrisorile oficiale.

IV. Optimizarea costurilor

4.4. Erori comune –faza de depunere si de examinare a cererii

Rezultate

- Cererea de brevet poate sa fie considerata retrasa sau sa necesite costuri suplimentare pentru repunere in drepturi;
- Anumite proceduri nu mai pot fi initiate daca termenul a fost depasit;
- Protectia poate fi pierduta – partial sau total in raport cu cererea originala;
- Acordarea unui brevet slab.

IV. Optimizarea costurilor

4.5. Erori comune – faza de acordare si post acordare a brevetului

Actiuni:

- Pierderea termenelor;
- Neselectarea corecta si completa a statelor in raport cu interesele comerciale ale solicitantului;
- Informatie insuficienta cu privire la procedurile nationale in fiecare jurisdictie si costurile aferente.

IV. Optimizarea costurilor

4.5. Erori comune – faza de acordare si post acordare a brevetului

Rezultate:

- Brevetul obtinut poate fi pierdut in cazuri extreme sau sunt necesare costuri suplimentare pentru procedura de repunere in drepturi.
- Pierderea sumelor investite.
- Lipsa brevetului in jurisdicții de interes.

IV. Optimizarea costurilor

4. 6. Punctul de vedere al consilierului- Solutii la erori.

- Mentinerea unei bune si eficiente comunicari intre solicitant-inventator-consilier este esentiala;
- Asigurarea unui buget estimat si actualizarea acestuia;
- Stoparea procedurilor in curs daca nu mai exista interes in obtinerea brevetului;
- Selectarea unui consilier bine calificat.

IV. Optimizarea costurilor

4.7. Exemplu- Brevet A

- Brevet A: 34 pagini, 17 revendicari, domeniul mecanic.
 - Intrare in faza europeana la OEB: 4000 Euro
 - Examinare la OEB pe o durata de cel putin 2 ani incluzand anuitatea 5 si 6: 2,900 Euro
 - Validare in 12 state membre, respective in 7 state in care validarea se face automat: CH, DE, FR, GB, LU, MC, NL si 5 in care este necesar sa se depuna traducerea: PL, RO, ES, AT, IT): 12,700Euro (1,058/Euro/stat)

IV. Optimizarea costurilor

4.7. Exemplu- Brevet A (continuare)

- ❑ Comunicare foarte dificila intre inventator si solicitant;
- ❑ Solicitantul a transmis foarte tarziu instructiunile pentru validare, ceea ce a determinat costuri foarte mari de validare datorate prelucrarii in regim de urgenta a cererii de brevet (in special pentru traducere);
- ❑ Costurile implicate pentru prelucrarea cererii ar fi putut fi mult mai mici in conditiile unei comunicari mai bune si brevetul ar fi putut fi acordat mult mai devreme.

IV. Optimizarea costurilor

4. 8. Exemplan- Brevet B

- Exemplul B: Brevet 46 pagini descriere + 17 desene (total 63), 41 revendicari, domeniul mecanic.
 - Intrare in faza europeana la OEB: 5200 Euro
 - Examinare la OEB 6 luni: 300 Euro
 - Validare in 24 state membre (11 state in care nu e necesara traducerea si 13 in care este necesar sa se depuna traducerea): 12700Euro (1,058/Euro/stat): 27700Euro (1154/stat).

IV. Optimizarea costurilor

4. 8. Exemplu- Brevet B

- Comunicare excelenta cu inventatorul in etapa de redactare a cererii de brevet si cu solicitantul pe parcursul examinarii cererii de brevet;
- Durata de prelucrare a cererii de brevet mult mai redusa si acordarea rapida a brevetului;
- Instructiunile pentru validare au fost transmise intr-o etapa preliminara ceea ce a condus la economisirea costurilor de validare.

IV. Optimizarea costurilor

4. 9. Exemplu- Brevet C

- Cerere de brevet in domeniul Internetului
43 pagini, 9 revendicari, 3 scrisori oficiale
 - Taxe oficiale: depunere, publicare, cercetare, examinare = 2,322 ron
 - Onorarii pregatire cerere, examinare = 3,800 ron
 - Taxe oficiale acordare si anuitati 1-8 = 1814 ron
 - Onorarii acordare si anuitati = 500 ron

Total = 8436 ron = approx. **1800-1900** euro

V. Concluzii

- Brevetarea este un procedeu lung si complex.
- O buna comunicare intre inventator-solicitant si consilier este esentiala.
- Buna comunicare asigura si optimizarea costurilor.

Mulumesc

Va mulumesc pentru atentie D-voastra

© 4 Martie 2014