



GHID CU PRIVIRE LA PROTECȚIA UNEI INVENȚII DEZVOLTATE ÎN UBB LA OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI (OSIM)

Prezentul ghid face referiri la :

- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție
- Regulamentul de aplicare a legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (h.g. 547/18.06.2008)
- Legea nr. 83/2014 Privind invențiile de serviciu
- Legea 350/2007 privind modelul de utilitate
- Hotărârea nr. 3310/27.02.2017 privind proprietatea intelectuală în cadrul Universității Babeș-Bolyai

Hotărârea nr. 3310/27.02.2017 privind proprietatea intelectuală în cadrul Universității Babeș-Bolyai explică termenii cu care se operează în domeniul brevetării, cadrul legislativ și drepturile și obligațiile inventatorilor.

Un brevet poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect **un produs sau un procedeu**, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială (art. 6, din Legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenție, republicată).

Fie că este vorba despre o invenție rezultată din activitatea inventivă desfășurată de către un angajat al UBB (cu misiune inventivă declarată în CIM) sau invenție incidentală sau rezultată din implementarea unui proiect de cercetare, inventatorul, are obligația anunțării angajatorului cu privire la existența acestuia.

De asemenea, ca urmare a identificării soluției tehnice brevetabile se recomandă realizarea unei cercetări tematice documentare din literatura de brevete. Se recomandă utilizarea mai multor baze de date cu acces gratuit www.espace@cenet.com, PATENT SCOPE, OMPI International Patent Classification, Google Patent Search, US Patent Application, ROPatentSearch sau o cercetare documentară tematică la OSIM București (contra cost).

Prezentul ghid propune pașii de urmat de către inventatori, privind informarea angajatorului asupra existenței unei invenții și înregistrarea acestia către OSIM. Relația cu OSIM, la nivelul UBB este menținută prin Centrul de Management, Transfer Tehnologic și Cognitiv. Astfel:

1. Informarea angajatorului cu privire la existența unei invenții.



Informarea se realizează prin completarea unui Formular (*Anexa 1*) în care sunt solicitate informații generale despre invenție iar în completarea acesteia nu se va dezvălui și partea inventivă. Informațiile solicitate sunt cele de identificare a naturii invenției (dacă este de serviciu, incidentală sau rezultată în urma implementării unui contract de cercetare), date despre echipa care a lucrat la dezvoltarea invenției, informații cu privire la soluția tehnică și problema pe care o rezolvă invenția, precum și propuneri de potențial beneficiari (în vederea comercializării).

Formularul de prezentare a invenției va fi înaintat către Centrul de management și Transfer tehnologic și cognitiv, care după înregistrarea și consultarea acestuia, va formula propunerea de analiză a oportunității de preluare a invenției de către universitate sau de respingere argumentată a acesteia. Într-un termen de 30 de zile, se primește un răspuns care va determina titularul cererii de brevet. Există posibilitatea ca UBB să nu își asume preluarea invenției și atunci rămâne la decizia inventatorilor dacă vor continua procesul de brevetare în nume propriu sau nu.

2. Completarea Formularului de înregistrare a invenției (document standar OSIM).

În Formularul de înregistrare a cererii de brevet, vor fi completate informații cu privire la titularul cererii de brevet de invenție (CBI), baza legală pentru înaintarea cererii de brevet de către titularul menționat, dacă există priorități interne cu privire la revendicări, dacă există solicitări de urgentare a publicării/examinării brevetului, precum și lista de inventatori.

Formularul de înregistrare a invenției este însoțit de Declarația de desemnare a inventatorilor și de Documentația cererii de brevet.

- a. Declarația conținând desemnarea inventatorilor conține numele inventatorilor, adresa de domiciliu precum și locul de muncă la data dezvoltării invenției. Colectivul de cercetare care înaintează către angajator cererea de brevet, propune și lista inventatorilor care au contribuit efectiv la dezvoltarea acesteia.
 - În situația în care invenția este rezultatul unui contract cu finanțare, atunci se va face dovada că inventatorii au făcut parte din echipa de proiect (OSIM solicita și transmiterea unui document justificativ, precum lista de personal a proiectului sau un print-screen din platforma de management a proiectului)
 - În situația în care există persoane care au făcut parte din echipa care a dezvoltat invenția dar nu se regăsesc în lista de personal, directorul de proiect va da o declarație de includere în lista de inventatori, a personalului care nu facut parte din echipa de implementare a proiectului (*Anexa 2*)
- b. Formularul de înregistrare a cererii de brevet la OSIM trebuie însoțit însoțit la depunere, obligatoriu, de documentația de brevetare, dactilografiată sau prelucrată pe cale electronică și tipărită, pe format A4, hârtie albă, scrisă pe o singură față a filei, și cuprinzând următoarele materiale distincte: descrierea invenției (conform art. 16 sau, după caz, și art. 17, din Regulament), revendicările (conform art. 18, din Regulament), desenele explicative (dacă este cazul, conform art. 19, din Regulament), rezumatul invenției (conform art. 21, din Regulament).



De completarea și obținerea semnăturilor se ocupă persoana responsabilă de la CMTTC. Veți fi consultați la fiecare pas.

Formularul de înregistrare a invenției, pus la dispoziție și pe site-ul OSIM, are un ghid de completare ca anexă și se poate descărca de la acest link: <https://osim.ro/formulare-pi/formulare-pentru-brevete-de-inventie/>.

3. Documentația cererii de brevet

Documentația cererii de brevet reprezintă rezumatul, descrierea, figurile/desene și bibliografia care fundamentează din punct de vedere tehnic, invenția. Normele de tehnoredactare a acestor părți se regăsesc în Regulamentul de aplicare a legii nr. 64/1991 privind brevetele de juridical (HG 547/18.06.2008). Tehnoredactarea acestei părți este responsabilitatea inventoriilor. Pe scurt, găsiți informații mai jos, extras din regulamentul de aplicare a legii invențiilor:

Fiecare dintre cele 4 părți va fi începută pe o filă nouă, ca material juridic. Părțile scrise trebuie să aibă spații libere de 2,5 cm pe toate laturile, circa 30 de rânduri pe pagină și mărimea caracterului literei 12. Desenele – acolo unde este cazul – se pun pe o singură pagină, cu vederi, secțiuni, lupe sau scheme cinematice, hidraulice, electrice sau bloc, după situație, conform standardelor de desen tehnic în vigoare din domeniul juridical³, și într-un număr juridical³ de reprezentări, pentru o cât mai bună înțelegere a soluției. Paginile cu desene nu trebuie să aibă chenar, nici indicator standard și nici lista de poziții. De asemenea, pe desene nu se trec dimensiuni (cote) și nu trebuie să existe alte notații verbale, cu excepția numerelor figurilor (care se vor plasa dedesubtul fiecăreia dintre proiecții și la mijlocul acesteia) și a pozițiilor care trebuie să juridica cu numerele reperelor din descrierea invenției, revendicări și rezumat.

Documentația se întocmește în trei exemplare iar unul va fi semnat, pe fiecare filă, de către unul dintre inventori și reprezintă exemplarul original. Ulterior, acest exemplar se va semna și de către de către reprezentantul legal, și apoi se ștampilează pe fiecare filă, jos, în dreapta.

În măsura în care stadiul tehnicii este cunoscut, se poate depune și o fișă bibliografică, cu trimitere la un brevet sau la o lucrare tehnică în temă cu obiectul invenției. Consultarea bazelor de date naționale și internațional cu privire la familiile brevet, se poate face la baza de date pusă la dispoziția inventatorilor de către Oficiul european de brevete dar și alte baze de date conexe: www.espace@cenet.com, PATENT SCOPE, OMPI International Patent Classification, Google Patent Search, US Patent Application, ROPatentSearch.

4. Înregistrarea cererii de brevet la OSIM se realizează de către persoana responsabilă de CMTTC cu proprietatea intelectuală, prin transmiterea documentelor solicitate dar și prin plata taxelor de înregistrare a invenției. Taxa se plătește în termen de 3 luni de la data înregistrării sau o dată cu depunerea cererii.

5. Publicarea cererii de brevet

Cererea de brevet poate fi publicată cu termen normal, de 18 luni, dau de urgență, înainte de 18 luni de la data de depozit.



Varianta 1. Publicarea cererii după 18 luni de la data depozitului.

Varianta 2. Publicarea cererii înainte de 18 luni de la data depozitului cu plata unor taxe de urgență privind publicarea, care nu pot fi supuse reducerilor.

Indiferent pentru care variantă de publicare se optează, inventatorii sunt rugați să nu publice materiale științifice sau de altă natură, până când nu este rezumatul publicat. Poate exista situația în care, în urma examinării stadiului tehnicii de către examinatorii OSIM, cererea de brevet să nu îndeplinească criteriul noutății, intrând în conflict cu materialele deja publicate de către inventatori.

Publicarea cererii se realizează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) – Secțiunea invenții, și se face în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a legii.

6. Examinarea de fond

Examinarea stabilește dacă cererea de brevet îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea brevetului de juridical. Examinarea poate fi cerută de solicitant la data de depozit a cererii sau în termen de 30 de luni de la aceasta.

Varianta 1. Examinarea cererii în termen de 18 luni de la data plății.

Varianta 2. Examinarea cererii se face în termen de 18 luni de la data depozitului.

Notă: Plata unor taxe mai mari (de urgență), asigură realizarea publicării și examinării în termene mai scurte decât în termen normal a cererii de brevet. În aceste cazuri nu se aplică reducerile de taxe prevăzute de lege.

Examinarea de fond stabilește dacă invenția, care constituie obiectul cererii de brevet, îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea brevetului. Examinarea poate fi cerută de solicitant la data de depozit a cererii sau în termen de 30 de luni de la această dată.

Ca urmare a examinării de fond, OSIM propune:

- Acordarea brevetului și protecția invenției

sau

- Transformarea în Model de utilitate (documentația depășește stadiul tehnicii dar nu are aplicabilitate industrială și nu prezintă o activitate juridicală)

sau

- Respingerea solicitării de brevet de juridical.

7. Publicarea, tipărirea și eliberarea brevetului de invenție

Mențiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenție sau de respingere a cererii de brevet se publică în BOPI în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestației, și în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a legii. După primirea hotărârii de acordare a brevetului de invenție, trebuie plătită taxa de publicare, tipărire și eliberare a brevetului de juridical, în termen de 4 luni de la data comunicării respectivei hotărâri. OSIM publică mențiunea hotărârii de acordare a brevetului și, o dată cu publicarea acesteia, pune la dispoziția publicului descrierea și desenele brevetului. În cazul în



care taxa de publicare, tipărire și eliberare a brevetului nu este achitată în termenul prevăzut de lege, cererea de brevet este considerată retrasă, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.

!!! Reduceri de taxe Legea prevede că solicitantul brevetului de invenție, care nu a preluat ori nu a transmis dreptul său asupra invenției până la data plății, plătește taxele prevăzute, după cum urmează:

Dacă solicitantul este persoană juridică: dacă și are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mare decât 2 milioane euro (echivalentul în lei), plătește 50% din cuantumul fiecărei taxe; dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mare de decât 1 milion euro (echivalentul în lei), plătește 20% din cuantumul fiecărei taxe; dacă are calitatea de solicitant a unei cereri de brevet al cărei obiect este o invenție rezultată în urma unei activități de cercetare-dezvoltare cu finanțare publică, sau este o instituție publică, plătește 20% din cuantumul fiecărei taxe.

Taxele se actualizează la începutul fiecărui an calendaristic și se poate consulta aici: <https://osim.ro/proprietate-industriala/inventii/cuquantumul-si-termenele-privind-plata-taxelor-pentru-cererile-de-brevet-de-inventie-si-brevetele-de-inventie/>

În toate etapele de obținere a brevetului, pentru o solicitare de înregistrare cerere de brevet de invenție, comunicarea se va realiza prin CMTTC, department responsabil în relația cu OSIM. Astfel, notificările vor fi transmise de către OSIM către UBB-CMTTC, inventatorii vor fi informați, vor oferi suport în formularea răspunsului tehnic la solicitările examinatorilor OSIM și vor anunța și vor tine la curent întreaga echipă de inventatori, cu privire la procedurile derulate în vederea obținerii brevetului.

În cazul în care invenția este rezultată incidental din activitatea de cercetare a unui angajat al UBB sau o echipă de cercetători, inventatorul este obligat să anunțe angajatorul cu privire la invenție iar angajatorul este obligat să analizeze oportunitatea de comercializare și asumarea dreptului de titular a cererii de brevet. În această situație, inventatorii sunt obligați să semneze un Contract de cesiune a drepturilor asupra brevetului. Cesiunea presupune renunțarea la proprietatea asupra brevetului, fără a se pierde calitatea de inventator.

În cazul în care se ia decizia la nivel instituțional că invenția nu prezintă interes pentru angajator, atunci inventatorul are dreptul de a înainta în nume propriu, solicitarea de înregistrare a unui brevet de invenție. În acest caz, toate drepturile, inclusiv și cele de plată a taxelor, revin inventatorului, care este și titularul brevetului.

Dacă invenția este rezultatul activității de cercetare desfășurate în cadrul unui proiect, atunci nu este nevoie de Contract de cesiune.

În cazul în care invenția este rezultată dintr-un contract de cercetare cu mai mulți parteneri, se va transmite de către echipa de inventatori, o data cu transmiterea Formularului de prezentare a invenției, și datele despre proiect, precum Contractul de finanțare, Acordul ferm de colaborare și



documentul din care rezultă împărțirea drepturilor asupra brevetului, precum și lista de personal a proiectului în care să se regasească și inventatorii.

- a. Dacă nu există un Acord de împărțire a drepturilor asupra brevetului, se va întocmi un Act aditional la Acordul ferm de colaborare (model *Anexa 3*) prin care partenerii proiectului, împart drepturile asupra brevetului între titularii brevetului în procente ce vor asigura nu numai drepturile ci și obligațiile de plată pentru taxele de obținere a brevetului, taxele de menținere în vigoare a acestuia dar și alte cheltuieli cu privire la promovarea brevetului la târguri de invenții, de ex. Dacă sunt parteneri în cadrul proiectului care nu doresc să fie titulari ai brevetului, atunci vor semna o Declarație de renunțate a drepturilor asupra brevetului. Scopul acesteia este de a clarifica dreptul de acordare a invenției și împărțirea drepturilor asupra brevetului în titularii de brevet (model *Anexa 4*).

Dacă Acordul ferm de colaborare este ieșit din termen, atunci se va semna un document numit Acord de împărțire a drepturilor asupra brevetului, luându-se în considerare Declarațiile de renunțare a partenerilor care nu doresc să fie titular ai brevetului și de recunoaștere a partenerilor care rămân titulari de brevet (model *Anexa 5*).

Documente ce se vor transmite la CMTTC în vederea solicitării suportului administrativ cu privire la înaintarea către OSIM a unei cereri de brevet:

ETAPA 1 – intern

- Formularul de prezentare a invenției
- Copie după prima filă a Contractului de Cercetare, Acord ferm de colaborare între parteneri (dacă este cazul), Document justificativ cu privire la împărțirea drepturilor asupra brevetului (dacă este cazul)
- Copie după fila cu colectivul de cercetare, autorii fiind necesar să fie membri în colectivul de cercetare

ETAPA 2- OSIM

- Formularul de înaintare cerere de brevet
- Declarația conținând desemnarea inventatorilor
- Documentația cererii de brevet (rezumat, descriere, revendicări etc.)
- Document justificativ cu privire la dreptul de acordare a brevetului (Contract de cercetare/finanțare, Acorduri de colaborare, Acte adiționale etc.)
- Documente pentru plata taxelor de înregistrare a invenției

OSIM, prin examinatorul desemnat pentru cererea de brevet înaintată, va transmite notificări cu privire la înregistrarea cererii de brevet, acordarea unui număr și a unei date de depozit, notificări cu privire la îndreptarea unor erori de tehnoredactare sau conținut, notificări cu privire la etapele de examinare a cererii de brevet, respective decizii de acordare sau respingere a unei solicitări de acordare a brevetului. Aceste notificări au termen fix de răspuns iar solicitarea unei amânări a unui răspuns la o notificare OSIM se va putea realiza prin plata unor taxe de amânare a termenului de răspuns.



Rezumatul cererii de brevet, precum și documentația acesteia se vor publica în numerele Buletinului oficial de proprietate intelectuală (BOPI).

După acordarea brevetului, informații cu privire la inventatori, titular etc se vor putea face doar pe cale juridică.