



**ATELIER 4 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ  
SUPPORT DE CURS PREGĂTIRE INIȚIALĂ INPPA  
2022**

Av. Roxana Constantinescu

**Tematică**

*Invenția brevetabilă: condiții (noutate, activitate inventivă, aplicabilitate industrială), distincții față de protecția prin secret comercial.*

*Sisteme de protecția națională, europeană, internațională*

*Acțiunea în contrafacere. Limitele revendicărilor, apărări.*

**Teme abordate**

1. Prediagnoza sau auditul de proprietate intelectuală
2. Conceptul de invenție; condițiile de fond ale protecției invenției (noutatea, activitatea inventivă și caracterul industrial); titlul și durata protecției în materie de invenții; dreptul exclusiv de exploatare
3. Apararea drepturilor privind invențiile
4. Cererea de brevet

*Trebuie remarcat faptul că majoritatea invențiilor brevetate nu sunt descoperiri majore, ci îmbunătățiri tehnice incrementale, fără a fi evidente față de stadiul tehnicii relevante. De asemenea, unele invenții celebre au reprezentat doar un avans modest în tehnologia fundamentală și au fost realizate de oameni obișnuiți sau de inventatori individuali. De fapt, unele invenții celebre s-au bazat pe o descoperire întâmplătoare, o perspectivă sau un simplu accident care a produs rezultate neașteptate, care nu numai că au fost observate de o minte pregătită, ci și puse în practică.*

**Elemente relevante de natură teoretică**

**Definiție**

Un brevet este un drept exclusiv acordat de un guvern pentru o invenție, care este un produs sau un proces care oferă, în general, un nou mod de a face ceva sau oferă o nouă soluție tehnică unei probleme.



### ***Criterii pentru acordarea unui brevet.***

Pentru a fi brevetabilă, o invenție trebuie să îndeplinească următoarele trei criterii:

1. Trebuie să fie nouă
2. Trebuie să implice o etapă inventivă (adică neevidentă pentru o persoană calificată în domeniul relevant al tehnologiei)
3. Trebuie să fie capabilă de aplicare industrială
4. Invenția nu trebuie să fie contrară moralei sau normele de „ordine publică”. În majoritatea statelor, brevetele nu pot fi acordate cu privire la idei, concepte, descoperiri, programe de calculator, metode de afaceri sau metode de predare ca atare, metode de diagnostic sau tratament medical.

### ***Perioada.***

Un oficiu de brevete național sau regional acordă un brevet. Odată acordat, acesta poate rămâne valabil din punct de vedere legal pentru o perioadă de maximum 20 de ani care începe de la data la care cererea de brevet relevantă a fost depusă, cu condiția ca taxele periodice de menținere să fie plătite în mod corespunzător în această perioadă și brevetul să nu fie revocat sau declarat nul de către o instanță judecătorească.

### ***Principiul teritorial.***

Un brevet este un drept teritorial, prin urmare este limitat la granița geografică a țării sau regiunii relevante pentru care a fost acordat. Pentru a obține protecție prin brevet în alte țări sau regiuni, trebuie ca cererea de brevet să fie depusă la oficiul național sau regional de brevete relevant, în termenul prevăzut legal, direct sau prin intermediul procedurii brevetului internațional (sistem PCT).

### ***Utilizare.***

Titularul unui brevet are dreptul de a împiedica pe alții să folosească, să vândă, să importe, să licențieze invenția ce face obiectul brevetului acordat, fiind singurul care poate să permită altora să folosească invenția prin acordarea unei licențe a brevetului pentru unul sau mai multe scopuri specificate, într-o perioadă de timp specificată, într-una sau mai multe jurisdicții specificate.

### ***Cererea de brevet.***

O cerere de brevet are multe părți, cum ar fi titlul, informații bibliografice și un rezumat. Dar, cele mai importante două părți ale unei cereri de brevet sunt *descrierea* detaliată a invenției și *revendicările*. Descrierea dezvăluie invenția în termeni clari și precisi. Adesea, este necesar să se ilustreze noile idei sau concepte prin exemple pentru a explica modul în care se lucrează sau se realizează invenția în practică, astfel încât să permită unei persoane calificate în domeniul



relevant al tehnologiei să înțeleagă invenția revendicată și să utilizeze informațiile tehnice conținute. Revendicările definesc în mod deosebit și distinct invenția. Fiecare revendicare este o singură propoziție cu o listă de elemente (sau o listă de pași cum e cazul într-o revendicare de metodă sau proces) și explică modul în care acestea cooperează. De obicei, majoritatea elementelor individuale ale unei revendicări sunt vechi, ceea ce există deja în stadiul tehnicii. Ceea ce este nou poate fi doar combinația pretinsă de elemente vechi sau unele elemente vechi și unele noi. De asemenea, în unele țări, o revendicare poate defini o nouă utilizare a unui produs vechi. De asemenea, poate defini o simplificare a unui produs sau proces cunoscut.

**Rolul revendicărilor.** Afirmațiile delimitează în cuvinte granițele obiectului invenției. Revendicările reprezintă inima unui brevet, chiar dacă descrierea este importantă și, uneori, desenele pot fi, de asemenea, importante. De exemplu, revendicările delimitează în cuvinte limitele invenției, la fel cum împrejmuirea definește întinderea terenului acoperit de un act pentru o bucată de teren. Dacă descrierea include unele caracteristici care nu sunt acoperite de revendicări, atunci toate aceste caracteristici nu sunt protejate de brevet. Adică, toate aceste caracteristici devin o parte din „stadiul tehnicii” care poate fi folosită de alții fără permisiune. Dintre revendicările multiple dintr-un brevet, cel puțin una sau mai multe sunt independente, în timp ce celelalte sunt dependente. O revendicare independentă este complet autonomă, în timp ce o revendicare dependentă se referă la una dintre revendicările independente sau dependente anterioare și se consideră că include limitările proprii dar și pe cele ale oricăreia dintre revendicările la care se referă. Este important de reținut că o invenție poate fi acoperită de una sau mai multe revendicări ale unui brevet anterior și poate fi în continuare brevetabilă.

### ***Încălcarea brevetului.***

Un titular de brevet are dreptul de a exclude pe toți ceilalți de la utilizarea invenției brevetate și orice persoană care utilizează invenția fără consimțământul titularului îi încalcă drepturile. Copierea invenției dintr-un brevet nu este singura modalitate prin care se poate încălca un brevet. De fapt, chiar dacă se încorporează o invenție brevetată sau se utilizează sau încorporează o invenție suficient de asemănătoare cu o invenție brevetată, atunci este posibil să fim, de asemenea, în prezența încălcării brevetului.

### ***Secretele comerciale și brevetele***

Spre deosebire de brevete, secretele comerciale sunt protejate fără înregistrare, adică secretele comerciale sunt protejate fără orice formalități procedurale. În consecință, un secret comercial poate fi protejat pe o perioadă nelimitată de timp. Protecția secretelor comerciale implică atât practici cât și contracte pentru a restrânge accesul și pentru a se asigura că cei care au acces la informațiile secrete sau confidențiale nu-l divulga. Un „secret comercial” trebuie să fi făcut



obiectul unor măsuri rezonabile de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor, pentru a le păstra secrete.

În concluzie, brevetul de invenție:

- Este un titlu vizibil publicului
- Asigură monopol
- Oferă un orizont cert pentru atragerea de investitori și dezvoltări ulterioare

Strategia de brevetare:

- Se acordă brevete pentru invenții tehnice. Cererile de brevete sunt examinate de către oficiul de brevete la care sunt depuse, pentru a determina dacă îndeplinesc cerințele stricte cerințele pentru acordarea unui brevet. Brevetele durează în general maximum 20 de ani de la data depunerii.
- A nu se publica soluția înainte de a fi depusă la OSIM/EPO
- Alte teritorii: în termen de 12 luni de la data primului depozit
- Căi de extindere alte teritorii: PCT, EPO, OSIM
- PCT menține opțiunile teritoriale deschise pentru 153 țări timp de 30 de luni de la data primului depozit
- Păstrarea confidențialității asupra inovărilor realizate în cadrul firmei, constituirea mijloacelor pentru furnizarea de probe în eventualitatea unor parteneriate
- Crearea unui portofoliu de brevete
- Posibilitatea valorificării soluțiilor tehnice noi și inventive prin aplicarea proprie sau prin cesionarea/licențierea brevetelor de invenție
- În aplicarea Legii nr. 64/1991 republicată privind brevetele de invenție, programele de calculator în sine nu sunt considerate invenții. Totuși sunt brevetabile invențiile a căror realizare implică utilizarea unui calculator, a unei rețele de calculatoare sau a altor aparate programabile, în care la prima vedere, una sau mai multe caracteristici ale invenției revendicate este realizată, în tot sau în parte, cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator.



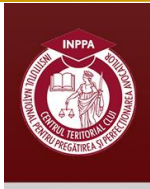
### Baze de date

- ROPatentSearch <http://online.osim.ro/cgi-bin/invsearch8>
- Espacenet <https://ro.espacenet.com/>
- Patentscope <https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>
- DesignView <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>
- TMview <https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=ro>

### Exemple de brevete valoroase

Tehnologia camerei instantanee. Înainte de apariție a camerelor digitale, tehnologia camerei instant a fost foarte valoroasă. În 1991, s-a constatat că Kodak a încălcat șapte brevete de camere instant deținute de Polaroid și a fost obligat să plătească către Polaroid 925 milioane USD (820 milioane EUR) în despăgubiri – după un dosar în instanță care a durat mai mult de 14 ani. Aceasta a fost suma cea mai mare, cel puțin până de curând, când Apple a primit 1,05 miliarde USD (891 milioane EUR) în 2012 în litigiul cu Samsung. Brevetele erau foarte importante pentru Polaroid, deoarece le-a permis să păstreze piața pentru tehnologia fotografiei instantanee exclusiv pentru ei înșiși (cu excepția Fujifilm, care a obținut o licență din partea Polaroid).

Procesul de copiere a ADN-ului. Lanțul polimerazei reacția (PCR) este o tehnologie biochimică în biologie moleculară folosită pentru a amplifica una sau mai multe copii ale unei piese de ADN pe mai multe ordine de mărime, generând mii până la milioane de copii ale unui anumit ADN secvență. A fost dezvoltată tehnica PCR de Kary Mullis și brevetată de Cetus Corporation, o companie de biotehnologie unde Mullis lucra când el a inventat tehnica în 1983. În 1991, Cetus Corporation a vândut drepturi asupra brevetelor PCR către Hoffman-La Roche pentru 300 milioane USD (266 milioane EUR). Kary Mullis a fost distins cu Premiul Nobel pentru Chimie în 1993. PCR este acum o tehnică comună folosită în laboratoarele de cercetare pentru a varietate de aplicații.



UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

## INPPA Centrul Teritorial Cluj

400118, CLUJ-NAPOCA STR.PAVEL ROȘCA NR.4 AP.15, TEL/FAX 0264-439450

e-mail : [office@inppa-cluj.ro](mailto:office@inppa-cluj.ro) ;

<http://www.inppa-cluj.ro>

Prima pagină a unui brevet european:



(11) **EP 3 257 226 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention  
of the grant of the patent:  
**11.07.2018 Bulletin 2018/28**

(51) Int Cl.:  
**H04L 29/06** <sup>(2006.01)</sup> **H04W 12/08** <sup>(2009.01)</sup>  
**H04W 4/02** <sup>(2018.01)</sup>

(21) Application number: **16721135.8**

(86) International application number:  
**PCT/EP2016/059759**

(22) Date of filing: **02.05.2016**

(87) International publication number:  
**WO 2016/174261 (03.11.2016 Gazette 2016/44)**

(54) **METHOD FOR IDENTIFYING UNAUTHORIZED ACCESS OF AN ACCOUNT OF AN ONLINE SERVICE**

VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG EINES UNAUTORISIERTEM ZUGRIFFS AUF EIN KONTO EINES ONLINE-DIENSTES

PROCÉDÉ D'IDENTIFICATION D'ACCÈS NON AUTORISÉ D'UN COMPTE D'UN SERVICE EN LIGNE

(84) Designated Contracting States:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO  
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(72) Inventors:  
• **BROCKHUUS, Ole**  
**1260 Copenhagen K (DK)**  
• **YTTESEN, Annesophia**  
**1260 Copenhagen K (DK)**

(30) Priority: **30.04.2015 EP 15165988**

(74) Representative: **Høiberg P/S**  
**Adelgade 12**  
**1304 Copenhagen K (DK)**

(43) Date of publication of application:  
**20.12.2017 Bulletin 2017/51**

(73) Proprietor: **Palmaso ApS**  
**1260 Copenhagen K (DK)**

(56) References cited:  
**WO-A1-2012/075323 US-A1- 2010 268 818**  
**US-A1- 2014 380 475**



## Cazuri practice

### 1. Studiu de caz

O echipă de cercetare universitară a dezvoltat un nou medicament care este foarte eficient în tratare anumite alergii. După ce au studiat diverse moduri de aplicare a produsului, echipa a concluzionat că o aplicare nazală ar fi cea mai bună variantă. Ei au proiectat un pulverizator nazal și a efectuat câteva teste de laborator. Pulverizatorul nazal are un design special al duzei care permite o distribuire mai eficientă, prin formarea precisă a micilor picături de mărime și viteză uniforme pentru a atinge locația optimă în interiorul nasului, permițând o mai bună absorbție. Sistemul de pompare a fost, de asemenea, îmbunătățit astfel încât furnizează o doză fixă, precisă de produs, suficientă pentru a trata simptomele pentru o zi întreagă. Din aceste motive, echipa crede că ar putea deveni lider de piață. Echipa a arătat un prototip al pulverizatorului uneia dintre companiile de inginerie din partenerii universității. În colaborare cu această companie, au venit cu un design atractiv pentru recipientul de pulverizare generală care este potrivit pentru comercializare. Designul este minimal – „curat și clinic” – și cuprinde o cutie albă cu un singur buton verde. Un pulverizator și un spray anti-alergic. Echipa consideră că domeniul produselor pentru alergii este a piață în creștere, așa că au cerut unei agenții de publicitate concepe o strategie care le-ar putea oferi o pondere importantă a pieței în următoarele câteva decenii. Împreună cu ei au venit cu un nume de marcă, NEBU-ALLERG și un plan pentru a crea un logo atractiv.

1. Identificați diferitele elemente de proprietate intelectuală din acest proiect.
2. Sugerați modalități prin care acestea pot fi protejate.
3. Identificați potențialele probleme contractuale

### 2. Spetă

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 9.08.2017, reclamantele AA și BB SRL au chemat în judecată paratele XX și YY SRL solicitând instanței ca în temeiul dispozițiilor 977 și următoarele din Cod procedura civilă coroborat cu prevederile art. 32 din Legea nr.64/1991, să oblige pârâtele să înceteze temporar fabricarea, promovarea, introducerea pe piață, oferirea spre vânzare, depozitare, comercializarea, importul sau exportul de către pârâte a produsului farmaceutic Acid Ibandronic T\_\_\_ 150 mg filmate, până la soluționarea definitivă a acțiunii de fond ce face obiectul dosarului xxxxx/3/2017 înregistrat pe rolul Tribunalului București.

În motivarea cererii reclamantele au prezentat istoricul celor două societăți, arătând în esență că grupul AA se numără printre cele mai mari cinci companii farmaceutice din lume, produsele sale fiind distribuite în peste 150 de țări. Grupul AA este renumit pentru abilitatea sa de a derula



cercetări și de a introduce medicamente inovatoare pe piață, în special în domeniile medicale de interes de nișă.

Ca parte a activității de cercetare reclamanta a dezvoltat medicamentul Bonviva Acid Ibandronic 150 mg care combate osteoporoza, ce este comercializat în România.

Bonviva este protejat de brevetul primei reclamante EP xxxxxxx care este în vigoare până la data de 2 mai 2023. Protecția acestuia a fost extinsă în România (RO/EP xxxxxxx T2).

Brevetul European se referă la folosirea acidului ibandronic sau a unei sări acceptabile din punctul de vedere farmaceutic a acesteia pentru fabricarea unui medicament pentru prevenirea sau tratamentul osteoporozei.

S-a mai arătat că împotriva Brevetului European, după acordarea sa de către Oficiul European de Brevete (OEB), au formulat opoziție în fața OEB opt oponenți, printre care și o companie din cadrul aceluiași grup ca paratele.

Opoziția a fost respinsă, iar Brevetul a fost acordat doar cu caracteristicile revendicării 2 inițial (tratamentul osteoporozei) și ale revendicării 5 inițiale (o doză de 150 mg) încorporate în revendicarea 1.

Cea de-a doua parata importă și distribuie produsul farmaceutic contestat, astfel cum rezultă din ambalaj.

Intrucât produsul Acid Ibandronic T\_\_\_ 150 mg comprimate filmate produs și vândut de către parate are aceeași acțiune terapeutică, conține aceeași substanță activă, în aceeași concentrație și este folosită pentru tratamentul pacienților suferind de \_\_\_\_\_, acesta este doar versiunea generică bioechivalentă a medicamentului Bonviva.

Reclamantele afirmă că prin producerea și comercializarea produsului lor paratele contrafac Brevetul xxxxxx B1.

Aspecte de analizat:

1. Admisibilitatea unei astfel de cereri
2. În calitate de avocat al părților, ce apărări ar putea fi formulate în soluționarea prezentei cauze, dar și eventuale proceduri paralele
3. Discuții legate de procedura brevetului european și efectele acestuia în România