

CONDIȚIA DEZVĂLUIRII INVENȚIEI ÎN CADRUL PROCEDURII EXAMINĂRII DE FOND A CERERII DE BREVET DE INVENȚIE

Atât Planul Strategic al Universității pentru perioada 2020-2024 adoptat prin Hotărârea Senatului nr. 6/30.04.2020, cât și Strategia în domeniul cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hatieganu 2020-2024 aprobată prin Hotărârea de Senat nr. 13/26.11.2020 prevăd pentru Centrul de Transfer Tehnologic obiectivul de creștere a gradului de informare a cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor și masteranzilor cu privire la Proprietatea Intelectuală (PI), licențierea PI, domeniul drepturilor de autor etc., prezentul demers încadrându-se între măsurile menite să îndeplinească acest obiectiv.

Conform dispozițiilor **art. 17 din Legea nr. 64/1991** privind brevetele de invenție, **invenția trebuie dezvoltată în cererea de brevet *suficient de clar și complet*, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza**. Mai precis, dacă o persoană de specialitate în domeniu o poate realiza fără niciun aport inventiv, pe baza informației tehnice conținute în cererea de brevet, și dacă această informație permite terților să înțeleagă contribuția tehnică pe care invenția revendicată o aduce la stadiul tehnicii, aceasta se consideră suficient dezvoltată.

Dezvăluirea invenției este prima condiție analizată în cadrul procedurii examinării de fond a cererii de brevet de invenție și se va avea în vedere cererea de brevet de invenție în totalitatea sa, incluzând descrierea, revendicările și, dacă este cazul, desenele.¹

Revendicările sunt cele care definesc obiectul și determină întinderea protecției conferite de brevetul de invenție, dar acestea trebuie să fie susținute de descrierea invenției, întrucât revendicările vor fi interpretate pe baza descrierii și a desenelor. Nu este permis ca întinderea revendicărilor să depășească întinderea descrierii și desenelor.

În cadrul descrierii invenției, pe lângă celelalte elemente prevăzute de art. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 (H.G. nr. 547/2008), trebuie prezentat detaliat *cel puțin un mod de realizare a invenției revendicate*, cu utilizarea exemplurilor acolo unde este cazul – pentru o mai bună înțelegere a invenției – și cu referire la desene, dacă acestea există.

Este important de reținut faptul că **dezvăluirea inițială a invenției făcută la data de depozit a cererii de brevet determină și limitele în care vor fi permise, până la luarea unei hotărâri asupra cererii de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, eventuale modificări ale acesteia** [art. 26 alin. (5) din Legea nr. 64/1991]. Astfel, va fi inadmisibilă orice modificare a cererii de brevet (descriere, desene sau revendicări) care depășește conținutul cererii la data de depozit.

Potrivit legii, modificările cererii de brevet de invenție sunt admisibile dacă:

- se referă la *caracteristici existente în descrierea și desenele din depozitul național reglementar și conțin precizări și explicații cu privire la acestea;*
- se referă la *conținutul revendicărilor, dar se bazează pe caracteristici existente în descrierea și desenele din depozitul național reglementar;*

¹ Alexandru Cristian Ștenc, Bucura Ionescu, Gheorghe Gheorghiu, *Dreptul brevetului. Tratat*, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 402.

→ se referă la *desene*, dar se bazează pe caracteristici existente în descriere sau, după caz, se referă la descriere, dar se bazează pe caracteristici existente în desene;

→ sunt destinate unei mai bune înțelegeri a invenției, deși nu sunt conținute în depozitul național reglementar al cererii de brevet și nu fac obiectul unor noi revendicări sau nu introduc caracteristici noi în revendicările inițiale. [art. 37 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție]

Redăm în continuare câteva exemple de modificări inadmisibile ale cererii de brevet din jurisprudența europeană și germană, preluate din literatura de specialitate:

- * „eliminarea unor caracteristici, când prin aceasta, obiectul cererii de brevet, definit inițial, se extinde și nu poate fi recunoscut în dezvăluirea inițială;

- * introducerea unor limitări sau a unor caracteristici noi care nu pot fi recunoscute de persoana de specialitate în dezvăluirea inițială;

- * reluarea unor caracteristici sau părți din cerere, la care solicitantul renunțase în mod expres în cursul procedurii de examinare;

- * introducerea unor termeni de tipul: de preferință, conform scopului, eventual, de exemplu, dacă prin aceasta ceea ce fusese considerat obligatoriu în cerere devine opțional;

- * extinderea domeniului de aplicare (utilizare) a invenției, nemenționat în depozitul inițial, dacă pentru o persoană de specialitate această utilizare este surprinzătoare, în raport cu depozitul inițial;

- * reducerea formulei generale a unui compus la o combinație de substituenți care nu mai poate fi recunoscută;

- * extinderea solicitării protecției pentru un alt obiect al invenției, dacă din documentele inițiale nu se poate deduce că solicitantul a dorit protecție și pentru acesta;

- * modificarea ulterioară a succesiunii etapelor unui procedeu.”²

² Alexandru Cristian Ștrenc, Bucura Ionescu, Gheorghe Gheorghiu, *Dreptul brevetului. Tratat*, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 428-429.