

Raportul dintre contrafacere si anulara brevetului



Gheorhe Gheorghiu

Oana Boncea

Brasov, 21 Octombrie 2016



Drepturi conferite de brevetul de invenție

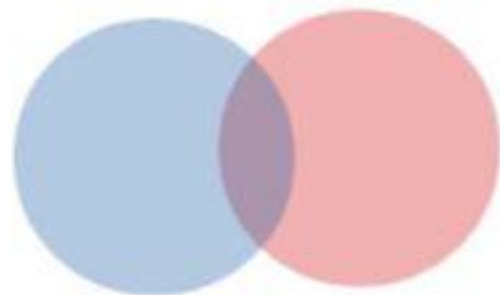
Baza legală:

Lege: Legea 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată

Regulament: Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991

TRIPS: ACORD din 1 ianuarie 1994 privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț

Acordul CUB: Acordului privind Curtea Unică în Materie de Brevete





Drepturi conferite de brevetul de inventie

Art. 31 din Lege:

(1) drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată, și anume????

(2) este interzisă fără consimțământul titularului: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri:

- dacă obiectul brevetului este un produs, a produsului revendicat

- dacă obiectul brevetului este un procedeu, a produsului obținut direct prin procedeul brevetat

- este interzisă fără consimțământul titularului utilizarea procedeului brevetat

Exceptii-Art 33 din Lege





Art. 28 TRIPS-Drepturi conferite

1. Un brevet va conferi titularului sau urmatoarele drepturi exclusive:

a) in cazurile in care obiectul brevetului este un produs, sa impiedice tertii [...];

b) in cazurile in care obiectul brevetului este un procedeu, sa impiedice tertii [...].





Intinderea protecției:

-este determinată de conținutul revendicărilor; totodată, descrierea și desenele invenției servesc la interpretarea revendicărilor.

-caracteristicile utilizate în revendicări se consideră în sensul și sfera pe care acestea le au în mod normal în domeniul stadiului tehnicii relevant,

-cu excepția cazurilor în care descrierea prevede un alt înțeles dat al acestor caracteristici – cererea de brevet este propriul dicționar

-Dacă obiectul brevetului este un procedeu, protecția conferită de brevet se extinde la produsul obținut în mod direct prin procedeul brevetat



Intinderea protecției conferite de brevetul de invenție

Intinderea protecției este

-o poziție de echilibru între abordările:

a) sensul strict și literal al textului revendicărilor, descrierea și desenele servind numai în scopul eliminării ambiguităților asupra revendicărilor;

b) revendicărilor servesc numai ca linii directoare și că protecția se extinde și la ceea ce, după opinia unei persoane de specialitate care a analizat descrierea și desenele, titularul brevetului a dorit să protejeze.

-asigure în același timp o protecție echitabilă titularului și un grad rezonabil de certitudine terților (Art. 64 din Regulament)





Pentru determinarea întinderii protecției:

-se va ține seama de orice element echivalent unui element specificat în revendicări (Art. 31(3) și (6) din Lege)

-Element echivalent = dacă pentru o persoană de specialitate în domeniu este evident că prin utilizarea acestuia se obține în mod esențial același rezultat ca și cel care se obține prin elementul specificat în revendicări (Art. 64(6) din Regulament)

-La stabilirea întinderii protecției trebuie să fie avută în vedere orice precizare care o limitează în raport cu conținutul revendicărilor, făcută de solicitant sau de titularul brevetului în timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului. (Art. 64(7) din Regulament)



Intinderea protecției conferite de brevetul de invenție

Pentru **brevetele europene**: Protocolul de implementare al Art 69 CBE*
referitor la intinderea protecției:

Protocol Art 69 CBE

Legea 64/1991 privind BI

Art. 1

Dispozițiile legii nu trebuie interpretate ca semnificând faptul că:

- intinderea protecției conferite de brevetul european este determinată în sensul strict și literal al textului revendicărilor, descrierea și desenele servind numai în scopul eliminării ambiguităților asupra revendicărilor;

- revendicările servesc numai ca linii directoare și că protecția se extinde și la ceea ce, după opinia unei persoane de specialitate care a analizat descrierea și desenele, titularul brevetului a dorit să protejeze.

Dimpotrivă, trebuie interpretate ca definind o poziție între aceste extreme, care să asigure în același timp o protecție echitabilă titularului și un grad rezonabil de certitudine terților.

* Convenția Brevetului European



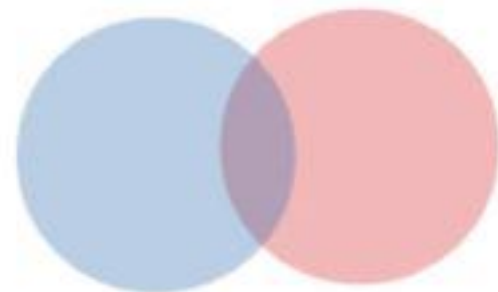
Intinderea protectiei conferite de brevetul de inventie

Pentru **brevetele europene**: Protocolul de implementare al Art 69 CBE*
referitor la intinderea protectiei:

Protocol Art 69 CBE

Legea 64/1991 privind BI

Art. 2 Pentru determinarea intinderii protectiei conferite de un brevet european, se va tine seama de orice **element echivalent** unui element specificat în revendicări



* Conventia Brevetului European



Intinderea protecției conferite de brevetul de invenție

Protocolul de implementare al Art 69 CBE* - propuneri pentru CBE2000:

Protocol Art 69CBE

Art. 2 (1) Pentru determinarea intinderii protecției conferite de un brevet european, se va ține seama de orice *mijloc care la momentul presupusei încălcări*, este **echivalent** unui *mijloc* specificat în revendicări

(2) un mijloc este considerat echivalent unui mijloc specificat în revendicări, dacă pentru o persoană de specialitate în domeniu este evident că prin utilizarea acestuia se obține în mod esențial același rezultat ca și cel care se obține prin elementul specificat în revendicări

Legea 64/1991 privind BI

Pentru determinarea intinderii protecției conferite de un brevet european, se va ține seama de orice **element echivalent** unui element specificat în revendicări.

Element echivalent = dacă pentru o persoană de specialitate în domeniu este evident că prin utilizarea acestuia se obține în mod esențial același rezultat ca și cel care se obține prin elementul specificat în revendicări



Intinderea protecției conferite de brevetul de invenție

Protocolul de implementare al Art 69 CBE* - propuneri pentru CBE2000:

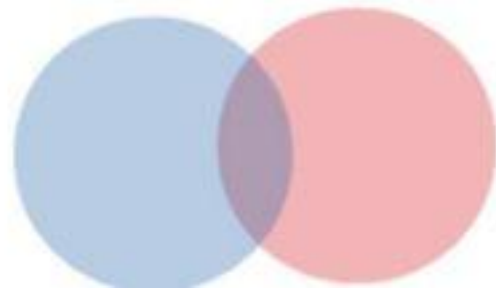
Protocol Art 69CBE

Art. 3 Declarații anterioare

La stabilirea întinderii protecției trebuie să fie avută în vedere orice precizare care o limitează fara echivoc, făcută de solicitant sau de titular in cererea de brevet sau brevetul european în timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului european, in special cand o astfel de limitare a fost facuta ca raspuns la o citare din stadiul tehnicii.

Legea 64/1991 privind BI

La stabilirea întinderii protecției trebuie să fie avută în vedere orice precizare care o limitează în raport cu conținutul revendicărilor, făcută de solicitant sau de titularul brevetului în timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului





Determinarea întinderii protecției conferite de brevet

Pasi pentru determinarea întinderii protecției:

1. Interpretarea revendicării: determinarea înțelesului și întinderii protecției (stabilirea caracteristicilor esențiale) prin aplicarea Art. 64 din Regulament (Protocolul de interpretare al Art 69CBE)
2. Dacă toate caracteristicile esențiale sunt prezente în obiectul de evaluat - **incalcare directă**
3. Dacă cel puțin una dintre caracteristicile esențiale este "aproape" prezentă în obiectul de evaluat – **variante a obiectului revendicat – posibil incalcare prin mijloace echivalente**
4. Dacă una dintre caracteristicile esențiale nu este prezentă și nu este un element echivalent – **posibil incalcare indirectă**





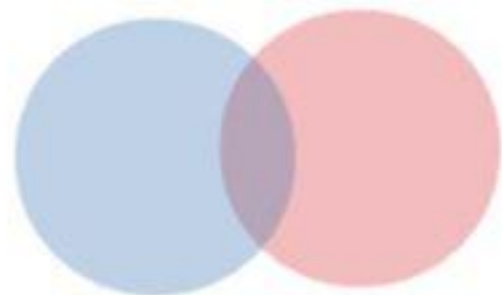
Incalcarea indirectă-exemplu prevăzut în Art. 26(1) Acordul CUB:

(1) Brevetul conferă titularului dreptul de a împiedica orice terță parte care nu are acordul titularului să furnizeze sau să ofere spre furnizare, pe teritoriul statelor membre [...] oricărei persoane, altă decât cea care are dreptul de a exploata invenția brevetată, mijloace legate de un element esențial al respectivei invenții, pentru exploatarea acesteia, atunci când terță parte știe sau ar fi trebuit să știe că respectivele mijloace sunt adecvate și destinate exploatarei invenției în cauză.





Evaluarea elementelor echivalente cu elementele
din revendicare în diferite țări





Evaluarea întinderii protecției în Marea Britanie

Catnic Components Ltd v. Hill & Smith Ltd. (1982)

Obiect revendicat: grinda din oțel, folosită pentru a oferi suport structural pentru o deschidere într-un zid de cărămidă pentru o ușă sau fereastră, având un element posterior, care ar trebui să "se extindă vertical".

Varianța în cauză: grinda, în care elementul posterior este înclinat cu 6 sau 8 grade față de verticală. Astfel, capacitatea **portantă** a grinzii era cu 0,6-1,2% mai slabă, efect considerat neglijabil.

Fig. 1

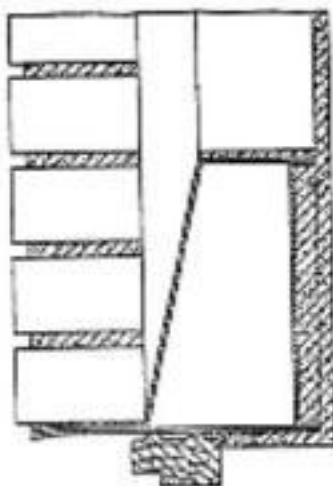
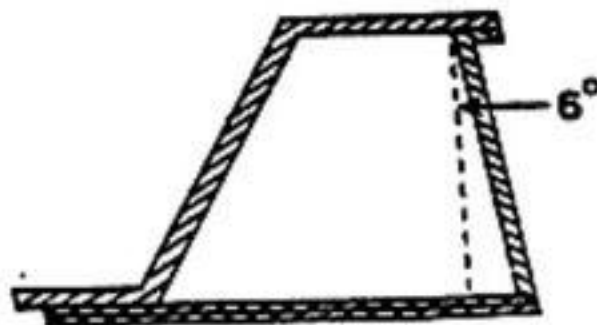


Fig 2





Marea Britanie

Interpretarea revendicării este răspunsul la întrebarea: “Ce ar fi înțeles specialistul în domeniu ca a dori titularul să semnifice revendicările sale?”

Interpretarea ține cont de scop= “Purposeful construction”

- nu este răspunsul la întrebarea “Ce a spus titularul în revendicare?” (interpretarea literală)

- ci: “Ce a încercat să spună inventatorul?”

“Ce ar fi înțeles specialistul în domeniu ca a dori să spună titularul?”

- nici la întrebarea “Ce ar fi trebuit să spună titularul în revendicare?”



Evaluarea intinderii protectiei in Marea Britanie

In cazul evaluarii incalcarii unei variante - se interpreteaza revendicarea (se aplica Protocolul de interpretare a art 69CBE) si se compara cu varianta de evaluat raspunzand la intrebarile:

Algoritmul de evaluare a intinerii protectiei- intrebarile Improver reformulate de Lord Hoffmann in cazul Epilady (Improver v Remington, 1990)

- 1.Are varianta un efect semnificativ asupra modului in care inventia functioneaza??
- 2.Ar fi fost acest lucru evident specialistului in domeniu la data publicarii brevetului?
- 3.Ar fi inteles specialistul in domeniu, cu toate acestea, din limbajul revendicarii, ca titularul a intentionat ca respectarea stricta a intelesului initial al revendicarii sa fie o cerinta esentiala a inventiei?



Evaluarea întinderii protecției în Marea Britanie

întrebările Improver aplicate pentru Catnic

1. Are varianta un efect semnificativ asupra modului în care invenția funcționează?? **NU**



2. Ar fi fost acest lucru evident specialistului în domeniu la data publicării brevetului? **DA**



3. Ar fi înțeles specialistul în domeniu, cu toate acestea, din limbajul revendicării, ca titularul a intenționat ca respectarea strictă a înțelesului inițial al revendicării să fie o cerință esențială a invenției? **NU**



Există încălcare

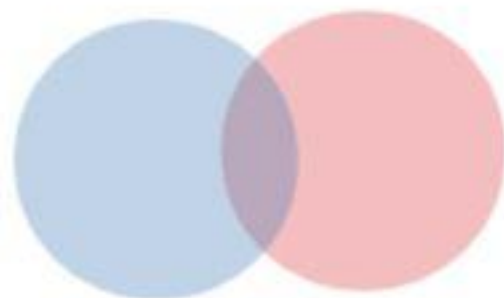


Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel (2004)

Lord Hoffman a afirmat:

-Întrebările Improver au rolul de linii directoare-mai utile în unele cazuri decât în altele.

-Nu pot fi folosite tot timpul (de exemplu în cazul tehnologiilor care se dezvoltă foarte rapid)





Germania

-revendicarea joacă rolul central în evaluarea întinderii protecției

-interpretarea revendicării furnizează răspunsul la întrebarea: “Ce ar înțelege specialistul în domeniu ca semnifica limbajul revendicării?”

În cazul evaluării încălcării unei variante - se interpretează revendicarea (se aplică Protocolul de interpretare a art 69CBE) și se compară cu varianta de evaluat răspunzând la 3 întrebări, similare cu cele din Marea Britanie



Evaluarea întinderii protecției în Germania

<u>Marea Britanie</u>	<u>Germania</u>
1. Are varianta un efect semnificativ asupra modului în care invenția funcționează? NU	1. Are varianta (mijloacele modificate) același efect ca mijloacele folosite în brevet?
2. Ar fi fost acest lucru evident specialistului în domeniu la data publicării brevetului? DA	2. Ar fi fost specialistul în domeniu capabil să ia în considerare aceste mijloace modificate?
3. Ar fi înțeles specialistul în domeniu, cu toate acestea, din limbajul revendicării, că titularul a intenționat ca respectarea strictă a înțelesului inițial al revendicării să fie o cerință esențială a invenției?	3. Atunci când citește specificația brevetului, ar fi luat în considerare specialistul în domeniu mijloacele modificate ca o soluție de aceeași calitate ca mijloacele din brevet?



Germania

4. apararea Formstein: nu este considerată încălcare prin mijloace echivalente dacă varianta face parte din stadiul tehnicii inventiei brevetate

- varianta nu este nouă sau nu are activitate inventivă în raport cu stadiul tehnicii

- similar cu apararea Gillette în Marea Britanie



Statele Unite ale Americii

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. (1997)

- o variantă este echivalentă cu obiectul revendicat dacă diferența dintre caracteristica diferită a variantei și caracteristica similară din obiectul revendicat este nesubstanțială
- un element este echivalent dacă
 - indeplinește în mod substanțial aceeași funcție
 - în mod substanțial în același fel
 - pentru a se obține în mod substanțial același rezultat
(testul triplei identități)





Anularea brevetului de inventie

Apararea in cazul chemarii in judecata pentru incalcare a drepturilor conferite de brevet:

1. obiectul nu este in sfera de protectie conferita de brevet

2. in procedura privind încălcarea drepturilor - instanța nu are competența de a examina dacă brevetul a fost acordat în mod corect; brevetul acordat ca atare trebuie să fie evaluat



-Cerere reconventionala pentru anulara brevetului

-Cerere de revocare



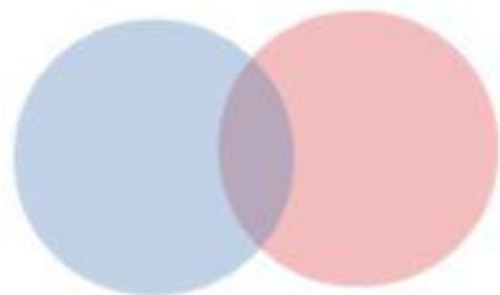


Anularea brevetului de inventie

-brevet acordat de OSIM:

-cerere de revocare la OSIM in 6 luni de la publicarea mentiunii acordarii

-cerere (reconventionala) de anulare la Tribunalul Bucuresti dupa expirarea perioadei de 6 luni de la publicarea mentiunii acordarii





Anularea brevetului de inventie

-brevet european cu efecte pe teritoriul Romaniei:

-procedura centralizata de opozitie in fata OEB in 9 luni de la publicarea mentiunii acordarii- cu efect pentru toate statele desemnate

-la cererea titularului, in procedura centralizata de revocare/limitare in fata OEB- cu efect pentru toate statele desemnate

-cerere (reconventionala) de anulare la Tribunalul Bucuresti dupa expirarea perioadei de 6 luni de la publicarea mentiunii acordarii – cu efect doar pe teritoriul Romaniei

-procedura armonizata: aceleasi motive de anulare pentru toate statele contractante Art 138CBE- corespunde listei de motive de anulare din Legea 64/1991



Anularea brevetului de invenție

Motive de anulare:

- a) obiectul brevetului nu este brevetabil
- b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
- c) obiectul brevetului depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă;
- d) protecția conferită de brevet a fost extinsă;
- e) titularul de brevet nu era îndreptățit la acordarea brevetului

(Art 51 din Lege; Art 138CBE)
100CBE)

Motive de revocare/opoziție

(Art 49 din Lege; Art





Anularea brevetului de invenție

Efecte:

-Anularea brevetului va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.(Art 51 din Lege)

- Brevetul, așa cum a fost modificat în procedura de anulare în parte, va determina retroactiv protecția conferită de cererea de brevet, în măsura în care aceasta nu a fost extinsă (Art 31(5) din Lege)





Anularea brevetului de inventie

Motive de anulare:

a) obiectul brevetului nu este brevetabil-art 6-9,11,12 din Lege:

-inventii din domeniul biotehnologiei Art 6

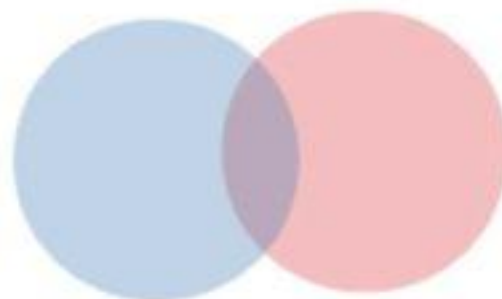
-nu este considerata inventie Art 6+Art 7

-exceptii de la brevetabilitate Art 8

-noutate Art 6+Art 9+Art10

-activitate inventiva Art 6+Art 11

-aplicare industrialala Art 6+Art 12





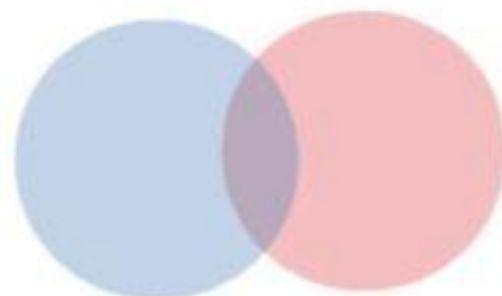
Anularea brevetului de invenție

Motive de anulare: noutate Art 6+Art 9+Art10

O invenție este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

-comparatie între 1 obiect dezvaluit în stadiul tehnicii și revendicare

-nu se combina caracteristici din mai multe obiecte din stadiul tehnicii, decat daca acea combinatie este dezvaluita explicit sau implicit, fara echivoc





Anularea brevetului de invenție

Stadiul tehnicii:

-toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului:

- descriere scrisă ori orală
- folosire
- în orice alt mod,

până la data efectivă (de depozit/prioritate) a cererii de brevet

-inclusiv conținutul cererilor:

- depose la OSIM
- internaționale pentru care s-a deschis fază națională în RO
- europene desemnând România

care au o dată de depozit/prioritate anterioară și au fost publicate la sau după data efectivă a cererii de brevet de evaluat

-fără divulgările neopozabile: a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet și rezultă ca umare:

- abuz evident în privința solicitantului
- solicitantul a expus invenția într-o expoziție recunoscută



Anularea brevetului de inventie

Stadiul tehnicii: cu prioritate

fara prioritate

Stadiul tehnicii

Stadiul tehnicii

Art 9(2)

Art 9(2)

data de prioritate

12 luni

data de depozit

cereri depuse inainte
si publicate dupa data
de prioritate Art 9(3)

Divulgari neopozabile
Art 10

Art
9(3)

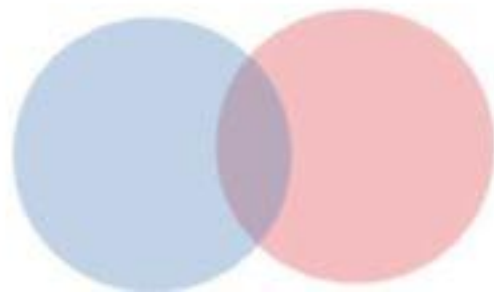


Anularea brevetului de invenție

Motive de anulare: activitate inventiva Art 6+Art 11

O invenție implica activitate inventiva dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii.

-combinatii de caracteristici din mai multe obiecte din stadiul tehnicii





Anularea brevetului de invenție

Motive de anulare: activitate inventiva Art 6+Art 11

persoana de specialitate in domeniu

-persoana considerată a avea acces la întregul stadiu al tehnicii, având aptitudini obișnuite și cunoștințe generale în domeniul tehnicii în care se pune problema tehnică rezolvată în invenție la data relevantă

-Are la dispoziție mijloacele și capacitatea pentru a efectua lucrări și experiențe de rutină, care sunt normale în domeniul tehnic respectiv

-nu este creativă, nu are imaginație, și este captivă prejudecăților existente în domeniul său





Motive de anulare: activitate inventiva Art 6+Art 11

stadiul tehnicii

- diferit de cel folosit in evaluarea noutatii

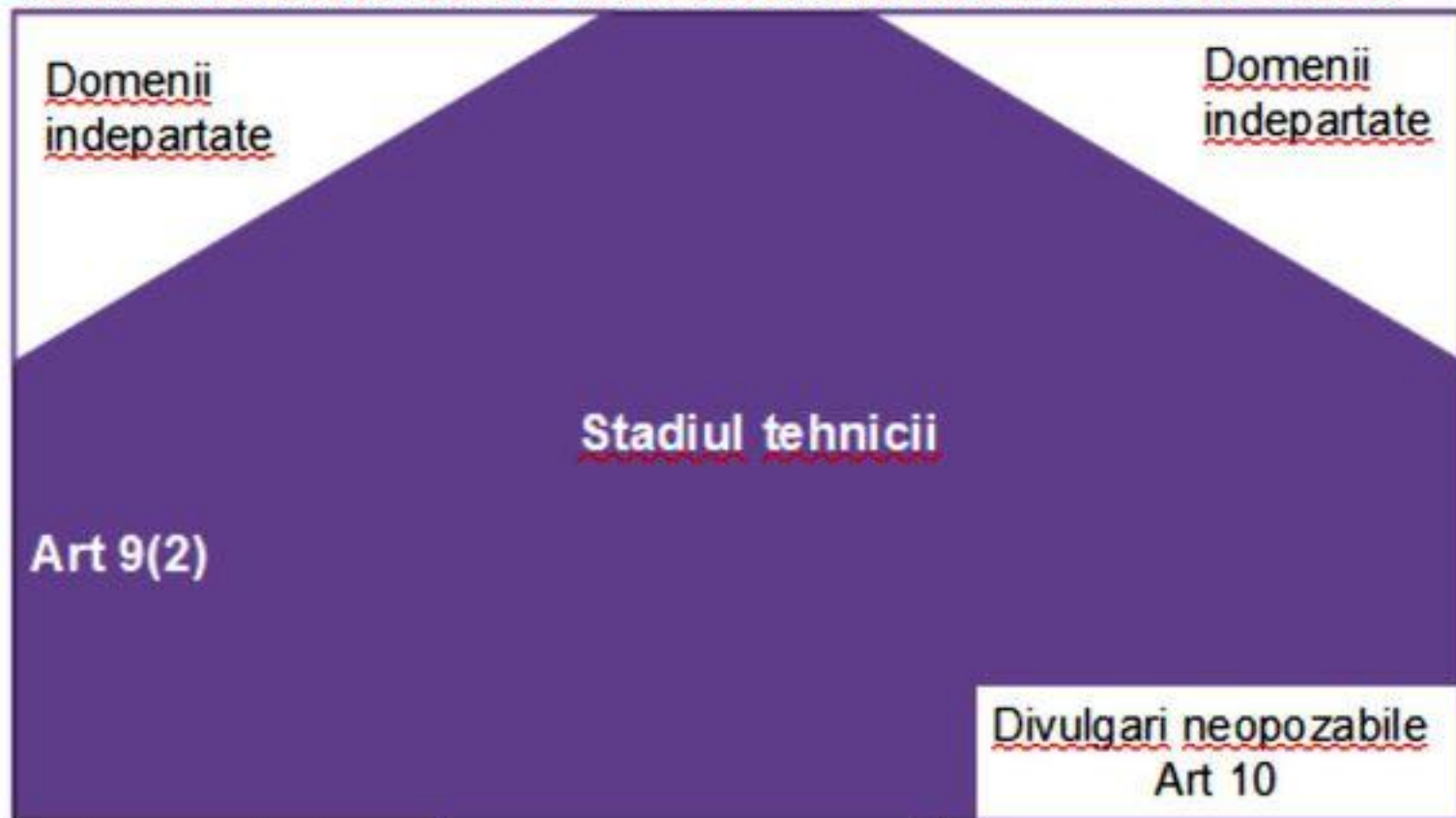
-fara cererile prevazute la Art 9(3) din Lege

-excluse de asemenea domeniile indepartate de domeniul tehnic al inventiei-in care specialistul in domeniu nu ar cauta, deoarece produsele sau procedeele folosite in domeniile indepartate in comparatie cu domeniul tehnic al inventiei sunt foarte diferite



Anularea brevetului de inventie

Stadiul tehnicii pentru activitate inventiva: fara prioritate



cereri depuse inainte
si publicate dupa data
de prioritate Art 9(3)

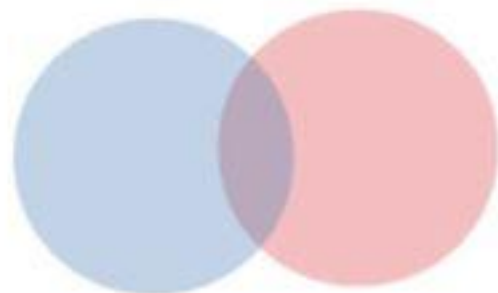


Anularea brevetului de invenție

Motive de anulare: activitate inventiva Art 6+Art 11

Problema tehnica obiectiva

obiectivul propus de a modifica sau de a adapta stadiul tehnicii cel mai apropiat pentru a obține efectele tehnice pe care invenția le are față de acest stadiu al tehnicii





Motive de anulare: activitate inventiva Art 6+Art 11

Nu rezulta in mod **evident**

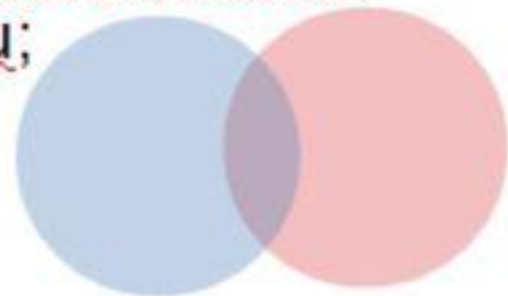
-evident=ceea ce nu depășește progresul tehnic normal, ci decurge simplu și logic din stadiul tehnicii, adică nu presupune nicio calificare sau abilitate mai ridicată decât cele pe care trebuie să le aibă o persoană de specialitate





Exemple nu rezulta in mod evident

- a) folosirea neevidentă de mijloace cunoscute, într-un alt scop și cu obținerea unor efecte noi, surprinzătoare;
- b) o nouă utilizare a unui dispozitiv ori a unui material cunoscut care elimină dificultăți tehnice imposibil de depășit în mod cunoscut;
- c) o combinație de caracteristici noi sau cunoscute realizată în așa fel încât acestea să își potenteze reciproc efectele și să se obțină un rezultat tehnic nou;





Anularea brevetului de invenție

Exemple rezulta in mod evident

a) utilizarea unor mijloace echivalente mecanice, electrice sau chimice bine cunoscute;

b) o înlocuire, într-un dispozitiv cunoscut, a unui material cu un alt material recent descoperit și ale cărui proprietăți îl fac adecvat pentru această utilizare, (înlocuire analoaga);

c) alegerea unei soluții dintr-un anumit număr de posibilități adecvate;

d) invenția se obține doar printr-o simplă extrapolare rezultată în mod direct din stadiul tehnicii.





Mulumim pentru atentie!

