



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI

Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, București - Cod 30044 - ROMÂNIA

Telefon: 315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66;

Telefon Director: 315.90.66 Fax: 312.38.19 e-mail: office@osim.ro

Cont OSIM: RO49RNCB0080005630320001

INSTRUCTIUNE DE SERVICIU nr. _____

În aplicarea Dispoziției Directorului General Adjunct nr. 5/30.07.2008,
In vederea implementării graduale a Standardelor Europene de Calitate dezvoltate în cadrul Rețelei Europene de Brevete, în procedurile legate de examinarea cererilor de brevet de invenție la OSIM,

În temeiul HG 573/1998 privind organizarea și funcționarea OSIM, Directorul General Adjunct emite următoarea

INSTRUCTIUNE DE SERVICIU

Art. 1 Începând cu data de 01.08.2009, în activitatea de cercetare de documentare desfășurată în cadrul Direcției brevete de invenție cu respectarea legislației în vigoare privind invențiile, în aplicarea procedurilor legale vor fi utilizate **INSTRUCȚIUNILE PRIVIND EFECTUAREA**

RAPOARTELOR DE CERCETARE DOCUMENTARĂ- anexa 1- ;

Art. 2 În baza eventualelor observații primite de la corpul de examinatori OSIM și alți specialiști din OSIM și din afara OSIM și în acord cu conducerea Direcției brevete de invenție și conducerea OSIM, se va avea în vedere după caz emiterea la începutul anului 2010 a unei versiuni îmbunătățite a Instrucțiunilor, care se ține cont de observațiile și propunerile primite.

Art. 3 Prezentele Instrucțiuni se distribuie directorului Direcției brevete de invenție, care va lua toate măsurile legate de aplicarea lor.

Art. 4 Prezentele Instrucțiuni se publică în Intranet și Internet.

Director General Adjunct

dr.ing. Alexandru Cristian Ștrenc

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

**INSTRUCȚIUNI PRIVIND EFECTUAREA
RAPOARTELOR DE CERCETARE
DOCUMENTARĂ**

CERCETAREA DOCUMENTARĂ

Introducere

Prezentul capitol de instrucțiuni se referă la cercetările documentare efectuate de OSIM, în procedura de examinare a unei cereri de brevet de invenție și finalizate printr-un raport de cercetare documentară. Acestea se realizează în Direcția Brevete de Invenție din OSIM, în urma achitării taxelor legale prevăzute de O.G nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale, republicată în 2006, Anexa 1 pct.6.

În afara acestor cercetări, OSIM efectuează la cererea terților servicii de documentare în literatura de brevete, prevăzute în Ordinul Directorului General nr.70/13.07.2007.

Reglementarea legală a modului de întocmire și publicare a raportului de cercetare documentară, sau raportului de documentare, - rezultat final al unei cercetări documentare - o reprezintă art.24 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată și art.40, 41 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție¹.

Întocmirea propriu-zisă a raportului de documentare intră în atribuțiile serviciilor de examinare de fond a cererilor de brevet de invenție din cadrul OSIM, în fapt raportul fiind întocmit de examinatorul care instrumentează cererea de brevet de invenție, respectiv de model de utilitate, membru al Comisiei de examinare. Pentru situațiile unor cereri de brevet de invenții complexe, cu implicații în mai multe domenii tehnice, examinatorul se poate consulta la efectuarea cercetării documentare cu examinatori membri ai altor comisii de examinare.

Publicarea raportului, precum și a cererii de brevet de invenție se realizează de către

¹ În legislația română privind invențiile, atât Legea nr. 64/1991 republicată privind brevetele de invenție, cât și Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, raportul de cercetare documentară este denumit raport de documentare, denumirea fiind păstrată din legile anterioare ale brevetelor de invenție. În realitate, raportul este întocmit în urma unei activități de cercetare documentară, iar denumirea sa ar fi trebuit adaptată și denumirii din legislațiile internaționale (Search report, Raport de recherche, Recherchebericht). Pe parcursul prezentelor Instrucțiuni, chiar dacă poate apărea o inconsecvență a termenilor, prin raport de cercetare documentară se va înțelege raportul de documentare reglementat legal în legislația privind invențiile.

examinatorii din Serviciul Examinare Preliminară, din aceeași Direcție.

Instrucțiunile urmăresc clarificarea și precizarea unor aspecte procedurale prevăzute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată și de Regulamentul de aplicare a acesteia, și se adresează atât examinatorilor din OSIM, cât și persoanelor din afara oficiului, solicitanți de cereri de brevet, sau terți care doresc să cunoască procedura de întocmire a rapoartelor de documentare efectuate de OSIM.

Pentru procedura de întocmire a rapoartelor documentare în cazul unei cereri de model de utilitate potrivit art. 18 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 851 din 12 decembrie 2007, se aplică prin analogie procedura de la brevetele de invenție.

În continuare, prin:

- "**examinator**" se înțelege examinatorul care instrumentează cererea de brevet de invenție, sau de model de utilitate

- "**lege**" se înțelege Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007,

- "**regulament**" se înțelege Regulamentul de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 547 din 21 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 18 iunie 2008.

- „**PCT**”- Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferința diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul nr. 81/1979

- „**Soft Comun**”- “Common Software” este o aplicație client-server dedicată administrării cererilor din cadrul oficiilor de proprietate industrială, respectiv în cadrul prezentelor instrucțiuni, cererilor de brevet de invenție.

Redactarea prezentelor Instrucțiuni a avut la bază „Guidelines for Examination in the European Patent Office”, Part B „Guidelines for Search”- decembrie 2007, accesibil pe www.epo.org, adaptarea fiind făcută pentru legislația română în domeniul invențiilor.

CAPITOLUL I

1. Considerații generale - SCOPUL CERCETĂRII DOCUMENTARE.

(1) Procedura prin care o cerere de brevet de invenție trece de la constituirea depozitului național reglementar, până la acordarea unui brevet (sau la respingerea ei) este alcătuită din două etape distincte: cercetarea documentară și examinarea de fond.

(2) Scopul cercetării documentare îl constituie determinarea stadiului tehnicii relevant, pentru a stabili dacă invenția la care se referă cererea de brevet îndeplinește condițiile de noutate și/sau activitate inventivă. În PCT, stadiul tehnicii relevant este denumit « stadiul anterior ».

(3) Cercetarea documentară trebuie să fie cât mai completă și eficientă deoarece în procedura de examinare, analiza brevetabilității invenției depinde și se bazează pe informațiile din stadiul tehnicii. Unitatea invenției și alte considerente ce afectează completitudinea cercetării vor fi dezvoltate în capitolele următoare.

(4) Cercetarea documentară se efectuează în colecții de documente interne ale oficiului sau în colecții, respectiv baze de date externe, al căror conținut este sistematizat în scopul accesibilității, de exemplu pe criterii cum ar fi simboluri de clasificare, coduri de indexuri sau chiar cuvinte cheie. În primul rând aceste documente sunt constituite din brevete de invenție din diverse țări, la care se adaugă articole din publicații de specialitate, cărți, manuale și altele, denumite în continuare literatură non-brevet. Ele pot fi completate și chiar înlocuite parțial prin consultarea unor sisteme de baze de date adecvate cercetării documentare a unei cereri de brevet de invenție.

(5) Rezultatele cercetării documentare sunt finalizate sub forma unui raport de cercetare documentară. El conține rezultatele cercetării, în particular prin identificarea documentelor ce constituie stadiul relevant al tehnicii (vezi cap.VIII).

(6) Raportul de cercetare documentară servește la furnizarea de informații referitoare la stadiul relevant al tehnicii către solicitant, examinator și comisia de examinare și prin publicarea sa, (potrivit prevederilor art.24 alin. (1) din lege), către public.

(7) Raportul de cercetare documentară efectuat în procedura de examinare de fond are la bază revendicările cererii de brevet. La cererea solicitantului, el poate fi publicat odată cu cererea de brevet de invenție, sau în unele cazuri, ulterior publicării acesteia.

2. Caracteristicile cercetării documentare. Cerințe de calitate

2.1. Cercetarea documentară trebuie să fie completă

(1) Cercetarea documentară reprezintă în esență o procedură complexă ce necesită înaltă calificare a examinatorului. Ea trebuie să acopere cât mai mult din domeniul tehnic de cercetat. Totuși, este de înțeles că o astfel de cercetare nu poate fi niciodată exhaustivă datorită imperfecțiunilor inevitabile ale sistemelor de regăsire a informației, precum și dimensiunii fondului de documentare.

(2) În același timp, pentru a se justifica din punct de vedere economic, costurile cercetării trebuie menținute în limite rezonabile. Cercetarea trebuie însă efectuată, astfel încât să reducă la minimum posibilitatea neacoperirii întregului stadiu al tehnicii și al neregăsirii de anteriorități complete pentru fiecare revendicare. Este esențial ca prin cercetarea documentară să se regăsească documente cât mai apropiate de soluția tehnică analizată. Pentru un stadiu al tehnicii mai puțin relevant, situație în care trebuie păstrat un grad rezonabil de redundanță printre documentele

din colecția de cercetat, se poate accepta și un grad mai mic de regăsire.

(3) Examinatorul se va strădui să identifice cât mai mult din stadiul relevant al tehnicii, cu tehnica din dotare și, în orice caz, va consulta documentația specificată în Regulamentul PCT (Regula 34 PCT), precum și documentația existentă la dispoziția OSIM - (Art. 10 alin.(2) și alin.(3) din Legea 64/1991, republicată). Se înțelege astfel că cercetarea documentară internațională și cercetarea documentară efectuată în cadrul OSIM trebuie să fie perfect compatibile. În consecință, existența unui raport de cercetare documentară internațională, va limita cercetarea examinatorului român doar la documentele din colecția România.

2.2. Cercetarea documentară trebuie să fie eficientă

(1) Eficiența cercetării depinde de gradul de ordonare al colecțiilor de documente de cercetat, care va permite examinatorului să determine secțiunile documentației pe care o va consulta. Ordonarea documentelor poate fi realizată de examinator prin utilizarea de cuvinte cheie, simboluri de clasificare, coduri de indexare sau referințe bibliografice, în funcție de strategia de căutare pe care și-o crează.

Pe baza acestei strategii, a cunoștințelor sale în domeniul tehnic căruia îi aparține problema (tehnică) obiectivă de rezolvat a invenției (Art.47 alin.(8) din regulament), examinatorul va limita stadiul tehnicii la o anumită secțiune de documente în care există probabilitatea cea mai mare de a fi conținute documente pertinente în raport cu invenția care face obiectul cercetării.

(2) Din rațiuni economice, pe baza cunoștințelor sale tehnice și a experienței, examinatorul va omite acele părți din documentație, în care posibilitatea descoperirii unor documente relevante/pertinente pentru cercetare este neglijabilă, de exemplu, documente dintr-o perioadă dinainte ca mijloacele tehnice aparținând invenției revendicate să se fi dezvoltat. În mod similar, în situațiile în care examinatorul are la dispoziție o familie de brevete, el poate consulta doar un membru al familiei respective, dacă nu are motive serioase să presupună, într-un caz particular, că există diferențe substanțiale, relevante în conținutul diferiților membri ai aceleiași

familii de brevete.

2.3. Cercetarea documentară nu se limitează la documentația minimă PCT

Pentru situațiile în care examinatorul apreciază, de exemplu, funcție de proveniența cererii de brevet sau de domeniul tehnic că este necesară analiza unor documente care nu intră în documentația minimă PCT, cum ar fi documentele din țările scandinave, atunci acestea vor fi avute în vedere la efectuarea cercetării documentare.

2.4. Cercetarea documentară se efectuează după caz, în domenii tehnice analoge

(1) Cercetarea documentară este efectuată în colecții de documente sau baze de date care pot să conțină materiale în toate acele domenii tehnice pertinente privitoare la invenție. Ea trebuie să acopere, în primul rând, părțile din documentație ce acoperă toate domeniile tehnice direct relevante și se poate apoi extinde la documente acoperind domenii analoge. Acest lucru trebuie însă judecat de examinator pentru fiecare caz în parte, luând în considerare rezultatul cercetării în domeniile inițial consultate.

(2) Domeniile tehnice analoge sunt acele domenii în care se regăsesc informații privitoare la contribuția tehnică esențială a invenției.

Decizia extinderii cercetării documentare la alte domenii care nu au fost menționate în cerere trebuie lăsată la aprecierea examinatorului, care însă nu trebuie să se pună el însuși în locul inventatorului și să încerce să-și imagineze toate posibilele aplicații ale invenției. Principiul după care examinatorul trebuie să se ghideze la extinderea cercetării în domenii analoge trebuie să fie acela de a stabili dacă ar fi probabil să se ridice o obiecție rezonabilă referitoare la lipsa activității inventive, pe baza a ceea ce este posibil să se regăsească prin cercetarea documentară în acele domenii.

3. Obiectul cercetării documentare

3.1. Baza cercetării documentare.

(1) Cercetarea trebuie să fie efectuată pe baza revendicărilor, care sunt interpretate în legătură cu descrierea și desenele, dacă acestea există. Revendicările determină întinderea protecției care va fi conferită de brevet în cazul în care el este acordat (art.32 alin.(3) din lege).

(2) Cercetarea documentară și întocmirea raportului de documentare se efectuează pe baza revendicărilor inițiale, de la data de depozit a cererii de brevet (art. 40 alin. (7) din regulament).

3.2. Interpretarea revendicărilor.

(1) În procesul de cercetare documentară, interpretarea revendicărilor se face în conformitate cu prevederile art.32 alin.(3) din lege și art.64 din regulament.

Cercetarea documentară trebuie direcționată către caracteristicile esențiale ale invenției (conceptul tehnic inventiv ce fundamentează invenția) și nu trebuie limitată strict la sensul literal al textului revendicărilor, dar nici nu trebuie extinsă la toate cunoștințele la care ar ajunge o persoană de specialitate în domeniu, care a analizat descrierea și desenele (Art.64 regulament).

(2) Cercetarea trebuie să aibă în vedere orice modificări ale problemei tehnice obiective a invenției, care poate apărea ca rezultat al stadiului tehnicii regăsit pe parcursul precedent. La interpretarea revendicărilor, în scopul cercetării, aceasta va lua în considerare stadiul tehnicii care cuprinde caracteristicile tehnice echivalente cunoscute ale caracteristicilor tehnice ale invenției revendicate și care pot pune în discuție îndeplinirea condiției activității inventive (art.32 alin.(6) din lege).

De exemplu:

- dacă revendicarea a specificat o clemă de cablu având o anumită construcție, cercetarea trebuie să cuprindă și referiri la conductori și la cleme similare posibil să aibă aceeași construcție;
- dacă revendicarea se referă la un articol compus din mai multe părți, care sunt definite de funcția și/sau structura lor și revendicarea stipulează că anumite părți sunt sudate împreună; dacă din cerere nu rezultă clar că sudarea are anumite avantaje necesare pentru invenție, cercetarea documentară trebuie să se refere și la

procedee echivalente de asamblare cum ar fi lipirea și nituirea.

Aceste exemple nu sunt limitative, ci doar orientative pentru a înțelege întinderea cercetării documentare.

3.3. Modificarea revendicărilor.

(1) Pentru cererile de brevet la care nu s-a solicitat publicarea raportului de documentare, de regulă, modificarea revendicărilor de către solicitant trebuie să survină urmare transmiterii unei notificări din partea examinatorului.

În cazul în care solicitantul modifică cererea de brevet urmare notificării, (Art.37(6) din regulament), dacă acestea se bazează pe descrierea și desenele existente în depozitul inițial cu valoare de depozit național reglementar, cercetarea documentară este efectuată luând în considerare aceste modificări.

(2) Pentru raportul de cercetare documentară publicat odată cu cererea, sau pentru raportul cu opinie scrisă, se aplică prevederile art.40 alin.(8) și alin.(9) din regulament.

(3) Pentru cererile de brevet internaționale potrivit art.30 din regulament, cercetarea documentară se efectuează pe baza revendicărilor cu care a fost deschisă faza națională în România. Totuși se vor avea în vedere prevederile art.30 alin.(25) din regulament.

(4) Pentru cererile internaționale, efectuarea rapoartelor documentare potrivit art.24 din lege, se va face pe baza traducerii descrierii, revendicărilor și desenelor indicate de către solicitant. (art.30 alin.(23) din regulament).

(5) Revendicările care sunt retrase de solicitant sau nu se încadrează în prevederile art.27 alin.(5) din lege vor fi excluse de la cercetarea documentară, iar solicitantul va fi notificat în acest sens (Art.37(9) și (10) din regulament).

(6) În principiu și în măsura în care este posibil și rezonabil, cercetarea documentară trebuie să acopere toate elementele care fac obiectul revendicărilor acceptate, sau care, în mod rezonabil, ar putea face obiectul revendicărilor, după ce acestea au fost modificate. De exemplu, dacă o cerere referitoare la un circuit electric, conține una sau mai multe revendicări ce descriu o funcție sau un mod de funcționare și descrierea și desenele includ un exemplu un circuit specific cu tranzistori, cercetarea documentară trebuie, în mod necesar, să includă și acest circuit.

3.4. Revendicări extrem de largi sau speculative.

(1) Cercetarea documentară pentru revendicările extreme de largi sau speculative, trebuie limitată doar la acele caracteristici care sunt suficient dezvăluite în cerere (art.18 alin.(1) din lege) și susținute de descriere.

De exemplu, dacă într-o cerere ce se referă în detaliu la o centrală telefonică automată, iar revendicările se referă la o centrală de comunicații automată, cercetarea nu trebuie să se extindă la centrale telefonice automate, centrale de date, etc., doar din cauza formulării foarte largi a revendicării, ci numai dacă există probabilitatea ca o astfel de cercetare extinsă să furnizeze un document pe baza căruia se poate formula o obiecție rezonabilă, în ceea ce privește lipsa de noutate sau de activitate inventivă.

În mod similar, dacă o revendicare se referă la un procedeu de fabricare a unui element "*element de impedanță*", iar descrierea și desenele se referă doar la fabricarea unui rezistor și nu există nici o indicație cum ar putea fi fabricate alte tipuri de elemente de impedanță utilizând procedeul conform invenției, extinderea cercetării la fabricarea condensatoarelor, de exemplu, nu ar fi justificată.

Dacă revendicarea principală se referă la un tratament chimic al unui substrat, în timp ce din descriere sau din toate exemplele reiese că problema care trebuie rezolvată depinde doar de natura pielii naturale, este clar că cercetarea nu trebuie extinsă la domeniul materialelor plastice, stofelor sau sticlelor.

Dacă într-o cerere de brevet, descrierea și desenele se referă la un lacăt cu un cilindru de siguranță, în timp ce revendicările se referă la un dispozitiv ce permite indexarea poziției unghiulare a unui prim element în raport de alte două elemente rotitoare, atunci cercetarea documentară trebuie să fie limitată la lacăte.

(2) În situația în care revendicările nu îndeplinesc cerințele art.18 alin.(1) și alin.(2) din regulament și extrem de largi fiind, examinatorul consideră că invenția nu este expusă suficient de clar (art.18 alin.(1) din lege), el notifică solicitantului că cercetarea documentară nu poate fi efectuată (art.40 alin.(10) lit.c) din regulament).

(3) Pentru rapoartele de documentare potrivit art. 24 din lege, dacă în urma analizării cererii de brevet, examinatorul constată că aceasta nu îndeplinește condițiile care să permită efectuarea unei documentări din stadiul tehnicii, el va completa o declarație

În care se arată și se motivează faptul că documentarea nu este posibilă, iar aceasta va fi publicată în locul raportului de documentare (art. 41 alin (6) coroborat cu art. 40 alin. (12) din regulament).

3.5. Revendicări independente și revendicări dependente.

(1) Cercetarea efectuată pe documentația consultată pentru revendicarea (revendicările) independentă (independente) trebuie să includă și toate revendicările dependente.

Revendicările dependente trebuie interpretate ca fiind restricționate de toate caracteristicile revendicărilor de care depind (art.18 alin.(7) din regulament); de aceea, când obiectul revendicării independente este considerat a fi nou, și acela al revendicărilor dependente va fi, de asemenea, nou.

(2) În consecință, dacă în urma cercetării documentare brevetabilitatea revendicării independente nu este pusă la îndoială, cercetarea nu va mai fi continuată pentru revendicările dependente de aceasta.

(3) Dacă însă brevetabilitatea revendicării independente este pusă la îndoială, pentru-stabilirea noutății și activității inventive a revendicării dependente, poate fi necesar a se cerceta pe alte secțiuni de documentație. Nu trebuie să se efectueze nicio cercetare specială pentru caracteristicile bine cunoscute în stadiul tehnicii; totuși, dacă un manual de bază sau un alt document care să demonstreze că o caracteristică este general cunoscută, poate fi ușor găsit, acesta trebuie să fie citat în raport.

(4) Dacă revendicarea dependentă conține o altă caracteristică tehnică suplimentară (decât cele din revendicarea independentă căreia îi este subordonată), revendicarea dependentă urmează (art.18 alin.(7) lit.c) din regulament) să fie considerată în combinație cu caracteristicile din revendicarea independentă, și toate aceste caracteristici vor fi supuse cercetării documentare ca un singur tot.

3.6. Combinații de elemente într-o singură revendicare.

(1) Pentru revendicările caracterizate printr-o combinație a unor elemente (de

exemplu: A, B și C) cercetarea documentară trebuie să fie dirijată spre această combinație; documentația cercetată în acest scop trebuie însă cercetată simultan și pentru subcombinațiile incluzând elementele individuale (de exemplu: A+B, A+C, B+C și de asemenea A, B și C luate separat).

(2) O cercetare pe secțiuni suplimentare de documente fie pentru subcombinații, fie pentru elemente individuale ale combinației, trebuie să fie efectuată doar dacă aceasta este necesară pentru stabilirea noutății elementului, în vederea aprecierii activității inventive a combinației.

3.7. Diferite categorii de revendicări.

(1) Dacă cererea conține revendicări de diferite categorii, toate acestea trebuie să fie incluse în cercetarea documentară. Totuși, dacă revendicarea de produs pare a fi atât nouă cât și neevidentă, examinatorul nu trebuie să facă un efort special pentru a cerceta revendicările pentru fabricație sau cele pentru utilizarea produsului. Este de la sine înțeles că dacă produsul este nou, atât procedeul său de fabricație, cât și utilizarea, toate revendicate în cadrul aceleiași cereri de brevet, sunt noi și neevidente.

(2) Dacă cererea conține numai revendicări de o singură categorie, se va analiza necesitatea includerii și altor categorii în cercetarea documentară. Ca regulă generală, cu excepția cazului în care cererea conține indicații contrarii, se poate presupune că într-o revendicare referitoare la un procedeu chimic, produsul inițial face parte din stadiul tehnicii și nu este necesar să fie cercetat; produsele intermediare sunt cercetate doar dacă ele formează obiectul uneia sau mai multor revendicări; dar produsele finale vor trebui întotdeauna să fie cercetate, cu excepția cazului când ele sunt evident cunoscute.

3.8. Elemente excluse de la cercetare.

Examinatorul nu va întocmi un raport de cercetare documentară pentru acele revendicări sau elemente ale revendicărilor care se încadrează în categoria excepțiilor și excluderilor de la brevetare (art.8 alin.(1), art.9 alin.(2) din lege și art.44 din regulament) sau cele care nu sunt susceptibile de aplicare industrială, în

înțelesul art.13 din lege.

3.9. Lipsa de unitate.

Dacă revendicările cererii nu se referă la o singură invenție sau la un grup de invenții legate astfel încât să formeze un singur concept inventiv general, cercetarea documentară va fi în mod normal restrânsă la prima invenție sau grup de invenții unitar revendicat, dacă solicitantul căruia i s-a notificat lipsa de unitate, nu indică altceva (art.40 alin.(13) și (14) din regulament).

Pentru celelalte invenții ale cererii se va efectua o cercetare în cadrul cererilor divizionare (art.19 alin. (3) din lege și Art.39 din regulament).

3.10. Cadrul tehnologic al invenției.

În anumite împrejurări poate fi de dorit ca obiectul cercetării documentare să se extindă la un așa numit "*cadru tehnologic*" al invenției. Acesta ar putea include:

- preambulul primei revendicări, adică partea care precede expresia "*caracterizat prin aceea că*";
- stadiul anterior al tehnicii care în introducerea descrierii este precizat a fi cunoscut, dar nu este identificat prin referințe specifice;
- cadrul tehnologic general al invenției (adesea numit "*stadiul general al tehnicii*").

4. Cercetarea documentară suplimentară.

În procedura de examinare a cererii de brevet, poate fi necesară efectuarea unei cercetări documentare suplimentare, de exemplu în una din următoarele situații:

- a) solicitantul a amendat revendicările, conținutul lor depășind caracteristicile tehnice pentru care a fost efectuată inițial cercetarea (art.40 alin.(8) și (9));
- b) completarea sau lămurirea suficient de clară și completă de către solicitant a unor aspecte ale invenției care au determinat efectuarea unei cercetări incomplete sau declararea imposibilității de înțocmire a raportului (art.40 alin.(10) lit.c), g) sau art.41(6));
- c) modificarea opiniei examinatorului, în legătură cu lipsa noutății, activității inventive,

unității invenției sau excluderii de la brevetabilitate;

d) în cazul unei cereri de brevet provenită din conversia unei cereri de model de utilitate care a cuprins un set de revendicări modificate de către solicitant în sensul măririi numărului de obiecte pentru care s-a solicitat protecție prin cererea de brevet, inclusiv prin eventuala mărire a ariei de protecție solicitate inițial prin cererea de modelul de utilitate. (Art.15 din Legea nr. 350 din 12 decembrie 2007 privind modelele de utilitate, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.851 din 12 decembrie 2007);

e) reluarea procedurii de examinare, urmare a unei hotărâri de admitere a unei contestații sau cereri de revocare a brevetului.

5. Cercetarea documentară suplimentară pentru rapoartele documentare întocmite de o autoritate de cercetare internațională.

(1) În cererile de brevet internaționale (PCT) pentru care România figurează ca stat desemnat sau după caz ales, în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor și în care există deja un raport de cercetare PCT, acesta va fi completat cu un raport efectuat în bazele/colecțiile de documente interne ale OSIM.

(2) În situația în care deschiderea fazei naționale în România s-a efectuat cu alte revendicări decât cele din raportul de cercetare documentară PCT întocmit, acesta va fi completat cu un raport de cercetare documentară efectuat de examinatorul român.

(3) Ca regulă generală, se va evita dublarea activității și cercetarea documentară suplimentară, iar examinatorul român se va baza în cea mai mare măsură pe raportul de cercetare documentară efectuat de o autoritate internațională de cercetare.

(4) Cercetarea documentară PCT se efectuează în conformitate cu PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines.

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE CERCETARE DOCUMENTARĂ

1. Pregătirea cercetării documentare

(1) La primirea unei cereri de brevet de invenție, examinatorul trebuie să analizeze cererea pentru a stabili obiectul invenției revendicate, va face o analiză a conținutului revendicărilor în baza descrierii și desenelor și având în vedere considerațiile de la capitolul I. Examinatorul trebuie să studieze toate detaliile revendicărilor, descrierii și desenelor, pentru a identifica problema tehnică obiectivă de rezolvat care stă la baza invenției, conceptul inventiv care a condus la soluția ei de rezolvare, caracteristicile (tehnice) esențiale ale soluției, reflectate în special în revendicări, rezultatele precum și efectele obținute.

Dacă în descriere există caracteristici tehnice considerate de examinator a fi esențiale pentru rezolvarea problemei, dar acestea nu sunt cuprinse în revendicări, cercetarea documentară se va extinde și la aceste caracteristici.

(2) Dacă în procedura de examinare de fond se constată unele deficiențe de formă nesoluționate în procedura de examinare preliminară, se vor notifica aceste deficiențe solicitantului în prima notificare adresată acestuia împreună cu obiecțiile din examinarea în fond a cererii de brevet (Art.43 alin.(2) din regulament).

Astfel de deficiențe pot consta în erori materiale ale cererii, cum ar fi de exemplu: numerotarea incorectă a paginilor sau figurilor, prezența unor desene în textul descrierii sau revendicărilor etc., sau în existența unor elemente care se încadrează în prevederile art.9 alin.(1) lit.a) din lege (ordine publică și bune moravuri).

(3) Documentele citate în cererea de brevet trebuie să fie examinate dacă sunt menționate ca un punct de plecare al invenției revendicate, ca prezentând stadiul tehnicii sau ca soluții alternative la problema (tehnică) respectivă, sau dacă ele sunt necesare pentru o înțelegere corectă a cererii. Totuși, când astfel de documente citate se referă doar la niște detalii, care nu sunt direct relevante pentru invenția revendicată, ele pot să nu fie luate în considerare.

(4) Dacă în descriere este citat un document care nu este publicat sau, nu este accesibil examinatorului și documentul apare ca fiind esențial pentru înțelegerea corectă a invenției, în măsura în care cercetarea documentară nu ar fi posibilă fără a cunoaște conținutul aceluși document, examinatorul trebuie să amâne cercetarea și să ceară solicitantului, să-i furnizeze o copie a documentului, dacă este posibil în limita de timp pentru pregătirea raportului de cercetare documentară (art. 27 alin.(4) din lege). Dacă nu se primește nici o copie a documentului în timp util, examinatorul va încerca mai întâi să efectueze documentarea și apoi, dacă este necesar, să indice în raportul de documentare că a fost necesar ca documentarea să fie restrânsă sau să declare că documentarea nu a fost posibilă (art.41 alin.(6) din regulament).

(5) Raportul parțial întocmit sau declarația de neefectuare a cercetării documentare va fi motivată de faptul că prin imposibilitatea consultării documentului citat, invenția nu este suficient dezvăluită, potrivit art.18 alin.(1), total sau parțial, iar OSIM publică faptul că raportul de documentare nu a putut fi întocmit (art.40 alin.(12) din regulament).

Dacă solicitantul transmite totuși documentul după efectuarea raportului, cercetarea documentară va fi efectuată sau după caz, suplimentată. În această situație, în cadrul examinării de fond se poate întocmi un supliment al raportului de documentare pentru elementele noi aduse în revendicări, care se încadrează însă în prevederile art. 27 alin. (5) din lege (art. 40 alin. (19) din regulament).

(6) Examinatorul trebuie apoi să studieze rezumatul cu care se va publica cererea (art.21 din regulament) împreună cu titlul invenției și dacă există, desenele ce urmează a fi publicate o dată cu rezumatul. Deoarece rezumatul trebuie să se refere la cerere, așa cum a fost ea depusă, conținutul definitiv al acestuia se stabilește înainte de efectuarea cercetării, pentru a nu fi influențat, în mod nedorit, de rezultatele cercetării. Dacă publicarea cererii trebuie efectuată înainte de redactarea raportului de cercetare (publicație A2), examinatorul trebuie să stabilească indicii¹ de clasificare a cererii potrivit prevederilor art.34 din regulament înainte de efectuarea

1 Simbol sau cod de clasificare internațională

cercetării; și se va verifica dacă rezumatul se referă la cererea respectivă și nu există nicio contradicție cu titlul invenției sau cu clasele internaționale atribuite cererii. Informațiile în legătură cu rezumatul, titlul invenției și, dacă există, desenele respective ce urmează a fi publicate cu cererea, sunt transmise solicitantului printr-o notificare ce însoțește raportul de cercetare documentară, în cazul unei publicații A1 (Art.40 alin.(15) din regulament). Dacă raportul de cercetare documentară este publicat separat, aceste informații nu sunt comunicate în notificare.

2. Strategia cercetării documentare.

(1) După terminarea operațiilor premergătoare cercetării, în care s-a determinat obiectul invenției, examinatorul își va pregăti o strategie proprie, definind obiectul cercetării sale cât mai precis posibil. De multe ori, acestui scop îi servesc una sau mai multe revendicări, dar este posibil ca ele să trebuiască a fi generalizate pentru a acoperi toate variantele de realizare a invenției. În acest moment trebuie luate în calcul considerațiile referitoare la obiectele excluse de la brevetabilitate (cap.VII) și la lipsa unității invenției (cap.VI). Examinatorul poate fi determinat, de asemenea, să restrângă obiectul cercetării documentare datorită unor aspecte neclare ne semnificative (a se vedea pct.1(2)).

(2) În continuare, examinatorul trebuie să apeleze la diverse ecuații de căutare care să conducă la găsirea unor documente ce urmează a fi consultate în scopul cercetării.

Procesul de cercetare va fi interactiv, astfel încât examinatorul își va reformula ecuațiile de căutare inițiale, funcție de utilitatea informației regăsite. Atunci când utilizează indicii de clasificare, el va consulta documentele din toate domeniile direct relevante cât și din domeniile analoge/conexe. Selectarea grupelor de clasificare în domeniile conexe trebuie să fie limitată la:

- (i) grupe (subdiviziuni) ierarhice superioare, ce permit cercetarea documentară prin generalizări atât cât este justificat din punct de vedere tehnic, și
- (ii) subdiviziuni paralele, ținând cont de faptul că domeniile respective pot deveni din ce în ce mai puțin relevante.

(3) Dacă examinatorul are dubii cu privire la domeniile adecvate în care să efectueze

cercetarea documentară, el se va consulta cu președintele sau membrii comisiei de examinare ori cu un examinator mai experimentat.

(4) Adesea sunt posibile diferite strategii de cercetare documentară, caz în care examinatorul trebuie să aleagă, pe baza experienței sale și a cunoașterii domeniilor și a colecțiilor, strategia de cercetare cea mai adecvată pentru cazul respectiv și să stabilească ordinea în care documentația selectată urmează să fie consultată. El trebuie să acorde prioritate domeniului tehnic principal al cererii, începând cu elementele de bază cele mai relevante pentru exemplele specifice și variantele de realizare a invenției revendicate.

(5) Examinatorul trebuie apoi să efectueze cercetarea documentară, îndreptându-și atenția spre documentele relevante pentru noutate, și activitate inventivă. El trebuie, de asemenea, să ia în considerare orice alte documente care pot avea importanță pentru cerere, ca de exemplu:

a) cereri conflictuale (cap.IX);

b) documente ce pun la îndoială validitatea oricărei priorități revendicate;

c) documente care contribuie la o mai bună și corectă înțelegere a invenției (documente "T");

d) sau care ilustrează cadrul tehnologic și sunt notate "A"; totuși, dacă nu există un motiv special sau un caz deosebit, el nu va insista pe căutarea acestor documente

e) rezumate ale cererilor de brevet publicate, în special în bazele de date profesionale.

(6) Examinatorul trebuie să-și concentreze eforturile de cercetare și strategia de căutare pe secțiuni de documente în care posibilitatea găsirii unor documente foarte relevante este cea mai mare și să decidă dacă extinderea cercetării documentare la alte domenii mai puțin relevante este necesară, doar în funcție de rezultatele deja obținute.

(7) Examinatorul trebuie să evalueze continuu rezultatele cercetării sale documentare și, dacă este necesar, să reformuleze obiectul cercetării în mod corespunzător. Alegerea grupelor de clasificare care sunt cercetate, sau ordinea în

care ele se cercetează se poate, de asemenea, modifica pe parcursul procedurii, ca o consecință a rezultatelor intermediare obținute. Pe baza rezultatelor obținute examinatorul trebuie să hotărască, în orice moment pe parcursul cercetării documentare sistematice, dacă este necesar să abordeze cercetarea într-un mod diferit, de exemplu: prin consultarea documentelor citate în documentele relevante selectate prin cercetare sau prin consultarea documentelor care citează un document relevant selectat prin cercetare, sau dacă este necesar ca el să apeleze la o documentație disponibilă, de exemplu în Internet sau biblioteca tehnică.

(8) Dacă examinatorul nu găsește niciun document relevant pentru evaluarea noutății sau activității inventive a invenției revendicate, el trebuie să citeze cel puțin stadiul tehnicii care dezvăluie o soluție la aceeași problemă ca cea a invenției revendicate (*“cel mai apropiat stadiu al tehnicii”*). Acest document se va nota cu simbolul “A” în raportul de cercetare documentară.

Dacă nici un astfel de document nu a putut fi găsit, examinatorul va cita ca *“stadiu al tehnicii cel mai apropiat”* un document care rezolvă o problemă apropiată de cea a invenției revendicate și în care soluția de rezolvare este similară din punct de vedere tehnic cu cea din cererea de brevet analizată.

Dacă examinatorul regăsește documente care prejudiciază noutatea invenției revendicate (se vor cita cu simbolul “X”), dar nu afectează activitatea inventivă și nu regăsește alte documente care să afecteze activitatea inventivă, va proceda așa cum s-a menționat anterior.

(9) Luând în calcul motive de ordin economic, examinatorul trebuie să decidă terminarea cercetării sale documentare dacă probabilitatea descoperirii, în continuare, a unui document relevant din stadiul tehnicii devine foarte mică, în raport cu efortul necesar. Cercetarea documentară poate fi de asemenea oprită când documentele care au fost găsite demonstrează clar lipsa noutății invenției revendicate, sau de asemenea atunci când nu implică o activitate inventivă. Cercetarea cererilor conflictuale trebuie totuși să fie terminată, în măsura în care acestea sunt prezente în documentație.

3. Specificul strategiei cercetării documentare în OSIM

(1) Cercetarea documentară, indiferent de strategia adoptată de fiecare examinator în parte, și anume o strategie focalizată utilizând din start combinații complexe de ecuații de căutare combinate prin operatorii disponibili, sau o strategie pas cu pas pornind de la un minim de informații disponibil, trebuie să parcurgă următoarele etape considerate esențiale pentru o cercetare documentară de succes.

a) Consultarea și confruntarea datelor din cererea de brevet cu cele din Softul Comun pentru a identifica eventualele soluții înregistrate (posibil de același solicitant/inventator) care s-ar suprapune total/parțial ori ar avea legătură cu soluția tehnică supusă cercetării documentare. Această primă etapă are ca principal obiectiv regăsirea posibilelor cereri de brevet care au o dată de depozit anterioară și nu sunt încă publicate, deci inaccesibile în RoPatentSearch, dar care constituie stadiul tehnicii pentru aprecierea noutății (vezi Art.10 alin.(3) din lege). Pentru simplificarea căutării și reducerea numărului de documente selectat, recomandăm utilizarea criteriului de căutare de tip interval de timp care să acopere perioada de timp menționată;

b) Consultarea bazei de date RoPatentSearch și eventual a Secțiunii Dosare OSIM din Intranet care împreună acoperă întreaga colecție de documente RO publicate.

c) Cercetarea documentară poate continua într-una sau mai multe baze de date accesate prin programul EPOQUE.

d) Dacă se consideră necesar să se continue cercetarea documentară, mai pot fi accesate online și alte baze de date (inclusiv literatură nonbrevet) din Internet, precum și cărțile și periodicele existente în Biblioteca Tehnică și Juridică OSIM (vezi linkul din Intranet).

Trebuie notat faptul că traseul menționat mai sus are doar un rol indicativ, iar oprirea sau continuarea cercetării documentare depinde în primul rând de documentele pertinente regăsite pe parcursul uneia dintre etapele menționate. De asemenea, la efectuarea oricărei cercetări documentare examinatorul trebuie să aibă în vedere și rațiunile de ordin economic, indiferent de rezultatele cercetării sale documentare, așa cum s-a menționat anterior.

(2) Regăsirea informațiilor din colecția de documente de brevet din România.

Baza de date RoPatentSearch împreună cu Secțiunea Dosare OSIM din Intranet, acoperă întreaga colecție de documente RO publicate.

Utilizarea combinată a unor criterii de căutare de tip cuvinte cheie în titlu/rezumat împreună cu clasificarea internațională (utilizând, de preferință, operatorii de trunchiere disponibili) poate asigura regăsirea unui număr rezonabil de documente, acoperitor pentru domeniul tehnic cercetat, și care în același timp să constituie o bază pentru continuarea cercetării documentare prin programul EPOQUE.

Totodată, RoPatentSearch permite accesarea stadiului tehnicii citat în cadrul documentelor selectate.

(3) Cercetarea documentară prin intermediul programului EPOQUE.

Toți examinatorii de cereri de brevete de invenție au acces la programul EPOQUE începând cu anul 2003, program care permite o cercetare documentară complexă, perfect adaptată oricărei strategii de documentare avută în vedere de examinator.

În timpul cercetării documentare într-una sau mai multe dintre bazele de date care pot fi accesate prin programul EPOQUE, se recomandă utilizarea informațiilor (referitoare, de exemplu, la o anumită clasificare sau combinații de cuvinte cheie ce definesc în mod precis soluția tehnică supusă cercetării), deja obținute în cadrul cercetării documentare efectuate în etapele anterioare.

Datorită complexității programului de căutare EPOQUE, recomandăm selectarea unei baze de date adaptată domeniului tehnic dorit a fi cercetat, corelarea ecuațiilor de căutare dorite a fi utilizate cu tipul bazei de date selectate (Abstract/Full-text sau combinate) și evitarea pe cât posibil a ecuațiilor de tip interval de timp care pot elimina nejustificat documente relevante (cu referire directă la cererile de brevet europene ce desemnează România și care se încadrează în prevederile Art.10 alin (3) din lege.

În cazul utilizării ecuațiilor de căutare de tip cuvinte cheie, recomandăm consultarea

prealabilă a dicționarului de sinonime (Epos), iar pentru regăsirea tuturor referințelor asociate anumitor documente considerate relevante, a funcției COMBI.

Pentru cercetările documentare în baze de date de tip rezumat, recomandăm

utilizarea simultană a claselor IPC, ECLA și chiar F-term, o analiză statistică a claselor relevante pentru un set de documente selectate prin cuvinte cheie putând fi obținută prin comanda ..stat ec/ic (vezi Public Preparation).

Pentru informații detaliate referitoare la bazele de date care pot fi accesate prin programul EPOQUE, precum și la noile oportunități de cercetare documentară aduse de fiecare nouă versiune de program EPOQUE în parte, recomandăm consultarea informațiilor stocate în secțiunea EPOQUENET (vezi <https://epoxy.epo.org/default.asp>).

(4) Colecții de brevete străine accesibile prin utilizarea Internetului.

În situația în care prin utilizarea programului EPOQUE au fost regăsite documente (vezi CN, KR, JP) care la prima vedere par a conține informații pertinente pentru soluția tehnică cercetată, recomandăm accesarea unor baze de date ce permit o traducere automată (în limba engleză) a acestor documente (vezi link-urile din Intranet și butonul JP-T din Viewer-Epoque).

Traducerea automată servește doar unei mai bune înțelegeri de către examinator a informației tehnice conținute în documentul în cauză și ea poate fi transmisă solicitantului cu titlu informativ. Pentru a deveni document opozabil, este necesar să existe o traducere autorizată documentului. Totuși, în prezent, în special pentru documentele de brevet din Japonia sunt puse la dispoziție rezumate profesionist redactate, în limba engleză, care pot constitui document opozabil.

4. Procedura ulterioară cercetării

(1) După terminarea cercetării documentare, examinatorul trebuie să aleagă din documentele reținute pe cele ce trebuie să fie citate în raport. Acestea trebuie întotdeauna să includă documentele cele mai relevante (care vor fi special caracterizate în raport, conform art.41(2) din regulamentul și regulamentul PCT R43.5(c)). Documentele mai puțin relevante vor fi citate doar când se referă la aspecte sau detalii ale invenției revendicate neregăsite în documentele deja selectate pentru a fi citate. În cazuri de dubiu sau cazuri la limită privind noutatea sau activitatea inventivă, examinatorul trebuie să citeze mai multe documente,

pentru a exista o idee cât mai completă asupra problemei.

(2) Pentru a evita creșterea inutilă a costurilor de procedură, examinatorul nu trebuie să citeze mai multe documente decât este necesar și de aceea, dacă sunt selectate mai multe documente de egală relevanță, raportul de cercetare documentară nu trebuie să citeze, în mod normal, mai mult de unul din ele. Este de dorit ca raportul de cercetare documentară să fie însoțit de o anexă care să cuprindă documentele de brevet care sunt disponibile și aparțin aceleiași familii de brevet. Aceasta poate fi realizată prin consultarea bazelor de date aflate la dispoziție la data efectuării cercetării.

(3) Examinatorul întocmește raportul de cercetare documentară potrivit Art.40 din regulament, pe un formular prestabilit, similar cu raportul de cercetare documentară efectuat de către Biroul Internațional. A se vedea cap. VIII.

(4) Ocazional, se poate întâmpla ca, după finalizarea raportului de cercetare documentară, să se descopere și alte documente relevante (de exemplu: într-o cercetare documentară ulterioară pentru o altă cerere dintr-un domeniu apropiat). Aceste documente trebuie să fie adăugate la raportul de cercetare documentară efectuat, dacă sunt găsite înainte de terminarea pregătirilor pentru publicarea cererii împreună cu raportul de cercetare documentară și au fost aduse la cunoștința solicitantului (în cazul publicării simultane). Dacă astfel de documente sunt identificate până la începerea examinării condițiilor de brevetabilitate, ele trebuie să fie notificate solicitantului printr-un supliment la raportul de cercetare documentară, în situația în care acesta a solicitat raportul de documentare conform prevederilor art.24 alin. (1) din lege. Documentele vor fi în orice caz avute în vedere la examinarea cererii de brevet.

(5) Dacă se constată o eroare importantă după publicarea raportului de cercetare documentară, se va publica o notă de corectare în BOPI și solicitantul va fi informat corespunzător. Dacă eroarea se referă la transmiterea unui document incorect citat, va fi transmis documentul corect.

CAPITOLUL III

Clasificarea cererilor de brevet de invenție și de model de utilitate

1. Considerații generale

Cererile de brevet și de model de utilitate sunt clasificate, după depunerea la OSIM, conform nivelului avansat al Clasificării Internaționale a Brevetelor (în continuare CIB) reformate, stabilită prin Aranjamentul de la Strasbourg (art.34 din regulament). Clasificarea constă în atribuirea simbolurilor de clasificare obligatorii, care corespund subiectului tehnic al invenției sau invențiilor revendicate, și neobligatorii și/sau de indexare, corespunzând informației tehnice suplimentare de asemenea utilă pentru cercetarea documentară (vezi Ghidul CIB în vigoare publicat pe website-ul OMPI).

Termenii “Clasificare Obligatorie” și “Clasificare Neobligatorie” sunt definiți în Ghidul Clasificării Internaționale a Brevetelor. Examinatorul trebuie, în primul rând, să identifice și să clasifice obiectul/obiectele tehnic(e) ale invenției, conform indicațiilor date în “Clasificarea obligatorie”.

Clasificarea constituie un mijloc de ordonare a documentelor de brevet, utilizată de oficiile de brevete și de alți utilizatori, în vederea identificării și regăsirii informației conținută în aceste documente.

2. Etapele de clasificare

2.1. Clasificarea inițială (preliminară)

(a) Cererile de brevet sunt clasificate într-o primă etapă, *clasificare inițială*, în procedura de examinare preliminară.

(b) Clasificarea inițială se efectuează în urma studierii (analizei) descrierii și revendicărilor din depozitul inițial, pe baza revendicărilor independente. Cererile de brevet publicate fără a fi însoțite de un raport de documentare poartă indicii clasificării inițiale (Art.35 alin.(13) lit.b) din regulament).

(c) În acest stadiu clasificarea este stabilită luând în considerare conținutul cererii așa cum a fost depusă inițial, fără a lua în considerare amendamentele aduse până la momentul publicării.

(d) Clasificarea inițială servește de asemenea pentru dirijarea cererilor de brevet și a celor de modele de utilitate, în funcție de domeniu tehnic, din serviciul Examinare

Preliminară către serviciile de Examinare în Fond.

(e) Simbolurile de clasificare se notează pe dosarul cererii de brevet și se introduc în Softul comun

(f) Dacă o cerere care a fost transferată la Serviciul de examinare de fond a fost găsită ca fiind incorect clasificată și deci inadecvat atribuită, ea este reclasificată și realocată de către șeful serviciului care a primit-o, indicația de pe dosar (simbolul de clasificare) fiind modificată în mod corespunzător. Modificarea va fi operată în cadrul Serviciului Examinare Preliminară în Registrul Național al cererilor de brevet și în Softul Comun.

(g) Orice transfer de dosar trebuie operat în sistemul electronic de gestionare a cererilor de brevet (Soft comun) la serviciul Examinare Preliminară.

2.2. Clasificarea oficială a cererii

(1) *Clasificarea oficială* a cererii de brevet este stabilită de examinator după ce a studiat conținutul revendicărilor și descrierii cererii de brevet în vederea executării cercetării documentare și a întocmirii raportului de cercetare documentară.

(2) Cererile de brevet publicate însoțite de un raport de documentare (art.24 alin.(1) din lege și art.40 din regulament) poartă indicii clasificării oficiale.

(3) Dacă, clasificarea oficială a invenției revendicate în cererea de brevet, se concretizează în mai mult de o subclasă sau mai mult de o grupă principală ("00") a unei subclase, cererii de brevet i se atribuie toți indicii obligatori de clasificare corespunzători.

(4) Clasificarea invenției, așa cum este ea revendicată, trebuie să fie diferită de orice altă clasificare adițională și/sau cod de indexare. În plus, dacă este necesar să se atribuie mai mult de un simbol pentru invenția în sine, simbolul care identifică invenția pentru care sunt date cele mai multe informații, trebuie indicat primul, pentru ca să faciliteze alocarea ulterioară a cererilor de brevet la serviciile de Examinare de Fond.

(5) Clasificarea trebuie să fie stabilită fără a lua în considerare modificările descrierii sau revendicărilor ulterioare datei de depozit a cererii, deoarece această clasificare trebuie să se refere la dezvăluirea din cererea publicată, adică cererea de la data de depozit. Dacă totuși înțelegerea de către un examinator a invenției sau a conținutului cererii, de la data de depozit, este modificată semnificativ ca rezultat al cercetării

documentare (de exemplu ca rezultat al stadiului anterior al tehnicii găsit sau din cauza clarificării aspectelor aparent neclare) și dacă pregătirile pentru publicare nu au fost terminate, examinatorul trebuie să modifice clasificarea în mod corespunzător și va semnala această modificare la Serviciul de Examinare Preliminară, unde se pregătește publicarea cererii de brevet.

(6) Ca urmare a efectuării cercetării documentare și examinării, clasificarea inițială poate fi confirmată, completată sau modificată devenind astfel clasificare oficială.

(7) Clasificarea poate suferi modificări și ca urmare a limitării brevetului acordat conform prevederilor art.51 alin.(2) din lege, prin hotărârea Comisiei de reexaminare.

(8) Dacă în perioada dintre publicarea cererii de brevet, întocmirea și publicarea raportului de documentare și/sau finalizarea examinării cererii de brevet, a apărut o nouă versiune a clasificării, examinatorul va utiliza pentru raportul de documentare versiunea CIB care era în vigoare la momentul publicării cererii.

2.3. Clasificarea definitivă în cazul publicării ulterioare a Raportului de cercetare documentară

(1) Clasificarea oficială rămâne definitivă după prezentarea cererii de brevet în Comisia de examinare, în vederea luării unei hotărâri, corectitudinea clasificării fiind confirmată în urma verificării acesteia.

(2) Dacă raportul de cercetare documentară nu este disponibil la timp pentru publicarea lui împreună cu cererea, și ca urmare este publicat separat, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, iar examinatorul constată că este necesar să modifice clasificarea inițială, el trebuie să menționeze că indicii noi de clasificare constituie “clasificarea definitivă”. O astfel de modificare a clasificării trebuie efectuată doar dacă examinatorul este convins că ea este necesară.

3. Clasificarea invențiilor nedezvăluite în cererea de brevet

În cazul în care invenția nu este dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar și complet (art.18 alin.(1) din lege), inclusiv dacă domeniul de aplicare a invenției revendicate nu este clar, clasificarea trebuie să se bazeze pe ceea ce pare a fi invenția, în măsura în care aceasta poate fi înțeleasă (art.34 alin.(3) din regulament).

4. Clasificarea în cazul lipsei de unitate a invenției

Dacă apar obiecții cu privire la lipsa unității invenției, toate invențiile trebuie să fie clasificate, deoarece toate vor fi cuprinse în cererea publicată (Art.35 alin.(17) din regulament). Fiecare invenție revendicată urmează să fie clasificată (a se vedea și Cap.VII). Atribuirea indicilor de clasificare va avea loc chiar dacă raportul de documentare este efectuat pentru invenția sau grupul de invenții care respectă principiul unității.

5. Verificarea clasificării

Ca o regulă generală, cererile nu vor fi sistematic analizate privind corectitudinea atribuirii claselor de către examinator. Totuși, atât în cadrul Comisiei de examinare, cât și în cadrul Comisiei de verificare a calității examinării, se va controla corectitudinea claselor atribuite.

6. Accesarea Clasificării Internaționale a Brevetelor (CIB)

CIB nivel avansat este revizuită continuu și noile versiuni sunt publicate cu regularitate pe site-ul OMPI (WIPO) dedicat acestui subiect (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>).

Formatul electronic este însoțit de un ghid de utilizare, index de cuvinte cheie, glosar de termeni și liste de concordanță, care împreună vin în sprijinul celui care stabilește clasificarea.

Ca element de verificare a corectitudinii simbolurilor de clasificare CIB este implementat ca parte componentă a sistemului electronic de gestionare a cererilor de brevet.

CAPITOLUL IV

STADIUL TEHNICII

1. Stadiul tehnicii - dezvăluirea orală, etc.

(1) La Art.10 alin.(2) și alin.(3) din lege, coroborat cu Art.38 din regulament, se prevede că stadiul tehnicii cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile

publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire ori prin orice alt mijloc, până la data de depozit a cererii de brevet de invenție sau după caz, a datei de prioritate a cererii.

Art.10 alin.(3) din lege prevede că stadiul tehnicii cuprinde de asemenea, conținutul cererilor depuse la OSIM și al cererilor internaționale pentru care s-a deschis faza națională în România, sau al cererilor de brevet European desemnând România, așa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit, sau dacă este cazul, de prioritate revendicată și recunoscută, anterioară celei menționate la art.10 alin.(2) din lege, și care au fost publicate la sau după această dată. Aceste cereri, deși fac parte din stadiul tehnicii, nu pot fi luate în considerare la aprecierea activității inventive a unei cereri de brevet.

Totodată, cererile retrase, considerate a fi fost retrase sau respinse înainte de publicarea lor, nu se consideră ca făcând parte din stadiul tehnicii.

(2) Noțiunile “Cunoștințe accesibile publicului” și “public” sunt definite și detaliate în art. 38 alin.(2) – (6) din regulament. Dezvăluirea sau descrierea orală face obiectul art.38 alin.(7) - (9) din regulament. Ca și în practica europeană, în care descrierea orală publică și utilizarea sunt considerate ca făcând parte din stadiul tehnicii, dar pot fi citate la efectuarea unei cercetări documentare numai dacă sunt confirmate printr-un document scris, legea română prevede în mod explicit același lucru (art.38 alin.(9) din regulament). De menționat este faptul că referința la dezvăluiri orale, utilizare publică, dezvăluire prin vânzare, etc, sunt în general mijloace de probă folosite în procedurile în revocare sau în anulare, examinatorul nefiind obligat să folosească astfel de elemente ale stadiului tehnicii pentru a efectua o cercetare documentară de calitate, sau o analiză a noutății, respectiv activității inventive.

(3) Pentru cererile de brevet prevăzute de art. 40 alin.(2) din lege, se va avea în vedere faptul că ele se publică în termen de 3 luni de la data declasificării, potrivit art.23 alin. (5) din lege. În situația în care, pentru astfel de cereri se solicită examinarea de fond, și ca urmare, este necesară întocmirea unui raport de documentare (desigur el nu va fi publicat!), stadiul tehnicii va cuprinde și cererile de brevet și brevetele acordate fără publicarea cererilor în baza cărora au fost acordate. În situația în care, la efectuarea unei cercetări documentare, se constată că invenția

revendicată conține informații clasificate, (ce intră sub incidența art.40 alin.(2) din lege), pertinente în raport cu caracteristicile tehnice ale acesteia, OSIM notifică solicitanților cererilor clasificate, pentru a declassifica informațiile până la nivel public, în vederea publicării acestor cereri.

2. Prioritatea

(1) În situațiile în care într-o cerere de brevet de invenție este revendicată o prioritate, stadiul tehnicii luat în considerare la efectuarea cercetării documentare cuprinde toate cunoștințele devenite accesibile publicului până la data de prioritate a cererii (art.38 alin (1) din regulament).

(2) Totuși, examinatorul va avea în vedere prevederile art.20 din lege și ale art.10 din regulament, referitoare la prioritatea convențională și revendicarea acesteia.

Deoarece în cadrul Serviciului Examinare Preliminară, documentele depuse la revendicarea unei priorități sunt analizate, în vederea recunoașterii acesteia, pentru examinatorul care efectuează cercetarea documentară trebuie să existe o confirmare clară a faptului că prioritatea revendicată a fost recunoscută. Cu alte cuvinte, să existe confirmarea datei până la care se cercetează stadiul tehnicii. Dacă o astfel de confirmare nu există la data efectuării cercetării documentare, examinatorul va considera ca dată relevantă, data de depozit a cererii, urmând ca ulterior, să restricționeze cercetarea, în cazul recunoașterii priorității. Se va avea în vedere art.22 din lege.

La publicarea cererii de brevet, se are în vedere faptul că data de prioritate se publică numai dacă aceasta a fost recunoscută.

(3) Cereri de brevet conflictuale.

În cazul efectuării unui raport de documentare pentru o cerere de brevet și au fost găsite documente constând din cereri cu dată de depozit ulterioară datei de depozit a cererii pentru care se efectuează documentarea, dar în care sunt revendicate și recunoscute priorități de cereri, cu dată de depozit anterioară, cercetarea va avea în vedere aceste cereri de brevet publicate, depuse până într-un an după data depunerii cererii de documentat.

În general, atunci când cercetarea documentară se efectuează în mai puțin de 12

luni de la data de depozit a unei cereri de brevet depusă pe cale națională, sau în mai puțin de 18 luni de la data de depozit (nu de prioritate!!) în cazul unei cereri de brevet depusă pe cale internațională, cercetarea nu are în vedere posibilele cereri conflictuale. Acestea reprezintă fie cererile ce pot fi depuse în intervalul de prioritate convențională, fie cele publicate la 18 luni.

3. Date de referință ale documentelor citate în raport; data de depozitului și data priorității

(1) Examinatorul ia în considerare la efectuarea cercetării, documente publicate între cea mai veche dată de prioritate, în situația mai multor priorități revendicate și data depozitului cererii respective (au aceeași dată de publicare cu data de depozit a cererii de documentat). În cazul în care într-o cerere sunt revendicate mai multe priorități, pentru documentare va fi avută în vedere, pentru fiecare obiect revendicat, data de prioritate corespunzătoare.

Pentru a decide care documente să fie selectate pentru citare în raportul de cercetare documentară, examinatorul are în vedere aceste date și trebuie, de preferință, să aleagă cel mai apropiat (ca soluție tehnică) document publicat anterior datei de prioritate. Astfel, de exemplu, dacă sunt două documente, unul publicat înainte de data priorității și altul după această dată, dar înainte de data de depozit a cererii, ambele în aceeași măsură de relevante, el va alege primul document doar pentru analiza condiției de noutate, și respectiv, ambele pentru analiza activității inventive.

(2) Examinatorul din serviciile de examinare în fond are responsabilitatea de a verifica și constata în ce măsură invenția revendicată este regăsită în documentul de prioritate. Documente ce indică faptul că revendicarea unei priorități ar putea fi nejustificată (de exemplu: o cerere anterioară sau un brevet provenit de la același solicitant, indicând că cererea a cărei prioritate este revendicată poate să nu fie prima cerere pentru invenția respectivă), trebuie să fie citate în raportul de cercetare documentară. În mod normal, pentru astfel de cazuri nu se efectuează o cercetare specială, decât dacă există un motiv special, de exemplu când cererea a cărei prioritate se revendică este "o continuare în parte" a unei cereri anterioare pentru

care nu a fost revendicată nici o prioritate. De menționat faptul că, uneori, țara de rezidență a solicitantului este diferită de țara cererii în care s-a depus cererea de prioritate, poate fi o indicație că nu este vorba despre o primă depunere, fapt ce justifică o anumită extindere a cercetării.

(3) Extinderea cercetării se va direcționa către:

a) documente de brevet publicate, înregistrate anterior datei de prioritate revendicate și provenind de la același solicitant, sau

b) documente de brevet publicate ce revendică o prioritate a unei cereri înregistrate anterior datei de prioritate a cererii de brevete de cercetat, solicitantul fiind de asemenea același.

(4) Cercetarea documentară nu trebuie, în mod normal, să ia în considerație documentele publicate după data de depozit a cererii.

(5) Totuși, pot exista situații în care se regăsește un document relevant, publicat după data de depozit a cererii de cercetat; de exemplu: un document ulterior, ce conține principiul sau teoria științifică pe care se bazează invenția, și care poate fi util pentru o mai bună înțelegere a invenției, sau un document ulterior ce arată că principiul sau elementele pe care se bazează invenția sunt incorecte. Cercetarea nu trebuie să se extindă în acest scop, dar documentele de această natură, cunoscute examinatorului, ar putea fi selectate pentru citare în raport.

(6) În condițiile prevăzute de art.11 din lege și art.28 din regulament, divulgarea invenției nu este opozabilă solicitantului, sau predecesorului în drepturi al acestuia. În situația în care examinatorul găsește pe parcursul cercetării documentare, documente despre care consideră că se încadrează în prevederile acestor articole, el le va cita în raportul de cercetare documentară cu notația A, astfel încât ele nu vor pune în discuție noutatea sau activitatea inventivă a invenției, în procesul de examinare. Data de referință pentru cercetare va fi data de depozit a cererii.

De menționat însă că notificările privind demonstrarea abuzului sau cele cu privire la declararea expunerii invenției, pot fi transmise și ulterior raportului de cercetare, în momentul în care examinatorul analizează noutatea și activitatea inventivă a

invenției.

4. Conținutul dezvăluirilor stadiului tehnicii

(1) Ca o regulă generală examinatorul selectează pentru referințe numai documente care se găsesc în colecțiile de cercetare sau la care are acces într-un alt mod. În acest fel nu există nici o îndoială referitoare la conținutul documentelor citate, deoarece se presupune că examinatorul, a analizat fiecare document citat și la cerere, poate furniza o copie a acestuia (art.40 alin.(15) din regulament).

(2) Totuși, în anumite împrejurări, un document al cărui conținut nu a fost verificat, poate fi citat, cu condiția să existe o justificare pentru presupunerea că există o identitate de conținut cu un alt document pe care examinatorul l-a verificat; ambele documente trebuie apoi să fie menționate în raportul de cercetare; de exemplu, în locul documentului publicat înainte de data de depozit, într-o limbă pe care nu o cunoaște, sau care nu este de largă circulație și selectat pentru referințe, examinatorul poate să verifice un document corespondent (adică un alt membru al aceleiași familii de brevete, sau o traducere a unui articol) publicat însă după data de depozit; de asemenea examinatorul poate presupune că, în absența unor indicații explicite față de o situație contrară, conținutul unui rezumat este inclus în documentul inițial. De asemenea, examinatorul poate să presupună că un raport al unei prezentări(descrieri) orale este în concordanță cu obiectul acesteia.

(3) Înainte de citarea unor documente într-o limbă străină pe care nu o cunoaște, sau care nu este de largă circulație, examinatorul trebuie să se asigure că documentul este relevant (de exemplu printr-un document corespondent sau un rezumat în limba română sau altă o limbă de largă circulație, sau printr-un desen sau o formulă chimică din document).

5. Aspecte privind data divulgării

(1) Orice indicație dintr-un document referitoare la data publicării sale trebuie să fie acceptată drept corectă, cu excepția cazului când se dovedește contrariul, de exemplu: se descoperă de către examinador sau se prezintă de către solicitant

aceleși document, publicat anterior. Dacă data indicată a publicării nu este suficient de precisă (de exemplu este precizat numai anul sau anul și luna) pentru a stabili dacă publicația a fost înainte de data de referință pentru cercetare, examinatorul va trebui să stabilească data exactă cu suficientă precizie. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se va proceda conform Art.38 alin.(4) din regulament, luându-se în considerare ca devenind accesibilă publicului în ultima zi a lunii, respectiv ultima zi a anului. Pentru cazul folosirii unui document din arhiva tehnică publică poate fi avută în vedere data primirii lui, atestată prin ștampila aplicată pe document sau o referință într-un alt document, care trebuie apoi să fie citat.

6. Aprecierea activității inventive

În vederea aprecierii condiției de activitate inventivă a invenției, conform art.12 alin.(1) din lege, examinatorul va lua în considerare activitatea inventivă în raport cu toate aspectele invenției revendicate, cum sunt: problema obiectivă de rezolvat, formulată implicit sau explicit în descriere, principiile științifice sau considerentele tehnice pe care se sprijină invenția revendicată, elementele constitutive și efectele sau rezultatele obținute în domeniul tehnic de aplicare a invenției revendicate.

CAPITOLUL V

DOCUMENTAȚIA PENTRU EFECTUAREA CERCETĂRII

1.Organizarea și componența documentației disponibile pentru cercetare.

Documentația, pentru cercetarea documentară, ce se consultă de către examinatorii OSIM reprezintă documentația minimumă PCT, așa cum este ea definită în regulamentul PCT, R34.1 (b)(i) și (c), și care se completează cu documentele din Colecția Națională de Brevete ce cuprinde și cererile și brevetele românești, precum și brevetele Europene validate în România. Accesul la Colecția Națională de Brevete se poate face prin intermediul interfeței **RoPatentSearch** prin pagina de Intranet a OSIM, iar în bazele de date străine prin intermediul programului **EPOQUE**, ce reprezintă practic o sumă de programe destinate regăsirii, vizualizării și chiar stocării documentelor relevante din stadiul tehnicii. Dacă mai este necesar se mai pot

consulta și colecțiile de documente comerciale prin accesare pe Internet. Adicional, sunt puse la dispoziția examinatorului periodice, cărți și alte publicații ale literaturii tehnice. Această literatură nonbrevet este în principal aranjată în Biblioteca Tehnică a OSIM, într-un mod adecvat pentru consultare; părți ale ei, cum ar fi adrese de Internet deosebit de relevante, sunt selectate pe domenii de activitate și făcute disponibile pentru accesul online, prin intermediul paginii de Intranet (Biblioteca Tehnică), într-o documentație sistematică.

2. Documentația minimă PCT

(4.1) Documentația de cercetare documentară accesibilă sistematic include documente de brevet naționale aparținând documentației minime PCT, așa cum este specificat în regulamentul PCT, R34.1 (b)(i) și (c):

a) brevetele și/sau cererile de brevet publicate în sau după 1920 în Franța, fostul Reichspatentamt al Germaniei și Republica Federală Germania, Elveția (numai în limbile franceză și germană), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii;

Observații: În ceea ce privește brevetele Elveția publicate între 1920 și 1940 (care au fost incluse după 1973) sunt incluse, din rațiuni economice, numai cele în care nu s-a revendicat nici o prioritate (prin analogie cu PCT, R34.1 (c) (vi).

b) certificatele de modele de utilitate și/sau cereri publicate ale acestora eliberate de Franța;

c) brevete și/sau cereri de brevet publicate în care nu este revendicată nici o prioritate, publicate în Austria, Australia și Canada după 1970 așa cum au fost selectate și făcute disponibile de aceste țări;

d) rezumatele în engleză ale brevetelor și/sau cererilor de brevet publicate eliberate de Japonia și fosta Uniune Sovietică și Federația Rusă și certificate de inventator emise de acestea, pentru care rezumatele în limba engleză sunt, în general, disponibile. De asemenea, sunt incluse cererile de brevet, internaționale (PCT) și

regionale (de exemplu: europene) publicate, brevetele și certificatele de inventator (PCT, R34.1 (b)(ii)).

(4.2) Sunt considerate de interes și este recomandabil să fie cercetate:

a) brevete publicate de Franța, Germania sau Regatul Unit înainte de 1920;

b) brevete și cereri de brevet, publicate de Olanda (din 1912);

c) brevete publicate de Belgia din 1912 și Luxemburg din 1946.

În prezent toate aceste documente pot fi accesate on-line, în diverse baze de date.

CAPITOLUL VI

1. Unitatea invenției în cadrul cercetării documentare

(1) Prevederile art. 19 alin.(1) din lege se referă la unitatea unei invenții din cadrul cererii de brevet. Pronunțarea asupra lipsei de unitate a invenției într-o cerere de brevet, se poate face la prima vedere, numai din consultarea depozitului național reglementar, așa numita lipsă de unitate “a priori”, sau ulterior, după începerea cercetării documentare- lipsă de unitate “a posteriori”. În raportul de cercetare urmează să fie trecute doar documente referitoare la prima invenție (soluție tehnică) revendicată, sau primul grup de invenții unitar, celelalte urmând a fi cercetate eventual ulterior, după achitarea de către solicitant a taxelor.

(2) Potrivit art.40 alin.(13) din regulament, examinatorul va aduce la cunoștința solicitantului lipsa unității invenției printr-o notificare, prin care este invitat să indice pentru care invenție, sau grup de invenții dorește să se întocmească raportul de cercetare. În cazul în care dorește să se întocmească raportul de cercetare pentru toate invențiile sau grupurile de invenții cuprinse în cererea de brevet, solicitantul trebuie să achite și pentru acestea, taxele legale de întocmire a raportului de cercetare. În situația lipsei de unitate a invenției, solicitantul poate depune o opțiune scrisă privind divizarea cererii, fie din proprie inițiativă, fie în urma notificării transmise de examinator, în condițiile prevăzute de art.19 alin. (2) și alin.(3) din lege. În situația în care solicitantul este notificat asupra lipsei de unitate și nu transmite nicio opțiune, raportul de documentare se întocmește pentru prima invenție sau primul grup unitar de invenții revendicat. Conform prevederilor de la art. 35 alin. (14)

din regulament, OSIM publică și revendicările invenției sau grupului de invenții rămas în urma divizării în cererea de brevet de bază.

(3) Plata taxelor pentru întocmirea raportului de documentare trebuie efectuată într-un termen acordat de OSIM, dar care conform practicii PCT (R40.3), nu poate să fie inferior unei perioade de cinsprezece sau treizeci de zile, funcție de adresa de corespondență a solicitantului, respectiv mandatarului. Raportul de cercetare documentară urmează să fie redactat pentru toate acele părți ale cererii de brevet care se referă la invenții pentru care au fost plătite alte taxe de cercetare, (PCT. Art. 17/3(a)). Raportul de cercetare documentară va identifica faptul că invenția este neunitară și va indica acele revendicări pentru care a fost efectuată cercetarea.

(4) Notificarea asupra lipsei unității invenției se poate face atât în examinarea preliminară, cât și în examinarea de fond, în aceleași condiții. În mod deosebit, în serviciul de Examinare preliminară nu se vor ridica obiecții privind lipsa unității invenției doar pentru că invențiile revendicate sunt clasificate în grupe de clasificare diferite.

(5) În cazuri cu totul excepționale, chiar la constatarea lipsei de unitate "*a posteriori*", examinatorul poate să efectueze o cercetare documentară completă pentru toate invențiile din cerere, în special în situația în care invențiile sunt foarte apropiate din punct de vedere conceptual. În aceste cazuri, rezultatele cercetării documentare se includ într-un singur raport de documentare și nu se cer taxe suplimentare pentru întocmirea acestuia, deoarece toate revendicările au putut fi cercetate. Totuși, dacă raportul de documentare este însoțit de opinie scrisă asupra brevetabilității, se va menționa lipsa de unitate a invenției.

(6) Dacă pentru o cerere pentru care s-a deschis faza națională în România, într-o cercetare suplimentară, care urmează cercetării internaționale (PCT), apare o problemă de unitate a invenției, se va evita devierea de la poziția luată de Autoritatea de Cercetare Internațională (ISA) în raportul de cercetare internațională, cu excepția cazului când revendicările au fost

modificate, sau interpretarea regulilor privind unitatea invenției a fost clar eronată. Dacă se constată lipsa de unitate “*a posteriori*”, ca rezultat al cercetării suplimentare, examinatorul trebuie să acționeze corespunzător.

2. Lipsa unității în cazul solicitării unui raport de documentare cu opinie scrisă asupra brevetabilității

(1) Atunci când examinatorul constată că invenția prezentată în cererea de brevet este neunitară, adică conține două sau mai multe invenții sau grupuri de invenții care nu respectă condiția de unitate, va trimite solicitantului cererii de brevet o notificare prin care i se aduce la cunoștință lipsa de unitate și este invitat fie să-și aleagă o invenție sau grup de invenții pentru care se va întocmi raportul de documentare cu opinie scrisă, fie să achite plata taxei pentru întocmirea raportului și pentru celelalte invenții care nu respectă condiția unității. În lipsa unei răspuns, examinatorul va întocmi raportul de documentare cu opinie scrisă doar pentru prima invenție care îndeplinește condiția de unitate. (Art.40 și 41 din regulament).

În cazul unei cereri de brevet neunitare, în opinia scrisă se vor face referire și la lipsa de unitate și la motivele ce au determinat-o, indicându-se care revendicări aparțin fiecărei invenții.

CAPITOLUL VII

OBIECTE EXCLUSE DE LA CERCETAREA DOCUMENTARĂ

1. Considerații generale

(1) Pe baza revendicărilor unei cereri de brevet care se referă la obiectele excluse de la brevetare (art.8 alin.(1) din lege), excepțiile de la brevetare (art.9 alin.(1), din și art. 13 din lege, nu se va putea întocmi un raport de documentare. Deoarece o

cercetare semnificativă nu este posibil de efectuat o declarație în acest sens, înlocuiește raportul de documentare (art.41 alin.(6) din regulament).

(2) Situația, de la pct.(1), poate apărea doar pentru o parte din revendicări, în care caz se efectuează o cercetare parțială și raportul de cercetare este suplimentat cu o declarația referitoare la acele revendicări/obiecte pentru care nu se poate efectua cercetarea.

(3) În timp ce o hotărâre în această privință revine examinării de fond, opțiuni/obiecții provizorii referitoare la situațiile menționate, trebuie să fie formulate câteodată încă din procedura de examinare preliminară.

2. Metodele de tratament al corpului uman sau animal prin chirurgie sau terapie și metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.

(1) În ceea ce privește metodele de tratament al corpului uman sau animal prin chirurgie sau terapie și metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal, trebuie observat că acestea deși sunt excluse de la brevetare conform art.9 lit.d) din lege, produsele, în special substanțele sau compoziții, utilizate în aceste metode nu sunt excluse de la brevetare, cu condiția ca utilizarea acestor produse pentru oricare din aceste metode să nu fie inclusă în stadiul tehnicii (art.10 alin.(4) din lege). În plus, art.10 alin.(5) din lege prevede posibilitatea obținerii protecției prin brevet, prin alte produse “purpose-related” (cu utilizare specifică nouă și inventivă) în oricare dintr-o astfel de metodă.

Trebuie observat că o revendicare de forma “*Utilizarea unei substanțe sau compoziții X pentru fabricarea unui medicament pentru aplicația (utilizarea) terapeutică Z*” (revendicare de tip elvețian - “swiss - type claim” este admisibilă fie pentru o primă utilizare terapeutică, fie pentru o altă utilizare terapeutică “ulterioară”.

(2) Examinatorul este în măsură să aprecieze dacă va efectua o cercetare documentară, chiar dacă, revendicarea este redactată ca o metodă de tratament medical, deci un obiect nebrevetabil, dar caracteristica tehnică determinantă constă

În efectul substanței care este un obiect pretabil cercetării documentare. Totuși, în cazul în care este constatată existența unor caracteristici specifice de metodă (de exemplu instrucțiuni de administrare destinate utilizatorului sau combinații de tratament farmaceutic cu tratamentul fizic), nu este posibil să se efectueze o cercetare documentară semnificativă.

(3) În situația întocmirii raportului de documentare cu opinie scrisă, se va atrage atenția solicitantului asupra faptului că metoda reprezintă un obiect exclus de la brevetare.

3. Alte situații în care raportul de documentare nu poate fi întocmit.

(1) O altă situație, în care o cercetare documentară nu poate fi întocmită și în care o declarație în acest sens poate să înlocuiască parțial sau total raportul de cercetare, poate rezulta dintr-o cerere conținând neclarități, inconsecvente și contradicții, până la nivelul la care este imposibil să se poată efectua o cercetare documentară care să aibă sens. În acest caz, examinatorul trebuie să suspende cercetarea pentru a cere de la solicitant clarificări și lămuriri și abia după primirea lor, să o reînceapă cercetarea documentară. astfel încât să ajungă la rezultate.

(2) Exemple nelimitative pentru interpretarea art.40 alin.(10) lit.c) din regulament pentru cazurile când cercetarea documentară nu poate fi efectuată dat fiind dezvoltarea insuficientă a invenției (art.18 alin.(1) din lege):

i) soluția tehnică din revendicări nu este suficient prezentată în descriere pentru a fi înțeleasă, respectiv revendicările nu au suport în descriere; revendicările sunt prea vagi (sau prea largi)sau au un caracter speculativ.

ii) revendicările nu sunt concise; un exemplu este în cazul în care revendicările sau posibilitățile acoperite printr-o revendicare sunt prea numeroase ceea ce face imposibil de determinat obiectul a cărui protecție este cercetat.

iii) lipsa de claritate a revendicărilor; un exemplu este în cazul în care parametrul ales de solicitant pentru a defini invenția sa nu permite efectuarea unei comparații semnificative cu stadiul tehnicii.

Dacă solicitantul remediază ulterior deficiențele semnalate în situația opiniei scrise,

prin amendamente, atunci o cercetare suplimentară poate fi realizată în procedura de examinare.

CAPITOLUL VIII

A. RAPORTUL DE CERCETARE DOCUMENTARĂ

1. Considerații generale

(1) Raportul de cercetare documentară, reglementat prin art.24 din lege și art.40-41 din regulament, reprezintă documentul prin care solicitantul, și prin publicarea sa orice persoană interesată, sunt informați asupra documentelor selectate în urma cercetării documentare și asupra gradului lor de relevanță față de invenția revendicată. În plus, odată cu plata taxei de examinare, raportul de cercetare documentară constituie baza procedurii de examinare în fond a cererii de brevet.

Ca urmare, acest raport trebuie să prezinte într-o manieră foarte clară toate datele de identificare a documentelor citate precum și gradul lor de relevanță asociat uneia sau mai multora dintre revendicări.

Pentru toate documentele citate în Raportul de documentare, OSIM respectă normele OMPI (WIPO) și în acest caz :

- **ST14** - Recomandări pentru identificarea referințelor citate în documentele de brevet; -
- **ST3** - Codurile de două litere;
- **ST6** - Codul regulamentar pentru identificarea deferitelor tipuri de documente de brevet.

(2) Raportul de cercetare documentară nu trebuie să conțină exprimarea unor opinii, argumente, motive, explicații, altele decât cele cerute de formular, aceste analize se fac doar pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.18 din lege și sunt cuprinse în „Opinia scrisă” ce însoțește Raportul de Documentare (art.41 alin.(8) și alin.(9) din regulament. Aceste prevederi se regăsesc de altfel în regulamentul PCT(PCT-R43(9)).

2. Forma și limba de redactare a raportului de cercetare documentară

(1) Formularul standard al raportului de cercetare documentară folosit de către examinator reprezintă formularul conform Regulii 43 PCT care va conține o pagină principală utilizată pentru toate cercetările documentare în vederea consemnării caracteristicilor importante ale cercetării cum ar fi datele bibliografice și indicii de clasificare a cererii, domeniile cercetate și citarea documentelor relevante regăsite ca urmare a cercetării documentare, numele examinatorului și data efectuării raportului, precum și o foaie suplimentară A. Foaia suplimentară A va fi este folosită pentru a indica acordul cu privire la titlul cererii sau modificarea acestuia și pentru rezumat, așa cum a fost depus de către solicitant - figura urmând a fi publicată odată cu rezumatul.

*Formularul Raportului de Cercetare Documentară se găsește în **Anexa 1***

(2) Art.6 din regulament menționează explicit că limba de lucru în cadrul OSIM este limba română. Ca urmare, atât raportul de documentare, cât și opinia scrisă asupra brevetabilității se vor redacta în limba română, putând fi traduse la cerere.

(3) Datele ce apar în raport trebuie să fie exprimate conform standardelor ST.2 ale OMPI (WIPO), actualizate.

3. Clasificarea internațională a cererii de brevet

(1) Pagina principală a raportului trebuie să conțină simbolul/simbolurile clasificării finale. Dacă raportul de cercetare documentară se publică odată cu cererea, potrivit art.24 alin.(2) din lege, pagina conținând datele bibliografice ale cererii de brevet de invenție, care însoțește raportul de documentare va fi marcată cu numărul de publicație însoțit de simbolul **A1** (standard OMPI, ST.16).

Dacă publicarea cererii este făcută înaintea raportului, cererea de brevet este marcată cu numărul de publicație însoțit de simbolul **A2** dacă publicarea cererii se face la 18 luni de la data de depozit sau după caz, a priorității recunoscute, și cu **A0**,

dacă publicarea cererii se face în termen mai scurt de 18 luni (art.23 alin.3 din lege). Dacă raportul de cercetare documentară este întocmit ulterior publicării cererii, pagina conținând datele bibliografice va fi marcată cu **A3**.

În **Instrucțiunea nr. 11/03.08.2007** emisă de Directorul General Adjunct al OSIM sunt indicate codurile standard pentru identificarea diverselor tipuri de documente de brevet publicate de OSIM, în conformitate cu Manualul OMPI de documentare și informare în domeniul proprietății industriale.

(2) Dacă raportul de cercetare documentară este bazat în întregime sau parțial, pe un raport de cercetare documentară efectuat pentru o cerere anterioară, documentele consultate pentru cercetarea documentară anterioară trebuie, de asemenea, să fie menționate ca fiind consultate.

(3) Dacă raportul de cercetare documentară este bazat, în întregime sau parțial, pe un raport de cercetare documentară efectuat pentru o cerere internațională PCT sau o cerere de brevet European EP, documentele consultate vor fi numai cele menționate în aceste rapoarte și cele identificate în colecția RO.

4. Titlul și desenele (figurile) ce urmează a fi publicate odată cu rezumatul cererii de brevet

În vederea publicării cererii de brevete în BOPI, examinatorul întocmește, sau după caz, reface rezumatul cererii și îl transmite la solicitant, pentru ca acesta să-și dea acordul asupra formei de publicare de către OSIM. Totodată el va indica figura ce urmează a fi publicată împreună cu textul rezumatului. Titlul cererii de brevet se publică în forma indicată de solicitant pe formularul cererii de brevet, fără a fi modificat de examinator.

5. Restricții asupra obiectului cercetării documentare

(1) Raportul de documentare trebuie să indice în mod obligatoriu revendicările care au constituit obiectul cercetării documentare.

(2) În unele cazuri, raportul nu se întocmește pe toate revendicările existente în cererea de brevet, astfel:

a) revendicările peste numărul de cinci pentru care nu a fost plătită taxa adițională (pct.7 din Anexa nr.1 a O.G Nr.41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale, republicată în temeiul Legii nr.381/2005). În această situație, solicitantul este notificat să achite taxa de examinare pentru restul de revendicări peste cinci, iar în lipsa acesteia în termenul acordat, se vor examina, respectiv se va efectua raportul de documentare doar pentru acele revendicări pentru care s-a achitat taxa.

b) pentru revendicările care nu sunt suficient de clare sau al căror obiect nu este brevetabil, situații în care nu se poate face decât o cercetare documentară incompletă. Pentru ambele cazuri se va face o mențiune a motivului pentru care cercetarea documentară nu s-a efectuat sau s-a efectuat parțial.

c) în cazul lipsei unității invenției. Invențiile diferite trebuie să fie menționate prin indicarea revendicărilor și, dacă este necesar, a obiectului lor. Dacă cererea de brevet este neunitară și se achită o singură taxă de întocmire a raportului, acesta se va efectua pentru prima invenție, sau grup de invenții considerat unitar, în lipsa unei alte indicații din partea solicitantului. Dacă însă se achită taxele suplimentare, raportul de cercetare documentară va fi întocmit pentru toate invențiile din cerere pentru care acestea au fost plătite (Art.40 (13) din regulament) și se vor indica revendicările care au constituit obiectul cercetării documentare.

Formatted: Bullets and Numbering

(3) Dacă raportul de cercetare documentară este bazat numai pe o parte a cererii internaționale PCT sau EP, care se referă la două sau mai multe invenții care formează însă un singur concept inventiv general, (Art.30 alin.(12) din regulament), atunci solicitantul poate solicita continuarea cercetării documentare pentru celelalte invenții cuprinse în cererea internațională cu respectarea prevederilor Art.30 alin.(10) din regulament).

6. Documente utilizate în cercetarea documentară

(1) Identificarea documentelor. Toate documentele citate în raportul de cercetare

documentară trebuie să fie indicate prin elemente bibliografice, iar citările să corespundă standardelor OMPI:

a) documente de brevete

- oficiul de origine al documentului (cod cu două litere ST3, OMPI);
- tipul de document folosind simbolurile OMPI adecvate (litera codului);
- numărul dat documentului de oficiul de origine;
- data publicării indicată pe document;
- paginile, coloanele și /sau rândurile conținând pasaje relevante și /sau figuri relevante (dacă este cazul).

Exemplu: EP 164856 A1 (18. 12.1985)

exemplele de realizare 1 și 2, pag.6 rând 12-18

b) cărți sau alte publicații

- numele autorului;
- titlul, ediția și /sau volumul;
- anul publicării (eventual ziua și luna);
- numele editurii;
- locul publicării (sau, dacă nu se cunoaște, adresa editurii);
- paginile, coloanele sau rândurile ce conțin pasaje relevante sau figuri relevante (dacă este cazul)

Exemplu: Anghel Stancu și Irina Lungu "Fundatii – Fizica și mecanica pamânturilor", Editura Tehnică, București, 2006, pag. 22-38

c) articol publicat într-un periodic sau o altă publicație periodică

- numele periodicului sau publicației periodice;
- numărul de volum și data numărului periodicului/publicației în care a apărut articolul;
- locul publicării (sau, dacă nu se cunoaște, adresa editurii);
- autorul și titlul articolului;

- paginile, coloanele sau rândurile ce conțin pasaje relevante sau figuri relevante (dacă este cazul).

Exemplu: M. Hollreiser, P. Erhard, P. Lorenzi, C. S. Dixon: „Galileo Segment Overview” ION GPS 2003, 12.09.2003 paginile 1914-1928, XP 002316875, Portland

d) rezumate

- identificarea documentului la care se referă rezumatul într-unul din modurile indicate mai sus, funcție de apariția rezumatului în documentul de brevet, într-o carte, o publicație neperiodică sau articol publicat într-un periodic sau altă publicație periodică;

- identificarea, în cazul în care rezumatul nu este publicat în același timp cu documentul complet pe care se bazează, atât a rezumatului cât și a documentului complet;

Exemplu: *Patent Abstract of Japan*

JP 2001 243944 A (7 09.2001)

e) referință obținută prin cercetare on-line în Internet

- dacă documentul este o referință obișnuită prin cercetarea on-line și nu sunt disponibile nici versiunea tipărită de la o bancă de date, nici articolul original, exemplarul obținut la imprimantă servește ca identificare (cu condiția existenței adresei Internet unde sau de unde a fost scoasă informația și eventual data la care s-a făcut cercetarea, generate de sistemele de operare).

Exemplu: “*Manufacturing Jigs and Fixtures with FDM at BMW*”
<http://www.stratasys.com/>:

(2) Următoarele date **NU** trebuie să fie incluse în raportul de cercetare documentară:

- clasificarea documentelor citate;
- numărul de pagini al fiecărui document citat;
- toate documentele egal relevante.

În special, dacă documentul aparține unei familii de brevete, examinatorul nu trebuie să citeze toți membrii familiei, cunoscuți sau accesibili lui; totuși, el poate cita unul sau mai mulți membri în plus față de cel citat. Astfel de documente trebuie

identificate de oficiul de origine, tipul și numărul documentului și trebuie să fie precedate de semnul **&**.

(3) Dacă în urma cercetării documentare nu a fost regăsit nici un document care să poată fi citat, pe raportul de documentare se va scrie “fără referințe”.

7. Categorii de documente (X, Y, P, A, D, T, etc.)

Toate documentele citate în raportul de cercetare documentară sunt identificate prin amplasarea unei anumite litere, pe prima coloană a foii de referință. Sunt posibile și combinații ale diferitelor categorii, dacă este necesar (de exemplu X, Y).

Pentru toate documentele citate în raportul de documentare OSIM se conformează normelor OMPI (WIPO) **ST.14** (Recomandări asupra identificării referințelor citate din documentele de brevet), **ST.3** (Codul de două litere) și **ST.16** (Normalizarea codurilor de identificare a diferitelor tipuri de documente de brevet).

(a) documente deosebit de relevante

Dacă un document citat în raportul de cercetare documentară este considerat a fi deosebit de relevant, el va fi identificat cu litera “**X**” sau “**Y**”.

Categoria **X** se aplică pentru documentul citat care, luat singur, fie distruge noutatea invenției revendicate, fie invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă. Mai precis, prin utilizarea simbolului **X**, examinatorul comunică solicitantului faptul că cel puțin o parte dintre caracteristicile tehnice esențiale revendicate (cu referire în special la revendicările independente) se regăsesc în documentul notat cu **X**.

Categoria **Y** se aplică pentru documentul care, asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași categorie, combinația fiind evidentă pentru o persoană de specialitate în domeniu, evidențiază lipsa activității inventive a invenției revendicate. În situația citării a mai mult de trei documente cărora li s-a atribuit simbolul **Y**, și care formează perechi de combinații separate, recomandăm utilizarea combinației **Y1**, **Y1**, **Y2**, **Y2** astfel încât solicitantul să poată identifica mai ușor aceste perechi de documente care împreună evidențiază lipsa activității inventive a invenției

revendicate.

Cele două simboluri **X**, **Y** pot fi utilizate împreună pentru același document citat cu referire la revendicări diferite.

(b) documente ce definesc stadiul general al tehnicii și nu prejudiciază noutatea sau activitatea inventivă

Orice document citat în raportul de cercetare documentară care nu este considerat că prejudiciază noutatea sau activitatea inventivă (care nu aparține nici uneia din cele două categorii "**X**" sau "**Y**"), dar care definește stadiul general al tehnicii, va fi identificat cu litera "**A**". Aici se vor avea în vedere și documentele care se încadrează în prevederile art.11 din lege.

(c) documente care se referă la o descriere/dezvăluire nescrisă (orală)

Un document citat în raportul de cercetare documentară care se referă la o descriere (dezvăluire) nescrisă (orală) va fi identificat cu litera "**O**" urmată de una din literele **X**, **Y** sau **A** în funcție de încadrarea documentului de către exminator; "**O,X**" sau "**O,Y**" sau "**O,A**".

(d) documente intercalate

Documentele publicate la date ce cad între data de depozit a cererii ce este documentată și data priorității revendicate sau a celei mai vechi priorități (dacă sunt mai multe) vor fi identificate cu litera "**P**" urmată de una din literele **X**, **Y** sau **A** în funcție de încadrarea documentului de către exminator; "**P, X**" sau "**P, Y**" sau "**P, A**". Litera "**P**" va identifica de asemenea un document publicat în chiar ziua corespunzătoare datei celei mai vechi priorități a cererii de brevet respective.

(e) documente referitoare la teoria sau principiul de bază al invenției

Dacă un document citat în raportul de cercetare documentară poate fi util pentru a pune în evidență principiul sau teoria care constituie baza invenției, sau este citat pentru a arăta că elementele care stau la baza invenției sunt incorecte, el va fi identificat cu litera "**T**".

(f) documente de brevet potențial conflictuale

Orice document de brevet ce are o dată de depozit sau de prioritate anterioară datei de depozit (și nu datei de prioritate !) a cererii de brevet ce constituie obiectul cercetării documentare, dar care este publicat ulterior acestei date, și al cărui conținut ar constitui un stadiu tehnic anterior relevant pentru noutate, va fi identificat cu litera “E”. Atunci când documentul de brevet și cererea de brevet de cercetat documentar au aceeași dată, documentul de brevet va fi identificat de asemenea prin litera “E”. Excepție vor face documentele bazate pe prioritatea în discuție, aceste documente nu vor fi citate.

g) documente citate în cerere

Aceste documente vor fi notate cu litera “D”.

(h) documente citate pentru alte motive

Orice document citat pentru alte motive decât cele menționate anterior, de exemplu:

- 1) document care poate crea dubii asupra priorității revendicate, sau
- 2) document citat pentru stabilirea datei de publicare a altei divulgări va fi identificat cu litera “L” și va fi însoțit de către o scurtă motivare a citării lui.

(i) documente care fac parte din aceeași familie de brevete

În cazul documentelor din aceeași familie de brevete acestea vor fi identificate prin semnul “&”. Membrii aceleiași familii sunt menționați doar ca informare într-o anexă la raportul de cercetare.

8. Relația dintre documente și revendicări

Fiecare document citat trebuie să menționeze la care revendicare se referă. Dacă este necesar, diferite părți relevante ale documentului citat trebuie să menționeze la care revendicare în parte se referă. În cazul în care documentul citat în raportul de cercetare documentară se referă la una sau mai multe revendicări, dar nu la toate revendicările existente, o indicație a numărului de revendicări vizate trebuie să fie făcută în coloana respectivă din raportul de

cercetare documentară, lângă citarea documentului.

Exemplu: X EP 124532 A1 (12.03.2002) 1, 2, 5-7
col. 2 rând 13-col.4 rând 46, fig. 1-3

9. Data efectuării raportului

(1) Pe raportul de cercetare documentară trebuie să fie indicată data la care raportul a fost întocmit. Această dată trebuie să fie data redactării raportului de către examinatorul care a efectuat cercetarea documentară.

(2) Numele examinatorului care a efectuat cercetarea documentară trebuie să apară în clar pe raportul de documentare alături de semnătura sa.

10. Copii ce se atașează raportului de documentare

(1) O copie a raportului de cercetare documentară (efectuat potrivit art.24 alin.(1) din lege), este transmisă solicitantului și originalul rămâne la dosarul cererii. Ambele exemplare ale raportului de cercetare documentară trebuie să fie însoțite de copiile părților relevante ale tuturor documentelor citate, cu respectarea prevederilor Art.40 alin.(15) din regulament.

(2) În cazul în care documentul citat este un brevet voluminos, din copia ce trebuie transmisă solicitantului, se vor elimina acele părți care rezultă clar că sunt nerelevante. În acest caz examinatorul indică paginile ale căror copii sunt adăugate la raport; acestea trebuie să indice, întotdeauna, prima pagină (cea cu titlul) ce conține datele bibliografice.

(3) În cazul familiilor de brevete se transmite solicitantului doar o copie a unui brevet membru al familiei citate. Celelalte brevete membre ale familiei de brevete sunt menționate doar cu număr de identificare într-o copie realizată de către examinator la calculator, în scop de informare.

(4) Dacă un document citat este un sumar, extras sau rezumat al unui alt document

publicat separat, o copie a acestui sumar, extras sau rezumat va fi atașată la dosar.

Este obligatorie totuși menționarea faptului că documentele sunt supuse legii drepturilor de autor, adică de exemplu, Copyright (Year) Thomson Reuters (use the current year).

Totuși, dacă examinatorul consideră că este necesar, documentul va fi citat și o copie va fi atașată la raportul de cercetare documentară.

În cazul unei referințe obținute de o cercetare on-line pentru care nici versiunea tipărită de la o bancă de date și nici articolul original nu sunt disponibile, exemplarul listat se va adăuga la dosar ca original.

11. Publicarea raportului de cercetare documentară

(1) Sub condiția plății taxelor pentru publicarea și întocmirea raportului de cercetare documentară - Art.24 din lege și Art.40 alin.(2) din regulament - după întocmire, raportul de cercetare documentară a cererii de brevet de invenție se publică:a) odată cu cererea, în cazul în care taxa a fost plătită până în a 9-a lună de la data depozitului reglementar;

b) ulterior publicării cererii, în cazul în care taxa a fost plătită între a 9-a și a 18-a lună de la data depozitului reglementar.

(2) Data de publicare a raportului este data de publicare a Buletinului Oficial de Proprietate Industrială – Secțiunea Brevete de Invenție, potrivit Art.40 alin.(18) din regulament.

(3) Raportul de cercetare documentară va fi transmis solicitantului împreună cu copiile relevante ale documentelor citate, pe unul din suporturile: hârtie, magnetic sau în formă electronică, după caz funcție de volumul documentelor. Copiile pe suport hârtie ale documentelor integrale citate în raport, pot fi de asemenea transmise, la cererea solicitantului, contra cost potrivit Art.40 alin.(15) din regulament.

12. Efectul raportului de cercetare documentară

(1) După primirea și publicarea raportului de cercetare documentară, solicitantul poate modifica descrierea, desenele și revendicările (Art.26, Art.27 alin.(5) din lege

și Art.37 alin.(6), Art.40 alin.(19) și Art.41 alin.(10) din regulamentul), urmând ca examinatorul să întocmească un supliment al raportului de documentare numai pentru acele elemente noi introduse în revendicări.

(2) Deși în lege, respectiv în regulamentul, nu este prevăzut în mod explicit, după publicarea cererii de brevet de invenție cu sau fără raportul de cercetare documentară, terții pot face și depune observații la OSIM. Acestea sunt analizate și după caz, pot fi luate în considerare în procesul de examinare a cererii de brevet.

B. RAPORTUL DE CERCETARE DOCUMENTARĂ CU OPINIE SCRISĂ PRIVIND BREVETABILITATEA

1. Generalități

(1) Raportul de documentare cu opinie scrisă asupra brevetabilității, reglementat prin art.24 din lege și art.40-41 din regulamentul, conține pe lângă Raportul de documentare la care s-a făcut referire anterior și o apreciere concisă a examinatorului care întocmește Raportul, cu privire la noutatea, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială a fiecărei revendicări din cererea de brevet. Opiniile exprimate trebuie să fie în concordanță cu relevanța documentelor citate în cadrul Raportului de documentare.

(2) Opinia scrisă are și rolul de a detalia orice alte posibile deficiențe existente în cadrul documentației, cum ar fi de exemplu, lipsa unității sau existența unor revendicări ce nu au fost supuse procedurii de cercetare documentară (vezi de exemplu, metodele de tratament asupra corpului uman, metodele de afaceri, etc.).

(3) Continuarea procedurii de examinare în fond a cererii de brevet de invenție supusă cercetării documentare se va baza în mod obligatoriu pe Opinia scrisă transmisă solicitantului, ținând cont totodată de amendamentele transmise de solicitant și/sau de posibilele documentele suplimentare selectate din stadiul tehnicii în procedura de examinare (stadiul tehnicii cuprinzând documente conflictuale prevăzute la Art.10 alin. (3) din lege). Conținutul Opiniei scrise are valoarea primei

notificări din examinarea de fond, în care sunt relevate aspectele privitoare la condițiile de noutate în raport cu stadiul tehnicii. Ca urmare, doar apariția unor documente conflictuale, sau amendamentele transmise de solicitant ar putea să modifice această opinie exprimată de examinator. De aceea, redactarea opiniei va fi efectuată cu mare responsabilitate din partea examinatorului.

2. Conținutul Opiniei Scrise privind brevetabilitatea.

(1) Formatul Opiniei scrise cuprinde o pagină principală conținând informații referitoare la C.B.I., datele solicitantului, examinatorul care a întocmit raportul, precum și conținutul celor opt (VIII) casete anexate.

De asemenea, prima pagină are rolul de a comunica solicitantului posibilitatea de a depune, dacă este cazul, amendamente care să depășească observațiile menționate pe parcursul Opiniei scrise.

(2) În mod obligatoriu Opinia scrisă trebuie să acopere toate posibilele obiecțiuni ale examinatorului față de întreaga C.B.I. și în special față de capitolul de revendicări. Aceste obiecțiuni se vor referi la probleme de fond (de exemplu, un obiect nebrevetabil, lipsa noutății, a activității inventive), dar și la probleme formale (de exemplu, neîndeplinirea uneia dintre prevederile Art.16-20 din regulament), toate opiniile exprimate având ca principal obiectiv simplificarea și/sau urgentarea viitoarei proceduri de examinare în fond a C.B.I., odată achitată taxa de examinare în fond.

Casetele Anexate (vezi Anexa 2)

Caseta I

Este destinată menționării în mod clar a descrierii, revendicărilor și desenelor (dacă există) pe baza cărora se întocmește Opinia scrisă.

În situația în care solicitantul a depus una sau mai multe revendicări suplimentare sau a modificat setul inițial de revendicări, examinatorul va verifica în ce măsură setul de revendicări supus cercetării documentare îndeplinește prevederile Art.27 alin.(5) din lege și respectiv Art.37 alin.(6) din regulament, din punct de vedere a conținutului tehnic al documentației pentru care s-a acordat data de depozit.

Dacă revendicările nu îndeplinesc prevederile menționate mai sus, cercetarea documentară (dacă este posibil), se va baza pe exemplele de realizare prezentate în

cadrul descrierii, așa cum a fost depusă. În situația în care există revendicări care nu au fost supuse cercetării documentare, acest lucru va fi indicat împreună cu motivele care au condus la realizarea unei cercetări incomplete. În situații extreme, prevăzute la Art.40 alin.(10) din regulament, solicitantul va fi notificat asupra imposibilității întocmirii R.D. cu Opinie scrisă (vezi și Caseta III).

Caseta II

Este destinată menționării eventualelor motive pentru care o prioritate revendicată nu a putut fi luată în considerare.

În situația în care nu este posibilă verificarea validității unei priorități la momentul întocmirii R.D. cu Opinie scrisă, deoarece:

- cercetarea documentară este realizată înainte de data limită la care trebuie transmis documentul de prioritate;
- a fost cerută o traducere a documentului de prioritate care încă nu este disponibilă examinatorului la momentul redactării Opiniei scrise, documentul de prioritate va fi considerat valid.

În situația în care în urma cercetării documentare sunt selectate drept documente relevante, documente intermediare sau un potențial stadiu al tehnicii în conformitate cu Art.10 alin.(3) din lege, este necesară verificarea validității priorității menționate.

Caseta III

Servește pentru explicitarea motivelor care nu permit întocmirea R.D. cu Opinie scrisă, sau pentru care acesta este întocmit doar parțial, existând revendicări necercetate.

În situația în care examinatorul constată că întreaga C.B.I., setul de revendicări sau doar o parte din setul de revendicări, nu îndeplinește prevederile Art.18 din lege, solicitantul va fi notificat asupra motivelor care nu permit întocmirea R.D. cu Opinie scrisă.

Aceste motive sunt asociate în principal cu dezvoltarea insuficientă a soluției tehnice propuse spre brevetare sau existența unor revendicări independente nesustținute de exemple concrete de realizare.

Pe de altă parte, motivele invocate ca nepermițând întocmirea cercetării documentare nu pot consta, de exemplu, doar în simple neconcordanțe între denumirea termenilor sau a semnelor de referință utilizate pe parcursul documentației, aceste observații putând fi menționate în caseta special destinată (vezi caseta VII Observații cu privire la forma și conținutul cererii de brevet de invenție).

Caseta IV

Servește acceptării sau nu a C.B.I. în forma prezentată, din punct de vedere a îndeplinirii condiției de unitate prevăzută la Art.19.

În situația în care C.B.I. este considerată neunitară, solicitantul este notificat asupra motivelor (recomandăm explicitarea detaliată a grupurilor de invenții considerate neunitare cu trimitere la prevederile legale) care au condus la considerarea cererii de brevet ca fiind neunitară, acesta fiind invitat să indice acea invenție sau grup de invenții pentru care poate fi întocmit R.D., sau să achite taxa pentru întocmirea R.D. și pentru celelalte invenții.

Dacă în termenul acordat de OSIM solicitantul nu dă curs notificării, R.D. cu Opinie scrisă este întocmit pentru prima invenție sau grup de invenții unitar, revendicat.

Caseta V

Este destinată exprimării opiniei motivate cu privire la noutate, activitate inventivă și aplicabilitate industrială.

Pentru fiecare obiecție ridicată, examinatorul va indica revendicarea care nu îndeplinește o anumită prevedere din lege, precum și documentul (de preferință pasajele concrete din cadrul documentului) pe baza căruia se bazează obiecțiunea menționată. Maniera de redactare a Opiniei scrise trebuie să faciliteze atât înțelegerea de către solicitant a obiecțiunilor ridicate, cât și examinarea ulterioară a documentației (refăcută sau nu). În anumite situații, poate fi util ca examinatorul să exprime sugestii, cel puțin în termeni generali, asupra manierei de refacere a revendicărilor astfel încât acestea să poată fi acceptate.

Opinia exprimată trebuie să acopere toate revendicările acceptate a fi cercetate documentar.

Caseta VI

Va menționa documentele citate și pe baza cărora a fost redactată Opinia scrisă, indicând data publicării și data de depozit (data priorității) asociate documentelor citate.

Caseta VII

Va menționa eventualele observații cu privire la forma sau conținutul documentației. Aceste observații sunt utile în măsura în care invenția revendicată (în forma existentă sau refăcută) îndeplinește prevederile art.7, și nu în situația în care stadiul tehnicii cuprinde unul sau mai multe documente care acoperă complet întreaga invenție revendicată și orice alte posibile elemente tehnice prezentate în descriere.

Considerații finale

Opinia scrisă atașată Raportului de documentare nu se publică, fiind comunicată doar solicitantului.

Examinatorul care întocmește Opinia scrisă va completa doar acele casete corespunzătoare condițiilor specifice ale cererii de brevet (vezi, de exemplu, prioritatea).

În condițiile în care taxa de întocmire și publicare a Raportului de documentare cu Opinie scrisă este achitată în primele 3 luni de la data de depozit, Opinia scrisă trebuie transmisă solicitantului cel mai târziu în luna 10 de la data de depozit. Acest lucru ajută solicitantului care intenționează să-și protejeze soluțiile tehnice pe plan internațional, beneficiind de cele 12 luni de prioritate de la data de depozit.

CAPITOLUL IX

REZUMATUL

(1) Potrivit legislației române, cererea de brevet este însoțită de un rezumat (Art.14 alin. (7) din lege și Art.21 din regulament). Scopul rezumatului este de a da, pe scurt, informații tehnice despre soluția invenției, așa cum este ea prezentată în descriere, revendicări și desene.

(2) Rezumatul este inițial furnizat de către solicitant (Art.14 alin.(7) din lege). Examinatorul are sarcina de a stabili conținutul definitiv al rezumatului, care urmează a fi acceptat de către solicitant și este publicat odată cu cererea (Art.35, alin.(13) lit.i) din regulament). Rezumatul este redactat pe baza cererii, așa cum a fost ea depusă.

(3) Pentru stabilirea conținutului definitiv al rezumatului ce urmează a fi publicat, examinatorul va lua în considerare faptul că rezumatul este folosit doar ca informație tehnică, și nu poate fi folosit pentru aprecierea întinderii protecției solicitate. Rezumatul trebuie să fie redactat astfel încât să constituie un instrument eficient în scopul cercetării într-un anumit domeniu tehnic și trebuie să permită luarea unei decizii privind necesitatea consultarea cererii de brevet (Art.21 alin.(1) din regulament).

(4) Rezumatul trebuie:

- a) să indice titlul invenției;
- b) să indice domeniul tehnic căruia îi aparține invenția sau grupul de invenții;
- c) să conțină o prezentare concisă a soluției tehnice, așa cum apare ea în descriere, revendicări și desene, astfel redactată încât să permită o înțelegere clară a problemei tehnice, modul de rezolvare a acestei probleme cu ajutorul invenției, principalele utilizări ale invenției și, acolo unde este cazul, trebuie să conțină formula chimică, care caracterizează cel mai bine invenția;
- d) să nu conțină considerații asupra unor pretinse avantaje sau merite ale invenției sau ale aplicării ei ipotetice;
- e) de preferat, să conțină aproximativ 150 de cuvinte;
- f) să fie însoțit de o indicare a figurii reprezentative sau în mod excepțional a mai multor figuri propuse spre publicare, din desenele ce însoțesc descrierea.

Fiecare caracteristică principală, element de referință menționat în rezumat și ilustrat într-un desen trebuie să fie urmat de un semn de referință (reper) în paranteze.

(5) În vederea publicării, examinatorul trebuie să analizeze atât conținutul rezumatului, cât și selectarea figurilor.

(6) Textul rezumatului poate fi modificat, dacă este necesar, astfel încât să furnizeze concis și clar informația tehnică.

(7) Examinatorul poate hotărî publicarea altei (sau altor figure) decât cele care au fost propuse de solicitant spre publicare împreună cu rezumatul, în cazul în care consideră că acestea caracterizează mai bine invenția.

(8) Rezumatul, în forma sa finală, va fi transmis solicitantului și va fi publicat numai după ce a primit acordul acestuia. În condițiile prevăzute de art.24 alin.(1) din lege, rezumatul va fi transmis solicitantului împreună cu raportul de cercetare documentară și, dacă este necesar, împreună cu opinia scrisă.

(9) În funcție de conținutul admisibil al revendicărilor și de hotărârea luată ca urmare a examinării de fond a cererii de brevet, este posibil ca textul rezumatului, care se publică odată cu publicarea mențiunii de acordare a brevetului, să fie modificat, pentru a reflecta cât mai corect soluția definită de revendicările independente.

(10) În funcție de obiectul invenției, rezumatul cererii va conține următoarele elemente esențiale:

<i>Obiectul invenției</i>	Conținutul rezumatului
<i>Prodot (articol)</i>	Structură/alcătuire, utilizare, construcție, metodă de fabricație.
<i>Compus chimic</i>	Structură chimică, metodă de preparare, proprietăți, utilizări
<i>Amestec</i>	Natură, proprietăți, utilizări, componente, proporția componentelor - dacă este semnificativă, preparare
<i>Instalație, dispozitiv</i>	Utilizare, construcție, părți componente și relația dintre ele, mod de operare
<i>Procedeu sau mod de operare</i>	Natura, caracteristici esențiale, materiale și condiții folosite, produsul obținut, dacă este relevant, relația dintre etape, dacă sunt mai multe

(11) Dacă descrierea conține mai multe alternative/variante de realizare a invenției, rezumatul se va referi la varianta preferată, iar celelalte pot fi menționate succint, arătându-se prin ce diferă de varianta preferată.

Anexele 1 și 2

Anexele 1a și 1b cuprind Formularul de R.D. care se transmite la solicitant în baza art. 24 din lege și respectiv Formularul de R.D intern, care se efectuează la fiecare cerere de brevet.

Anexa 2 cuprinde formularul de R.D. cu Opinie Scrisă

ANEXA 3

Organizarea Colecției Naționale de Brevete RO și a celorlalte colecții de brevete din țările minimum PCT este prezentată în **Anexa 3**.

Documentația de cercetare accesibilă sistematic - literatura de brevet, este în primul rând aranjată astfel ca să faciliteze cercetarea manuală într-un sistem de depunere a descrierilor cererilor de brevet și a brevetelor în "mape" (practicându-se clasificarea multiplă și depunerea, acolo unde este necesar) folosind clasificarea internațională și cronologică. În anumite zone (Germania veche, Franța veche) trecerea la Clasificarea Internațională nu a fost efectuată sau a fost completată doar pentru cele mai recente documente; în mod treptat, transferul va deveni mai complet.

În domenii noi, unde cercetarea manuală a fost considerată nesatisfăcătoare, au fost introduse sisteme de cercetare de exemplu bazate pe indexarea termenilor și în majoritatea acestor sisteme cercetarea nu este efectuată manual ci folosind o interfață specializată printr-un computer ca o unealtă de cercetare. Mai mult, în anumite zone (în special domeniul chimiei - metalurgiei) cercetarea manuală este bazată, cu precădere, pe utilizarea cuvintelor cheie sau termenilor indexați ai publicațiilor de rezumate.

Aranjamente pentru cercetare

Mapele pentru documentare manuală constau din documente copii de hârtie, ținute liber între coperti, care sunt păstrate în rafturi mobile cu compartimente; aceste cabinete sunt amplasate în camere de păstrare (arhivă) în Colecția Națională de brevete din care pot fi luate când sunt necesare pentru cercetare.

Documentația pe suport de hârtie supusă cererii în cadrul OSIM

Pentru o mai bună cunoaștere a sistemului de brevete având ca suport hârtia din diverse țări am considerat util a face o prezentare succintă a acestora în ordine alfabetică:

1. ANGLIA

Descrierile de brevet tipărite pot fi regăsite începând cu secolul XVII grupate după cum urmează:

1617 - 1852

În perioada sus-menționată au fost protejate cererile cu numerele 1 la 14.359.

1852 - 1915

Tipărirea descrierilor începe în 1852.

Fiecare an își are propria serie de numerotare; anul este tipărit lângă numărul descrierii și face parte din numărul de identificare.

Idem pe desene.

1916 la zi

Începând cu 1916 pe cerere apare un număr nou. Noua serie, utilizată și azi, începe deci cu 100.001. Seria conține cererile admise dar uneori și cereri abandonate (desemnate mai nou sub termenul "void").

Cererea poate fi însoțită de o "descriere provizorie" sau de o "descriere completă".

Descrierea provizorie este utilizată în scopul stabilirii datei de prioritate.

Descrierea completă trebuie depusă în termen de 12 luni (cu extensie de 3 luni).

Nedepunerea descrierii complete duce la considerarea ei ca "abandonată".

Obiectele mai multor descrieri provizorii pot fi reunite într-o descriere completă.

Examinarea se face pe baza descrierii complete.

Documentarea în stadiul tehnicii nu ia în considerare descrieri mai vechi de 50 de ani.

Nu examinatorul este cel ce abordează problema evidenței invenției.

După examinare cererea este acceptată; termenul "acceptată" diferă de cel american, care este "admisă".

Cererea se publică pentru opunere; în cadrul opunerii, opozantul poate pune în discuție toate problemele brevetabilității și poate utiliza toate referințele pe care le consideră necesare.

În momentul publicării pentru opunere descrierea primește număr și este tipărită.

Data ce urmează a fi citată ca dată efectivă de publicare este data înscrisă pe exemplarele intitulate "complete specification published" (descriere completă publicată).

S-a menționat că în descrierile mai vechi apare titulatura "descrierea completă acceptată".

Actualmente, data tipăririi apare la codul 45.

După opunere în cazul unei hotărâri favorabile, brevetul este "sigilat".

Prin "sigilare" se înțelege acordarea brevetului, respectiv constituirea unui "letters patent"

ce este semnat și sigilat. Termenul de sigilare își are originea în ultima etapă de acordare a brevetului din secolele anterioare, când se proceda la fixarea în cadru oficial a Marelui Sigiliu al Angliei.

Listele datelor de sigilare sunt publicate în buletinul oficial.

Acordarea brevetului nu este urmată de o a doua tipărire a descrierii.

Uneori, se publică descrierile la care au fost aduse completări.

2. AUSTRALIA

Australia este prima țară care a adoptat sistemul publicării, respectiv al punerii la dispoziția publicului, spre consultare, a cererilor de brevet de invenție aflate în curs de soluționare; publicarea are loc după 18 luni de la data depunerii descrierii complete a invenției.

De subliniat că descrierea depusă o dată cu cererea nu se tipărește în această etapă.

Începând cu 1970 Australia a adoptat o nouă lege privind brevetele de invenție, lege care a avut ca rezultat modificarea sistemului de examinare a cererilor de brevet.

Conform sistemului modificat, cererile de brevet sunt examinate în fond, efectuându-se o cercetare documentară limitată; în urma examinării se acordă brevet ("acceptance of invention"). Acordarea este semnalată printr-o notă publicată în buletinul oficial.

Legea australiană prevede un termen de opunere de 3 luni, timp în care acordarea poate fi contestată.

Descrierile cererilor de brevet admise sunt tipărite la scurt timp după publicarea în buletinul oficial a notei de acordare.

Descrierile tipărite conțin următoarele date înscrise pe prima pagină:

- a) data depozitului ("lodging date")
- b) data la care cererea a fost făcută publică după 18 luni de la data depunerii descrierii complete ("published")
- c) data acordării brevetului (acceptance date, accepted application)

Numărul înscris pe exemplarele tipărite ale descrierilor este atribuit la data acordării protecției.

În sistemul de numerotare a descrierilor tipărite adoptat cu începere din 1970, primul brevet tipărit poartă numărul 400.001.

Oficiul australian tipărește și descrierile cererilor abandonate, la care apare înscris numai numărul cererii.

3. AUSTRIA

Exemplarele tipărite ale brevetelor austriece poartă imprimată formularea Ausgegeben am... (rom. “ publicat la...”) urmată la data la care descrierea a apărut în formă tipărită; această dată este folosită pentru referințele bibliografice.

Examinarea în fond a cererilor este urmată de un termen de opunere de patru luni. Brevetul ia naștere prin efectul legii la 30 de zile după expirarea termenului de opunere dacă nu s-a făcut opunere sau opunerea s-a făcut după acordare. Data publicării se tipărește în buletinul oficial în termen de 6 luni, înaintea datei de tipărire a brevetului.

4. BELGIA

În Belgia acordarea brevetelor se face fără examinare de fond în termen de o lună de la data depunerii cererii; uneori acordarea poate dura 6 luni. Acordarea se face pe baza unui decret ministerial. Solicitantului i se transmite o copie certificată la care se anexează o copie a descrierii. În mod normal descrierea are regim secret pe un termen de trei luni de la acordare apoi devine publică. Data de referință pentru un brevet belgian este data la care descrierea devine accesibilă publicului.

Descrierile sunt tipărite numai după 2 - 3 ani de la acordarea protecției.

Tipărirea brevetelor a început în 1950 cu numărul 493.079.

Ea a continuat până în 1958 până la numărul 573.100. Tipărirea a fost reluată în 1961.

Brevetele apărute în anul 1950 indică data la care descrierea a devenit publică (înscrisă după cuvântul “Publie”). Data acordării este specificată pe toate exemplarele.

Exemplarele tipărite între 1950 - 1958 poartă data tipăririi.

În cazul în care este nevoie de un brevet netipărit se va procura, la cerere, un exemplar manuscris certificat.

Pentru brevetele belgiene din domeniul chimiei vor fi utilizate ca publicații tipărite rezumatele deja publicate.

5. CANADA

Brevetele canadiene sunt tipărite începând cu 1948. Data apariției este indicată după cuvântul “issued” tipărit pe prima pagină. Pe exemplarele actuale data apare la codul 45.

6. CEHOSLOVACIA

Brevetele cehe au înscrise data punerii la dispoziția publicului indicată prin cuvântul "Vylozeno" iar data publicării în formă tipărită, după cuvântul "Vydano".

7. ELVEȚIA

În Elveția se utilizează două sisteme.

Un sistem declarativ, cu o examinare preliminară riguroasă.

Data publicării este la data la care descrierea a fost tipărită.

Un sistem de examinare în fond pentru cererile din domeniile: ceasornicărie, industrie textilă tratamente nemecanice).

Acest sistem urmează îndeaproape sistemul german de examinare.

Cererea se publică pentru opunere, descrierea fiind tipărită cu Auslegeschrift.

Exemplele tipărite poartă data publicării. Publicațiile anterioare se pot obține, la cerere, de la Oficiul elvețian de proprietate intelectuală.

8. FRANȚA

1844 - 1968

În această perioadă brevetele s-au acordat fără examinare de fond.

Acordarea s-a făcut prin decret ministerial. Solicitantului i se transmitea o copie certificată la care se anexa o copie a descrierii.

Acordarea se anunța în Buletinul Oficial în termen de 5 săptămâni.

Actualmente, Oficiul francez procedează și la publicarea unui rezumat, paralel cu tipărirea descrierii.

Descrierile franceze de brevet se tipăresc începând cu 1900.

Între 1902 - 1960 publicațiile tipărite au conținut trei date:

- a) data depozitului;
- b) data acordării brevetului;
- c) data tipăririi (precedate de cuvântul "publié").

Începând cu brevetul no.1234901 (1960) data tipăririi nu a mai fost înscrisă pe fasciculul de brevet.

În prezent pe prima pagină a fasciculului se indică:

- a) data depozitului;
- b) data acordării;
- c) data și numărul Buletinului Oficial 46.

Anul 1957 a însemnat o modificare a practicii Oficiului francez în sensul că descrierile au devenit inaccesibile publicului între data acordării și data apariției Buletinului Oficial prin care se anunță acordarea.

În această situație se află brevetele începând cu nr. 1 148 401.

În lumina celor afirmate mai sus, brevetele vechi sunt cele cu nr. sub 2 000 000

Până la brevetul nr. 1 148 400 data efectivă ca brevet este data acordării.

Obs: Data ca publicație tipărită este decalată cu 5 luni.

Pentru citare se folosește data publicării (“Publie”).

Brevetele complementare: cunoscută ca “certificats d’addition” formează o serie separată; pentru citare se va specifica “complementară”.

Brevetele acordate pentru medicamente formează o serie separată și poartă indicația “M”, 1969 - 1994.

Prin Legea din 1969 se instituie brevetele pentru modele de utilitate.

Conform noii legi cererea intră în examinare de fond (se renunță la sistemul declarativ) dar numai pentru invențiile din unele clase, pentru restul claselor se menține sistemul declarativ.

Conform legii din 1969 toate cererile devin publice în termen de 18 luni de la data depozitului (sau a priorității) cu excepția cererilor abandonate.

După acest termen cererile sunt tipărite. Cererea nu se mai publică atunci când brevetul se acordă într-un termen relativ scurt, de la această dată.

Acest an consemnează și o modificare în sistemul de numerotare. Astfel, primele două cifre din noul număr sunt de fapt ultimele două cifre din anul depozitului.

Acest număr reprezintă “numărul de înregistrare națională”.

La prima publicare a descrierii se atribuie publicației un număr; numerotarea a început cu 2.000.001.

Aceste numere se păstrează devenind ulterior numere de brevet. Brevetele din domeniul medicinei primesc și ele un număr din această serie, renunțându-se la numerotarea separată, idem pentru brevetele de perfecționare.

Descrierile cererilor de brevet aflate în curs de soluționare, se tipăresc pe hârtie verde.

Descrierile de brevet se tipăresc pe hârtie albă. În cazul unei unice publicări apare indicația “Premiere et Unique Publication”.

În cazul unei a doua publicări, se face mențiunea “Deuxieme Publication de l’Invention”.

Codificarea datelor pe prima pagină este de regulă următoarea:

21 - numărul cererii

22 - data depozitului

71 - solicitantul

11 - numărul publicației

41 - data punerii la dispoziția publicului

Nu se indică data tipăririi în Franța.

În descrierile tipărite se indică data publicării anunțului privind acordarea brevetului "Publication de la delivrance". Aceasta este luată în considerare ca dată efectivă a brevetului.

9. GERMANIA

Prima lege a brevetelor a fost promulgată în Germania în 1877. În același an începea și tipărirea brevetelor. Acordarea protecției se făcea cu consultarea stadiului tehnicii.

Cererea era publicată pentru opunere, existând posibilitatea contestării invenției în termen de trei luni. Începând cu numărul 1 000 000, descrierile tipărite au înscrisă în colțul din dreapta sus, data la care descrierea a fost tipărită, dată care este folosită pentru citarea ca referință bibliografică. Aceste publicații apar pe hârtie albă.

Anterior lui septembrie 1955, descrierea se tipărea numai după acordarea brevetului.

În perioada septembrie 1955 - decembrie 1956, descrierile cererilor publicate pentru opunere au fost tipărite într-un format similar brevetelor, pe hârtie, având înscris numărul cererii și purtând titlul "Patentschrift".

Cu anul 1957 a început tipărirea a ceea ce se numește "Auslegeschrift", publicații pe hârtie verde ale cererilor publicate pentru opunere, începând cu numărul 1 000 001.

După acordare, descrierea este tipărită din nou ca Patentschrift (pe hârtie albă), purtând același număr.

Publicațiile au atins numărul 1 300 000, nivel la care în 1968 se va adopta o nouă lege a brevetelor, conform căreia se aplică sistemul de examinare amânată.

Acea lege prevedea că cererea rămâne în soluționare pe un termen de șapte ani de la data depozitului, timp în care solicitantul poate cere intrarea în examinare de fond, în condițiile achitării unei taxe de examinare.

Începând cu anul al treilea de la data depozitului, solicitantul trebuia să achite și o taxă anuală de menținere în vigoare.

Cererea este pusă la dispoziția publicului, iar descrierea și desenele sunt tipărite în

termen de 8 luni de la data depozitului sau de la revendicarea priorității; tipărirea este anticipată de publicarea unui avis în Buletinul Oficial.

Esențial este faptul că după publicarea cererii, solicitantul dispune de anumite drepturi provizorii, care deși nu sunt drepturi de brevet depline, pot fi exercitate împotriva celor ce le încalcă; exercitarea lor nu mai este posibilă în cazul în care cererea este abandonată. Publicațiile conform legii din 1968 apar pe hârtie galbenă și reproduc descrierea și desenele. Prima pagină a documentului de brevet, care se numește "Offenlegungsschrift" conține titlul și informații codificate.

Numerotarea acestor publicații începe cu 1 400 000, numărul ce corespunde noului sistem de numerotare a cererilor.

Codurile utilizate sunt:

- 21 - Aktenzeichen = numărul cererii; după caz, între paranteze apare și numărul vechi.
- 22 - Anmeldetag = data depozitului
- 30 - 33 - Data privind prioritatea
- 43 - Offenlegungstag = data publicării; se utilizează pentru citirea referințelor.
- 71 - Solicitantul
- 72 - Inventatorul

9.1 Numerotarea

a) în sistemul vechi.

Numărul cererii era format din inițiala numelui solicitantului (1-3 litere) urmată de un număr de cifre; fiecare inițială avea seria proprie de numere. După acest număr urma sectorul de examinare și clasificare.

b) în sistemul nou

Prima cerere numerotată în sistem nou are numărul 1 800 001; numerele cresc până la sfârșitul anului 1968.

1969 începe cu numărul 1 900 001 iar 1970 cu 2 000 001.

Primele două cifre sunt cu 50 mai mici decât ultimile două cifre ale anului. De menționat că această corespondență nu este constant menținută.

Numerele cererilor mai au încă un număr zecimal așezat după cele 7 cifre; el are semnificație exclusiv pentru Oficiul german.

Numerele sunt succedate de litera "P" semnificând "Patent" (brevet).

Descrierea tipărită are același număr ca și cererea.

După admiterea cererii urmează publicarea pe hârtie verde, pentru opunere, sub același număr.

Dacă se acordă brevet, descrierea va fi tipărită din nou, sub același număr, dar de această dată pe hârtie albă.

Descrierile publicate constituie referințe când sunt tipărite și au efect de la data publicării.

În rezumat, publicațiile germane de descrieri pot fi concentrate în patru grupe:

9.2. Patentschrift (brevete)

Apar pe hârtie albă.

Numerele sub 1 000 000 nu indică o tipărire anterioară.

Pentru numerele între 1 000 000 - 1 400 000 există o tipărire anterioară.

În cazul numerelor peste 1 400 000 există câte două tipăriri anterioare.

9.3 Patentanmeldung = cerere de brevet (cereri publicate pentru opunere)

Apar pe hârtie albă.

Sunt tipărite în perioada sept.1955 - dec.1956.

Au format similar descrierilor de brevet.

9.4 Auslegeschrift = cerere de brevet (cereri publicate pentru opunere)

Apar pe hârtie verde.

Publicarea a început în 1957.

Numerotarea începe cu 1 000 000.

Pentru numerele peste 1 400 000 există și o tipărire anterioară a cererii, cu excepția cererilor admise anterior termenului de 18 luni de la data depozitului.

Cererile numerotate peste 1 400 000 au o pagină de gardă de un format nou.

Codul 44 indică data tipăririi iar 43 data tipăririi anterioare;

9.5 Offenlegungsschrift = cereri de brevet neexamine sau în curs de examinare.

Apar pe hârtie galbenă.

Nu se tipăresc în cazul în care a apărut mai întâi Auslegeschrift.

OS sunt publicații tipărite dar care nu sunt considerate brevete.

9.6 RDG

Brevetele RDG se pot folosi numai ca publicații tipărite.

Data publicării apare după cuvântul "Ausgabetag" și este data care va fi folosită în scopul citării.

Brevetele se acordă după o examinare preliminară; descrierea se tipărește pe hârtie galbenă.

Ulterior, se poate solicita examinarea de fond; în urma acesteia brevetul se confirmă sau se infirmă; în caz afirmativ, brevetul se tipărește din nou dar pe hârtie albă, cea de a doua tipărire purtând propria sa dată de publicare ("Ausgabetag").

10. ITALIA

"Data di deposito" indică data descrierii. "Data di concessione" indică data acordării brevetului. Terminologia diferă pentru descrierile cu numere sub 500 001, anterior anului 1954.

Anterior anului 1957 ultima pagină a descrierii indică luna și anul tipăririi. După 1957 indicația nu mai apare.

Tipărirea se face după acordare în termen de 2 - 3 ani. Întrucât descrierea este secretă, după acordare, pe un termen dat (3 - 6 ani), data acordării nu poate fi folosită ca data efectivă. De aceea, în acest scop se utilizează data la care descrierea a devenit publică. Pentru citare se va folosi data acordării; se recomandă însă să se indice solicitantului o dată decalată cu 2 - 3 luni, ca dată efectivă.

Există o dilemă în legătură cu faptul dacă data depozitului se află înăuntrul termenului de 3 - 6 luni de la data acordării unui brevet folosit ca referință.

Pentru clarificări se va apela la Oficiul Italian de Brevete.

11. JAPONIA

Începând cu 1971 Japonia a introdus procedura cu examinare amânată.

Anterior lui 1971 descrierile au fost publicate pentru opunere. Data apare înscrisă cu cifre arabe pe exemplarul tipărit (an, lună, zi).

Anul este anul de domnie al împăratului sub a cărui domnie s-a făcut publicarea.

Data apare în colțul superior drept, sub numărul descrierii. Acest număr este atribuit în momentul publicării primele două cifre ale sale indică anul.

Pentru a obține anul în accepția sa europeană, înainte de 1989, se adaugă cifra **1925** la

anul japonez.

Ex. 40.3.6 = 6 martie 1965 : pentru anii înainte de 1989 se adaugă la anul japonez 25 pentru a obține anul după Cristos.

Pentru anii după 1989 se adaugă **1988** la anul japonez pentru a rezulta anul după Cristos. Publicațiile recente indică atât anul calendaristic cât și anul de domnie al împăratului din Japonia.

12. OLANDA

În 1964 a introdus examinarea amânată.

Cererile sunt supuse unei examinări preliminare.

În decurs de 7 ani de la depunerea cererii, solicitantul poate cere efectuarea, contra plată, a cercetării documentare. El poate continua procedura, după primirea raportului de documentare, plătiind taxe de examinare și solicitând examinarea cererii în vederea acordării unui brevet. În cazul în care solicitarea documentării s-a făcut spre finele termenului de 7 ani, termenul va fi extins cu patru luni.

Cererea este considerată abandonată dacă în curs de 7 ani nu se solicită examinarea. Pentru a menține cererea în procedură este obligatorie achitarea unei taxe anuale începând cu al doilea an de la data depozitului.

Cererile devin publice în termen de 18 luni de la depunere (sau de la data priorității). Descrierile sunt tipărite, excepție fac cererile abandonate. Odată cu publicarea se instituie drepturile provizorii.

Descrierile se tipăresc pe hârtie verde, numărul este indicat în dreapta sus. "Octroioanvrage no". El cuprinde 7 cifre din care primele două cifre indică ultimile două cifre ale anului de depozit. "Datum van ter infagelegging" indică data publicării.

"Anvraager" este solicitantul.

După examinarea cererii aceasta este supusă opunerii; cererea este tipărită. După acordare descrierea se tipărește din nou (a treia oară, începând cu 1964).

13. POLONIA

"Opublikowano" indică data publicării (colțul din dreapta sus al descrierii).

14. Țările nordice

SUEDIA

Publicația conține trei date:

- a) data acordării (înscrisă după cuvintele “Beviljat den”
- b) data publicării pentru opunere (netipărită)
- c) data publicării descrierii

Pentru citare se folosește data publicării.

NORVEGIA

Data publicării descrierii de brevet apare după cuvintele “Offentliggiort”.

DANEMARCA, FINLANDA, NORVEGIA, SUECIA tipăresc cerere și brevet.

Toate patru țările acordă protecție pe baza unor legi practic identice (1968).

Cererile sunt examinate și apoi supuse opunerii. Tipărirea se face începând cu 1968.

Exemplarul de cerere tipărită cuprinde trei date:

- 1) procedează la o a doua tipărire.
- 2) data punerii la dispoziția publicului
- 3) data (data cea mai recentă) folosită pentru citare.

În cazul în care se acordă brevet, se procedează la o a doua tipărire.

Cererile devin publice în termen de 18 luni de la data depozitului (sau de la data priorității).

În această etapă nu se face nici o tipărire.

Data acordării este înscrisă după cuvintele “Patent usteod den...”.

Data publicării apare după cuvintele “Beskivelse offentliggiort den...”.

15. UNGARIA

Data publicației tipărite apare în partea superioară a primei pagini (an, lună, zi) după cuvântul “Megjeleni”.

16. URSS

Conform sistemului de protecție din URSS inventatorul poate solicita un certificat de (inventator) autor sau un brevet. Certificatul de autor presupunea cesionarea invenției **Statului Sovietic**.

Inventatorul era recompensat procentual din economiile realizate din aplicarea pe timp de un an a invenției, dar nu mai mult de 20 000 de ruble.

În cazul brevetului se acordă drepturi exclusive.

Din totalul documentelor de protecție doar 3% au fost acordate solicitanților străini.

Cererile erau examinate cu efectuarea documentării în stadiul tehnicii.

La acordare, descrierile erau tipărite. Certificatele de autor și brevetele se diferențiază între ele doar prin denumire.

Întrucât certificatele de autor nu sunt brevete, ele pot fi folosite ca referință doar ca publicații tipărite, data lor efectivă este data la care descrierea a fost tipărită.

Anterior anului 1958 data folosită este data primirii la Oficiul căruia descrierile l-au fost trimise.

După 1964 documentele conțin trei date:

prima - data depozitului

a doua - data publicării în Buletinul Oficial

a treia - data publicării descrierii

Cea care trebuia citată este cea de a treia dată.

17. CITĂRI

Publicațiile de brevet indică cu cifre arabe și rămân datele avute în vedere, în ordinea: zi/lună/ an.

Cifrele romane reprezintă întotdeauna luna.

Brevetele japoneze indică date cu cifre arabe în ordinea: an imperial/lună/zi.

Numererele lunilor în diverse țări ca și abrevierile utilizate în SUA sunt indicate în lista anexată.

În ce privește SUA lista este utilă pentru a depista înregistrarea unei cereri similare în SUA.

18. Alte informații semnificative privind datele

Pentru țările în care data exactă a brevetării nu este înscrisă pe documentele de brevet se va obține informația de la sursă (oficii, legislația țării de origine).

Mențiuni:

În Marea Britanie drepturile brevetului decurg din momentul depunerii descrierii complete dar ele nu devin definitive decât atunci când brevetul este "sigilat"; dacă brevetul nu este "sigilat", brevetatul nu primește nici un document care să ateste acordarea și nu i se recunosc nici un fel de drepturi.

În cazul brevetelor de perfecționare trebuie să fie indicat numărul lor.

18.1. RFG

Cererile germane admise au fost tipărite (începând cu 1955/1 sept.) și intitulate “Patent anmeldung”.

Ele trebuie să fie citate ca “cereri germane tipărite” și identificate prin numele solicitantului, numărul secvențial al cererii și data publicării.

Ele sunt tipărite pe hârtie albă.

Cererile tipărite după 1957 au apărut pe hârtie verde, cu titlul Auslegeschrift; ele au numere începând de la 1 000 000.

Acordarea brevetului presupune retipărirea descrierii sub același număr dar pe hârtie albă.

Începând cu 1 oct. 1968 s-a trecut la examinarea amânată.

Aceasta a condus la tipărirea pe hârtie galbenă a cererii “Offenlegungsschrift” în termen de 18 luni de la data depozitului (sau a priorității, după caz).

Numerotarea lor a început de la 1 400 000.

18.2. FRANȚA

Data efectivă ca brevet a unei publicații franceze este data Buletinului Oficial în care a fost anunțată acordarea brevetului. Această dată nu apare în descrierile tipărite.

Exemplele tipărite nu conțin data apariției la buletin ci data acordării și numărul volumului din buletin, el conținând avizul.

Data utilizată ca dată efectivă la care brevetul a fost folosit ca brevet (și nu ca publicație tipărită), este data la care brevetul a fost acordat și este indicată în scris prin termenul “delivre”.

Datorită unor modificări recente de procedură începând cu numărul 1 148 401 data efectivă utilizată ca referință va fi data la care, descrierea a fost pusă la dispoziția publicului.

18.3. ANGLIA

Data publicării, ce trebuie citată este data înscrisă după formula “Printed for His (Her) Majesty’s Stationery Office”.

Anterior anului 1916 cererile engleze purtau înscris pe prima pagină numărul și anul ex:

1451 A.D. 1912.

Acest mod de scriere va fi cel citat. Anul este de obicei anul depunerii sau cel al acceptării cererii; la ambele cazuri el reprezintă atribuirea oficială a brevetului.

Pe desene, anul indicat nu este întotdeauna anul acordării brevetului. Atunci când indicația nu este corectă, anul corect este reprezentat printr-un exponent înscris sus în dreapta permisului secvențial ex: 1910 - no. 499.

18.4. ELVEȚIA

Se va avea în vedere existența celor două sisteme de protecție.

Brevetele acordate cu examinare pot fi recunoscute din informațiile din titlu (Demande publie, Gesach Bekauntgemacht, Auslegeschrift, Aemoire expose').

18.5. OLANDA

Olanda tipărește descrierile din 1964 sub numele "Octrooioanvrage".

Ele trebuie citate ca cereri indicându-se numărul, data publicării, numele solicitantului și data ce vă indică de obicei la citarea brevetului străin.

Rapoartele de cercetare documentară internațională

Rapoartele oficiale de cercetare europene și internaționale (PCT) sunt în mod normal publicate împreună cu cererile europene și internaționale (PCT) și sunt incluse în mapele de cercetare împreună cu aceste cereri.

Rapoartele de documentare oficiale, referitoare la cererile naționale ca și rapoartele de cercetare neoficiale, sunt de asemenea incluse în documentele de cercetare (documentare) aceste dosare, în măsura în care sunt disponibile publicului.

Rapoartele de cercetare care nu sunt în mod normal sau nu sunt încă accesibile publicului sub forma unui document publicat, sunt incluse în dosare de cercetare separate de documentele din stadiul tehnicii și de aceea cercetarea nu este obligatorie pentru toate aceste documente.

Rapoartele de documentare sunt publicate simultan sau ulterior publicării cererii, cu publicarea mențiunii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secțiunea invenții.