

# **Program master: MANAGEMENTUL INOVARII si TRANSFERULUI TEHNOLOGIC**



**Disciplina: Proprietate Intelectuala**

**Cap. 6. Transmiterea si respectarea drepturilor de  
proprietate intelectuala**

**Dr.ing. Alexandru Cristian Strenc**

**Centrul de Pregatire a Resurselor Umane-  
CPRU**

**Bucuresti**

**2009**

## **6.1 Transmiterea drepturilor de proprietate intelectuala**

**Transmiterea drepturilor de proprietate intelectuala in general si a celor cu privire la brevet in particular, reprezinta una din modalitatile cele mai directe de realizare a transferului de tehnologie.**

### **6.1.Tipuri de transmitere**

**Cele mai intalnite:**

- Licenta →transmiterea dreptului de utilizare;**
- cesiune →cedarea dreptului de proprietate→vanzarea;**
- succesiune legala sau testamentara;**

**Alte forme:**

- gajul;**
- exproprierea;**
- aportul in societate;**

## **6.1.2 Criterii privind modurile de exploatare a obiectului care se transfera**

- ◆ i) - după natura autorizației de exploatare:
  - ◆ -acte voluntare: cesiunea, aportul în societate, licență și gajul;
  - ◆ - acte nevoluntare: exproprierea, licența obligatorie.
- ◆ ii) - după cum se produce sau nu transferul proprietății asupra titlului de proprietate intelectuală
  - ◆ - acte care implică transferul proprietății: cesiunea, aportul în societate, exproprierea;
  - ◆ - acte care nu implică transferul proprietății: licență, gajul, licența obligatorie cu formă particulară, licența de dependență (pentru brevet).

### 6.1.3 Cesiunea

- ◆ Transmiterea se realizeaza printr-un contract de cesiune prin care titularul-, transfera in calitate de cedent dreptul sau catre o alta persoana, denumita cesionar, in schimbul unei contrapartide care poate fi o suma de bani sau alte avantaje de natura economica sau/si administrativa.
- ◆ -Din punct de vedere al intinderii, cesiunea poate fi:
  - ◆ -totala, cand poarta asupra tuturor drepturilor conferite, totalitatii obiectului si intregului teritoriu pe care este protejat;
  - ◆ -partiala, cand transmisiunea are loc doar pentru unele din drepturile conferite ori numai pentru o anumită parte a obiectului protejat.

♦ -Din punct de vedere al *duratei*, cesiunea poate fi:

♦ -temporara, incheiata pe o perioada determinata;

♦ definitiva, incheiata pe toata durata de valabilitate titlului.

Prin contractul de cesiune nu se transfera:

♦ -dreptul moral, cedentul pastrand dreptul asupra numelui si asupra recompenselor industriale;

♦ -dreptul de prioritate dat de Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale. El este posibil totusi daca transferul este prevazut in contract.

## 6.1.4 Licenta

Printr-un contract de licență titularul dreptului de proprietate intelectuală, în calitate de concedent/licentiat acordă unei persoane în calitate de licentiat, în tot sau în parte, folosința dreptului său exclusiv de exploatare, în schimbul plății unei redevențe.

- ◆ Similar cesiunii, licența poate fi:
  - ◆ -totală, pe tot teritoriul pe care este protejat dreptul de PI și acoperind toate actele ce constituie dreptul exclusiv;
  - ◆ parțială, ceea ce presupune limitarea sa în privința teritoriului pe care își produce efectele sau a naturii dreptului exclusiv pentru care este concedată.


Sub alta abordare licenta poate fi :

- neexclusiva, atunci când titularul isi rezerva posibilitatea acordării de licențe si altor persoane;
- exclusivă, atunci când titularul nu mai poate încheia cu alte persoane contracte de licență având același obiect.


#### **6.1.4.1 Structura unui contract de licenta**

- un *preambul*, care cuprinde dispoziții generale;
- individualizarea părților și a obiectului contractului;
- date privind identificarea brevetului pentru care se incheie contractul (data acordarii si numarul de brevet, data publicării, stadiul eventualei proceduri de revocare sau anulare, brevete de invenție anterioare și derivate, alte informații similare);
- stadiul de dezvoltare a obiectului licenței (de exemplu, dacă există produs program de calculator care conduce procesul automatizat);

Autor:Alexandru Cristian  
Strenc

- 
- ◆ informații privind caracteristicile tehnice ale produsului sau procedeului care constituie obiectul brevetului licentiat;
  - ◆ eventualele drepturi anterioare ale terților;
  - ◆ existența unei invenții principale, în cazul în care obiectul licenței îl reprezintă o invenție de perfecționare, etc.
  - ◆ Definirea drepturilor; se refera la domeniul de aplicare a dreptului de a fi licentiat, dacă licența este exclusivă, unică sau neexclusivă, totală sau parțială inclusiv teritoriul geografic pentru care se acordă licența. Domeniul de aplicare ar putea include, de asemenea, îmbunătățiri aduse tehnologiei pe durata contractului de licență.
  - ◆ Considerente comerciale și financiare; factori importanți avuți în vedere pentru aceste considerente sunt evaluarea tehnologiei brevetate și modul de plată aplicabil în contract.



- 
- ◆ Considerente generale:
  - ◆ - garantii;
  - ◆ - obligatii specifice ale licentiatorului si licentiatului;
  - ◆ - probleme legate de renuntare, de forta majora, de solutionare a litigiilor si problemele care decurg din expirarea sau rezilierea contractului de licenta.
  - ◆ Clauze care asigura confidentialitatea contractului:
  - ◆ sa defineasca ce se intelege prin informatii confidentiale;
  - ◆ sa asigure ca licentiatul s-a angajat sa puna in aplicare procedurile de restrictionare a utilizarii informatiilor;
  - ◆ sa dispuna raspunderea in cazul dezvaluirii accidentale sau din neatentie a informatiilor catre terti;
  - ◆ sa clarifice cat timp aceste prevederi vor continua dupa rezilierea contractului.

### 6.1.4.2 Durata contractului

- ◆ -Contractul de licenta are de regula durata stabilita de parti in contract si inceteaza cel mai târziu la data terminarii protecției conferite de brevet.
- ◆ Pentru motive justificate, contractul se poate termina și înainte de împlinirea termenului contractual, in situatia in care una dintre părți, desi este de bună-credință, nu își mai poate îndeplini obligațiile asumate.
- ◆ Când una dintre părți nu își poate executa obligațiile, contractul este reziliat.
- ◆ Anularea titlului de protectie care a facut obiectul contractului de licenta constituie de asemenea o cauza importnata de incetare a contractului.



## **6.2 Apararea drepturilor de proprietate intelectuala**

Aparare → are acceptiunile echivalente de “asigurare”,  
“respectare”, “aplicare” sau chiar “asigurarea respectarii”  
drepturilor de proprietate intelectuala.

corespondentul in limba romana al notiunii de provenienta anglo-saxona → enforcement.

### **6.2.1 Apararea drepturilor de proprietate intelectuala in general**


- ◆ Incalcarearea drepturilor de proprietate intelectuala recunoscute si aparate de legislatia nationala in domeniu atrage raspunderea civila, administrativa /contraventionala sau dupa caz, penala. -
  - mijloace de drept administrativ;
  - mijloace de drept civil;
  - mijloace de drept penal.

Autor: Alexandru Cristian Strenc

## **6.2.1.1 Apararea prin mijloace de drept administrativ si administrativ-jurisdictional**


### **◆ 6.2.1.1.1 Actiuni in fata OSIM**

- ◆ OSIM → organism atributiv de drepturi in numele statului.**
- ◆ Firesc ca hotararile OSIM sa poate fi revizuite intr-un termen limitat de timp chiar de catre oficiu;**
- ◆ - fie la solicitarea persoanei careia i-a fost refuzat sau eventual limitat un drept si care considera ca prin hotararea luata a fost prejudiciata in drepturile care ar trebui sa-i fie acordate;**
- ◆ - fie la solicitarea unei persoane interesate care considera ca dreptul acordat titularului nu a fost luat cu respectarea legii.**

- 
- ◆ Comisiile de reexaminare constituite in cadrul Departamentului de Apeluri din OSIM au, similar situatiei dintr-o serie de alte tari cu traditie in domeniu, o functie cvasi-judiciara in administrarea sistemului de proprietate industrială din Romania.
  - ◆ Prin caracterul sau independent in luarea deciziilor, ele asigura un forum corespunzator pentru derularea procedurilor de contestatie sau revocare si luarea cu celeritate a unor decizii adecvate si echitabile.
  - ◆ **pentru brevetele de inventie**, hotărârile luate de Comisia de examinare pot fi contestate de catre solicitanti la OSIM, în termen de 3 luni de la comunicare;
  - ◆ orice persoană are dreptul să formuleze în scris si motivat,
  - ◆ la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la luarea hotararii de acordare

Autor: Alexandru Cristian Strenc

- ◆ **înregistrare a marilor** → deciziile OSIM pot fi contestate la acest oficiu de către solicitantul înregistrării mărcii sau, după caz, de către titularul mărcii, în termen de 3 luni de la comunicare.
- ◆ **Înregistrarea designului** → pot fi contestate, în scris și motivat, la O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la comunicare
- ◆ Pentru mărci și design sunt constituite în cadrul serviciilor de examinare Comisii de opoziții care rolul să examineze opozițiile făcute de terți după publicarea cererii de înregistrare și înaintea înregistrării mărcii sau designului.
- ◆ **terții** → competitorii de pe piața ai solicitanților protecției care încearcă să limiteze sau să anuleze hotărâri de acordare a titlurilor de proprietate industrială: brevete, mărci, design, plecând de la premisa unor drepturi preexistente, eventual detinute de ei, și încălcate de către solicitanții protecției.

- 
- ◆ Hotararile Comisiei de reexaminare pot fi atacate cu apel la Tribunalul Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicare si ulterior, in termen de 15 zile de la comunicare hotărârile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.

#### **6.2.1.1.2 Sanctiuni contraventionale pentru incalcarea dreptului de autor privind programele de calculator**

Neîndeplinirea obligațiilor de comunicare la ORDA → contravenție, dacă nu este săvârșita ca infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei și confiscarea suporturilor;.Contravenție deținerea de copii ale programelor pentru calculator fixate pe orice fel de suport, în scopul comercializării sau închirierii neautorizate, și confiscarea copiilor

## ♦ 6.2.3 Apararea prin mijloace de drept penal

### ♦ 6.2.3.1 In domeniul proprietatii industriale

#### ♦ Doua categorii de infractiuni:

- ♦ -insusirea ilegala calitatii de inventator sau de autor al :  
designului, marcii, numelui de domeniu, etc., care se  
pedepseste penal si se corecteaza printr-o hotarare  
judecatoreasca potrivit careia se restabileste dreptul moral  
incalcat:
- ♦ -contrafacerea obiectului dreptului de proprietate industrială.


#### **6.2.3.1.1 Infractiuni privind drepturilor morale ale inventatorului/autorului**

- ♦ Însusirea fără drept, în orice mod, a calității de inventator al unei  
soluții brevetate sau după caz de autor al unui design protejat  
prin înregistrare constituie infracțiune și se pedepsește cu  
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă penală .



### **6.2.3.1.2 Infracțiuni privind drepturile patrimoniale ale titularului dreptului**

- ◆ Constituie contrafacere faptele săvârșite cu încălcarea drepturilor exclusive conferite de brevetul de invenție, de designul înregistrat, ori de marca înregistrată și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală.
- ◆ În domeniul marilor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală:
- ◆ a) contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calității produselor sau serviciilor la care se referă marca;
- ◆ b) punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă
- ◆ identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;

- 
- ◆ c) punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică reală a produsului.
  - ◆ Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
  - ◆ Pedepsele prevazute de lege sunt:
  - ◆ pentru brevetul de invenție: închisoare de la 6 luni la 2 ani ori amenda penală de la 5000lei la 10.000 de lei;
  - ◆ pentru design: închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
  - ◆ pentru marca: închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amenda.

◆ Infractioni specifice programelor de calculator si bazelor de date  
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati:

- ◆ instalare;
- ◆ stocare;
- ◆ rulare sau executare;
- ◆ afisare ori transmitere in retea interna.
- ◆ constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda penala.

Bazele de date → constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor, a operelor sau ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, cu acces in orice loc sau in orice moment.



#### ◆ 6.2.4 Apararea drepturilor de proprietate intelectuala in vama

- ◆ Apararea in vama este un concept si o procedura cu o definire juridica bine articulate si eficacitate administrativa remarcabila.
- ◆ Posibilitatea opririi din faza initiala de derulare a procedurilor vamale, a intrarii pe piata interna a unor marfuri contrafacute sau pirat, este considerata una din cele mai eficiente masuri de stopare a flagelului contrafacerii si pirateriei.
- ◆ Autoritățile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de drepturi de proprietate intelectuala, suspendarea vămuirii la importul, exportul sau plasarea sub un regim vamal suspensiv a mărfurilor contrafacute, piratate ori care incalca in mod generic drepturi de proprietate intelectuala.



**Va multumesc pentru atentie!**

