

2/43/09

HOTĂRÎRE  
ÎN NUMELE LEGII

12 februarie 2009

m.Chișinău

Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău

În componența :

Președintele ședinței -

Dominca Manole

Grefieră -

Ludmila Armanu

examinând în ședință publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Socolov Valeriu împotriva AGEPI cu privire la obligarea eliberării brevetului de invenție

a c o n s t a t a t :

Socolov Valeriu a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la obligarea eliberării brevetului de invenție.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că la 26 decembrie 2001 a depus la AGEPI cerere de brevet de invenție nr.depozit a 2002 0012 cu titlul „Cazanul de încălzit apă”, care conform art.16(11) al Legii privind brevetele de invenții urma să fie examinată în fond în termen de 18 luni cu adoptarea hotărîrii.

Cererea a trecut examinarea preliminară și a fost inclusă în examinarea ulterioară, însă cererea a fost publicată în Buletinul Oficial de proprietate Industrială (BOPI) cu întârziere de 7 luni și cu încălcarea pct.59.4 și pct.59.5 al Regulamentului de aplicare a legii menționate. În publicarea din BOPI au fost extrase elementele esențiale ale invenției, iar conform pct.89 din Regulament la cererea privind brevetul de invenție a fost făcută o modificare prin notificarea nr.4095 din 22 martie 2005 în componența inventatorilor.

Referitor la publicarea din BOPI Socolov Valeriu a depus Departamentului Invenții un protest nr.3626 cu explicare motivelor din care nu este pînă în prezent

adoptată hotărîrea la brevet de invenție, care a rămas fără răspuns. Fără nici un temei juridic până la data de 08 august 2008 Departamentul Invenții a AGEPI nu i s-a trimis nici o notificare. Tergiversarea nemotivată a examinării cererii a durat peste 57 luni. La data indicată a primit notificare nr.7944 cu textele finale pentru coordonare a revendicărilor și rezumatului, unde în mod intenționat i se schimbă esența invenției, astfel că din cele inventate nu a rămas nimic.

În preambulul revendicărilor au fost incluse elemente și termeni care nu există în revendicările soluției cele mai apropiate din stadiul anterior și care schimbă esența elementelor date, ce contravine pct. 22,10, 37.1 din regulament.

În partea caracteristică s-a făcut o descriere amănunțită a desenului, ce contravine pct. 22.6 din Regulament.

A înaintat argumentele sale, la care a primit notificări nr.2393 din 01 mai 2007, nr.5868 din 11 iunie 2007, nr.12421 din 22 noiembrie 2007, nr.2259 din 04 martie 2008 cu care nu este de acord parțial în partea caracteristică, unde lipsesc combinațiile constructive esențiale ale invenției.

Consideră că prin acțiunile pîrîtului i-au fost lezate drepturile de inventator și a solicitat constatarea faptului ascunderii informației în publicarea inițială din BOPI a cererii de brevet de invenție, constatarea faptului tergiversării nemotivate de examinare a cererii de brevet de invenție, constatarea faptului schimbării intenționate a esenței invenției în corespondența cu solicitantul, obligarea Departamentului de Invenții a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să elibereze brevetul de invenție conform cererii depuse.

Ulterior reclamantul și-a completat cerințele acțiunii, solicitînd constatarea faptului încălcării Legii 461 și a Regulamentului de aplicare a Legii 461 de către Departamentul Invenții AGEPI la examinarea cererii de brevet de invenție prin publicarea rezumatului cererii în BOPI cu întârziere de 7 luni, publicarea rezumatului cererii în BOPI din numele inventatorului cu date eronate, neexaminarea cererii în termen de peste 57 luni, inducerea inventatorului în eroare și forțarea de a schimba esența invenției, obligarea AGEPI de a-și cere scuze publice în BOPI în toate limbile în care a fost publicat rezumatul eronat și prin care

a fost ascunsă esența invenției, repararea prejudiciului material în sumă de 8064000 lei și în mărime de 26000 lei, repararea prejudiciului moral în sumă de 7570000 lei, repararea prejudiciului cauzat sănătății, indexarea sumelor date în legătură cu rata inflației.

Reclamantul Socolov Valeriu, în ședința de judecată acțiunea a susținut și a cerut admiterea acesteia.

Reprezentantul pârîtului, AGEPI - Sibov Liviu, în ședința de judecată a cerut respingerea acțiunii menționând că, Agenția nu a schimbat esența invenției, ci doar a propus reclamantului concretizarea textului în partea ce ține de terminologia utilizată la descrierea invenției și aducerea acestuia în conformitate cu terminologia utilizată în literatura de specialitate, astfel propunerile respective nu modificau esența materialelor inițiale.

Totodată pârîtul nu poate ascunde esența invenției din cerea de brevet de invenție nr. de depozit 20020012, deoarece atât cererea de brevet, cât și materialele suplimentare parvenite ulterior, după publicarea lor în BOPI, se transmit în biblioteca AGEPI și pot fi consultate de orice persoană interesată.

Termenul extins de examinare a cererii se datorează exclusiv corespondenței neîntrerupte dintre AGEPI și solicitant în legătură cu concretizarea cerințelor solicitantului.

Cererea de brevet de invenție, concomitent cu cererea de examinare în fond, a fost depusă de reclamant la 26 decembrie 2001. La 22 februarie 2002 Socolov Valeriu a depus o variantă concretizată a rezumatului invenției.

La 05 iulie 2002 AGEPI a realizat raportul de examinare preliminară a cererii de brevet de invenție, notificându-l pe Socolov Valeriu despre finalizarea examinării preliminare și despre necesitatea prezentării traducerii rezumatului în limba rusă pentru a fi publicată în BOPI.

Timp de 18 luni reclamantul nu a prezentat varianta rusă a rezumatului, iar deoarece expira orice termen rezonabil de a prezenta materialele suplimentare, a fost efectuată publicarea în limba de stat în BOPI nr.2/2004.

La 10 martie 2004 și 25 martie 2004 Socolov Valeriu a prezentat variantele noi ale revendicărilor și desenelor invenției care determină aria de protecție a invenției, din care considerente AGEPI a fost nevoit[ de a relua expertiza din nou în baza materialelor noi. La 01 decembrie 2004 Socolov Valeriu a depus cerere de modificare la cerea de brevet de invenție privind includerea lui Socolov Alexandru în calitate de autor al invenției. Cererea dată a suspendat procedura examinării în fond pînă la efectuarea modificărilor respective. La 22 martie 2005 AGEPI a emis decizia de acceptare a modificărilor.

La 10 octombrie 2005 Socolov Valeriu s-a adresat pîrîtului cu o cerere în care a indicat unele greșeli ce au fost publicate eronat, iar la 09 februarie 2006 a depus o variantă nouă a revendicărilor. După examinarea revendicărilor, la 09 august 2006 reclamantul a fost notificat despre deficiențele depistate.

Ulterior la 24 august 2006, 20 martie 2007, 07 septembrie 2007, 22 ianuarie 2008 și 21 aprilie 2008 Socolov Valeriu a depus cîteva variante a descrierii și revendicărilor invenției, la care a fost notificat de fiecare dată despre deficiențele depistate.

Brevetul de invenție poate fi acordat doar în cazul în care invenția propusă pentru înregistrare satisface criteriilor de brevetabilitate, adică este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă și este susceptibilă de aplicare industrială. Lipsa sau prezența criteriilor de brevetabilitate este confirmată prin raportul de expertiză. AGEPI a eliberat brevetul de invenție după o negociere îndelungată dusă cu solicitantul pentru ca invenția să satisfacă criteriilor de brevetabilitate, fapt care nu este necesar să fie impus prin hotărîrea instanței de judecată.

Protecția pentru invenție începe a curge din momentul constituirii depozitului național reglementar, adică momentul depunerii cererii de înregistrare a invenției la AGEPI.

Reclamantului nu i-a fost cauzat careva prejudiciu material și nici nu a fost îngrădit în realizarea drepturilor, din care considerente acțiunea acestuia urmează a fi respinsă integral. A mai menționat că, brevetul de invenție a fost eliberat

reclamantului, din care considerente rezultă ilegalitatea cerințelor invocate de acesta.

Audiind părțile, studiind materialele dosarului, instanța de judecată consideră acțiunea neîntemeiată și care urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

În ședința de judecată s-a constatat că, la 26 decembrie 2001 Socolov Valeriu a depus la AGEPI cerere de brevet de invenție nr. depozit 2002 0012 cu titlul „Cazanul de încălzit apă”.

La 07 mai 2002 Socolov Valeriu a fost notificat despre faptul că cererea de brevet de invenție nr. depozit 20020012 a trecut examinarea preliminară și a fost inclusă în examinarea în fond, iar la 29 februarie 2004 datele privind această cerere de brevet au fost publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr.2/2004.

La 01 decembrie 2004 Socolov Valeriu a depus la AGEPI cerere de modificare a cererii inițiale, incluzând în calitate de coautor pe Socolov Alexandru, iar prin decizia AGEPI din 22 martie 2005 această modificare a fost admisă.

AGEPI i-a remis lui Socolov Valeriu prin notificarea nr.7944 din 09 august 2006, revendicările și rezumatul invenției pentru coordonarea textului final. Prin scrisoarea lui Socolov Valeriu adresată AGEPI din 24 august 2006 primul și-a exprimat dezacordul referitor la textul final al revendicărilor, propunând versiunea sa a textului final. Din motiv că în textul final al revendicărilor propus de Socolov Valeriu nu era respectată terminologia specifică domeniului vizat, AGEPI prin scrisoarea nr.2393 din 01 martie 2007 i-a remis repetat solicitantului materialele pentru înlocuirea termenilor greșiți și prin scrisoarea din 20 martie 2007 solicitantul a comunicat privind acceptarea propunerilor AGEPI, cu excepția uneia, care în opinia sa modifică esența invenției.

La 22 noiembrie 2007 lui Socolov Valeriu i-a fost comunicat prin scrisoarea AGEPI nr.12421 despre existența unor inexactități comise în descrierea invenției, precum și despre unele neconcordanțe dintre cererea inițială și varianta finală a revendicărilor, iar prin răspunsul din 22 ianuarie 2008 Socolov Valeriu a

comunicat dezacordul său privind concluziile și propunerile AGEPI din ultima notificare.

Argumentele lui Socolov Valeriu invocate în cererea de chemare în judecată instanța le respinge ca fiind neîntemeiate și declarative.

Conform art.2 al.(2) al Legii privind brevetele de invenții, dreptul asupra invenției este recunoscut și apărut pe teritoriul Republicii Moldova prin prezenta lege și confirmat prin brevetul de invenție, eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Conform art.4 al.(1) al Legii privind brevetele de invenție, o invenție din orice domeniu tehnologic poate fi brevetată sub rezerva ca aceasta să fie nouă, să rezulte dintr-o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială.

Conform art.16 al.(4) al Legii privind brevetele de invenții, la examinarea în fond a cererii Agenția analizează dacă invenția descrisă corespunde condițiilor de brevetabilitate conform art.4-8 din prezenta lege și în baza raportului de examinare adoptă hotărârea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii.

În conformitate cu reg.69 al Regulamentului de aplicare a Legii nr. 461/1995 privind brevetele de invenție aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr.130 din 06 septembrie 2001, în procesul examinării cererii în fond, în scopul precizării revendicărilor, AGEPI trimite notificarea solicitantului. Solicitantului i se pot trimite notificări ori de câte ori este necesar pentru examinarea cererii.

În urma examinării cererii în conformitate cu prevederile Legii privind brevetele de invenții și a Regulamentului menționat, examinatorul de specialitate întocmește raportul de examinare. În baza raportului de examinare AGEPI adoptă hotărârea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii de brevet.

Hotărârea de acordare a brevetului se adoptă în cazul în care prin raportul de examinare se constată că invenția îndeplinește toate condițiile de brevetabilitate.

Conform art.20 al Legii și în conformitate cu reg.80 al Regulamentului, după publicarea hotărârii de acordare a brevetului, dacă nu au fost depuse cereri de revocare sau cererile de revocare depuse au fost respinse, AGEPI eliberează

brevetul de invenție, care este un document prin care se acordă un set de drepturi exclusive asupra invenției.

În final, varianta materialelor cererii de brevet de invenție depusă la 21.04.2008 a fost acceptată și la 29 aprilie 2008 s-a emis Hotărârea de acordare a brevetului. În BOPI nr.6/2008 s-a efectuat publicarea hotărârii de acordare a brevetului care, nefiind atacată de nici o persoană terță în termenul de 6 luni prevăzut de legislație, a intrat în vigoare. Astfel, la data examinării cauzei dlui Socolov i s-a eliberat, brevet de invenție conform cererii a2002 0012.

Astfel, instanța concluzionează, că în raport cu normele de drept menționate legiutorul a condiționat eliberarea brevetului de invenție de respectarea unei proceduri speciale care constă în examinarea cererii, publicarea, publicarea hotărârii de acordare a brevetului, opunerea publică și eliberarea brevetului. Astfel, eliberarea brevetului este o etapă finală a acestei proceduri.

Prin prizma celor enunțate, instanța conchide, că toate acțiunile AGEPI au avut loc în concordanță și întru respectarea prevederilor legii care obligă AGEPI la respectarea procedurii de eliberare a brevetului de invenției, în așa fel ca invenția să îndeplinească toate condițiile de brevetabilitate. Brevetul de invenție poate fi acordat doar în cazul în care invenția propusă pentru înregistrare satisface criteriilor de brevetabilitate, adică este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă și este susceptibilă de aplicare industrială. Lipsa sau prezența criteriilor de brevetabilitate este confirmată prin raportul de expertiză.

Instanța constată, că în procesul examinării cauzei nu și-a găsit confirmare capătul de cerere al reclamantului referitor la schimbarea esenței invenției de către AGEPI. Din materialele cauzei rezultă că AGEPI în corespondența sa cu solicitantul pe marginea cererii de brevet de invenție nr. depozit a2002 0012 AGEPI a propus solicitantului doar concretizarea textului în partea ce ține de terminologia utilizată la descrierea invenției și aducerea acestuia în conformitate cu terminologia utilizată în literatura de specialitate. Propunerile respective nu modificau cu nimic esența materialelor inițiale și se conțin în notificările AGEPI către solicitant.

Mai mult ca atît, AGEPI nu poate ascunde esența invenției din cererea de brevet de invenție nr. depozit a 2002 0012, deoarece atît cererea de brevet de invenție, cît și materialele suplimentare parvenite ulterior (toate - în original semnate de solicitant), după publicarea cererii în BOPI, se transmit în biblioteca AGEPI și pot fi consultate de orice persoană interesată. Respectiv, nu are sens publicarea în BOPI a unor informații eronate sau incomplete, deoarece oricine poate verifica corectitudinea informațiilor publicate.

Instanța conchide că este neîntemeiat și capătul de cerere privind la constatarea faptului tergiversării nemotivate a examinării cererii de brevet din considerentele, că termenul extins de examinare a cererii se datorează exclusiv corespondenței neîntrerupte dintre AGEPI și solicitant în legătură cu concretizarea cerințelor solicitantului, ca dovadă a celor menționate de către AGEPI în ședința judiciară a fost prezentat și examinat dosarul în original. Astfel, conform dosarului menționat cererea de brevet de invenție, concomitent cu cererea de examinare în fond, a fost depusă la 26 decembrie 2001, la 22.02.2002 dl. Socolov a depus o variantă concretizată a Rezumatului invenției, la 05 iulie 2002 AGEPI a realizat raportul de examinare preliminară a cererii de brevet de invenție, norificîndu-l pe dl Socolov despre finalizarea examinării preliminare și despre necesitatea prezentării traducerii rezumatului în limba rusă pentru a fi publicată în BOPI. Termenul extind de examinare a cererii se datorează și faptului, că timp de 18 Luni dl . Socolov nu a prezentat varianta rusă a rezumatului, din cauza menționată că expira orice termen rezonabil de a prezenta materiale suplimentare s-a efectuat publicarea în limba de stat în BOPI nr.2/2004. La 10 martie 2004 și 25 martie 2004 reclamantul a prezentat variante noi ale revendicărilor și desenelor invenției care determină aria de protecție a invenției. Corespunzător, AGEPI a fost nevoit să reia expertiza din nou în baza materialelor noi. Anterior, dl. Socolov la 12 Martie 2004 a depus plîngere la Procuratura Generală privind examinarea faptului tergiversării de către AGEPI a examinării cererii. În urma examinării petiției de către Procuratura Generală nu au fost depistate careva încălcări. La 01 decembrie 2004



reclamantul Socolov depune cerere de modificare la cererea de brevet de invenție privind includerea dlui Socolov Alexandru în calitate de autor al invenției.

Conform pct. 24.7 al Regulamentului privind modificarea datelor în materialele cererii și în Registrele Naționale ale obiectelor de proprietate industrială și înregistrarea contractelor de cesiune a drepturilor asupra acestor obiecte, aprobat prin ordinul Directorului General nr. 73 din 04.05.2002, toate procedurile ulterioare privind examinarea cererii de brevet se suspendă, iar cererea de modificare se examinează în termen de 3 luni conform prevederilor secțiunii XI „Modificări” din Regulamentul de aplicare a legii nr. 461 privind brevetele de invenții și conform pct. 25 al Regulamentului aprobat prin ordinal Directorului General nr. 73 din 04.05.2002.

Astfel, în virtutea cererii depuse a fost suspendată procedura examinării în fond pînă la efectuarea modificărilor respective. La 22 martie 2005 AGEPI a emis decizia de acceptare a modificărilor. La 10 octombrie 2005 reclamantul Socolov se adresează către AGEPI cu o cerere în care indică unele greșeli ce au fost publicate eronat. În urma examinării cererii respective AGEPI a publicat în BOPI nr.2/2006 cu privire la cererea de brevet de invenție. La 09 februarie 2006 reclamantul Socolov din nou depune o variantă nouă a revendicărilor,. Revendicările noi au fost examinate și la 09 august 2006 dl. Socolov a fost notificat despre deficiențele depistate. La 24 august 2006 reclamantul Socolov depune o variantă redactată a descrierii și revendicărilor invenției. La 01 martie 2007 expertiza în urma analizei materialelor depuse la 09.08.2006 a redactat în modul cerut de Regulament materialele depuse și a notificat solicitantul privind acceptul variantei redactate fie depunerea unor observații. La 20 martie 2007 reclamantul Socolov depune o altă variantă a descrierii și revendicărilor invenției. La 11 iunie 2007 expertiza din nou a notificat solicitantul privind deficiențele depistate în varianta depusă. La 07 septembrie 2007 dl Socolov iarăși depune o variantă a revendicărilor și descrierii invenției. La 22 noiembrie 2007 dl Socolov a fost notificat despre necesitatea efectuării unor modificări în varianta descrierii depuse la 07.09.2007. La 22 ianuarie 2008 dl. Socolov depune încă o variantă a descrierii și revendicărilor.

AGEPI a fost nevoită din nou să notifice la 04 martie 2008 privind erorile depistate în varianta depusă la 22.01.2008. La 21 aprilie 2008 dl Socolov nefiind de acord cu notificarea AGEPI depune încă o variantă a descrierii și revendicărilor.

Instanța menționează, că conform legislației în vigoare procedura de înregistrare a unei invenții este o procedură specifică axată pe un dialog între solicitant și examinator, astfel AGEPI nu este în drept să intervină în materialele cererii din propria inițiativă. Orice concretizare sau modificare ce ține de terminologie, expunere corectă, descriere sub aspect tehnic se notifică solicitantului acordându-i-se un termen în care solicitantul acceptă propunerea AGEPI, fie vine cu poziția proprie și argumente în susținerea ei. Orice modificare în acest sens extinde termenul de examinare a materialelor cererii. Faptul extinderii termenului de procedură se explică prin aceea că, în urma modificării revendicărilor, descrierii sau rezumatului invenției expertul este nevoit să reia de la început examinarea invenției.

Suplimentar la cele menționate, instanța menționează, că protecția pentru invenție începe a curge din momentul constituirii depozitului național reglementar, adică momentul depunerii cererii de înregistrare a invenției la AGEPI.

Conform prevederilor art.19 din Legea nr. 50/2008 privind protecția invențiilor, cererea de brevet de invenție, din momentul depunerii acesteia la AGEPI, asigură solicitantului, cu titlu provizoriu, protecția conferită conform art.20 alin.(2), care prevede că brevetul îi acordă titularului, conform alin.(1), dreptul de a interzice terților care nu au acordul său efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a următoarelor acțiuni:

a) fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului care constituie obiectul invenției;

b) folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, în cazul în care un terț știe sau este evident din circumstanțe că folosirea procedeului este interzisă fără acordul titularului de brevet, oferirea procedeului spre folosire.

Astfel, reclamantul Socolov nu este îngăduit să utilizeze invenția sau să interzică altor persoane utilizarea invenției pînă a fi eliberat titlul de protecție etc.

Mai mult ca atât, faptul că brevetul în diferite situații se acordă într-un termen diferit de la momentul depunerii cererii nu atribuie careva drepturi suplimentare persoanei și nici nu o lipsește de careva drepturi. Deoarece, după cum s-a menționat, solicitantul, din momentul depunerii cererii are dreptul de a produce, interzice producerea, etc, și beneficiază de toate drepturile conferite de lege.

Titlul de protecție vine doar să confirme faptul că invenția satisface criteriilor de brevetabilitate stabilite conform legislației.

Instanța menționează, că sunt lipsite de suport probatoriu și cerințele privind constatarea faptului inducerii inventatorului în eroare și forțarea de a schimba esența invenției, obligarea AGEPI de a-și cere scuze publice în BOPI în toate limbile în care a fost publicat rezumatul eronat și prin care a fost ascunsă esența invenției, repararea prejudiciului material în sumă de 8064000 lei și în mărime de 26000 lei, repararea prejudiciului moral în sumă de 7570000 lei, repararea prejudiciului cauzat sănătății, indexarea sumelor date în legătură cu rata inflației. Careva probe, înscrisuri în susținerea celor invocate nu au fost prezentate.

Prin probele administrate nu s-a demonstrat cauzarea de prejudicii materiale și morale reclamantului, care să fi survenit drept consecință a procedurii de examinare.

Din considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 239-241 CPC RM, instanța

#### H o t ă r ă ș t e :

Se respinge cererea de chemare în judecată a lui Socolov Valeriu împotriva AGEPI cu privire la constatarea faptului încălcării Legii 461 și a Regulamentului de aplicare a Legii 461 de către Departamentul Invenții AGEPI la examinarea cererii de brevet de invenție prin publicarea rezumatului cererii în BOPI cu întârziere de 7 luni, publicarea rezumatului cererii în BOPI din numele inventatorului cu date eronate, neexaminarea cererii în termen de peste 57 luni, inducerea inventatorului în eroare și forțarea de a schimba esența invenției, obligarea Departamentului de Invenții a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să elibereze brevetul de invenție conform cererii depuse, obligarea

AGEPI de a-și cere scuze publice în BOPI în toate limbile în care a fost publicat rezumatul eronat și prin care a fost ascunsă esența invenției, repararea prejudiciului material în sumă de 8064000 lei și în mărime de 26000 lei, repararea prejudiciului moral în sumă de 7570000 lei, repararea prejudiciului cauzat sănătății, indexarea sumelor date în legătură cu rata inflației.

Hotărârea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiție RM în termen de 15 zile.

Președintele ședinței:

Judecător: