

TRANSMITEREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Prof.dr.ing. Ștefan Iancu

Cursul 10

1. Drepturi conferite de un brevet de invenție
2. Transmiterea drepturilor care decurg din înregistrarea unei cereri de brevet
3. Când se ofertează o creație tehnică
 - 3.1. Momentul în care se decide obținerea protecției drepturilor de proprietate industrială
 - 3.2. Criterii de evaluare a soluției tehnice – obiect al unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială
4. Contracte de valorificare a obiectului cererilor de brevet de invenție înregistrate sau brevete de invenție acordate conform prevederilor art.5 al legii nr. 64/1991
5. Contractul de cesiune a drepturilor care decurg din înregistrarea unei *cereri de brevet* sau a drepturilor asupra unui *brevet de invenție* acordat
 - 5.1. Întrebări la care trebuie să răspundă *cedentul* și *cesionatul* înaintea încheierii unui contract
6. Contracte de licențiere a drepturilor de proprietate industrială
 - 6.1. Tipurile de licență
7. Contractul de transmitere a drepturilor de proprietate industrială
8. Modalități de plată și stabilirea valorii unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială
9. Drepturi acordate prin contractul de transmitere a unui drept de proprietate industrială

1. - DREPTURI CONFERITE DE UN BREVET DE INVENȚIE

- ◆ **Brevetul de invenție** – act juridic eliberat de către un oficiu guvernamental (de ex. OSIM) sau un oficiu regional (de ex. OEB) care descrie o invenție brevetabilă și care creează pe teritoriul statului sau în spațiul regional, pe o durată de timp determinată, o situație juridică potrivit căreia invenția brevetată nu poate, în mod normal, să fie exploatată (fabricată, utilizată, vândută, importată, etc.) decât cu autorizația titularului de brevet.
 - Durata de protecție a unui brevet de invenție este de **20 de ani cu începere de la data de depozit**;
 - Pentru brevetul european, durata prevăzută mai sus curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, **conform Convenției brevetului european**;
 - Pentru o invenție dintr-o cerere de brevet care nu poate fi aplicată fără a aduce atingere unei invenții dintr-o cerere de brevet anterioară și brevetată, **OSIM va lua o hotărâre de acordare numai după notificarea tuturor părților interesate cu privire la relația dintre invenții**.
 - Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului, **titularul este obligat anual la plata taxelor de menținere în vigoare** a brevetului;
 - Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet;
 - Decăderea titularului din drepturi se publică;
 - Pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție, taxa pentru un an de protecție devine scadentă în prima zi a anului de protecție respectiv, cu următoarele excepții:
 - Pe primii doi ani de protecție titularul nu datorează taxe de menținere în vigoare;
 - Taxele se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării în BOPI a mențiunii acordării brevetului.
- ◆ Brevetul de invenție ca titlu de proprietate industrială este **un act constitutiv de drepturi**. Dintre drepturile pe care legea le conferă titularului unui brevet de invenție,
 - **cel mai important este dreptul exclusiv de folosire a invenției, pe teritoriul corespunzător autorității care l-a acordat**. Dreptul de exploatare este un drept exclusiv și opozabil tuturor și de aceea este cunoscut și sub numele de “**drept de monopol**”.
 - Brevetul de invenție conferă titularului și dreptul de **a interzice terților să efectueze fără autorizația** sa următoarele acte:
 - fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care **obiectul brevetului este un produs**;

- utilizarea procedeului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obținut direct prin procedeul brevetat, folosirea acestora, în cazul în care **obiectul brevetului este un procedeu**.
- ◆ O persoană care a creat o invenție **nu are nevoie de un brevet de invenție pentru a realiza fizic această invenție**. Persoana care a creat o invenție are implicit acest drept atât timp cât nu încalcă drepturile unui alt titular de brevet de invenție asupra aceluiași obiect.
- ◆ Dreptul exclusiv de exploatare conferit titularului de brevet, pe durata de valabilitate a brevetului, **poate fi folosit pentru a elimina concurența în timp ce titularul pune în exploatare invenția sau transferă**, printr-un contract economic, unei alte persoane fizice sau juridice dreptul de proprietate sau de exploatare a invenției.
- ◆ Cadrul legal stabilește **următoarele cazuri de folosire de către terți a obiectului invenției fără ca aceasta să constituie o încălcare a dreptului exclusiv de folosire**:
 - folosirea invențiilor **în construcția și funcționarea vehiculelor terestre, aeriene, precum și la bordul navelor** sau la dispozitivele pentru funcționarea acestora, aparținând statelor membre ale convențiilor internaționale privind invențiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiția ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;
 - folosirea invenției **de către o persoană care a aplicat invenția sau a luat măsuri efective și serioase în vederea folosirii ei cu bună credință pe teritoriul României, independent de titularul brevetului de invenție** și, fie înainte de constituirea unui depozit național reglementar privind invenția sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscut, fie în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet și revalidarea brevetului;
 - producerea **sau folosirea invenției exclusiv cu scop experimental sau în interes strict personal** sau familial;
 - comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul României, cu sau fără acordul expres al titularului, a acelor exemplare de produs-obiect al invenției care au fost vândute anterior de către titularul de brevet.
- ❖ Dreptul exclusiv de folosire a unei invenții prezintă următoarele caracteristici:
 - Numai titularul de brevet și, eventual alte persoane, autorizate de acesta pe baze contractuale au dreptul să exploateze invenția;
 - În apărarea dreptului de la alineatul precedent legislația prevede pedepse împotriva persoanelor care-l încalcă și despăgubiri pentru titular;

- Dreptul exclusiv de folosire este limitat în timp la durata de valabilitate a brevetului de invenție;
 - Dreptul exclusiv de exploatare este limitat în spațiu la teritoriul statului care l-a acordat sau la teritoriul statelor contractante ale unui acord de constituire a unei organizații regionale autorizate să acorde brevete (de ex. Oficiul European de Brevete);
 - Titularul brevetului unei invenții de perfecționare poate exploata invenția sa numai cu acordul titularului invenției la care se referă perfecționarea.
- ❖ Drepturile conferite de un brevet de invenție **nu sunt absolute**, ele nu intră în vigoare, automat, prin forța legii ci este obligația titularului de brevet să urmărească dacă drepturile sale sunt încălcate sau nu și, în caz afirmativ, să cheme în judecată pe cel care i-a încălcat drepturile.
- Un brevet de invenție acordat nu este un act garantat. **Oricine**, de exemplu o persoană învinuită că a încălcat drepturile de brevet, **are dreptul să ceară în scris și motivat la OSIM, revocarea, în tot sau în parte, a hotărârii de acordare a brevetului de invenție**, în termen de 6 luni de la publicarea acestei hotărâri.
 - Cererea de revocare a hotărârii va cuprinde expunerea pe larg a motivelor și documentele publice în susținere a faptului că, la data înregistrării cererii de brevet de invenție, nu erau îndeplinite condițiile pentru existența unei invenții brevetabile. În cererea respectivă nu se va putea invoca nerespectarea condițiilor de formă sau de procedură.
 - **Brevetul de invenție eliberat de OSIM poate fi anulat, în tot cursul duratei de valabilitate a brevetului**, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii de brevet de invenție, nu erau îndeplinite condițiile pentru existența unei invenții brevetabile. Cererea de anulare se judecă de către Tribunalul municipiului București.
- ❖ Dreptul la eliberarea brevetului de invenție, dreptul asupra brevetului de invenție, drepturile care decurg din înregistrarea unei cereri de brevet de invenție, precum și drepturile născute din brevetul de invenție **pot fi transmise în tot sau în parte**.
- Transmiterea se poate face prin *cesiune* sau pe bază de *licență exclusivă sau neexclusivă*, precum și prin *sucesiune legală sau testamentară*.
 - Transmiterea drepturilor produce efecte față de terți începând cu data înregistrării la OSIM.
 - Un brevet de invenție **nu asigură inventatorului sau titularului de brevet dreptul de a fi recompensat material**. De asemenea un brevet acordat nu garantează o anumită valoare comercială a obiectului invenției. În realitate este mult mai ușor să se obțină un brevet de invenție decât să se câștige un succes comercial cu obiectul brevetului.
 - **Drepturile patrimoniale cuvenite inventatorului se stabilesc prin contract economic.**

2. - TRANSMITEREA DREPTURILOR CARE DECURG DIN ÎNREGISTRAREA UNEI CERERI DE BREVET

- ❖ Drepturile care decurg din înregistrarea unei cereri de brevet sunt **potențiale, provizorii, ele devenind efective** numai după eliberarea brevetului de invenție solicitat.
- ❖ Deoarece, nu se poate vorbi de un drept exclusiv de folosire decât după luarea hotărârii de acordare a brevetului, în jurisprudența românească s-a format convingerea că transmiterea drepturilor în cadrul protecției provizorii nu poate fi efectuată decât prin cesiune, în mod practic prin contracte de cesiune.
 - Având în vedere tipurile cele mai uzuale de cesiuni de brevete de invenție, se consideră că **transmiterea dreptului la acordarea brevetului poate fi asigurată prin contract de cesiune totală**, definitivă sau prin contract de cesiune totală limitată în timp, spre exemplu, până la momentul luării hotărârii privind cererea de brevet de invenție.
- ❖ În alte țări, de ex. Marea Britanie, se consideră că drepturile care decurg din **înregistrarea unei cereri de brevet de invenție pot fi transmise și prin contract de licență**.

3. - CÂND SE OFERTEAZĂ O CREAȚIE TEHNICĂ

3.1. - Momentul în care se decide obținerea protecției drepturilor de proprietate industrială

- ❖ Dacă autorul unei creații tehnice a ajuns la concluzia că este în posesia unei noi soluții, pentru care poate depune o cerere pentru a obține un document de protecție, conform prevederilor legale, **ar trebui să răspundă în continuare la următoarele întrebări:**
 1. **Dispune de fonduri pentru a asigura protejarea noii soluții prin document de protecție sau nu?**
 - Dacă da, se apelează contra cost, la un consilier de brevete pentru a se întocmi documentația necesară înregistrării cererii de brevet (descrierea de invenție, desene, etc) și se achită taxele de înregistrare a cererii;
 - Dacă nu, se identifică o unitate economică dispusă să încheie un contract de cesiune și să-și asume printre altele și obligația de a obține protecția invenției prin brevet. În acest caz, drepturile patrimoniale cuvenite inventatorului se stabilesc pe bază contractuală.
 2. **Are experiența și cunoștințele necesare pentru a urmări procedura de protecție la OSIM sau recurge, în acest scop, la o agenție autorizată de proprietate industrială?**
 3. **Dispune de mijloace tehnice și de fondurile necesare pentru a realiza noua soluție la nivel de: proiect, model experimental, prototip experimental, prototip industrial, etc.**

3.2. - Criterii de evaluare a soluției tehnice – obiect al unui contract de transmitere a drepturilor de proprietate industrială

❖ Practic, este imposibil să se prevadă cu precizie care soluție tehnică brevetată va fi și un succes de piață.

- În scopul **identificării soluțiilor tehnice care au și o probabilitate ridicată de a avea succes de piață au fost elaborate diferite tehnici**, procedura de evaluare cea mai cunoscută incluzând următoarele cinci criterii:

➤ corectitudinea tehnico științifică a unei soluții – obiect de viitor contract

- Corectitudinea științifică și tehnică a unei invenții **poate fi susținută sau combătută cu documente științifice și tehnice publice, indiferent de data publicării acestora.**
- Dacă o teorie științifică a fost infirmată de practică sau de o altă teorie ulterioară, confirmată prin experiment, documentele care demonstrează nevalabilitatea teoriei anterioare pot constitui mijloace probatorii pentru a demonstra lipsa unei soluții tehnice corecte, în cazul în care funcționarea obiectului invenției are la bază teoria anterioară eronată științific.
- În cazul unor invenții care se bazează pe principii sau teorii necunoscute în literatura științifică și tehnică se poate solicita din partea unor specialiști renumiți în domeniu avizarea științifică asupra corectitudinii științifice și tehnice a invenției; avizul dat de 3-5 specialiști în domeniu constituind document probatoriu asupra corectitudinii sau incorectitudinii științifice și tehnice a invenției - obiect de contract.

➤ realizabilitatea tehnică a invenției – obiect

- Soluțiile tehnice corecte din punct de vedere științific și tehnic **nu sunt întotdeauna și realizabile din punct de vedere tehnic.**
- Pentru ca un produs să poată forma obiectul unui contract de cesiune sau licență **trebuie să fie realizabil tehnic**, folosind stadiul tehnologic existent în România, sau să poată fi realizat cu o tehnologie pentru care există certitudinea că se va importa de către licențiat în următorii ani.
- În mod excepțional, se pot admite și soluții tehnice corecte din punct de vedere științific și tehnic, care se bazează pe un principiu nou sau pe un nou fenomen fizic, pentru care la data licențierii nu există mijloace tehnice în țara noastră și nici nu există perspectiva imediată de a se importa asemenea mijloace de către licențiat, **dar există informații certe că soluția tehnică ar putea fi realizată cu mijloace tehnice existente în alte țări** (inventatorul a realizat un model funcțional în străinătate, etc).

- valoarea inventivă a unui produs – obiect
 - Aportul inventiv al unei soluții tehnice brevetabile, obiect al unui contract de licență, **este determinat de conținutul revendicărilor care se interpretează în legătură cu descrierea și desenele invenției** și se apreciază în raport cu problema tehnică pe care o rezolvă.
 - Valoarea inventivă a unei soluții tehnice-obiect al unui contract de cesiune sau licență **se apreciază în mod diferit în funcție dacă soluția respectivă constituie obiectul unei cereri de brevet sau al unui brevet de invenție.**

- valoarea inventivă la o soluție tehnică – obiect al unei cereri de brevet
 - În cazul în care soluția tehnică, obiect al unei cereri de brevet de invenție, este propusă să constituie și obiectul unui contract de cesiune trebuie să se stabilească, în primul rând, **stadiul cunoscut al tehnicii din care se formează un mozaic de soluții tehnice** ce se compară, în totalitatea lui, cu revendicările.
 - Dacă din analiza totalității soluțiilor din stadiul cunoscut al tehnicii rezultă, printr-o sinteză ulterioară, **ca o persoană de specialitate în domeniu, fără să depună un efort creativ, poate ajunge la soluția care face obiectul cererii de brevet, atunci acest obiect nu are la bază o activitate inventivă** și, în consecință, oferta de a se încheia un contract de cesiune nu se acceptă.

- valoarea inventivă la o soluție tehnică – obiect al unui brevet de invenție
 - O soluție tehnică care formează obiectul unui brevet de invenție este considerată ca **având un aport inventiv important dacă, respectând principiul unității invenției, are cel puțin două revendicări independente de aceeași categorie sau de categorii diferite.**
 - O soluție tehnică care formează obiectul unui brevet este considerată ca **având un aport inventiv slab dacă în capitolul de revendicări al descrierii este o singură revendicare.**
 - În cazul în care oferta de a încheia un contract de cesiune sau licență se referă la un brevet de invenție deja eliberat de OSIM, **se apreciază dacă pe piață sunt cunoscute produse similare care rezolvă aceeași problemă tehnică și care sunt recunoscute ca fiind competitive pe piața internă sau internațională.** Această apreciere se poate elabora prin cercetarea bazelor de date existente.

➤ evaluarea perspectivelor economice ale unui produs – obiect

- Evaluarea perspectivelor economice ale exploataării unei soluții tehnice oferite pentru a se încheia un contract de cesiune sau licență presupune două etape:

- *Prima etapă* se realizează urmărind obținerea de răspunsuri la următoarele întrebări:

- Care este **impactul economic presupus** că se va obține prin desfacerea produsului care înglobează soluția - obiect propusă?
- Care vor fi **efectele aplicării soluției tehnice propuse** asupra structurii prețurilor de cost ale celorlalte produse sau activități ?

La aceste întrebări, în acest stadiu, nu este nevoie să se facă o cercetare de marketing, ci este suficient să se răspundă numai pe baza datelor curente privind activitățile de producție și cercetare ale unității licențiate.

- *A doua etapă* se referă la **evaluarea impactului soluției tehnice asupra respectării prevederilor actelor normative în vigoare**. Se are în vedere de exemplu:

- prevederile legislației privind protecția mediului înconjurător;
- interferența influențelor potențiale ale soluției propuse cu alte soluții tehnice prevăzute în alte contracte de licență, încheiate cu terți;
- încălcarea potențială a altor obligații contractuale, etc.

➤ evaluarea posibilității implementării produsului – obiect al contractului în producție

- Succesul de piață al unui produs-obiect al unui contract de licență se poate **presupune numai dacă este posibil ca acest produs care înglobează o invenție să fie introdus în fabricație**.
- Evaluarea finală a unei soluții propuse, implică **stabilirea modului în care aceasta poate fi pusă în producție sau nu**. Aceasta presupune o tratare individuală a fiecărei oferte de încheiere a unui contract de licență.
- Dacă autorul soluției tehnice nu poate stabili, pe baze contractuale, tehnologia de fabricație, trebuie identificate terțe persoane care o pot face. Întrucât problema realizabilității tehnice a fost analizată anterior la prezentul punct trebuie apreciate, numai din punct de vedere tehnico economic, posibilitățile concrete de punere în fabricație a soluției respective.

4. - CONTRACTE DE VALORIFICARE A OBIECTULUI CERERILOR DE BREVET DE INVENȚIE INREGISTRATE SAU BREVETE DE INVENȚIE ACORDATE CONFORM PREVEDERILOR ART.5 AL LEGII NR. 64/1991

- ❖ Dreptul la brevetul de invenție **aparține, în România, inventatorului sau succesorului său în drepturi.**
 - Dacă invenția are mai mulți coautori **dreptul la brevet aparține în comun acestora.**
 - Dacă mai multe persoane au creat aceeași invenție, independent una de alta, **dreptul la brevet aparține aceleia care a depus cea dintâi o cerere de brevet la OSIM**, iar dacă o prioritate a fost recunoscută, dreptul aparține persoanei a cărei **cerere de brevet are cea mai veche dată de prioritate**, cu condiția ca cererea respectivă să nu fi fost respinsă, retrasă sau abandonată.
- ❖ Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenție aparține:
 - a) - **unității**, pentru invențiile realizate de salariat:
 - în executarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredințată în mod explicit, care corespunde cu funcțiile sale;
 - în executarea unui contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare inclusă în contract;
 - b) - **salariatului**, pentru invențiile realizate de către acesta:
 - în exercitarea funcției sale, fie în domeniul activității unității, prin cunoașterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unității sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare;
 - în cazul în care, în lipsa unei alte convenții între părți, în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în scris unitatea asupra redactării descrierii invenției, cererea de brevet nu a fost depusă de unitate la OSIM.
- ❖ În cazul prevăzut la alineatul b), unitatea are **un drept de preferință la încheierea unui contract privind invenția salariatului său** ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind prețul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instanțele judecătorești.
- ❖ Dreptul la brevetul de invenție, în cazul invențiilor create de salariat, aparține salariatului, în următoarele cazuri:
 - există o clauză contractuală prin care dreptul la brevet de invenție aparține salariatului;
 - invenția a fost creată în condițiile prevăzute la punctul b) și nu există o clauză contrară într-un contract privind invențiile salariatului;

- invenția realizată de salariat în timpul contractului individual de muncă nu este în legătură cu activitatea unității și nu a fost creată prin exercitarea funcției salariatului său;
 - invenția se creează într-una din situațiile de la punctul a), dar în termen de 60 de zile de la data informării, unitatea nu a depus cererea de brevet de invenție la OSIM și nu există o altă convenție între părți.
- ❖ Dreptul la brevetul de invenție, în cazul invențiilor create de salariați, aparține unității în următoarele cazuri:
- **Invenția a fost creată în cadrul unui contract cu misiune inventivă.** Contractul cu misiune inventivă poate fi:
 - un contract individual de muncă încheiat la angajare,
 - un contract de muncă reînnoit, care prevede o misiune inventivă sau
 - un act anexat la contractul de muncă individual existent, dacă în procesul activității intervine o misiune inventivă.

Clauza contractuală privind misiunea inventivă stabilește în mod explicit, **domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice, pentru a căror rezolvare salariatul se angajează să le soluționeze cu aport creativ corespunzător funcției sale;**

- Invenția a fost creată în cadrul unui contract de cercetare în care este prevăzută o clauză prin care dreptul la eliberarea brevetului de invenție aparține fie unității care a comandat cercetarea, fie unității de cercetare executante, fie ambelor unități. Dacă în contractul de cercetare **nu este inclusă o asemenea clauză, dreptul la brevet de invenție aparține unității care a comandat cercetarea;**
 - Invenția a fost creată în condițiile de la art.5 punctul b) și există într-un contract încheiat între unitate și salariat o clauză prin care dreptul la eliberarea brevetului de invenție aparține unității.
- ❖ Regulamentul de aplicare a Legii 64/91 prin Regula 76 se referă la dreptul salariatului la brevet de invenție, prin Regula 77 la dreptul unității la brevet, prin Regula 78 la relațiile dintre salariații inventatori și unitatea în care lucrează, prin Regula 79 la drepturile bănești ale inventatorilor salariați. Analiza textului acestor reguli evidențiază următoarele:
- Regulamentul nu precizează cum se poate defini unitatea care a comandat cercetarea (ar putea fi unitatea de cercetare care a angajat dar și unitatea care a comandat celei dintâi un contract de cercetare);
 - În regula 76 alin. b) se face referire **la un “contract privind invențiile salariatului”** fără a se preciza despre ce contract ar putea fi vorba. Din context, în lipsa unei formulări clare, ar putea rezulta că ar putea fi un contract de cesiune a dreptului la brevet;
 - În regula 78 alin.8 se precizează că “litigiul este de competența instanțelor judecătorești conform art.65 alin.1 din lege”. Având în vedere însă că art.65 al Legii 64/1991 nu stabilește o anumită

competență judecătorească este de presupus că această competență va aparține instanțelor de drept comun;

- În aliniatul 13 al Regulii 78 se restrânge dreptul inventatorului de a exploata personal invenția deoarece i se impune că, în cazul în care unitatea nu și-a exprimat interesul pentru invenție ”inventatorul titular al brevetului de invenție are dreptul de a exploata invenția sa pe bază de contract încheiat cu orice terț”. Această prevedere a Regulamentului este în contradicție cu spiritul Legii 64/1991;
- Regula 79 alin.1 se referă la o remunerație suplimentară stabilită “prin contractul cu misiune inventivă sau într-un act adițional la contractul individual de muncă” ceea ce nu este conform cu art 5 alin.1 care se referă numai la stabilirea remunerației suplimentare prin contract (presupus de muncă). Referire la un act adițional la contract (de muncă) în lege se face numai în cazul invențiilor realizate în cadrul unui contract de cercetare;
- În regula 79 alin.2 nu se precizează cum s-ar putea soluționa eventualele litigii apărute cu ocazia stabilirii cuantumului remunerației suplimentare.

5. - CONTRACTUL DE CESIUNE A DREPTURILOR CARE DECURG DIN ÎNREGISTRAREA UNEI CERERI DE BREVET SAU A DREPTURILOR ASUPRA UNUI BREVET DE INVENȚIE ACORDAT

- ❖ Titularul unui brevet de invenție poate transmite, în conformitate cu prevederile art.52 al Legii privind brevetele de invenție, **dreptul său în totalitate asupra brevetului ca atare, transmisiune care îmbracă forma unui contract de cesiune.**
 - Jurisprudența a considerat cesiunea ca o formă de vânzare, aplicându-i, în lipsa unei reglementări speciale, **dispozițiile de drept comun în materie de vânzare.**
 - Transmiterea **produce efecte față de terți numai după data înregistrării actului de transmisiune la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.**
- ❖ În conformitate cu termenii conveniți ai contractului de cesiune:
 - vânzarea unui brevet de invenție poate fi definitivă sau temporară (limitată în timp),
 - titularul brevetului poate să-și rezerve dreptul de a reintra în posesia brevetului de invenție la expirarea termenului stabilit prin contract. În consecință, un contract **de cesiune temporară are caracterul unui contract de vânzare “cu preț de răscumpărare”.**
- ❖ Cesiunea este o formă de vânzare prin care titularul unui brevet înstrăinează chiar dreptul său de proprietar al brevetului. Doctrina românească menționează următoarele tipuri de cesiune:
 - ***cesiunea definitivă*** – se renunță definitiv la titlul de proprietate;
 - ***cesiune limitată în timp*** – titularul își rezervă dreptul de a relua brevetul după expirarea unui anumit termen. O asemenea cesiune are natura unei vânzări cu pact de răscumpărare;
 - ***cesiune totală*** – se cedează titlul de proprietate în totalitate;
 - ***cesiunea parțială*** – se cedează numai în parte titlul de proprietar (teritorial, din punctul de vedere al aplicațiilor potențiale: numai comercializare, numai producție, etc).
- ❖ Cesionarea unui drept de proprietate industrială **este un transfer al tuturor drepturilor cesionarului asupra unui titlu de protecție către cesionat.** Dacă X cesionează un brevet de invenție lui Y, acesta din urmă obține dreptul de a opri pe oricine altcineva, inclusiv pe X de a folosi invenția. După cesiune, X chiar dacă a fost anterior proprietarul unui brevet de invenție, ar mai putea exploata acest brevet numai dacă cesionatul îi îngăduie.

- ❖ Prin contrast, licențierea unui drept de proprietate industrială **permite licențiatului numai să folosească acest drept al proprietarului.**
 - Licențiatorul își conservă dreptul de proprietate.
 - În licența exclusivă nelimitată sau deplină, drepturile licențiatului pot fi comparabile, pentru o anumită perioadă, cu cele ale unui cesionat.
 - Licențiatul dobândește aceste drepturi însă **în virtutea unui contract**, în timp ce cesionatul **se bucură de drepturi în virtutea faptului că este noul proprietar al dreptului de proprietate.**
- ❖ Cesiunea unui brevet de invenție poate avea uneori și un caracter parțial în ceea ce privește:
 - **teritorialitatea brevetului** – se limitează transmiterea drepturilor asupra brevetului de invenție numai la o parte din teritoriul pe care invenția este protejată;
 - **aplicabilitatea brevetului** – se limitează transmiterea drepturilor numai asupra uneia sau mai multor aplicații din cele menționate în descrierea brevetului de invenție, sau de exemplu, în cazul unui brevet de invenție al cărui obiect este atât un produs cât și un procedeu, se pot transmite fie numai drepturile asupra produsului, fie numai drepturile asupra procedurii tehnologice;
 - **conținutul dreptului transmis** – se limitează transmiterea drepturilor de exemplu numai asupra fabricării produsului brevetat, cu conservarea dreptului titularului inițial de a comercializa produsul, etc.
- ❖ În toate cazurile de cesiune parțială (mai rar întâlnite în practică) **transmiterea drepturilor semnifică în fond o coproprietate** asupra brevetului de invenție.
- ❖ Contractul de cesiune transferă “cesionatului” dreptul de proprietate asupra brevetului în tot sau în parte, **dar nu poate transmite drepturile personale nepatrimoniale, indisolubil legate de persoana inventatorului și ca atare netransmisibile.**

5.1. - Întrebări la care trebuie să răspundă cedentul și cesionatul înaintea încheierii unui contract

1. Care este titlul de protecție care constituie obiectul contractului de cesiune (nr., data de prioritate, taxă, dacă este în vigoare sau nu, data și suma plătită ultima oară pentru menținerea în vigoare a titlului de protecție)?
2. Numele (denumirea), domiciliul (sediul) persoanei fizice (juridice) partenere de contract.
3. Care este data intrării în vigoare a contractului și pe ce durată?
4. Ce informații există asupra persoanei fizice (juridice) partenere de contract? Ce scrisori de recomandare există?
5. Care este locul semnării contractului și sub ce jurisdicție (martori, notariat, înregistrare în registrul comercial, la tribunal, etc.)?

6. A existat un precontract sau un alt contract încheiat cu partenerul? Cum s-a realizat?
7. Partenerul a mai încheiat asemenea contracte cu terți? Cum le-a realizat?
8. Ce drepturi sunt acordate?
 - a) Totale, parțiale;
 - b) Dacă sunt parțiale la ce se referă limitările: la drepturi teritoriale, de aplicabilitate, de conținut al cesiunii (ce drepturi se transferă: fabricare, comercializare, folosire, stocare etc.); Care ar fi fost condițiile pentru cesionarea integrală a obiectului contractat?
9. Există restricții de preț (preț minim, preț maxim)?
10. Care este suma ce trebuie plătită? În ce valută? În câte rate? La ce bancă?
11. Partenerul are dreptul să recesioneze obiectul contractului? În ce condiții?
12. În caz de contrafacere a obiectului contractului cum se va proceda?
13. În caz de revocare totală sau parțială a hotărârii de acordare a titlului de protecție sau în caz de anulare totală sau parțială a titlului de protecție, cum se va proceda?
14. Cum se va proceda în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se va constata că o altă persoană decât partenerul de contract este îndreptățită la acordarea titlului de protecție?
15. Cum se va preda sau remite obiectul contractului? Care este conținutul documentației ce se transmite?
16. Prin prezentul contract se transmit și brevetele de perfecționare sau complementare înregistrate anterior datei încheierii acestui contract sau nu?
17. Obligația de predare a documentației include și obligația de a se pune de către cesionar la dispoziția cesionatului și a cunoștințelor de know-how legate de exploatarea obiectului contractului sau nu?

În conformitate cu dispozițiile art.970 al „Codului civil“ convențiile trebuie executate cu bună credință” și obligă nu numai la ce este expres stipulat de părți, dar și la toate urmările prevăzute de echitate, obicei sau lege, în funcție de natura obligației. De asemenea, conform art. 1325 al Codului civil obligația de a preda lucrul cuprinde și accesoriile sale și tot ceea ce este destinat “folosirii sale perpetue”.

În general, soluția problemei va putea fi diferită de la caz la caz în funcție de speță. Este greu de admis existența în toate cazurile a unei obligații de tranfer a cunoștințelor de know-how ale cesionarului.
18. Care sunt obligațiile de asistență tehnică care trebuie îndeplinite de cesionar? De precizat că, în conformitate cu prevederile art. 46 al Legii privind brevetele de invenție “Inventatorul are obligația să acorde, la cererea titularului de brevet, asistență tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a invenției”.

În contractul de cesiune trebuie precizat dacă inventatorul trebuie să acorde această asistență și în cazul judecării în tribunal a unei solicitări de anulare a brevetului sau a unei cereri de revocare a brevetului de invenție.

19. În contractul de cesiune se include clauza de negaranție sau limitare a răspunderii pentru obiectul contractului de cesiune?
 20. Contractul de cesiune include expres clauza de cumpărare pe “riscul și pericolul cumpărătorului” ?
 21. Contractul de cesiune include expres obligația de exploatare industrială a obiectului contractului?
 22. Care este procedura de soluționare a litigiilor în executarea contractului?
 - a) procedura de arbitraj;
 - b) arbitraj specific: unde, cine, când?
 - c) cheltuieli de arbitraj;
 - d) limitări de arbitraj.
- ❖ Avantajul încheierii unui contract de cesiune pentru inventator (titular de brevet) este că acesta primește imediat și direct o sumă de bani, al cărei quantum este foarte greu de stabilit cu exactitate, într-o concordanță reală cu viitoarele merite industriale ale invenției, iar cesionatul își asumă riscul obținerii unui succes comercial pe piață cu obiectul brevetat.
 - ❖ Inventatorul care cesionează drepturile asupra unui brevet de invenție trebuie să accepte și varianta **ca cesionatul să realizeze din exploatarea invenției venituri materiale mult mai mari decât ceea ce a plătit** pentru a deveni proprietarul invenției. Acest fapt este pe deplin echitabil dacă se are în vedere că **cesionatul și-a asumat riscul de a face un succes comercial** dintr-un produs necunoscut.
 - ❖ Unul din procedeele de succes în vinderea unui brevet de invenție este cesionarea parțială. Orice titular de brevet poate **să dea dovadă de abilitate și să-și mențină calitatea de coproprietar asupra brevetului**. El poate ulterior să pună în fabricație obiectul invenției sau să vândă calitatea sa de coproprietar unui terț oarecare, fără a cere acceptul celorlalți coproprietari.
 - ❖ Prin contractul de cesiune trebuie definite aspecte de coproprietate pentru a nu se ajunge în situații neplăcute. În lipsa unei clauze contractuale contrare, posesorul a numai 1% dintr-un brevet are aceleași drepturi ca și cel care deține 99%. Proprietarul a 1% poate încheia contracte de licență, în anumite condiții, pentru partea sa cu terți fără a solicita consensul sau participarea celorlalți coproprietari.

6. - CONTRACTE DE LICENȚIERE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- ❖ Licențierea este o formă posibilă de exploatare a unei invenții dar ea poate avea un sens mult mai larg, **un contract de licență putând avea ca obiect nu numai o invenție ci și o tehnologie confidențială, neprotejată, facilități de distribuție, utilizarea unor mărci comerciale, etc.**
- ❖ O licență este un contract încheiat între proprietarul unui titlu de drept de proprietate industrială (brevet de invenție, brevet de desen sau model industrial, brevet de topografie, etc.) sau proprietarul unor cunoștințe tehnice sau economice neprotejate printr-un titlu de protecție și o persoană (fizică sau juridică) care dorește **să aplice în producție un nou produs, un nou procedeu, o nouă metodă.**
 - Prin licență se acordă unei părți (licențiat) **permisiunea de a exploata un drept de proprietate industrială a celeilalte părți** (licențiator) și care, dacă ar fi efectuată fără permisiunea proprietarului, ar constitui încălcarea unui drept de proprietate industrială.
 - Prin licență se acordă dreptul de exploatare a unui drept în anumite moduri, în anumite perioade de timp, în anumite spații geografice, în funcție de ceea ce s-a convenit între părți.
 - Pentru a folosi o analogie, cesiunea ar putea fi asimilată cu vinderea, în totalitate, a unei mașini, licența ar putea fi comparată cu închirierea aceleiași mașini.
- ❖ Un contract de licență, de regulă, nu este un contract care stabilește **permisiunea folosirii unui singur drept ci a mai multor asemenea drepturi întrucât:**
 - un brevet de invenție nu poate fi pus în valoare fără un know-how corespunzător asociat și în afara unei asistențe tehnice care trebuie acordată licențiatului;
 - acordarea unei simple permisiuni de a exploata obiectul unui brevet de invenție fără garantarea service-ului și a suportului tehnic pentru punerea în practică a licenței, în general nu se admite;
 - prin unele contracte de licență se pot stabili obligații reciproce ale părților privind dezvoltarea ulterioară în comun a produsului.
- ❖ Un contract de licență trebuie convenit cu foarte multă atenție deoarece acesta devine util numai atunci când programul de realizare a licenței nu se desfășoară conform celor stabilite. El trebuie să realizeze următoarele trei funcții:
 - a) - constituie baza stabilirii relațiilor între părți;
 - b) - creează cadrul în care se soluționează disputele;
 - c) - creează baza administrării de zi cu zi a implementării licenței.

6.1. - Tipurile de licență

a) **Licența voluntară:**

- ❖ Licența voluntară este un contract prin care o persoană fizică sau juridică (licențiator) transmite alteia (licențiat) dreptul de folosire a unei invenții, dreptul de a fabrica unul sau mai multe produse ale sale sau facilitățile sale de distribuție. Contractul de licență se încheie de obicei pentru o anumită perioadă de timp, presupune plata de redevențe sau onorarii și nu implică nici un act de dispoziție asupra dreptului exclusiv ce decurge dintr-un brevet de invenție.
- ❖ Licența voluntară poate fi:
 - **licență exclusivă** prin care **titularul de act de protecție renunță la posibilitatea de a mai acorda și alte licențe**, licențiatul având un drept exclusiv de utilizare a obiectului contractului. La rândul lor, aceste licențe exclusive, după caracterul lor, pot fi:
 - **licențe exclusive nelimitate sau depline**, conform cărora licențiatul primește dreptul de a exploata exclusiv un obiect de proprietate industrială, pe toată durata de valabilitate a actului de protecție;
 - **licențe exclusive limitate**, conform cărora dreptul de folosire a obiectului contractului, desi exclusiv, **poate prezenta unele îngrădiri în ceea ce privește:**
 - ✓ modul de folosire a acestui obiect,
 - ✓ modul de aplicare a obiectului respectiv,
 - ✓ perioada de timp de exploatare,
 - ✓ aria geografică permisă pentru desfacere, etc.
 - **licență neexclusivă** sau simplă prin care **titularul de titlu de protecție își conservă dreptul de a utiliza sau transmite drepturile ce decurg din acest act**, licențiatul obținând numai dreptul de **a folosi obiectul contractului, în anumite condiții convenite**. În ceea ce privește clauzele restrictive, în afară de îngrădirile de la licențele exclusiv limitate, se mai pot introduce în contract și altele ca de ex: întinderea exploatării sau comercializării în spațiul geografic, cantitatea de obiecte produse sau desfăcute, limitarea prețului de desfacere, etc.

b) Licența obligatorie:

- ❖ Licența obligatorie este o **licență nevoluntară și neexclusivă** care se acordă, la cererea oricărei persoane interesate, de Tribunalul București, la expirarea **unui termen de 4 ani de la înregistrarea cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la eliberarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu**,
 - Prevederile alineatului anterior se aplică numai **în cazul în care invenția nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României iar titularul de brevet nu poate să-și justifice inacțiunea și dacă nu s-a ajuns la o înțelegere cu acesta pentru transmiterea drepturilor.**
- ❖ O licență obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul București, fără a se ține seama de condiționarea din alineatul 2:
 - În situații de urgență națională și, în principal, în interesul apărării naționale sau al siguranței naționale ori când interesele publice o cer;
 - În alte situații de extremă urgență;
 - În situații de utilizare publică în scopuri necomerciale.
- ❖ La trecerea a cel puțin doi ani de la acordarea unei prime licențe obligatorii, persoanele interesate pot introduce o acțiune de decădere sau de anulare a unui brevet pentru abuzul de *“drept de monopol”* al titularului respectivului brevet.
- ❖ **Licențe obligatorii acordate în cazul invențiilor dependente.**
 - Dacă invenția făcând **obiectul unui brevet nu poate fi utilizată fără a aduce atingerea unui brevet anterior**, titularul brevetului acordat în baza unei cereri ulterioare celei în baza căreia a fost acordat brevetul anterior are **dreptul să obțină o licență obligatorie neexclusivă în limitele necesare exploatării invenției protejate prin brevet** dacă această invenție, în raport cu cea care face obiectul brevetului anterior, **prezintă un progres tehnic important și este de un interes economic considerabil;**
 - În cazul unei licențe obligatorii autorizate, în condițiile art.48, alin.8, **titularul brevetului anterior are dreptul la o licență de utilizare a brevetului acordat înm baza cererii ulterioare.**
- ❖ O licență obligatorie pentru un brevet poate fi exploatată **fără să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat în baza unei cereri a cărei dată de depozit este anterioară** celei în baza căreia a fost acordat brevetul care face obiectul licenței.

7. - CONTRACTUL DE TRANSMITERE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- ❖ Un contract de licențiere sau cesiune este o **convenție economică prin care părțile stabilesc obligațiile ce le revin în ceea ce privește desfășurarea relațiilor de colaborare**, creează baza administrării curente a procesului de licențiere, respectiv cesionare, precum și cadrul în care se vor soluționa litigiile. Încheierea unui contract este o problemă foarte serioasă, care implică asistența unui jurist specializat în drept comercial. Întrucât fiecare situație presupune condiții și considerente specifice, nu este posibil să se elaboreze un model de contract care să servească în mod egal interesele ambelor părți: licențiat și licențiator.
- ❖ Obiectul unei licențe, de regulă, **nu poate fi înstrăinat unui terț fără permisiunea licențiatorului.**
 - În procesul de încheiere a unui contract de licențiere se parcurg următoarele etape:
 - identificarea unui potențial partener de contract;
 - convenirea unui **contract de opțiune prin care cele două părți, în schimbul unei sume achitate de viitorul licențiat**, stabilesc ca să se întâlnească și să negocieze un transfer tehnologic. În acest scop, titularul ofertei de licență se obligă să ofere titularului cererii de ofertă posibilitatea de a se documenta (inclusiv printr-o vizită în unitatea de producție) asupra obiectului ofertei de licență;
 - negocieri între părți;
 - precontract privind dezvăluirea de informații confidențiale;
 - convenirea pachetului de documentație care va forma obiectul contractului de licență;
 - semnarea unei scrisori de intenție care să evidențieze ce s-a negociat, ce s-a obținut și obligația ca textul convenit să fie supus aprobării conducerii părților contractante;
 - semnarea contractului de licențiere.
- ❖ În timpul negocierilor este necesar ca ambele părți să **aibă câte un pachet identic de documentație care include proiectul contractului de licență** în diferite faze de convenire și care trebuie să includă și calendarul acțiunilor de implementare a licenței:
 - Specificația tehnică conține **toată informația tehnică inclusiv aceea care trebuie transferată în formă de know-how și secrete comerciale**; conținutul precis al specificațiilor variază de la caz la caz, însă întotdeauna va trebui să includă o enumerare a obligațiilor licențiatorului privind documentația tehnică ce trebuie predată licențiatului, dar și un inventar al materialelor care vor fi returnate acestuia;

- **Documentația de evaluare** – constituie un material documentar care pune la dispoziția licențiatului căile tehnologice prin care licențiatorul a obținut maxim de beneficiu din obiectul licențiat. Este posibil ca și cele două părți să se angajeze să analizeze periodic stadiul implementării în producție a licenței și să stabilească în comun cum s-ar putea înlătura eventualele deficiențe în asimilarea în fabricație.

8. - MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI STABILIREA VALORII UNUI CONTRACT DE TRANSMITERE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- ❖ O parte importantă a procesului de negociere a unui contract de licențiere este **destinată stabilirii atât a prețului transferului tehnologic, cât și al convenirii clauzelor privind modalitățile de plată.**
- ❖ Stabilirea prețului transferului tehnologic **presupune o activitate anterioară încheierii contractului pentru evaluarea implicațiilor estimării diferitelor cheltuieli efectuate pentru elaborarea obiectului licenței**, precum și pentru evaluarea diferitelor combinații de modalități de plată.
- ❖ Procesul de evaluare a prețului transferului tehnologic **diferă de cel al unui contract de furnizare curentă a unui produs** anumit prin următorii doi factori:
 - a) contractul de licențiere va reglementa relațiile între partenerii de colaborare o perioadă îndelungată, care poate fi limitată de exemplu de durata de valabilitate a unui brevet de invenție (maxim 20 de ani). Această perioadă, relativ mare de colaborare, crește riscul în comparație cu alte acțiuni comerciale pe perioade scurte în a căror desfășurare se poate face apel la mecanisme de piață specifice, care să reducă nivelul de risc;
 - b) marketingul unui produs licențiat este mult mai dificil de prevăzut decât în cazul unor produse tangibile, deoarece protecția legală existentă nu va permite să se recurgă la testari privind penetrația pe piață a unui produs.
- ❖ La stabilirea costurilor pentru un contract de licență trebuie ținut seama și de următorii factori:
 - licența în discuție este prima pentru licențiat sau pentru produsul obiect?
 - dacă la punctul anterior răspunsul este negativ ce precedente există?
 - care este rata de revenire industrială predominantă în domeniul obiectului licenței?
 - prin ce se diferențiază obiectul licențiat de obiecte similare?
 - care este aria geografică acoperită de licență?
 - care este tipul licenței (exclusivă, neexclusivă, limitată, nelimitată, etc.)?
 - restricțiile impuse de licențiator sunt un scop al contractului de licență?
 - cum este cotelat obiectul licenței pe piață?
 - care este costul de la care se pleacă și care sunt investițiile capitale necesare pentru asimilare în fabricația a obiectului licențiat?
 - ce costuri a inclus licențiatorul în evaluarea activității de cercetare-dezvoltare pentru conceperea obiectului licențiat?
 - există obiecte alternative celui licențiat?

- care sunt performanțele tehnico-economice certe sau cifrele de vânzări sigure pentru obiectul licenței?
 - care este venitul prevăzut pentru introducerea în fabricație a obiectului licențiat?
 - ce oferă concurenții terți în domeniul obiectului licenței?
 - care este ciclul de viață al obiectului licenței?
 - cât de stabilă este piața în domeniul obiectului licenței?
 - natura obiectului licenței; este vorba de o invenție pionier sau este vorba numai de o invenție de perfecționare a unei soluții tehnice existente și verificate?
- ❖ Convenirea unui contract de licențiere trebuie să fie **rezultatul unor negocieri conduse cu atenție și competență**. În textul contractului ar trebui anticipate și definite cu claritate toate posibilitățile eventuale care ar putea apărea în decursul realizării contractului. De exemplu, dacă volumul vânzărilor este mai mare sau mai mic decât cel anticipat trebuie stabilit în contract care vor fi opțiunile părților. În contract trebuie să se prevadă și cum să se procedeze dacă una din părți devine insolubilă, etc.
- ❖ Un contract de cesiune sau licență poate fi încheiat numai atunci când, atât conducerea unității economice care a primit oferta cât și autorul ofertei au convingerea că se vor obține suficiente avantaje care să justifice convenirea contractului. Cu alte cuvinte, prețul ce urmează a fi convenit trebuie să fie rezultatul unor negocieri atente, conduse cu abilitate.
- ❖ Unitatea economică care primește o cesiune sau o licență trebuie să asigure o plată care poate fi efectuată în: servicii, produse, în transfer tehnologic, prin achitarea unor sume de bani, etc.
- ❖ Principalele forme de plată sunt:
- o sumă în avans
Suma în avans se acordă pentru dezvoltarea unor informații tehnice și se achită cu ocazia semnării unui contract de dezvoltare preliminară, conform căruia licențiatul obține dreptul să inspecteze și să evalueze tehnologia obiectului contractului și alte secrete tehnice pentru a decide în cunoștință de cauză dacă va achiziționa licența sau nu. Este posibil ca să se pretindă plăți în avans și în cazul acordării de posesorul licenței a unor opțiuni tehnice, în cazul în care negocierile se întrerup. Suma în avans este preferată de licențiator, dar este nedorită de licențiat, mai ales pentru cazul în care licența se cumpără pentru a o scoate după piață.
 - o sumă globală inițială
Suma globală se plătește de către licențiat în termen, de regulă, de 30 de zile de la data încheierii contractului și se stabilește ținând seama de:
 - cheltuieli efectuate de autorul ofertei pentru conceperea și experimentarea soluției brevetabile care face obiectul contractului;
 - cheltuieli făcute de autorul ofertei pentru obținerea și menținerea protecției soluției tehnice brevetate;

- cheltuieli efectuate pentru elaborarea documentației pentru transferul tehnologic către licențiat;
- cheltuieli efectuate pentru realizarea unui eventual model (model experimental, prototip experimental, prototip industrial, tehnologie pilot, etc.);
- alte cheltuieli efectuate pentru soluția tehnică și ofertarea acesteia în scopul încheierii contractului de licență.

Toate cheltuielile menționate trebuie să fie justificate prin acte financiare.

➤ un procent, redevență, aplicat la valoarea producției sau a vânzărilor, plătit la date fixe

Redevențele sunt definite ca **plăți periodice făcute de licențiat către titularul de brevet, reprezentând o parte** (un procent) din volumul producției sau desfacerii de produse care înglobează invenția-obiect al contractului de licență.

În practică, volumul redevențelor, în cazul unui contract de licență se stabilește în limitele 0,5% - 10% din valoarea producției sau vânzărilor de produse sau servicii care înglobează invenția brevetată sau care se realizează printr-un procedeu tehnologic brevetabil.

Modul de plată a redevențelor se poate stabili numai după ce se obțin răspunsuri la următoarele întrebări:

- baza de calcul este volumul producției sau volumul vânzărilor?
- dacă baza de calcul este volumul vânzărilor, când apare obligația de plată: la încheierea contractului de vânzare, la data livrării, la data plății, etc.?
- la ce preț se calculează suma globală: prețul cu amănuntul, prețul cu ridicata, prețul net, prețul cu taxe, se exclud din preț sumele pentru piesele respinse la controlul de calitate cu ocazia vânzării?

➤ sume suplimentare pentru compensarea unor servicii auxiliare

Sumele suplimentare sunt plăți **pentru o activitate prestată de către licențiator pentru pregătire personal, pentru furnizarea de materii prime, pentru asistență tehnică** etc. Strategic, este interesul licențiatorului să stabilească aceste sume suplimentare rezonabil de scăzute pentru a fi acceptat să acorde servicii licențiatului. În felul acesta, licențiatorul se poate informa direct în unitatea de producție a licențiatului asupra: eventualelor perfecționări aduse de licențiat produsului obiect al contractului, nivelului calitativ al producției organizate de licențiat, etc.

- ❖ Condițiile de plată trebuie prevăzute în contractul de cesiune sau licență (model în anexă): sumele ce trebuie plătite, datele plăților redevențelor, fapte sau evenimente care determină începutul sau sistarea plăților, moneda în care se efectuează plățile, locul și modalitatea de plată, garanții împotriva neplătirii la timp a sumelor stabilite, etc.

9. - DREPTURI ACORDATE PRIN CONTRACTUL DE TRANSMITERE A UNUI DREPT DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- ❖ Un contract de licențiere sau cesiune **nu este de regulă un simplu contract care permite exploatarea unui singur drept**. De cele mai multe ori un asemenea **contract presupune stabilirea drepturilor de exploatare asupra unui întreg pachet de drepturi**. Astfel:
 - 1) - Un brevet de invenție nu poate fi exploatat, de regulă (mai ales în condițiile exploziei tehnologice, din ultimii ani), **fără un transfer de know-how și de asistență tehnică** ce trebuie să se acorde licențiatului. În unele cazuri se poate încheia chiar o succesiune de contracte de licență pentru fiecare caz în parte de tranfer tehnologic. Nu se recomandă a se recurge la acest din urmă caz mai ales atunci când licențiatul nu are experiență comercială și pătrunde într-un nou domeniu tehnic. Este posibil, de exemplu, ca licențiatorul printr-un număr de contracte de licență succesive să furnizeze numai 98% din tehnologie, păstrând cei 2% finali pentru un contract ulterior, ale cărui condiții de încheiere și de plată vor fi impuse licențiatului;
 - 2) - O simplă permisiune de exploatare a unei noi creații tehnice fără **garantarea asistenței tehnice și fără punerea la dispoziția licențiatului a suportului tehnic de punere în practică a licenței**, în general, nu conduce la rezultate notabile;
 - 3) - Prin contracte de licență în cazul unor tehnologii complexe se **pot crea obligații reciproce de schimb reciproc de informații între licențiat și licențiator** asupra eventualelor dezvoltări ale obiectului licențiat.
- ❖ În concluzie, **licențierea unui drept de proprietate industrială poate fi o problemă complexă chiar și atunci când nu se preconizează o colaborare pe termen lung**.
 - Încheierea unui contract de licență trebuie să presupună negocieri îndelungate cu implicarea specialiștilor tehnici, a juriștilor, a finanțistilor.
 - De evidențiat că **problemele unui contract de licență sunt percepute în mod diferit de jurist, tehnician, finanțist** și este rolul managerului de a armoniza aceste moduri de percepere pentru a constitui o echipă de negociere.
- ❖ Licențierea este numai **una din căile potențiale de valorificare a unei creații tehnice** și, deși este **una din cele mai simple, nu este întotdeauna cea mai bună**. De regulă, se recurge la licențiere atunci când proprietarul unui drept de proprietate industrială nu dispune de mijloace tehnice și financiare pentru a pune în exploatare în regie proprie creația sa.

.-.-.-.-.-.