

InoHubDoc, 27 iunie 2023

Valoarea unei inventii

Strategia de valorificare a unei idei inovatoare

**Valoarea unei idei inovatoare
in domeniul tehnic**

Inventia = o idee, rezultat a unui **demers creativ** (cu **elemente de noutate !**),
valoros pentru societate (justificat ca **cerinta si utilitate**),
aplicabil (la momentul respectiv, cu material si tehnologie disponibila, exemplu: elicopter Da Vinci)

Inventia brevetata = o idee a carei noutate, cerinta pentru societate si aplicabilitate este **certificata de catre un oficiu de brevetare**

Inovare = **aplicarea unei soluții noi, până la implementare industrial-economică**,
“activitate care are ca rezultat obținerea unui nou produs/serviciu/proces, a unei noi metode de marketing sau a unei noi metode de organizare în practicile de afaceri, sau îmbunătățirea semnificativă a celor existente etc.”

Inovarea = aplicarea unei inventii

= **inventie** (solutia tehnica) + **identificarea materialelor, a tehnologiilor de fabricatie + gasirea celor mai eficiente modalități de aplicare a noilor idei și soluții în practica.**

Inovatie = o **solutie tehnica de perfectionare**, ce rezolva o problema punctuala folosind materiale, scule si tehnologii disponibile, fara un aport semnificativ de noutate in domeniu (**≠ “inovare”**)

Tabelul 1 – Rezultate ale cercetării și forme de protecție a proprietății intelectuale

Rezultat al cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice	Formă de protecție
Soi de plantă nou, distinct, uniform și omogen	Brevet de soi de plantă
Produs, proces, tehnologie	Brevet de invenție sau model de utilitate
Design creativ, inclusiv design pentru textile - confecții, interfețe grafice utilizator	Desen sau model industrial
Denumire de produs, tehnologie servicii atașate	Marcă
Microcipuri, configurația tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor	Topografie a unui produs semiconductor
Denumire de produse de o anumită calitate sau reputație, atribuită originii geografice	Indicație geografică
Secret comercial	Acord de confidențialitate
Operă culturală, artistică și literară, inclusiv programe pentru calculator și baze de date	Drepturi de autor

sursa: Standard SR 13547-3, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare, Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale și linii directoare

Statistici OSIM 2022: <https://osim.ro/despre-osim/cine-suntem/statistici/statistici-publicate-in-2022>

Evolutie nr. cereri de brevet de inventie (CBI), sursa: EPO, până în anul 2019

https://www.youtube.com/watch?v=GVFO-aAoHuc&feature=emb_rel_end

Inovare: top 10 țări, sursa: WIPO, pentru perioada 1990-2019

<https://www.youtube.com/watch?v=00fATKjLnSc>

Clasament țări după valoarea exportului de tehnologie:

<https://www.youtube.com/watch?v=TX0qzzmzTRO>

Global Innovation Index 2022: domenii emergente (min. 4:45)

<https://www.youtube.com/watch?v=jZEh63BaSOY>

IQ compared by countries The question of the intelligence of a certain nationality or population may be controversial. In fact, intelligence is influenced by national, political, and geographic factors. Often surprisingly, but scientifically proven, a warmer climate has a markedly bad influence on the intelligence quotient. **With an average IQ of 98 points, the USA ranks 27th in this ranking. With 108 points, the inhabitants of Singapore reach the highest intelligence quotas worldwide.** The last place with **only 56 points** is occupied by **Equatorial Guinea**. The displayed IQ was averaged out of the results of 9 international studies and compared to the average income and government expenditures on education.

2019: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RIQSZc1O5dw> (Romania = min 6:00)

2023: <https://www.youtube.com/watch?v=lb8JdFzHR2E>

pentru **oferant (vânzător)** ?

valoare
???

pentru **aplicant (cumpărător)** ?

supralicitează, tendința de exagerare a valorii

sublicitează, dorința de achiziție la un preț cât mai redus

Valoarea unei invenții = **se stabilește prin negociere**, în funcție de cererea pieței, de domeniul în care ea poate fi aplicată și, nu în ultimul rând, de efectele tehnice pe care, prin aplicare, le-ar putea produce + argumente ale celor două părți care participă la tranzacție.

Orice estimare a valorii unei invenții :

- **nu poate fi considerată precisă și exactă**, oferă însă un **punct de plecare în negocieri** dacă evaluatorul are competențe recunoscute de ambele părți.
- poate fi considerată ca având un **nivel de încredere “predictiv”** și, în timp, **valoarea reală a soluției tehnice va fi în funcție de eforturile de valorificare depuse de cei interesați** (diseminare, demonstrații, publicitate, marketing, contactare aplicanți, ofertare, ...)

Pentru solicitantul sau titularul unui brevet de invenție (= vânzător”), importantă este “**valoarea financiară**” care este însă decisă de “**valoarea tehnică**” + alți factori (vezi metodele ce urmează).

Valoarea financiară

Conform SR 13547-2:2012 (Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul proprietății Intelectuale. Principii generale și linii directoare), pentru stabilirea valorii financiare se pot aplica trei metodologii importante de evaluare:

- abordarea prin **cost**,
- abordarea prin **venit** sau
- abordarea prin **piață**.

a. Abordare prin cost (§ 6.6.2.2, SR 13547-2:2012)

≈ estimarea valorii prin estimarea **costurilor necesare pentru a înlocui un activ** (soluție tehnică brevetată, tehnologie asociată, utilaj, s.a.);

= **consumul financiar necesar pentru înlocuirea beneficiului proprietății în cauză** (inclusiv drepturi din brevet) care ar putea fi generat pe viitor = “**costul de înlocuire**”, “cost de recreare (= **găsirea unei soluții de ocolire**)”.

la în considerare **cheltuielile necesare pentru ocolirea soluției tehnice dintr-un brevet** de invenție negociat sau a tehnologiei asociate acesteia, pentru atingerea unui obiectiv managerial strategic =>

costul la cumpărător pentru înlocuirea soluției tranzactionate sau găsirea unei soluții alternative

Dezavantaje:

- o abordare corectă și obiectivă la aplicarea acestei metode necesită corelarea costurilor cu valori estimate => **un pericol major: progresul, bazat pe invenții, nu implică neapărat produse de succes**, având în vedere că **unele invenții nu conduc, în cele din urmă, la succesul de piață scontat ... și, în orice moment, o soluție tehnică evaluată /negociată poate fi depășită (evoluție tehnologică inevitabilă și imprevizibilă !)** ... sau poate nu este încă aplicabilă (este *“înaintea timpului său”*)
- metoda ia în considerare “costurile istorice (evidența contabilă, cu documente justificative)”, de creare și dezvoltare unei soluții alternative (de înlocuire) => **dificultatea tehnică de identificare și evaluare a beneficiilor (presupuse !) care decurg din exploatare**
- abordarea evaluării prin cost poate conduce la o un rezultat distorsionat bazat doar pe estimarea a costurilor de înlocuire + înregistrare și **nu are în vedere utilitatea sau valoarea activului pe termen lung** (puțin previzibilă ... și incertă!).

b. Abordare prin venit (§ 6.6.2.3, SR 13547-2:2012)

= ia considerare a veniturilor care decurg din **efectele** drepturilor de proprietate intelectuală, care vor fi transferate după negociere.

“Pentru un anumit moment, valoarea actualizată a unei oferte este clară în ceea ce privește valoarea bunului tranzacționat și comparația între două oferte poate fi făcută fără dificultate”.

Tine seama de “evoluția financiară în timp”, cu trei elemente esențiale :

- **valoarea fluxului de venit anual** care ar putea fi generat de drepturile de proprietate intelectuală (luând în considerare: cota de piață actuală, **cota de piață după aplicarea invenției**, **potențialul de piață al tehnologiei**, previzionând **evoluția unei părți a pieței țintă** în care aplicantul se așteaptă în mod real să evolueze) ;
- o **prognoză cu privire la durata** fluxului de venit;
- o **prognoză cu privire la riscurile asociate** cu realizarea veniturilor prognozate.

=> estimari, cu o largă marjă de eroare în contextual economic actual (!!!)

=> o valoare arbitrară (subiectivă ?, contestabilă ?) a titlului de proprietate industrială

Observație: *“pentru stabilirea valorii unui brevet de invenție în cazul în care produsul la care se referă brevetul nu are termen de comparație pe piață, costurile de cercetare inițială și de dezvoltare, nu se includ de obicei”*.

Abordarea stabilirii valorii prin venit este adecvată (stabilește totuși un punct de referință pentru negociere) în cazul în care se evaluează:

- contracte;
- **titluri de proprietate industrial (brevete de invenție, modele de utilitate, mărci comerciale)** la valorificarea prin licențiere sau cesionare
- francize, cu valorificarea prin redevențe;
- valori mobiliare;

Dezavantaj: incertitudine în ceea ce privește prognoza de valorificare, mai ales pe termen lung

=> *“este rezonabil să se presupună”* că, în faza de comercializare sau valorificare a unei invenții,

“succesul să nu fie cel sperat”,

... iar **sansele de eșec cresc și mai mult datorită schimbării rapide a tehnologiilor** (evoluție tehnologică inevitabilă și imprevizibilă !).

Metode de abordare la estimarea valorii prin venit:

- metoda **prețului suplimentar**, care trebuie să estimeze valoarea unui titlu de proprietate industrială pe baza reducerii de pret generate de aplicarea soluției protejate;
- metoda **volumului suplimentar**, care trebuie să estimeze valoarea unui titlu de proprietate industrială prin volumul suplimentar de produse pe care îl generează;
- metoda **repartizării venitului**, care trebuie să permită determinarea valorii actualizate a părții profitului economic care se atribuie titlului de proprietate industrial;
- metoda **supraprofiturilor economice**, care trebuie să permită determinarea fluxului de numerar rezidual viitor obținut după deducerea profiturilor alocate celorlalte active ale întreprinderii;
- metoda **fluxului de numerar incremental**, care identifică fluxul de numerar generat de folosirea drepturilor asociate unui titlu de proprietate industrială într-o întreprindere, comparativ cu cel generat într-o altă întreprindere care nu are dreptul aplicare a soluției protejate;
- metoda **economiei de redevență**, care cuantifică valoarea titlului de proprietate industrială ca valoare actualizată a plăților de redevență pentru licențiere.

c. Abordare prin piață (§ 6.6.2.4, SR 13547-2:2012)

- reprezintă tehnica de evaluare cea mai directă și mai ușor de înțeles
- se bazează pe **compararea obiectului protejat printr-un titlu de proprietate industrială cu produse similare, existente pe piața liberă**
- măsoară valoarea actualizată a beneficiilor viitoare în consens cu indicatori caracteristici pentru evoluția pieței careia i se adresează soluția protejată => stabilește o "**valoare justă de piață**", la care este profitabil transferul de tehnologie atât pentru ofertant cât și pentru aplicant.

Cerințe:

- o piață activă, publică, pentru care există informații de referință;
- buna cunoaștere a "standardelor industrial în vigoare" și a condițiilor pieței
- informații credibile despre tranzacții comparabile: trebuie să știi ce au plătit alții pe produse/tehnologii similare (! nu întotdeauna aceste informații sunt accesibile, informațiile cu privire la preț, vânzări sau statistici de acordare a licențelor nu sunt publice, de obicei).

În cazul în care **aceste cerințe sunt îndeplinite** și **există informații suficiente și de încredere** cu privire la vânzări de bunuri similare, **abordarea prin piață poate fi cea mai bună metodă.**

Abordarea prin piață este rar folosită pentru evaluarea activelor intangibile (inclusiv soluție tehnică) și a drepturilor de proprietate industrial asociate unui brevet de invenție, în special datorită neîndeplinirii uneia sau mai multor cerințe enumerate mai sus.

Atunci când se apelează la această metodă pentru evaluarea unei mărci, mărcile de referință trebuie să fie similare ca efect pe piață (notorietate, imagine, calitate garantată, profesionalism, s.a.), și trebuie luate în seama: tendința și reacțiile pieței, istoricul investițiilor în mărci, activitatea competitivă și inovatoare pe piață dar și natura bunurilor, a serviciilor precum și situația juridică sau economică a investitorului ... iar tranzacțiile să fie finalizate într-un interval de timp apropiat perioadei de evaluare.

Abordarea prin piață este foarte eficientă pentru evaluarea de bunuri de consum, echipamente, imobiliare.

Considerații privind evaluarea financiară a unui brevet de invenție (§ 6.6.3, SR 13547-2:2012)

Cheltuielile de brevetare sunt justificate atunci când valoarea estimată ca rezultat al exploatării unui brevet este mai mare decât costul obținerii brevetului :

$$(V_b \times P_v) > C,$$

în care:

V = valoarea estimată (preconizată !) ce ar putea fi obținută din exploatarea brevetului;

Pv = probabilitatea de realizare/atingere a valorii;

C = costul obținerii brevetului, inclusiv cheltuieli de cercetare, dezvoltare de produs, indirecte, s.a.).

Valoarea estimată, potențială, a unui brevet (Vb), este influențată de următorii factori:

- folosirea inteligentă a drepturilor exclusive generate de brevet, care poate conduce la avantaje față de competitori (un brevet poate fi un instrument de control al unui segment de piață, poate ajuta o organizație să-și mențină cota de piață sau poate prelungi viața unui produs pe piață)
- șansele de valorificare financiară prin cesiune sau licențiere;
- șansele de valorificare “la schimb”, prin de Eco-licențiere (un brevet poate fi licențiat unei alte organizații în schimbul unei licențe de tehnologie brevetată a acesteia) sau retrocesiune (un brevet al unei tehnologii specifice poate fi licențiat unei alte organizații în schimbul unor licențe viitoare ale acelei organizații, cu potențial și activitate de cercetare).
- consolidarea poziției la negociere sau accesare de fonduri. O entitate industrială care are un portofoliu mai mare de brevete pot avea o postură mai bună de negociere sau mai multe argumente într-o cerere de finanțare.

Probabilitatea de realizare a valorii, variabila **Pv**, este, la rândul ei, influențată de următorii factori:

- cererea pentru produse similare de pe piață;
- baza potențială de clienți
- receptivitatea grupului țintă de clienți pentru noua tehnologie, disponibilitatea pentru alternative comerciale;
- reguli la stabilirea prețurilor;
- marja de profit acceptată;
- costurile de exploatare a invenției;
- potential de aplicare a unei strategii de valorificare.

Costul obținerii brevetului (C) cumulează: costurile pentru obținerea certificatului, pentru aplicarea soluției tehnice protejate de acesta și de exploatare a brevetului.

O simplă cautare pe internet => zeci de firme specializate in „evaluarea” unei inventii.



Iordan Stavăr, **“Cat costa evaluarea unei inventii si cine o face ?”**

sursa: www.inventatori.ro (sept. 2011),

http://www.inventatori.ro/view_article.php?id=1459 (2023)

“fiecare inventator caută răspuns la întrebarea “cât ar valora idea mea ?” și pentru a afla și o altă opinie (n.b.: utilă de altfel în negocieri) este dispus să plătească”.

*“... costul unei evaluari: de la **100 \$**, pana la **1500** (sau chiar **3500 \$**), la nivel international, cele mai multe firme fiind din USA, Canada, UK, UE sau Australia”.*

*“Realitatea este ca indiferent la ce firma optati sa va faca evaluarea sau pe cine platiti o sa **primiti cel mult o opinie, avizata ... sau nu, nimic mai mult.***

*Totul se face pe baza unui **program de evaluare** al unei inventii acordandu-se de cele mai multe ori un punctaj orientativ, cu o semnificativa doza de subiectivism.*

Dar raspunsul primit niciodata nu este unul gresit, este doar o simpla opinie”.

Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora (OMEC nr. 4242 /2020, care dezvoltă și clarifică reglementările OMECI nr. 3845 /2009) prevede :

- obligativitatea înregistrării rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare într-un **Registru special de evidență**, cu o “**valoare contabilă**” dar și o “**valoare de pornire a negocierii**” (**VPN**) în vederea valorificării lor, după o **procedură stabilită la nivelul entității** cu activitate de cercetare-dezvoltare, pornind de la valori recomandate și valori atribuite unor coeficienți specifici (coeficient de maturitate tehnologică, coeficient tematic, coeficient de noutate, coeficient de comercializare), în funcție de complexitate, specificul domeniului de activitate și potențialul de valorificare al rezultatului;
- **obligatia responsabilului de proiect/contract** de a completa o **Fișă de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare**, de a **o transmite către departamentul cercetare-dezvoltare**, de a **actualiza datele** din această fișă (dacă este cazul) și de a **propune valoarea contabilă (VC)** a fiecărui rezultat în cazul proiectelor cu rezultate multiple;
- în fiecare entitate cu activitate de cercetare-dezvoltare se constituie o comisia de evaluare care, pe baza datelor furnizate de responsabilul de proiect, **stabilește valoarea de la care începe negocierea rezultatelor cercetării (VPN)** pe baza procedurii, dar are și atribuții la negocierea propriu-zisă, la stabilirea valorii pentru transferul tehnologic.

=> angajatorul, universitatea sau institutul de cercetare îi poate cere inventatorului o
estimare a costurilor pentru dezvoltarea ideii sale

Costul unui tablou este dat de:

- costul materialelor folosite (acuarela, vopsea, pensule, panza, sevalet, ... utilitati si chirie)
- echivalent financiar al timpului consumat
- pretul creativitatii (?)
... + o valoare cumulativa in timp

Costul unui **stand experimental/model/prototip**:

- costul materialelor si al componentelor folosite
(**pastreaza chitante, facturi !**)
- echivalent financiar al timpului consumat: pentru studiul variantelor constructive, pentru experimente, achizitii, realizarea standului, pentru ajustari/modificari, . . . s.a. (**estimeaza !**)
- pretul creativitatii (**???**)

Recomandari:

- vezi principiul “valorii de inlocuire”
- la estimarea timpului foloseste “norma de timp”

Valoarea tehnica si de aplicare a unei idei inovatoare in domeniul tehnic

este data de :

a. importanta problemei rezolvate pentru societate

b. avantajele tehnice pe care le ofera solutia propusa fata de solutii cunoscute, comparabile.

(*) cu raportare la acestea, solutia tehnica initiala poate fi imbunatatita/perfectionata

c. nivelul de maturitate tehnologica. **(*) Ideea poate fi dusa la un nivel cat mai avansat de aplicabilitate (vezi fisier “nivel de maturitate tehnologica”)**

d. oportunitati de aplicare: **(*) identificarea, in numar cat mai mare, a aplicatilor posibile**

(*) identificarea potentialilor aplicanti

e. eficienta activitatilor de diseminare si marketing

(*) este necesara implicarea inventatorului

Etape pregătitoare pentru o cerere de brevet de invenție

Dacă ești în posesia unei soluții pe care o consideri ca fiind rezolvarea unei probleme de interes pentru societate ar fi recomandată următoarea abordare:

- stabilește și verifică condiții de aplicare (materiale, tehnologii, aprobări, s.a. necesare)
- fă o **cercetare documentară** pentru găsirea de soluții deja cunoscute și o analiză critică a deficiențelor acestora (eliminarea lor ar fi tinta soluției propuse de tine)
- **identifică elementele de noutate** ale soluției propuse față de aceste soluții găsite ca fiind cunoscute
- **perfectionează soluția** astfel încât, față de soluții cunoscute, să ofere cât mai multe avantaje
- anunță angajatorul sau universitatea (cu care **ai/ai avut/** o relație contractuală!) intenția de brevetare
- întocmește **documentația** ce trebuie anexată unei cereri de brevete, **solicita asistență și consiliere din partea unui specialist în Proprietate Industrială**
- depune cererea de brevet la OSIM

Cost estimativ pentru obținerea unui brevet de invenție în România: 2.000 – 3.500 euro.

Cercetarea documentară

O soluție tehnică este brevetabilă dacă îndeplinește simultan condițiile:

- **a fost identificată măcar o soluție tehnică** (produs, procedeu) generatoare de (cat mai multe) efecte pozitive **pentru rezolvarea unei probleme**
- aceasta soluție **indeplinește condițiile de brevetabilitate**:
 - are elemente de noutate fata de solutii cunoscute (=> “**noutate**”)
 - este rezultatul unui demers creativ (=> “**inventivitate**”)
 - sunt clarificate condițiile de aplicare (material, tehnologii, parametrii, s.a. => “**aplicabilitate**”)

Identificare soluției tehnice brevetabile trebuie fundamentată pe o cercetare documentară (tematică) responsabilă, imperativ necesară pentru evitarea încălcării drepturilor terților, evitarea demersurilor sterile și a cheltuielilor inutile.

Cercetarea documentara este imperativ necesara inventatorului (cel care cunoaste cel mai bine detalii ale solutiei propuse, domeniul in care se incadreaza aceasta, o poate imbunatati si poate evalua potențialul de aplicare) pentru o **prima evaluare a valorii tehnice a solutiei propuse ... dar,** in etapa de pregatire a anexelor pentru cererea de brevet, **trebuie validată de catre un consilier PI.**

Documentarea poate fi efectuată on-line din următoarele baze de date cu brevete de invenție:

Google Patents (<https://patents.google.com/>)

ESPACENET (<http://ep.espacenet.com/>)

European Patent Register (<https://register.epo.org/advancedSearch?lng=en>)

PatentScope (<http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>))

EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro>)

OMPI (WIPO, <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>)

sau se poate cere asistența din partea unui Centrul regional OSIM (<https://osim.ro/despre-osim/link-uri-utile/centre-regionale>) .

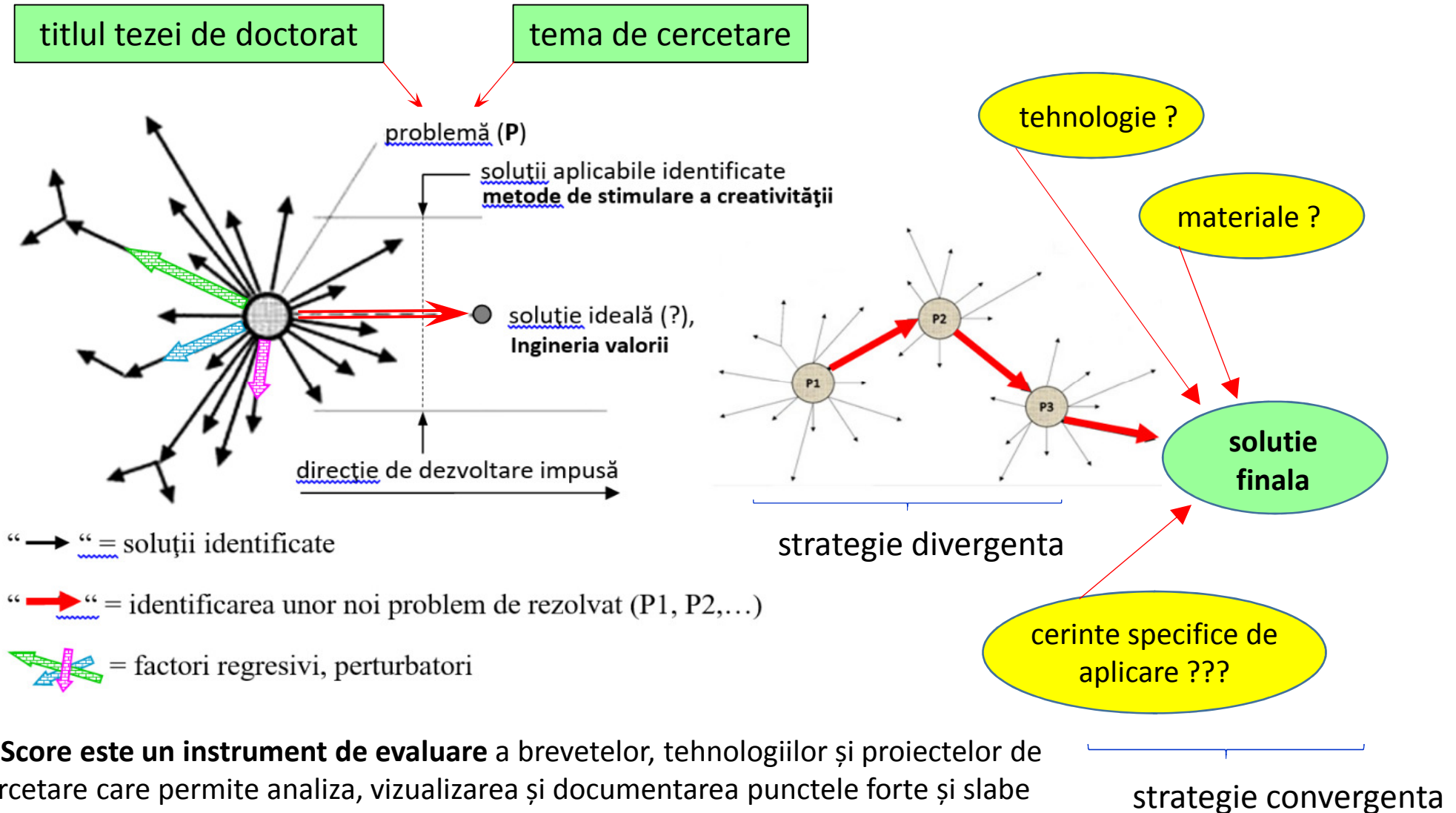
Dar aceste surse de informații **NU cuprind și depunerile de cereri din ultimele luni (6 ... 12).**

OSIM oferă servicii de cercetare documentară tematică (<https://osim.ro/cercetari-documentare-la-cerere>) finalizate cu un **“Raport de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea** “(cost: 300 euro), document deosebit de **util ca argument** într-o **cerere de finanțare** sau pentru **negocieri de transfer tehnologic.**

O cercetare documentară temeinică și identificarea corectă a soluției tehnice brevetabile permit luarea deciziei privind inițierea procedurilor de brevetare ținând cont de următoarele situații posibile:

- invenția pare brevetabilă și **NU se găsesc soluții tehnice opozabile**, caz în care se continuă demersurile de brevetare ... cu **sanse mari de obtinere a brevetului** ;
- invenția pare brevetabilă, dar **există soluții tehnice opozabile deja brevetate**.
Incearca perfecționarea propuse de tine ca **soluție tehnică “ocolitoare”** a brevetelor existente
+ imbunatateste aceasta solutie a.i. sa ofere cat mai multe avantaje si cat mai substantiale.
- **dacă nu se poate obține o variantă “ocolitoare”** (“*invent around*”) se **renunță la demersurile de brevetare** și se poate încerca **cumpărarea de licență**.

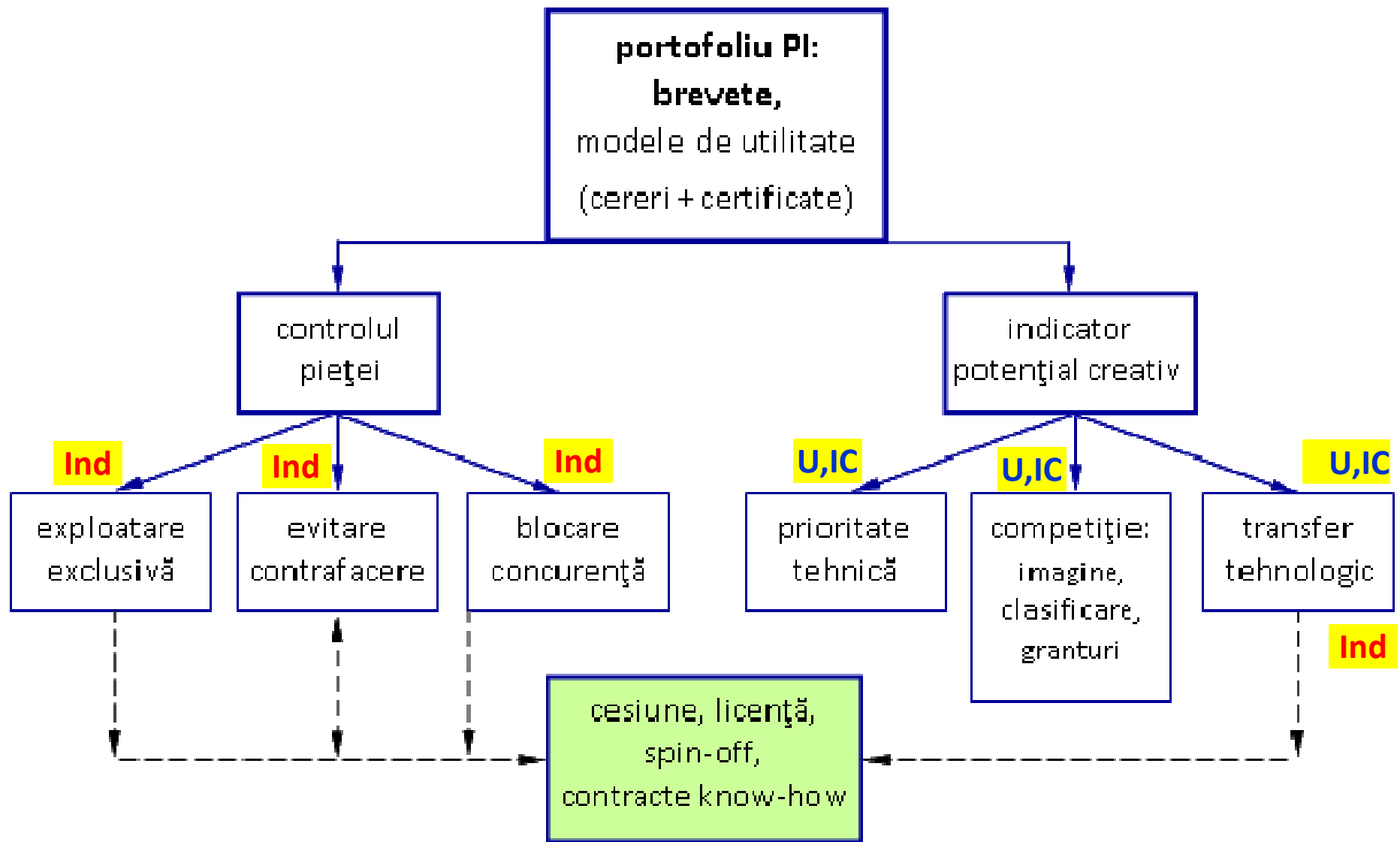
Algoritm de dezvoltare a unei soluții pentru o problemă de rezolvat (P)



IP Score este un instrument de evaluare a brevetelor, tehnologiilor și proiectelor de cercetare care permite analiza, vizualizarea și documentarea punctele forte și slabe ale unui brevet sau proiect de cercetare și chiar personalizarea factorii de evaluare utilizați în analiză (<https://www.epo.org/searching-for-patents/business/ip-score.html>).

Strategia de valorificare a unei idei inovatoare

Pentru universitate (U), institut de cercetare (IC), unitate industrială (Ind):



Drepturile de proprietate industrial de pot transmite (=> transfer tehnologic) prin :

Cesiune = transmiterea unui drept de creanță în temeiul unui contract prin care se transmit drepturi de proprietate industrială asupra unei soluții tehnice ce face obiectul unei protecții înregistrate la OSIM și publicate în BOPI, de la titularul documentului de protecție (denumit cedent) către un beneficiar (numit cesionar).

Cedentul trebuie să fie titular (pentru brevet) sau solicitant (pentru cerere de brevet) iar documentul de protecție trebuie să fie în vigoare, cu taxele plătite la zi.

Cesiunea poate avea ca obiect:

- un brevet de invenție (BI) sau o cerere de brevet de invenție (CBI)
- un model de utilitate (MU) sau o cerere de model de utilitate (CMU)

!!! dacă cesiunea este pentru soluția tehnică dintr-o cerere (CBI sau CMU), exista riscul respingerii cererii și, pentru un astfel de caz, contractul va fi desființat și cesiunea anulată.

Chiar și pentru un titlu de protecție déjà acordat exista riscul revocării acestuia în urma acțiunii unui tert interesat.

Transmiterea de drepturi prin **contract de cesiune** se poate face:

- cu titlu **oneros** (similar unui contract de **vânzare-cumparare**)
- **gratuit** (regim juridic asimilat **donăției**)

Sunt excluse de la cesiune, in lipsa unor clauze contrare:

- brevete eliberate in alte țări și care au fost eliberate având ca prioritate brevetul national,
- asistența de specialitate (know-how), care completează brevetul.

(Strenc A., s.a. - Dreptul brevetului. Tratat, Ed. Univers Juridic, București, 2019, pg. 663)

Cesiunea se poate face doar pentru elementele de noutate din revendicările CBI sau a BI și poate fi:

- **totală**, când se transfer toate drepturile și pe întreg teritoriul de valabilitate a brevetului
- **parțială**, când transmiterea de drepturi este selectivă, convenită de părți, doar pentru unele aplicații sau elemente de noutate dintre cele pentru care s-a eliberat brevetul (vezi: exemple de aplicare din descriere, elemente de noutate din revendicări).

!!! Un **contract de cesiune poate avea ca obiect și invenții viitoare** caz în care părțile convin să colaboreze și să cesioneze toate perfecționările invenției pentru care s-a încheiat contractul (necesar a fi stabilite condiții clare de colaborare ulterioară cesionării !).

Licență = acordul contractual prin care titularul unui drept de proprietate industrială (licențiator) concede (acordă) unei alte persoane (licențiat) în tot sau în parte, **folosința dreptului său exclusiv de exploatare în schimbul unui preț și în condițiile stabilite de comun acord.**

Dreptul de folosință sau de exploatare poate acoperi toate formele de folosință recunoscute titularului sau numai unele dintre acestea.

Prin contract de licență **nu se transferă dreptul de proprietate** asupra unei soluții protejate prin brevet de invenție, **licențiatul primește un drept de aplicare** industrială (exploatare) a acesteia. Astfel, contractul de licență are similitudini cu un contract de închiriere.

Ambele părți contractante își asumă riscuri care pot fi menționate cu clauze speciale în contract:

- valorificarea economică are întotdeauna un anumit grad de incertitudine (dar pentru această situație vina nu poate fi a licențiatorului),
- dreptul de proprietate licențiat poate fi invalidat cu efect retroactiv (iar pentru această situație vina nu poate fi a licențiatului)

Din punct de vedere juridic, contractual de licență este întocmit după reguli din materia închirierii sau vânzării dar o serie de aspect esențiale și specifice trebuie reglementate prin clauze contractual exprese:

- transmiterea accesorie a know-how-ului,
- apărarea drepturilor contra terților uzurpatori.

Licența poate fi :

- **simplă** (neexclusiva), când titularul brevetului poate da licențe și altor persoane interesate sau
- **exclusivă**, titularul brevetului NU mai poate încheia contracte de licență având același obiect.

Licența poate fi **limitată (parțială)** și **nelimitată (totală)**, în funcție de interpretarea conținutului articolelor din contract privind :

- întinderea teritorială,
- durata convenită a exploataării,
- drepturile acordate (toate drepturile de folosință, fara exceptie, sau numai unele dintre acestea)

Brevetarea în străinătate

Brevetarea în străinătate a invențiilor create de persoane fizice române se face **numai după înregistrarea cererii de brevet de invenție la OSIM** (L64, art. 39).

În termen de 12 luni de la data depozitului, (data de prioritate conform Convenției de la Paris și în conform cu art. 19 și 20 din L64), solicitantul interesat pentru protejarea în străinătate a soluției tehnice ce constituie obiectul cereri de brevet, va **solicita OSIM-ului eliberarea unui certificat de prioritate**.

În baza acestei priorități, se poate depune:

- **cerere națională** direct la oficiile țărilor în care doriți protecție, sau
- **cerere internațională depusă prin OSIM**, ca oficiu receptor, fie la biroul Organizației Europene de Brevet (**OEB**), fie la cel al Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (**PCT**).

Cost estimativ pentru obținerea unui brevet de invenție în state UE: 20.000 – 25.000 euro.

Pentru inventator

Idee, cu element/elemente de noutate puse in evidenta de o cercetare documentara ("noutate", dupa opinia autorului; cu documente "opozabile", evaluatorul OSIM poate invalida "noutatea")

Variante:

A. verificare experimentală, se pune in aplicare
=> stand de incercare, model experimental, model functional, prototip, ...



B. o faci cunoscuta societatii (lucrare stiintifica publicata, interviu,)
(!!! DAR, din acel moment solutia dezvaluita devine **bun public, oricine o poate aplica**)
=> **prioritate stiintifica recunoscuta (local, zonal, mondial)**



C. depui o cerere de titlu de protectie (brevet, model utilitate) la OSIM

=> recunoastere la nivel mondial

- **cu verificarea elementului de noutate invocate, pt. brevet !!!**
- (fara verificare element noutate, pentru model de utilitate)

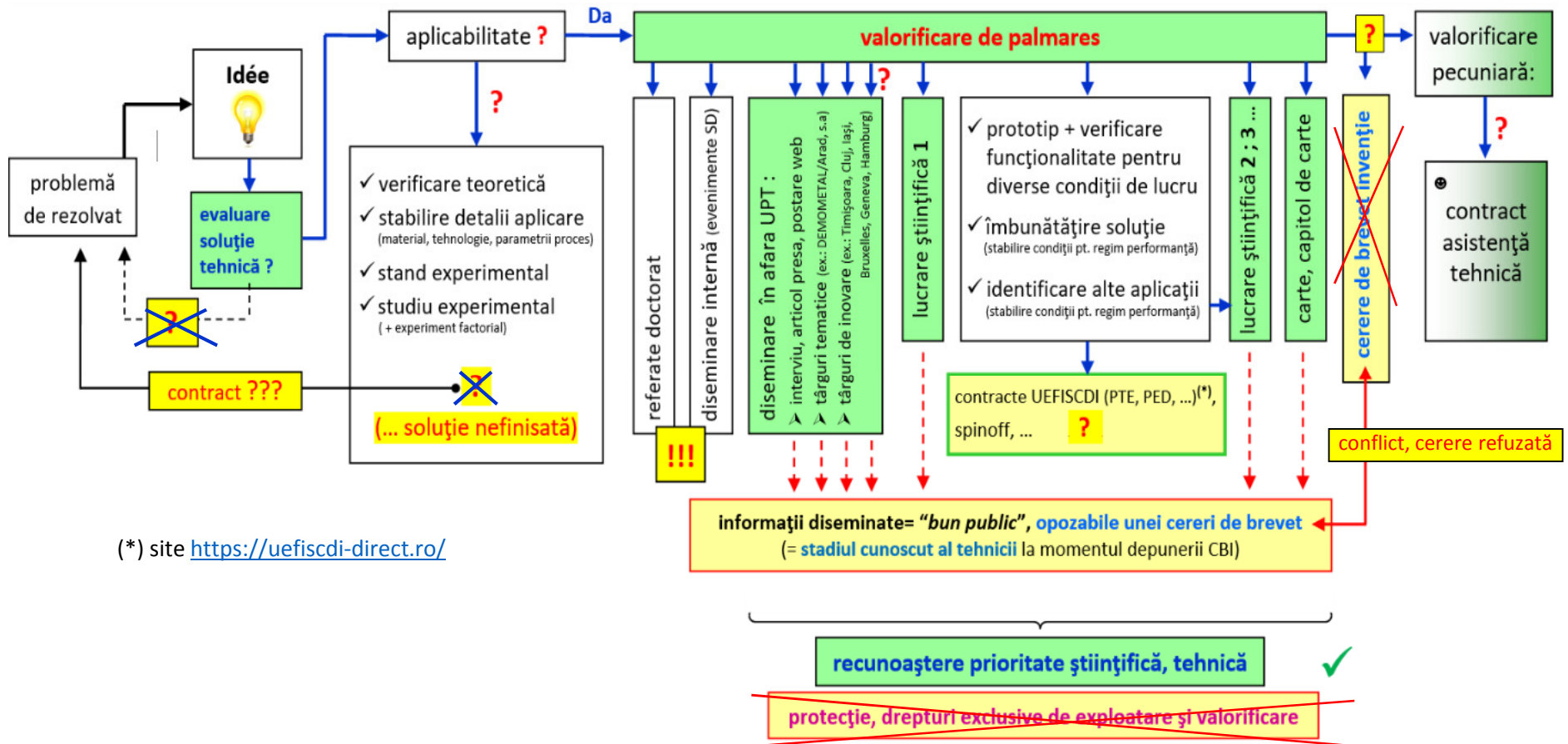
+ protectie pentru aplicare solutie propusa in documentatia depusa la OSIM
pe teritoriul tarii pentru care s-a depus cerere de brevet

... + ideea poate fi valorificata (cesiune, licenta, lucrari stiintifice, brevetare extern)



Strategie 1:

proces de inovare cu evoluție incrementală și valorificare în etape,
depunere cerere de brevet după diseminare de informații

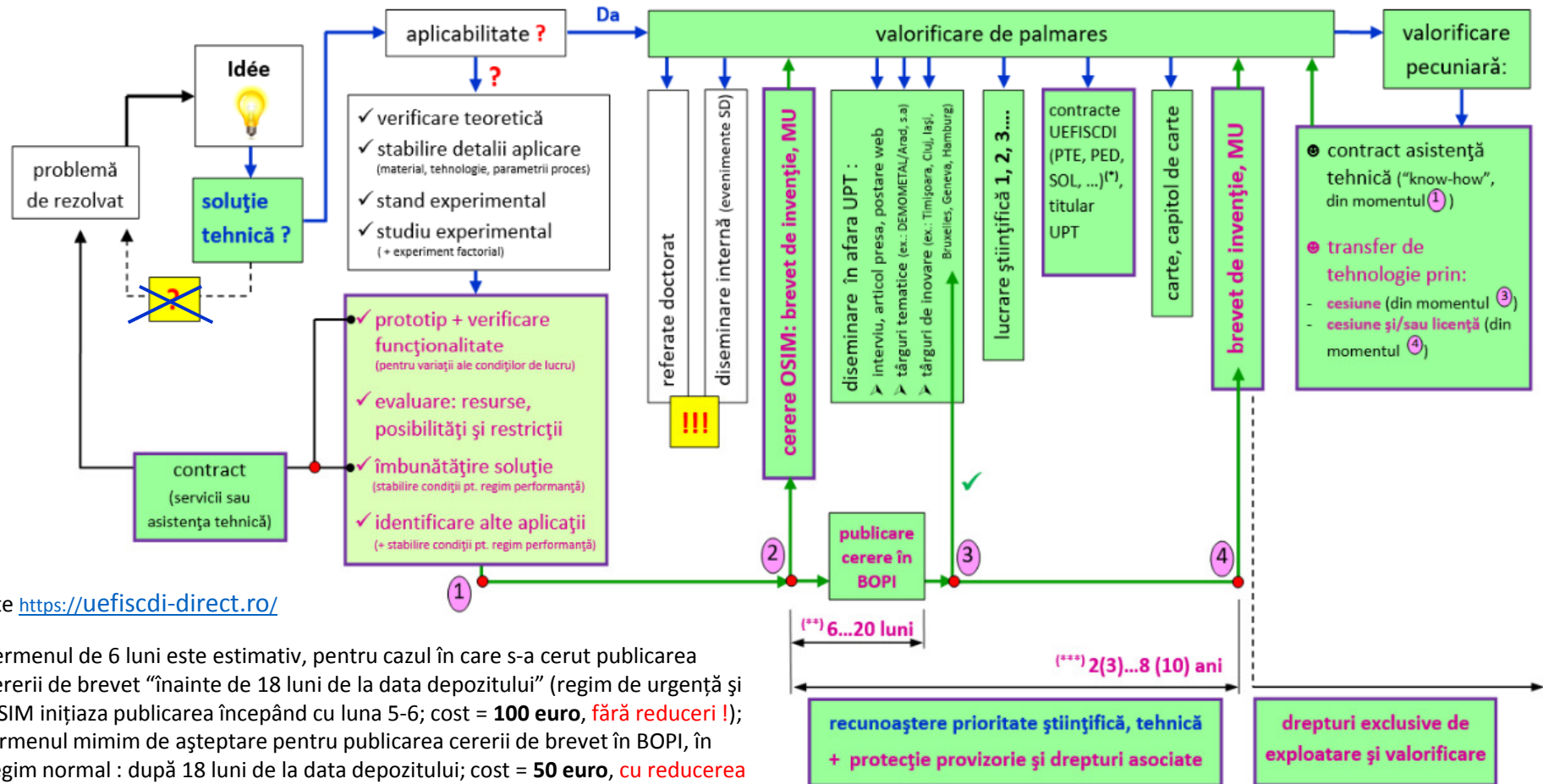


(*) site <https://uefiscdi-direct.ro/>

Chiar dacă soluția tehnică a fost **îmbunătățită, perfecționată**, dusa până la un **stadiu avansat de dezvoltare**
detalii tehnice ale acesteia care au fost dezvaluite prin diseminare NU mai pot fi revendicate
 într-o cerere de brevet depusă ulterior diseminării, iar **șanse de valorificare prin contracte sunt reduse**

Strategie 2:

proces de inovare adus la un nivel de maturitate avansată (înainte de diseminare informații), se depune cerere de brevet de invenție (= > șanse sporite de valorificare financiară), apoi se face diseminare de informație



(*) site <https://uefiscdi-direct.ro/>

(**) termenul de 6 luni este estimativ, pentru cazul în care s-a cerut publicarea cererii de brevet "înainte de 18 luni de la data depozitului" (regim de urgență și OSIM inițiază publicarea începând cu luna 5-6; cost = **100 euro, fără reduceri !**); termenul minim de așteptare pentru publicarea cererii de brevet în BOPI, în regim normal : după 18 luni de la data depozitului; cost = **50 euro, cu reducerea taxei la 50% și 20%, în condițiile stabilite prin lege**)

(***) un brevet de invenție poate fi obținut în aproximativ 2-3 ani dacă s-au cerut: publicarea de urgență (**100 euro**) + examinarea de fond în regim de urgență ("în termen de 18 luni de la data depozitului", cost = **500 euro, nu se aplică reduceri**). În regim normal, examinarea unei cereri de brevet se face în lunile 18...30 de la data depozitului (depunerea cererii) și costă **300 euro (reduceri aplicabile !)**.

Exercitiu de imbunatatire valorii unei solutii tehnice inovatoare

Daca esti in posesia unei solutii pe care o consideri ca fiind rezolvarea unei probleme de interes pentru societate ar fi recomandata urmatoarea abordare:

- **analizeaza, stabileste si verifica** conditii de aplicare (materiale, tehnologii, aprobari, s.a. necesare)
- fă o **cercetare documentara** pentru gasirea de solutii deja cunoscute si o analiza critica a deficientelor acestora (“puncta slabe”, eliminarea lor ar fi tinta solutiei propuse de tine)
- **identifica elementele de noutate** ale solutiei propuse de tine fata de aceste solutii gasite ca fiind cunoscute
- **perfectioneaza solutia** (adauga componente, functionalitati, detalii tehnice, ...) astfel incat, **față de solutii cunoscute, in ansamblu, sa ofere cat mai multe avantaje**
- **identifica punctele slabe ale solutiei imbunatatite** folosind software IPScore (vezi fisier “IPScore”) (site European Patent Office : <https://www.epo.org/searching-for-patents/business/ipscore.html>).

In continuare, vei incerca modificarea solutiei astfel incat sa obtii un punctaj IPScore mai bun.

Important

În mediul economic brevetul de invenție poate fi folosit ca instrument (de către o entitate productivă !):

- pentru exclusivitate în aplicarea soluției tehnice + evitarea contrafacerii (funcții defensive) sau
- pentru blocarea concurenței (funcție ofensivă).

În mediul științific, universitar, brevetul de invenție servește: pentru recunoașterea unei priorități tehnice, științifice, pentru imagine și reputație, ca dovadă a capacității inovatoare a unui colectiv, pentru întărirea unui portofoliu de active necorporabile dar cu potențial de valorificare pecuniară.

Cererea de invenție sau invenția cu solicitant/titular universitar trebuie administrată într-un mod aparte, justificat de realitatea că activitatea de bază a universității (CAEN) este aceea educativă, completată cu o componentă de cercetare, dar universitatea nu este o entitate productivă, nu are structuri de producție, aplică o invenție până la nivel de prototip, [2], și doar în mod excepțional la nivel de serie mică.

Dacă o universitate nu este un actor direct în mediul economic (nefiind entitate productivă), strategia de management cea mai potrivită ce o poate aplica cu privire la proprietatea industrială trebuie orientată spre:

- valorificarea rezultatelor cercetării prin obținerea de titluri de proprietate (brevete, model de utilitate) pentru idei inovatoare cu autori dintre angajați sau studenți.
- valorificarea portofoliului de titluri de proprietate (inclusiv cereri de brevet pentru care protecția provizorie începe după publicarea acesteia în BOPI (art. 32 din L64/1991) prin:
 - înființare de spin-off sau
 - participare într-un start-up sau
 - transfer tehnologic, către o entitate economică productivă, interesată și cu potențial de aplicare, prin cesiune sau licență.

Recomandari

1. Puteți participa la o expoziție internațională prezentând o soluție tehnică pentru care nu ați depus încă o cerere de brevet.

Dar pentru a păstra șansele de obținere a unui titlu de protecție (dacă există o astfel de intenție și fără ca divulgarea în urma expunerii să vă fie opozabilă) **este obligatoriu**, ca o primă măsură, să obțineți de la organizator un **document (“certificat de participare”)** care să confirme prezentarea soluției tehnice respectivă la expoziție. Se recomandă ca documentul să fie însoțit de **o descriere, un desen și de o fotografie a standului sau posterului**, și toate acestea trebuie **certificate (semnătură, ștampilă) de organizator**.

In maximum 6 luni de la data expoziției (L64, art. 10 + HG547, art.28) se poate depune la OSIM o cerere de brevet de invenție, în care se declară participarea la expoziție cu soluția tehnică ce constituie obiectul cereri de brevet și se anexează documentele mai sus-menționate.

2. Inscrierea la expoziții și târguri de inovare internaționale (Bruxelles, Geneva, Hanovra, Paris, Hamburg....) este **condiționată de publicarea în BOPI a unei cereri de brevet de invenție** având ca obiect soluția tehnică cu care se dorește participarea. **In cererea de brevet, se poate cere “publicarea de urgență”** (se platește taxa aferentă acestui serviciu OSIM)

3. Conținutul unei lucrări științifice publicate înaintea depunerii unei cereri de brevet de invenție poate fi considerat **opozabil unor elemente de noutate invocate de inventatori în revendicările unei cereri de brevet depusă după data publicării lucrării** (anterioritate, cu efect de anulare a noutății).

4. La nivelul fiecărei echipe de cercetare ar fi recomandată:

- stabilirea unei persoane responsabile cu identificarea soluțiilor brevetabile,
- organizarea sistematică a unor sedințe de brainstorming pentru identificarea celor mai bune soluții pentru o anumită problemă (vezi reguli organizare sedința brainstorming),
- planificarea strategiei de valorificare a rezultatelor cercetării, individual și la nivel de echipă.

5. Documentarea trebuie abordată cu responsabilitate de către inventatori (cei care cunosc cel mai bine detaliile și potențialul de aplicare pentru domeniul în care se plasează problema de rezolvat) și **validată prin contribuția unui consilier PI.**

6. Șansele valorificării financiare (pecuniare) ale unei idei inovatoare cresc semnificativ dacă soluțiile identificate pentru aplicarea acestora sunt aduse la un **nivel de maturitate cât mai avansat înainte de valorificarea de palmares** (diseminare).

7. Soluțiile de aplicare ale unei idei inovatoare trebuie dezvoltate până la un **nivel de maturitate de cel puțin TRL3** astfel încât să poată constitui obiectul unei cereri de brevet de invenție ... și **pentru fiecare aplicație identificată se poate depune o cerere de brevet de invenție.**

8. Orice demers de valorificare a unei idei inovatoare este bine să înceapă după **publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI).**

9. În formularul de cerere de brevet se poate cere un “Raport de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea”. Intocmit de către OSIM acest document este deosebit de **util ca argument** într-o **cerere de finanțare** sau pentru **negocieri de transfer tehnologic.**