

Ordonanță a Guvernului privind invențiile de serviciu

In temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și art.1 punctul VI 5 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:

Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții

Art.1. (1) Prezenta ordonanță se aplică invențiilor create de un inventator individual sau de un grup de inventatori atunci când inventatorul individual sau cel puțin un membru al grupului de inventatori este salariat al unei persoane juridice:

- a) de drept privat;
- b) de drept public cu scop lucrativ;
- c) de drept public, fără scop lucrativ, care au în obiectul de activitate și cercetarea-dezvoltarea;
- d) de drept public, fără scop lucrativ, care nu au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

(2) Prezenta ordonanță se aplică invențiilor prevăzute la alin. (1) care pot fi protejate prin brevet de invenție sau prin model de utilitate înregistrat.

Art.2 – În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) salariat – orice persoană fizică ce prestează, în temeiul unui contract individual de muncă, o activitate remunerată pentru și sub autoritatea unei persoane din cele prevăzute la art.1 alin.(1);

b) angajator – orice persoană juridică ce se încadrează în una din categoriile prevăzute la art.1 alin.(1), lit.a-d;

c) consilier in proprietate industrială al angajatorului – este persoana fizică salariată, atestată, care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor OG nr.66/2000, privind exercitarea profesiei de consilier in proprietate industrială, republicată

(2) Expresia „activitate de cercetare-dezvoltare” are înțelesul prevăzut la art.2 alin.1) din OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul II

Invenții de serviciu

Art.3 – (1) Invențiile de serviciu sunt invențiile prevăzute de art.1, care se află într-una dintre următoarele situații:

a) au rezultat în exercitarea atribuțiilor de serviciu ale inventatorului, încredințate în mod expres în cadrul contractului de muncă și în fișa postului sau stabilite prin alte acte juridice obligatorii pentru inventator, care prevăd o misiune inventivă;

b) s-au obținut, pe durata contractului individual de muncă, precum și pe o perioadă de minimum 2 ani de la încetarea acestuia, după caz, în una din următoarele circumstanțe:

- prin cunoașterea sau utilizarea experienței angajatorului,
- prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului,
- urmare pregătirii și formării profesionale dobândită de inventatorul salariat prin grija și pe cheltuiala angajatorului,
- prin utilizarea unor informații rezultate din activitatea angajatorului sau puse la dispoziție de acesta.

(2) Misiunea inventivă prevăzută la alin.(1) lit.a) va stabili domeniul tehnologic în care se încadrează problema sau problemele tehnice pentru a căror rezolvare inventatorul salariat trebuie să aducă o contribuție creativă corespunzător atribuțiilor de serviciu.

Art.4 – (1) Angajatorul are competența de a stabili cu privire la încadrarea sau nu a unei invenții realizată de către un salariat în categoria invențiilor de serviciu și de a aprecia cu privire la tipul invenției de serviciu, în raport de situațiile prevăzute la art.3 alin.1.

(2) Salariatul care creează o invenție, are obligația să comunice de îndată angajatorului o prezentare a invenției, în care să arate problema tehnică rezolvată cu date suficient de clare pentru a defini invenția și condițiile în care a invenția fost creată, astfel încât angajatorul să-și poată exercita competențele prevăzute la alin.(1).

(3) În lipsa altor prevederi în regulamentul intern al angajatorului, în termen de 4 luni de la primirea comunicării prevăzută la alin.(2), angajatorul va înștiința inventatorul salariat asupra încadrării invenției în categoria invențiilor de serviciu și dacă revendică dreptul asupra acesteia.

(4) În termen de 2 luni de la înștiințarea făcută de angajator, conform alin.(3), inventatorul poate contesta modul de încadrare a invenției sale de către angajator, competente fiind instanțele judecătorești care vor soluționa contestația potrivit dreptului comun

Art.5 – (1) Dreptul asupra invențiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.a) aparține angajatorului, dacă acesta face parte din categoria prevăzută la art.1 alin.(1) lit.a) sau lit.b).

(2) Dreptul asupra invențiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.a) aparține angajatorului în absența unei prevederi contractuale contrare, dacă acesta face parte din categoria prevăzute la art.1 alin.(1) lit. c).

(3) Dreptul asupra invențiilor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) aparține inventatorului, dacă angajatorul care face parte dintr-una din categoriile prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a) - lit.c), nu revendică invenția în condițiile art.4 alin.(2).

(4) Dreptul asupra invențiilor prevăzute la art.3 alin.(1) create de salariați ai unui angajator care face parte din categoria prevăzută la art.1 alin.(1) lit.d) aparține inventatorului salariat.

(5) Dreptul asupra invențiilor create de salariați și care nu se încadrează în nici una din situațiile prevăzute la art.3 alin.(1) aparține inventatorului salariat, în condițiile prevăzute de Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată.

Art.6 – Pentru invențiile de serviciu prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) care au fost revendicate de către angajator, inventatorul salariat are dreptul la o remunerație stabilită de către angajator

Art.7 – În lipsa altor prevederi în regulamentul intern al angajatorului la stabilirea remunerației potrivit art.6, angajatorul poate avea în vedere:

a) efectele economice, comerciale și /sau sociale care decurg din exploatarea invenției de către angajator sau de către terți, cu acordul angajatorului,

b) măsura în care angajatorul este implicat în realizarea invenției de serviciu,

c) aportul creativ al inventatorului salariat, când invenția a fost creată de mai mulți inventatori.

Art.8 –(1) În cazul în care dreptul asupra invenției de serviciu aparține angajatorului, acesta este îndreptățit să depună o cerere de brevet de invenție sau de înregistrare a unui model de utilitate în România și/sau în alte state, cu revendicarea dreptului de prioritate din România.

(2) În aplicarea alin.(1) cererea de brevet de invenție sau de înregistrare a modelului de utilitate va fi însoțită de actul din care rezultă dreptul asupra invenției.

(3) În situația prevăzută la art.5 alin.(4) și alin.(5), inventatorul salariat este îndreptățit să solicite protecția în România și/sau în alte state, cu revendicarea dreptului de prioritate din România.

(4) În cazurile prevăzute la alin.(1) și alin.(3), inventatorul salariat și angajatorul au obligația să se informeze în scris asupra depunerii unei cereri de brevet de invenție sau de înregistrare a unui model de utilitate.

Art.9 – (1) După depunerea cererii de protecție pentru invenția de serviciu, angajatorul va înștiința inventatorul salariat în legătură cu derularea procedurilor de obținere a protecției.

(2) La cererea angajatorului, inventatorul salariat îi va acorda acestuia asistență pentru obținerea protecției și a valorificării invenției.

(3) În situația în care angajatorul nu mai dorește continuarea procedurilor ulterioare depunerii cererii de protecție pentru invenția de serviciu sau nu este interesat în a proteja invenția de serviciu în anumite state, angajatorul va ceda salariatului dreptul la acordarea protecției, sub condiția ca salariatul să acorde angajatorului o licență neexclusivă pentru invenția brevetată. Condițiile de acordare a licenței neexclusive vor fi stabilite prin prevederi ale regulamentului intern în materie al angajatorului. În lipsa acestuia, condițiile de acordare se vor stabili prin acordul partilor. Angajatorul va transmite, în timp util și înscrisurile necesare continuării procedurilor.

(4) La solicitarea salariatului, pentru statele în care angajatorul comunică salariatului că nu este interesat să obțină drepturi de proprietate industrială, angajatorul va ceda salariatului dreptul de a solicita protecția invenției de serviciu într-un termen care să îi permită să beneficieze de termenele de prioritate prevăzute de convențiile și

tratatele internaționale din domeniul proprietății industriale, la care România este parte.

Art.10 – (1) Invențiile care se încadrează în prevederile art.3 alin.(1) pot face obiectul unui secret comercial.

(2) Inventatorul salariat are obligația de a nu divulga sau publica invenția care se încadrează în prevederile art.3 alin.(1), fără acordul scris al angajatorului. Obligația de a nu divulga sau publica o au și persoanele altele decât inventatorul, care prin natura atribuțiilor de serviciu au luat cunoștință de existența invenției.

(3) În cazul divulgării invenției de serviciu, de către persoanele prevăzute la alin.(2) poate fi antrenată răspunderea rezultând din contractul individual de muncă încheiat între salariat și angajator.

Art.11 – (1) Pentru invențiile de serviciu realizate de salariați ai angajatorilor din categoria prevăzută la art.1 alin.(1) lit.c), revendicate de către angajator conform prevederilor prezentei legi sau conform unui contract între părți și valorificate de către angajator, salariatul inventator are dreptul la o cotă procentuală din valoarea venitului realizat de angajator, în urma aplicării invențiilor.

(2) Procentul prevăzut la alin.(1) nu poate fi mai mic de 30%.

Art.12 – (1) Pentru invențiile rezultate în urma desfășurării unor activități de cercetare-dezvoltare sau didactice într-o instituție de învățământ superior, titular a dreptului de protecție, aceasta va acorda inventatorului la cerere, cu titlu gratuit, un drept de exploatare a invenției în domeniul său de activitate didactică și de cercetare, în baza unui contract de licență neexclusivă, chiar dacă inventatorul nu este salariat.

(2) Contractul prevăzut la alin.(1) are o durată de valabilitate egală cu durata desfășurării de către inventator a activităților didactice și de cercetare.

Art.13 – Art.13 – (1) În interes public, la sesizarea instituției prevăzută la art.1 alin.(1) lit.d), în baza unei hotărâri judecătorești definitive, exploatarea invenției care face obiectul unui titlu de protecție avându-l ca titular pe inventatorul salariat al acestei instituții, poate fi limitată, ca durată și nivel al exploatării invenției. Inventatorul salariat, titular, are dreptul la un venit, realizat de angajator în urma

aplicării invențiilor, de natură a acoperi pierderea suferită prin această limitare.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică în mod corespunzător și angajaților militari, precum și altor categorii de persoane care se află în relații contractuale cu persoana angajatoare.

Art.14 – Consilierul în proprietate industrială al angajatorului, care își desfășoară activitatea în domeniul invențiilor, va putea acorda asistență inventatorului salariat, la cererea acestuia, pentru întocmirea comunicării, conform art.4 alin.(2).

Art.15 – (1) Litigiile dintre angajatori și salariați în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi sunt de competența instanțelor judecătorești și se soluționează potrivit dreptului comun.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor angajatorului sau salariatului inventator, decurgând din prezenta ordonanță poate atrage obligarea la daune interese a persoanei vinovată de încălcarea obligației legale.

Capitolul III

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16 – (1) Alineatul 2 al articolului 38 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul invențiilor de serviciu, titularului brevetului este obligat să comunice inventatorului intenția sa de renunțare la brevet; la cererea inventatorului, titularul este obligat să îi transmită acestuia dreptul asupra brevetului, sub condiția ca salariatul să acorde angajatorului o licență neexclusivă pentru invenția brevetată.”

(2) La art.63 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenție, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului din contractele de cesiune și licență sunt de competența instanțelor judecătorești.”

Art.17 – În aplicarea prezentei Ordonanțe, până la sfârșitul anului 2014, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va emite un Ghid, aprobat prin Ordin al Directorului General și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care va include distribuirea beneficiilor ce decurg din exploatarea invențiilor de serviciu, armonizat cu cele mai bune practici internaționale

Art.18 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe art.5, art.36, art.42 și art.73 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, art.88, art.89, art.90 alin.(1)-(14) și art.91 din HG nr.547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991, republicată se abrogă.

(2) Cererile de brevet de invenție depuse în temeiul art.5 din Legea nr.64/1991, republicată, precum și cererile de model de utilitate, ale inventatorilor salariați depuse la OSIM înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi și pentru care nu s-a luat o hotărâre, urmează regimul juridic prevăzut de normele legale aplicabile la data depunerii cererii titlului de protecție solicitat.

(3) Dispozițiile Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, Legii nr.350/2007 privind modelele de utilitate, HG nr.547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991, republicată, precum și HG 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.350/2007 se aplică în mod corespunzător și invențiilor reglementate de prezenta ordonanță.