

# **Necesitatea și specificul expertizelor judiciare în domeniul proprietății industriale**

CAMERA NAȚIONALĂ A CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE  
INDUSTRIALĂ

PREȘEDINTE **CRINA NICOLETA FRISCH**

# Mijloc de probă: raportul de expertiză

- Expertiza este activitatea desfășurată de un specialist în domeniu, numit de către instanță, părți sau organul de cercetare penală pentru lămurirea unei situații de fapt.
- Expertul își prezintă opinia asupra situației de fapt prin raportul de expertiză.
- Proba este raportul de expertiză și nu expertiza.

# Domeniile și specialitățile proprietății industriale

- Proprietatea intelectuală este diferită de proprietatea industrială.
- Domeniul proprietății industriale nu conține și dreptul de autor.
- Specialiștii în proprietate industrială nu sunt obligatoriu și specialiști în proprietate intelectuală.

# Specialiștii în domeniul proprietății industriale

- Consilierii în domeniul proprietății industriale.
- Dobândirea calității de consilier și exercitarea profesiei este reglementată de O.G.66/2000.
- Art.3: „definește obiectul proprietății industriale: brevetele de invenție, desenele și modelele industriale, mărcile de comerț și de serviciu, numele comerciale, indicațiile de proveniență, geografice și de origine, topografiile circuitelor integrate și combaterea concurenței neloiale”.

## Necesitatea expertizei în domeniul proprietății industriale

- Schimbarea practicii, până prin anii 2000 era o regulă ca indiferent de obiect, brevetele de invenție, desenele și modele sau pentru marcă să fie dispusă o expertiză.
- Obiectivele erau de fapt chestiuni de drept și nu de fapt: ex: dacă mărcile în discuție sau serviciile sunt similare, dacă marca “winn” contraface marca “win”.

## Cont.

- Ulterior în litigiile civile, practica este schimbată, expertiza judiciară se disîune mai ales în litigiile privind brevetele de invenție: contrafaceri sau anulări.
- În penal se mai mențin...., vom vedea în continuare.

# Specializarea consilierului în proprietate industrială

- O specializare în primul rând în obiectele domeniului proprietății industriale în care a fost atestat de OSIM: mărci, brevete, desene și modele industriale și topografia circuitelor integrate.
- În domeniul brevetelor ar trebui ca expertul să fie un specialist să aibă pregătire în domeniul respectiv: farmacie, medicină, mecanică, automatică, etc.

## Cont.

- Există brevete în cele mai diverse forme ale industriei și serviciilor; de la echipamente sofisticate, metode de tratament, aeronautic dar și frizerie și coafura...., un consilier atestat în domeniul brevetelor, având de exemplu studii juridice este și un specialist în automatică?

## Brevetele de invenție

- Litigii extrem de complexe și sofisticate, în cele mai variate domenii ale industriei și tehnicii.
- Două mari categorii: anulări pe lipsa îndeplinirii condiției de brevetabilitate, cel mai adesea lipsa noutății sau a pasului inventiv.
- Contrafacerile/încălcările aduse brevetului de invenție.

# Specializarea experților în domeniul respectiv

- Expertul în proprietate industrială trebuie să fie specializat în domeniul brevetelor de invenție.
- Este necesar să aibă o specializare în domeniul industriei brevetelor de invenție care fac obiectul litigiului
- Exemple nenumărate: brevete în domeniul farmaceutic: experți consilieri care au pregătirea în domeniul TCM, sau mecanică, limitarea este evidentă.

# Expertul este independent

- Contrar aprecierii subiective a părților și uneori chiar a expertului, acesta nu este consilierul uneia din părți!
- Expertul nu trebuie să își depășească atribuțiile răspunzând cu opinii personale problemei de drept deduse.
- Nu se suprapune cu activitatea judecătorului.

## Activitatea judecătorului și a organului de cercetare penală în litigiile având ca obiect proprietatea industrială.

- Suveran în a aprecia necesitatea acestei probe.
- Va trasa obiectivele expertizei, ca fie utilizată, acestea trebuie să fie clar formulate, la obiect și din nou..., să nu tinda la dezlegarea problemei de drept.
- Va cenzura și încuviința obiectivele propuse de părți, la fel și eventualele obiective.
- În niciun caz nu își poate delega atribuțiile.

## Exemple de obiective

- Propuse în anul 2017 de organele de cercetare penală, în dosar având ca obiect contrafacere de marca...
- Reclamantul însă deține desene și modele industriale.
- "...expertul va răspunde la următoarele întrebări"
- a) dacă produsele inscripționate cu..., ridicate

## Cont.

- De organele de Politie în data de..., de la punctele de lucru a societății X sunt sau nu contrafăcute, apte să aducă atingere drepturilor de proprietate intelectuală a societății GG, raportat la prevederile Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, având în vedere că societatea are înregistrat dreptul de proprietate intelectuală pentru marca verbală.

## Scurte concluzii

- Există un specific al domeniului proprietății intelectuale, o delimitare clară atât a obiectului/fiecarui domeniu.
- În cazul brevetelor de invenție o specializare a experților din perspectivă a două paliere.
- Expertul parte sau o comisie de experți ar fi recomandată.
- La fel ca și organizarea examenului și interviului examenului de către Ministerul Justiției pentru lărgirea paletei specialiștilor.