

**LBRIS**

We know  
books

**Ramona Daniela Stângaciu**

**Contractul de licență  
privind brevetul de invenție  
în dreptul comerțului internațional**

Editura  
**Stamangiu**  
2024

PROLEGOMENE	XIII
-------------	------

**CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCATIVE ÎN MATERIA****CONTRACTULUI DE LICENȚĂ PRIVIND BREVETUL DE INVENȚIE \_\_\_\_\_ 1***Secțiunea 1. Preliminarii privind contractul de licență \_\_\_\_\_ 3***§1. Contractul de licență – Trăsături juridice. Reglementări \_\_\_\_\_ 3****1.1. Precizări și clarificări terminologice și privind accepțiunea  
noțiunilor de bază utilizate în teza de doctorat \_\_\_\_\_ 3****1.2. Contractul de licență – Trăsături juridice \_\_\_\_\_ 8****1.3. Reglementări aplicabile contractului de licență \_\_\_\_\_ 11****1.3.1. Convenția de la Paris \_\_\_\_\_ 12****1.3.2. Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor \_\_\_\_\_ 13****1.3.3. Convenția privind Brevetul European \_\_\_\_\_ 14****1.3.4. Acordul privind aspectele legate de comerț ale  
drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul  
T.R.I.P.S. – Agreement on Trade-Related Aspects of  
Intellectual Property Rights) \_\_\_\_\_ 16****1.3.5. Regulamentul nr. 1257/2012 de punere în aplicare  
a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei  
protecții unitare prin brevet și Acordul privind Curtea  
unică în materie de brevete \_\_\_\_\_ 17****1.3.6. Reglementări europene în domeniul concurenței \_\_\_\_\_ 18****§2. Direcții de acțiune privind încheierea contractului de licență  
privind brevetul de invenție, încheiat în dreptul comerțului  
internațional \_\_\_\_\_ 29****Concluzii intermediare \_\_\_\_\_ 40*****Secțiunea a 2-a. Delimitarea contractului de licență privind brevetul  
de invenție, încheiat în dreptul comerțului internațional \_\_\_\_\_ 41*****§1. Contractul de cesiune de drepturi de proprietate intelectuală \_\_\_\_\_ 41****§2. Contractul de franciză \_\_\_\_\_ 43****§3. Acordul privind transferul de materiale (*Material Transfer  
Agreement*) \_\_\_\_\_ 46****§4. Clauza sau contractul de *non-opoziție* \_\_\_\_\_ 50****§5. Licențe de export \_\_\_\_\_ 55**

§6. Licențele miniere	57
Concluzii intermediare	60
<i>Secțiunea a 3-a. Clasificarea contractului de licență în dreptul comerțului internațional</i>	<i>60</i>
§1. Clasificarea în funcție de izvorul imediat	61
1.1. Licențele obligatorii	62
1.1.1. Rol. Avantaje și dezavantaje	64
1.1.2. Licențele obligatorii în România	65
§2. Clasificarea în funcție de întinderea drepturilor acordate	72
2.1. Definiții	72
2.2. Scop. Avantaje și dezavantaje	78
2.3. Coproprietatea asupra brevetului și licențele exclusive-neexclusive	80
2.4. Consecințe în planul normelor care reglementează concurența	86
2.5. Consecințe de natură procesuală	97
§3. Clasificarea în funcție de caracterul licențelor	108
3.1. Limitări privind întinderea teritorială	108
3.1.1. Definiții	108
3.1.2. Consecințe în planul normelor care reglementează concurența în dreptul european și în dreptul Statelor Unite ale Americii	110
A. Consecințe în planul normelor care reglementează concurența în dreptul european	110
B. Consecințe în planul normelor care reglementează concurența în dreptul Statelor Unite ale Americii	126
3.2. Limitări privind domeniul de utilizare	129
3.2.1. Definiții	129
3.2.2. Consecințe în planul normelor care reglementează concurența în dreptul european și în dreptul Statelor Unite ale Americii	130
A. Consecințe în planul normelor care reglementează concurența în dreptul european	131
B. Consecințe în planul normelor care reglementează concurența în dreptul Statelor Unite ale Americii	144
Concluzii intermediare	146

<b>CAPITOLUL AL II-LEA. CONȚINUTUL CONTRACTULUI DE LICENȚĂ PRIVIND BREVETUL DE INVENȚIE ÎNCHEIAT ÎN DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL</b>	<b>148</b>
<i>Secțiunea 1. Faza precontractuală</i>	150
§1. Negocierea contractului de licență încheiat în dreptul comerțului internațional. <i>Due diligence</i>	150
1.1. Etapa premergătoare negocierilor, <i>due diligence</i>	152
1.2. Etapa de negociere	156
§2. Acordul de confidențialitate	159
Concluzii intermediare	168
<i>Secțiunea a 2-a. Clauze privind obligațiile licențiatorului</i>	169
§1. Obligația de predare a bunului	169
§2. Obligația de a acorda asistență tehnică	174
§3. Obligația de garanție a licențiatorului	176
3.1. Garanția pentru vicii ascunse	176
3.2. Garanția pentru evicțiune	194
3.2.1. Garanția pentru evicțiune pentru fapta proprie a licențiatorului	195
3.2.2. Garanția pentru evicțiune pentru fapta tertului	208
Concluzii intermediare	227
<i>Secțiunea a 3-a. Clauze privind obligațiile licențiatului</i>	228
§1. Obligația de exploatare a invenției brevetate	229
1.1. Caractere ale obligației de exploatare	231
1.2. Limite ale exploatării – aspecte de natură concurențială	234
§2. Obligația de plată a redevențelor	240
2.1. Durata obligației de plată a redevențelor	244
2.1.1. Considerații privind efectele expirării brevetului	245
2.1.2. Efectele expirării brevetului asupra contractului de licență	247
2.1.3. Răsfângerea soluției încetării de drept a contractului asupra modalității stabilirii obligației de plată a redevențelor	258
2.1.4. Implicații în materia concurenței privind stabilirea obligației de plată a redevențelor	262
Concluzii intermediare	268

<i>Secțiunea a 4-a. Practici și clauze uzuale în contractul de licență privind brevetul de invenție, încheiat în dreptul comerțului internațional</i>	268
§1. Clauza de neconcurență	269
1.1. Definiere	269
1.2. Consecințe în planul normelor în materie de concurență	270
§2. Clauza de necontestare a validității brevetului și de denunțare a contractului în caz de contestare a validității brevetului	277
2.1. Analiza legislației și a jurisprudenței privind clauzele de necontestare	281
2.1.1. N.C.C. inserată în contractul de licență în dreptul comerțului internațional prin prisma legislației și a jurisprudenței americane	281
2.1.2. N.C.C. inserată în contractul de licență în dreptul comerțului internațional prin prisma legislației și a jurisprudenței dezvoltate la nivelul Uniunii Europene	285
Concluzii intermediare	290
§3. Practica licențelor legate	291
3.1. Definiții și aspecte comparative	291
3.2. Regimul concurențial al operațiunilor de legare și de grupare în Uniunea Europeană	295
3.3. Regimul concurențial al operațiunilor de legare și de grupare în Statele Unite ale Americii	303
§4. Practica licențelor acordate în termeni echitabili, rezonabili și nediscriminatorii	309
4.1. Licențierea în termeni echitabili, rezonabili și nediscriminatorii	314
4.2. Evoluții ale reglementărilor la nivelul Uniunii Europene – perspective	321
§5. Regimul juridic al perfecționărilor	325
5.1. Relevanța regimului perfecționărilor	326
5.2. Regimul perfecționărilor în absența unei clauze contractuale	328
5.3. Regimul perfecționărilor stabilit de părți printr-o clauză contractuală	331
5.3.1. Categoriile de clauze <i>grant-back</i>	332
5.3.2. Regimul concurențial al clauzei <i>grant-back</i>	333

5.3.2.1. Regimul concurențial al clauzelor de retrocesiune în Uniunea Europeană _____	333
5.3.2.2. Regimul concurențial al clauzelor de retrocesiune în Statele Unite ale Americii _____	339
Concluzii intermediare _____	342

## **CAPITOLUL AL III-LEA. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ÎN MATERIA CONTRACTULUI DE LICENȚĂ PRIVIND BREVETUL DE INVENȚIE, ÎNCHEIAT ÎN DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL \_\_\_\_\_ 343**

<i>Secțiunea 1. Jurisdicția statală. Instanța competentă să soluționeze litigiul _____</i>	352
§1. Determinarea instanței competente să soluționeze litigiul în baza Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012) _____	353
1.1. Aplicarea regulii generale în materie de competență – art. 4 din Regulamentul Bruxelles I bis _____	357
1.2. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală _____	363
§2. Aplicarea principiilor C.L.I.P. – Conflict of Laws in Intellectual Property _____	370
§3. Sistemul Curții unice în materie de brevete (C.U.B.) _____	378
<i>Secțiunea a 2-a. Soluționarea litigiilor de către instanțele arbitrale _____</i>	389
<i>Secțiunea a 3-a. Legea aplicabilă în soluționarea litigiilor rezultate din contractul de licență privind brevetul de invenție, încheiat în dreptul comerțului internațional _____</i>	398
Concluzii intermediare _____	405

## **CONCLUZII FINALE \_\_\_\_\_ 407**

## **BIBLIOGRAFIE \_\_\_\_\_ 413**

## Capitolul I. Aspecte introductive în materia contractului de licență privind brevetul de invenție

Deschidem drumul în materia contractului de licență printr-un exemplu, prin intermediul căruia urmărim să evidențiem importanța și frecvența încheierii acestuia. Dacă avem în vedere telefonul (*smartphone*), pe care îl utilizăm zilnic, de cele mai multe ori modalitatea în care acesta funcționează sau se înfățișează nu ridică nicio întrebare din punct de vedere juridic utilizatorului său. Totuși, acesta reprezintă un produs care înglobează aproape întreaga sferă de drepturi de proprietate intelectuală (*lato sensu*) recunoscută de lege<sup>[1]</sup>. Pe de-o parte, întâlnim brevete *e.g.* pentru componentele care asigură funcționarea din punct de vedere tehnic a telefonului, pe de altă parte, este utilizată o marcă, *e.g.* pe care o regăsim aplicată chiar pe produs. Totodată, întâlnim drepturi cu privire la desene și modele atunci când avem în vedere aspectul exterior al telefonului (*design*). La acestea mai putem adăuga și protecția prin drept de autor cu privire la aplicațiile telefonului<sup>[2]</sup> (*software*).

De cele mai multe ori, și mai ales în sfera brevetelor<sup>[3]</sup>, cel care produce bunul nu este și titularul tuturor drepturilor care să îi permită crearea și punerea pe piață a dispozitivului, în condiții de legalitate. Se evidențiază, așadar,

---

<sup>[1]</sup> Pentru aspectele prezentate în cele ce urmează, a se vedea și materialul *Mobile Phones – a Complex Product with Many Intellectual Property Rights*, elaborat de Oficiul de Proprietate Intelectuală din Suedia (*Swedish Intellectual Property Office*), <https://www.prv.se/en/knowledge-and-support/prv-school-online/differences-between-the-rights/example-mobile-phones/>, consultat la 11.08.2023; excludem *e.g.* drepturile privind denumirile de origine sau indicațiile geografice.

<sup>[2]</sup> În sensul recunoașterii protecției programelor pentru calculator prin drepturi de autor, a se vedea E.P. PRICHICI, *Poate fi comparat programul pentru calculator cu un cal troian în cetatea drepturilor de autor?*, în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2017, p. 111 și urm.

<sup>[3]</sup> S-a vehiculat în presa internațională că un *smartphone*, la nivelul anului 2011, ar fi fost acoperit de aproximativ 250.000 de brevete; în acest sens, a se vedea L. KELION, *Mobile Phone Makers Wage War to Protect Their Patents*, în BBC Tech, 23 octombrie 2011, <https://www.bbc.com/news/business-15343549>, consultat la 11.08.2023; S. LOHR, *Apple-Samsung Trial Highlights Patent Wars*, în The New York Times, 29 iulie 2012, <https://www.nytimes.com/2012/07/30/technology/apple-samsung-trial-highlights-patent-wars.html>, consultat la 11.08.2023.

necesitatea încheierii de contracte de licență, cu scopul de a obține dreptul de folosință privind brevete, mărci, desene și modele<sup>[1]</sup>. Spre exemplu, putem reține cu privire la același produs – *smartphone*, obținerea unei licențe de reclamă<sup>[2]</sup>, prin care pe ambalajul (cutia) produsului se aplică o marcă privind un anumit tip de procesor care este integrat în componența telefonului și care este de natură să orienteze decizia consumatorului. Totodată, ne putem raporta și la necesitatea obținerii de licențe privind brevetele. Avem în vedere mai ales acele brevete standard esențiale<sup>[3]</sup>, în absența cărora nu s-ar putea obține produsul și care îi asigură interoperabilitatea. De la brevete privind tehnologia 4G/4G LTE (*Long-Term Evolution*)<sup>[4]</sup>, la brevete prin care se optimizează funcționarea bateriei, întâlnim o rețea densă de brevete cu titulari diferiți, pentru care este necesară obținerea de licențe pentru a pune pe piață un produs funcțional și corespunzător standardelor existente<sup>[5]</sup>.

În lumina celor evidențiate, observăm că un contract de licență nu este specific unui anumit tip de drept de proprietate intelectuală. Obiectul său poate să varieze, de la brevete, la mărci, la desene și modele sau chiar la modele de utilitate. În continuarea cercetării noastre alegem să aprofundăm un singur tip de contract de licență, cel care are ca obiect derivat o invenție brevetată

---

<sup>[1]</sup> În privința acestora, între cele mai renumite litigii îl indicăm pe cel dintre Apple și Samsung, care s-a finalizat în cele din urmă cu o tranzacție încheiată între părți; a se vedea, în acest sens, K. YURIEFF, *Apple and Samsung Settle Their Epic Infringement Battle*, în CNN Business, 27 iunie 2018, <https://money.cnn.com/2018/06/27/technology/apple-samsung-patent-infringement-settlement/index.html>, consultat la 11.08.2023.

<sup>[2]</sup> A se vedea N.R. DOMINTE, *Dreptul proprietății intelectuale. Protecție juridică*, Ed. Solomon, București, 2021, p. 75.

<sup>[3]</sup> A se vedea *infra*, Capitolul I, Secțiunea 1., §1., 1.1.

<sup>[4]</sup> Prin intermediul acesteia se asigură, față de standardele anterioare în domeniul comunicațiilor, viteze mai mari de transfer al datelor și într-un volum mai ridicat; a se vedea J. McCALLION, *LTE vs 4G*, în IPro, 26 februarie 2021, <https://www.itpro.co.uk/mobile/28690/lte-vs-4g>, consultat la 11.08.2023.

<sup>[5]</sup> Pentru exemple de dată recentă, a se vedea E. SUGIURA, *Huawei Agrees Long-Term Patent Deal with Ericsson despite Western Curbs*, în Financial Times, 25 august 2023, <https://www.ft.com/content/a512312c-232a-49fd-b25a-75f93a60ad1e>, consultat la 20.09.2023; L. KING, *Huawei and Xiaomi Agree on Global Cross-Licensing Deal*, în JUVPatent, 15 septembrie 2023, <https://www.juve-patent.com/people-and-business/huawei-and-xiaomi-agree-on-global-cross-licensing-deal/>, consultat la 20.09.2023; *Ericsson and Apple End Patent-Related Legal Row with Licence Deal*, în Reuters, 9 decembrie 2022, <https://www.reuters.com/legal/ericsson-apple-end-patent-related-legal-disputes-with-patent-license-deal-2022-12-09/>, consultat la 20.09.2023.

sau în curs de brevetare. Bunăoară, dat fiind că fiecare tip de drept de proprietate intelectuală își pune amprenta asupra modalității în care se construiește un contract de licență, nu apreciem oportună examinarea sa prin prisma tuturor posibilelor configurații de drepturi. Privit astfel, ne exprimăm preferința pentru alegerea unei arii mai restrânse pe care să o supunem demersului exegetic, acest aspect permițând reliefaarea, într-o manieră mai adecvată, a nuanțelor temei.

Pe această cale, ne propunem, în cuprinsul prezentului capitol, să deconstructuim conținutul contractului de licență privind brevetul de invenție încheiat în dreptul comerțului internațional. În continuare, vom surprinde aspectele de natură generală privind contractul de licență, urmând să particularizăm sfera și să continuăm analiza doar prin filtrul contractului care privește o invenție brevetată sau în curs de brevetare, pentru a ilustra ipoteze care pot să conducă la încheierea acestui tip de contract. Totodată, ultima secțiune va propune o exegeză a principalelor criterii de clasificare a contractului, atât din perspectiva terminologiei utilizate, cât și a implicațiilor, inclusiv din punct de vedere concurențial.

## ***Secțiunea 1. Preliminarii privind contractul de licență***

În cuprinsul prezentei secțiuni ne propunem să evidențiem aspectele de natură generală privind acest tip de contract, precum definirea sa, indicarea reglementărilor incidente și a trăsăturilor juridice, pentru ca, ulterior, să analizăm câteva drumuri pe care le poate antama obținerea unei invenții, cu scopul de a evidenția cazurile și circumstanțele care pot conduce la încheierea unui contract de licență în dreptul comerțului internațional.

### **§1. Contractul de licență – Trăsături juridice. Reglementări**

În cuprinsul prezentei subsecțiuni urmărim definirea și prezentarea principalelor trăsături ale unui contract de licență, ilustrând și reglementările care prezintă relevanță în această materie.

#### **1.1. Precizări și clarificări terminologice și privind accepțiunea noțiunilor de bază utilizate în teza de doctorat**

Apreciem oportună elaborarea unei subsecțiuni distincte în cuprinsul căreia să tratăm, într-o manieră omogenă, noțiunile care vor fi utilizate în

manieră recurentă în cuprinsul lucrării și cu privire la care este posibil să apară necesitatea definirii sau explicării. Pentru a evita, așadar, reluarea aspectelor de natură terminologică în cuprinsul notelor de subsol, într-o modalitate dispartată și dificil de parcurs, urmărim să punctăm principalele noțiuni care ar necesita familiarizarea *ex ante* a cititorului.

a) *Invenția*, potrivit literaturii de specialitate, reprezintă „o soluție a unei probleme tehnice, aplicabilă într-un domeniu industrial”<sup>[1]</sup>.

b) *Invenția de procedeu* este recunoscută de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție<sup>[2]</sup>, existând mențiuni expresă în art. 6. Cu toate acestea, în cuprinsul actului normativ nu întâlnim o definiție pentru ce ar constitui aceasta. Totuși, Regulamentul din 2008 de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție<sup>[3]</sup> definește, în art. 13 alin. (2), noțiunea de procedeu. Potrivit acestuia, „Procedeul (...) reprezintă o succesiune logică de etape, faze sau pași, definite prin ordinea de desfășurare, prin condiții inițiale, cum ar fi materia primă aleasă, prin parametri, prin condiții tehnice de desfășurare și/sau mijloace tehnice utilizate”. Pentru o mai clară reprezentare a termenului, facem referire la cele punctate în doctrină: „Într-un limbaj colocvial, procedeul este rețeta de fabricație a unui produs”<sup>[4]</sup>.

c) *Invenția de produs* este recunoscută de Legea nr. 64/1991, existând mențiuni expresă în art. 6. Cu toate acestea, în cuprinsul actului normativ nu întâlnim o definiție pentru ce ar constitui aceasta. Totuși, Regulamentul de aplicare a legii definește, în art. 12 alin. (2) noțiunea de produs. Potrivit acestuia, „Produsul reprezintă un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin părțile sale constructive și, după caz, constitutive, prin elementele de legătură dintre acestea, prin forma sa constructivă sau a părților constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relațiile constructive, de poziție și funcționare dintre părțile constitutive sau prin rolul funcțional al acestora”.

d) *Invenția principală* este cea care nu depinde de nicio alta, având „o existență de sine stătătoare”<sup>[5]</sup>.

---

[1] A se vedea N.R. DOMINTE, *op. cit.*, p. 120.

[2] Republicată în M. Of. nr. 600 din 27 iunie 2024.

[3] Regulamentul din 21 mai 2008 de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenții (M. Of. nr. 456 din 18 iunie 2008).

[4] A se vedea N.R. DOMINTE, *op. cit.*, p. 124.

[5] A se vedea I. MACOVEI, *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 52.

e) *Invenția complementară* este cea care aduce îmbunătățiri față de creațiile anterioare<sup>[1]</sup>. Particularitatea, în cazul acesteia, este dată de faptul că nu poate să fie utilizată decât în conjuncție cu o invenție principală sau cu una complementară<sup>[2]</sup>.

f) *Invenția pionier* este definită în literatura de specialitate drept creația tehnică „de o nouitate absolută, care soluționează pentru prima dată o problemă”<sup>[3]</sup>.

g) *Brevetul de invenție* reprezintă titlul în baza căruia se recunoaște ocrotirea invenției, în conformitate cu dispozițiile legale. Propriu-zis, acesta este un act de natură administrativă, eliberat în baza unei proceduri reglementate de lege<sup>[4]</sup>.

h) *Brevetul european* se eliberează de Oficiul European al Brevetelor, pentru fiecare dintre statele desemnate în cerere, fizionomia sa, în final, fiind aceea a unui „mănunchi” de brevete. În cazul acestuia, examinarea îndeplinirii condițiilor de brevetabilitate se realizează în conformitate cu dispozițiile Convenției de la München, statutul său fiind acela de brevet regional<sup>[5]</sup>.

i) *Brevetul european cu efect unitar*<sup>[6]</sup> este construit pe mecanismul brevetului european, cu precizarea că, de această dată, unele state membre ale Uniunii Europene au decis să recurgă la cooperare în vederea creării acestui titlu de protecție unitar. „În acest sens, în perioada *post* acordare, titularului brevetului european i se recunoaște posibilitatea de a cere atribuirea efectului unitar, printr-o cerere formulată în termen de cel mult o lună de la publicarea mențiunii de acordare a brevetului în Buletinul European de Brevete. Astfel, peste prevederile Convenției privind Brevetul European (CBE), a cărui natură juridică este cea de acord internațional, sunt suprapuse, pentru perioada *post* acordare, reglementări europene. Pentru a stabili legătura dintre cele două reglementări, și pentru a indica raportul dintre acestea, atât punctul 6 al

[1] *Ibidem*; N.R. DOMINTE, *op. cit.*, p. 127.

[2] *Ibidem*; I. MACOVEI, *op. cit.*, p. 52.

[3] A se vedea N.R. DOMINTE, *op. cit.*, p. 127.

[4] A se vedea I. MACOVEI, *op. cit.*, p. 86.

[5] A se vedea N.R. DOMINTE, *op. cit.*, p. 177-179.

[6] Pentru prezentarea acestuia, a se vedea N.R. DOMINTE, *Brevetul unitar în „agora” spațiului juridic european*, în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2017, p. 176-182; pentru o evoluție a perspectivelor europene privind mecanismele de protecție a invențiilor, a se vedea N.R. DOMINTE, *Protecția invențiilor prin brevet comunitar*, în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2009, p. 187-191.

preambulului, precum și art. 1 din Regulament, indică faptul că Regulamentul [Regulamentul nr. 1257/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet – n.n.] are caracterul unui acord special, conform prevederilor art. 142 din CBE. S-a afirmat despre acest edificiu juridic că ar fi o structură hibridă: «*This gives rise to a hybrid structure combining an intellectual property right under international law with effect under Union law*»<sup>[1]</sup> (s.a.)<sup>[2]</sup>.

Totodată, „În temeiul art. 3 din Regulamentul nr. 1257/2012, se observă condițiile care se impun unui brevet european pentru a îi recunoaște efectul unitar. Astfel se cere: (1) ca brevetul european să fie acordat cel puțin în toate statele membre participante la mecanismul cooperării consolidate [fiind consacrată și o definiție expresă pentru noțiunea de *stat membru participant* în cadrul art. 2 lit. a) din Regulament]<sup>[3]</sup>, (2) să fie acordat pentru același set de revendicări în toate statele membre participante, în caz contrar, în temeiul art. 3 alin. (1) teza a II-a, fiind refuzată atribuirea de efect unitar și (3) efectul unitar să fi fost înregistrat într-un registru special, Registrul pentru protecție unitară prin brevet<sup>[4]</sup>. Toate aceste condiții se impun în mod cumulativ, neîndeplinirea uneia trăgând imposibilitatea de a atribui efect unitar unui brevet european” (s.a.)<sup>[5]</sup>.

j) *Brevet esențial pentru un standard* (sub acronimul B.E.S.) este cel ale cărui revendicări au fost declarate esențiale pentru un standard. Acest caracter esențial face ca, în măsura în care se dorește obținerea unui produs care să se conformeze standardului, cel interesat fie este titularul brevetului, fie are obligația de a obține o licență pentru B.E.S. Practic, nu există o altă cale de conformare cu standardul decât recurgerea la aplicarea revendicărilor B.E.S.<sup>[6]</sup>.

---

<sup>[1]</sup> În acest sens, C. PLASSMAN, W. TILMANN, *Unified Patent Protection in Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 72.

<sup>[2]</sup> Secțiunea citată este preluată din R.D. STĂNGACIU, *Epopeea brevetului european cu efect unitar din prisma Regulamentului nr. 1257/2012*, în *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale* nr. 1/2019, p. 112-113.

<sup>[3]</sup> În acest sens, a se vedea C. PLASSMAN, W. TILMANN, *op. cit.*, p. 116.

<sup>[4]</sup> În acest sens, a se vedea *idem*, p. 107: „[t]he unitary effect under EPUE Reg arises only by entry in the Register for unitary patent protection following the patent proprietor’s request”.

<sup>[5]</sup> Secțiunea citată este preluată din R.D. STĂNGACIU, *op. cit.*, p. 115.

<sup>[6]</sup> A se vedea, în acest sens, M.A. LEMLEY, T. SIMCOE, *How Essential Are Standard-Essential Patents?*, în *Cornell Law Review*, vol. 3/2019, p. 609, <https://law.stanford.edu/publications/how-essential-are-standard-essential-patents/>, consultat la 11.08.2023.

k) *Know-how* a fost definit drept „un ansamblu de cunoștințe tehnice ne brevetate (brevetabile sau nebrevetate) și transmisibile, care se folosesc la fabricarea unui produs sau la elaborarea unui procedeu”<sup>[1]</sup>. Totodată, potrivit doctrinei<sup>[2]</sup>, noțiunile de *know-how* și *trade secrets* sau *savoir faire* sunt interșanjabile.

Conform Codului fiscal român<sup>[3]</sup>, noțiunea este definită ca fiind „(...) orice informație cu privire la o experiență industrială, comercială sau științifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent și a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizația persoanei care a furnizat această informație (...)”<sup>[4]</sup>.

Articolul 1 alin. (1) lit. i) din Regulamentul nr. 316/2014<sup>[5]</sup> definește noțiunea de *know-how* drept „(...) ansamblu de informații practice care rezultă din experiență și testare și care este: (i) secret, adică în general nu este cunoscut sau ușor accesibil; (ii) substanțial, adică important și util pentru fabricarea produselor contractuale; și (iii) identificat, adică descris într-o manieră suficient de cuprinzătoare pentru a permite să se verifice dacă îndeplinește criteriile de «secret» și «substanțial»”.

l) *Standardele tehnice* sunt norme stabilite într-un domeniu tehnic care trebuie să fie respectate la obținerea produselor din domeniul respectiv. Acestea sunt elaborate fie de o corporație, fie de un organism de reglementare sau de organizații de stabilire a standardelor<sup>[6]</sup>.

---

[1] C.T. UNGUREANU, *Dreptul comerțului internațional*, Ed. Hamangiu, București, 2018, p. 259.

[2] *Ibidem*.

[3] Codul fiscal din 8 septembrie 2015 (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015).

[4] Art. 7 pct. 17 C. fisc.

[5] Regulamentul (UE) nr. 316/2014 al Comisiei din 21 martie 2014 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie (J.O. L 93 din 28 martie 2014).

[6] A se vedea World Intellectual Property Organization (W.I.P.O.), *Patent Pools and Antitrust – A Comparative Analysis*, martie 2014, p. 6, nota de subsol nr. 14, [https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent\\_pools\\_report.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf), consultat la 20.03.2020.

## 1.2. Contractul de licență – Trăsături juridice

Contractul de licență a fost definit în mod constant în literatura de specialitate<sup>[1]</sup> drept convenția în temeiul căreia o parte, în calitate de licențiator, acordă dreptul de a folosi un drept de proprietate intelectuală, celeilalte părți, în calitate de licențiat, care va plăti în schimbul dreptului dobândit un preț, cu titlu de redevență.

Se cuvine să menționăm dintru început că un contract de licență nu este imperativ să aibă ca obiect derivat un bun incorporeal constând într-o invenție brevetată sau în curs de brevetare, deși acesta va constitui punctul central al cercetării noastre. Există deosebiri care se pot realiza în funcție de tipul de drept de proprietate industrială cu privire la care se acordă dreptul de folosință, iar acestea sunt determinate întocmai de specificul acestor drepturi.

Un alt aspect ce se impune a fi clarificat privește raportul dintre contractul de licență și contractul de transfer de tehnologie. Întrucât transferul de tehnologie nu beneficiază de o definiție clară, literatura de specialitate punctează diferite posibile interpretări<sup>[2]</sup>. Fără a insista asupra acestora, dat fiind că decurg din recomandările, îndrumările, sau instrumentele juridice internaționale, reținem faptul că un contract de licență reprezintă o specie a contractului de transfer de tehnologie. Facem precizarea că această soluție se reține chiar și în cazul unei interpretări restrictive a ceea ce presupune contractul de transfer de tehnologie<sup>[3]</sup>. *A fortiori*, dacă am admite o interpretare mai largă a noțiunii<sup>[4]</sup>, în mod cert contractul de licență s-ar încadra în categoria menționată.

---

[1] A se vedea C.T. UNGUREANU, *op. cit.*, p. 264; N.R. DOMINTE, *Dreptul proprietății intelectuale...*, *op. cit.*, p. 74-76, 169-172, 213-214; I. MACOVEI, *op. cit.*, p. 130, 266-268, 365-366. Pentru o analiză comparativă a posibilelor definiții, a se vedea M. GUERRERO GAITÁN, *Licensing as a Central Structure of Technology Transfer Agreements – Joint Venture and Franchising Agreements*, în G.R.U.R. International, vol. 70, nr. 5/2021, p. 429-432.

[2] A se vedea M. ANDERSON, V. WARNER, *Technology Transfer*, Bloomsbury Professional, Londra, 2020, p. 3-5; M. MEISELLES, H. WHARTON, *International Licensing Agreements. IP, Technology Transfer and Competition Law*, Wolters Kluwer, New York, 2018, p. 357-364; C.T. UNGUREANU, *op. cit.*, p. 256-257.

[3] A se vedea și pct. 51-53 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind aplicarea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de transfer de tehnologie (2014/C 89/03) (J.O. C 89 din 28 martie 2014), precum și art. 1 lit. c) din Regulamentul nr. 316/3014.

[4] Pentru interpretarea extensivă, a se vedea M. ANDERSON, V. WARNER, *op. cit.*, p. 3.

Dimensiunea de drept internațional a contractului de licență se observă dacă avem în vedere elementele de extraneitate care impregnează raportul juridic civil. Raportat la subiectele raportului juridic civil, acestea pot fi persoane fizice sau juridice străine. În acest sens, se poate considera că există un contract de licență încheiat în dreptul comerțului internațional atunci când e.g. una dintre părți este persoană juridică cu naționalitate română, iar cealaltă este persoană juridică cu naționalitate franceză.

În privința reglementărilor aplicabile, observăm că nu există instrumente juridice la nivel internațional care să guverneze acest tip de contract, cu excepții punctuale e.g. în materia concurenței la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, un contract de licență încheiat în dreptul comerțului internațional va fi analizat în considerarea legii alese de către părți, cu excepția cazului în care, în lipsa unei alegeri, legea aplicabilă se determină în temeiul normelor de drept internațional privat.

În măsura în care reglementarea aplicabilă ar fi cea română, Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție nu cuprinde dispoziții prin care să se traseze un cadru normativ propriu pentru contractul de licență. Astfel, acesta nu este reglementat ca un tip abstract de act<sup>[1]</sup>. De altfel, în doctrină se menționează<sup>[2]</sup>, cu temei, că un contract de licență privind invenția brevetată sau în curs de brevetare este un contract nenumit, căruia i se vor aplica prevederile de drept comun în materie de locațiune sau de comodat (în funcție de caracterul cu titlu oneros sau cu titlu gratuit al actului). Se cuvine să facem, totuși, o precizare, care decurge din dispozițiile Codului civil<sup>[3]</sup>. Date fiind prevederile art. 1168 C. civ., contractul de licență încheiat în dreptul comerțului internațional, care este guvernat de legea română, va fi analizat, primordial, în considerarea reglementărilor din Codul civil în materia obligațiilor și, doar în măsura în care acestea sunt neîndestulătoare, se vor aplica dispozițiile privitoare la contractul cu care se aseamănă cel mai mult, respectiv cel de locațiune sau cel de comodat.

---

[1] A se vedea C.T. UNGUREANU, I.-A. TOADER, *Drept civil. Partea generală. Persoanele*, ed. a 5-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2022, p. 189; Ș. DIACONESCU, P. VASILESCU, *Introducere în dreptul civil*, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2023, p. 31-33.

[2] A.C. ȘTRENȚ, B. IONESCU, GH. GHEORGHIU, *Dreptul brevetului. Tratat*, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 671; I. MACOVEI, *op. cit.*, p. 133-134, pentru nuanțări privind natura juridică a acestui tip de contract.

[3] Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (republicată în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011).