

## ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI - SERIA DREPT

## Considerații despre noul regim al posesiei ulterioare

Lect. Univ. Dr. Vladimir Diaconiță

Facultatea de Drept, Universitatea din București

**Rezumat:** Acest articol urmărește să prezinte soarta neobișnuită de care a avut parte instituția posesiei ulterioare. Deși textele de lege care îi compun regimul juridic au rămas, formal, neschimbate, totuși acest regim juridic a fost modificat. În prima secțiune a studiului, vom prezenta unele elemente cheie ale vechiului regim, precum și argumentele pentru care soluțiile vechiului regim erau corecte. Vom aborda problema momentului de început al perioadei libere, problema efectelor revalidării brevetului și, în fine, problema conținutului potențial al posesiei ulterioare. Ulterior, vom prezenta evenimentul care a condus la această modificare atipică a unei instituții, precum și alterările regimului juridic al posesiei ulterioare pe care acest eveniment le-a provocat.

**Cuvinte cheie:** posesie ulterioară; drept de folosire personală ulterioară; brevet de invenție; decădere pentru neplata anuităților; perioada liberă; revalidarea brevetului.

## Considerations on the New Regime of Subsequent Possession

**Abstract:** This article aims to present the unusual fate experienced by the institution of subsequent possession. Although the legal texts that make up its legal framework have remained formally unchanged, this legal framework has nevertheless been modified. In the first section of the study, we will present some key elements of the old regime, as well as the arguments for why the solutions of the old regime were correct. We will address the issue of the beginning of the free period, the issue of the effects of patent revalidation, and, finally, the issue of the potential content of subsequent possession. Subsequently, we will present the event that led to this atypical modification of an institution, as well as the alterations to the legal framework of subsequent possession that this event has caused.

**Keywords:** subsequent possession; right of subsequent personal use; patent; forfeiture for non-payment of annuities; free period; patent revalidation.

Acest articol este dedicat uneia dintre excepțiile de la protecția decurgând din brevetul de invenție, anume aceleia care este cunoscută sub numele de drept de folosire personală ulterioară, sau drept personal de folosire ulterioară sau de posesie ulterioară și care este consacrată de art. 33 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991. Potrivit acestei norme, „[n]u constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 31 și 32: (...) f) folosirea cu bună-credință sau luarea măsurilor efective și serioase de folosire a invenției de către terți în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet și revalidarea brevetului. În acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării mențiunii revalidării, și dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenția ori cu o fracțiune din patrimoniul care este afectat exploatarea invenției.” Excepția stârnește interesul pentru că este trecută printr-un contencios relativ bogat și prin două regimuri juridice distincte, cu toate că textul normativ cuprins în Legea nr. 64/1991 care o consacră a rămas, formal, neschimbat.

În cele ce urmează, vom prezenta, *întâi*, unele aspecte privind vechiul regim al posesiei ulterioare. Vom arăta care era momentul de început al perioadei libere, care erau efectele revalidării brevetului și în ce consta conținutul dreptului de folosire personală ulterioară. Ulterior, vom vedea cum influența articularea acestor trei aspecte regimul utilizărilor invenției în cursul perioadei libere precum și situația utilizărilor ulterioare revalidării. *Apoi*, vom prezenta implicațiile asupra aceluiași trei aspecte de regim juridic (*i.e.*, momentul de început al perioadei libere, efectele revalidării și conținutul dreptului de folosire personală ulterioară) pe care le-a avut Decizia Curții Constituționale nr. 144/2022, publicată în M. Of., Partea I, nr. 557 din 8 iunie 2022. *În fine*, în loc de concluzii, vom prezenta care sunt noile coordonate de funcționare a posesiei ulterioare, în lumina acestei decizii a Curții Constituționale.

## I. DESPRE TREI ASPECTE ALE VECHIULUI REGIM AL POSESIEI ULTERIOARE ȘI DESPRE MODUL ÎN CARE ELE SE ARTICULEAZĂ

Înainte de a analiza amănunțele vechiului regim al posesiei ulterioare este utilă o prezentare sintetică a acesteia, de suprafață, dar elementară.

### I.1. Introducerea conceptului

Nașterea dreptului de folosire personală ulterioară implică existența unui brevet în cursul duratei căruia apare o întrerupere în protecție. Astfel, invenția este inițial protejată prin brevet, apoi urmează o perioadă liberă, în care invenția nu este protejată, pentru ca, în fine, protecția să fie reinstaurată.

Această existență atipică a brevetului debutează cu decăderea titularului de brevet din drepturile sale pentru neplata taxelor de menținere în vigoare. Astfel, conform art. 40 alin. (2) din Legea nr. 64/1991: „pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenție titularul datorează anual taxe de menținere în vigoare a brevetului.” (s.n. V.D.). Întrucât aceste sume trebuie plătite anual de către titular, ele sunt desemnate, îndeobște, drept anuități.

Neplata anuităților atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet, iar decăderea este supusă unor formalități de publicitate, conform art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991.

Decăderea pentru neplata anuităților nu conduce, însă, la o pierdere iremediabilă a protecției. Potrivit art. 35 din Legea nr. 64/1991, „în cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet prevăzute la art. 40 alin. (3), titularul poate cere la OSIM revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare OSIM hotărăște asupra cererii de revalidare, sub condiția plății taxei legale” (s.n., V.D.). Revalidarea brevetului este și ea supusă publicității, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI)<sup>1</sup>.

Din cele de mai sus rezultă că în cursul ființei unui brevet de invenție oarecare este posibil să existe un vid de protecție, în care invenția poate fi utilizată de orice terț, fără acordul titularului și fără ca această activitate să constituie contrafacere. Acest interval în care invenția poate fi utilizată liber – hiat pe care autorii îl desemnează, uneori, drept „*intervallo*”<sup>2</sup> și căruia noi avem să îi spunem, în acest articol, „perioada liberă” – este situat între două faze

<sup>1</sup> Art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991.

<sup>2</sup> I. Cameniță, Protecția invențiilor prin brevete, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1977, p. 199.

în care invenția se bucură de protecție, anume (i) perioada de protecție inițială, ce urmează depozitului și acordării brevetului, care se întinde până la decăderea pentru neplata anuităților și (ii) perioada de protecție subsecventă publicării revalidării brevetului.

Perioada liberă descrisă mai sus constituie premisa (parte din ipoteza) dreptului personal de folosire ulterioară. Terții care, în perioada liberă, cu bună-credință, folosesc invenția sau, deși nu o folosesc, iau cel puțin măsuri serioase în vederea folosirii, se vor bucura, ulterior revalidării, de un drept limitat de a exploata în continuare acea invenție. Aceasta este, pe scurt, posesia ulterioară.

Acum că avem fixată înțelegerea la nivel de bază a instituției posesiei ulterioare, vom prezenta trei dintre detaliile regimului său juridic: (1) când începe perioada liberă, (2) care sunt efectele revalidării și (3) care este conținutul potențial al dreptului personal de folosire ulterioară. Toate precizările cuprinse în această primă secțiune a articolului vizează vechiul regim, anterior intervenției Curții Constituționale din vara anului 2022<sup>3</sup>.

## I.2. Momentul de început al perioadei libere

O condiție ce trebuie îndeplinită pentru ca terțul să se bucure de un drept personal de folosire ulterioară după revalidarea brevetului este folosirea sau luarea măsurilor serioase de folosire cu bună-credință a invenției *în cursul perioadei libere*. Când începe, însă, această perioadă liberă? Există două variante de lucru: (i) momentul în care titularul ratează ultima dată în care poate face plata anuităților sau (ii) momentul publicării decăderii în BOPI, conform art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991.

În vechiul regim, momentul de început al perioadei libere, adică momentul în care opera decăderea titularului de brevet, era primul, dintre cele enunțate mai sus, adică acela al scadenței neonorate a anuităților. Argumente în acest sens sunt următoarele:

*În primul rând, există un argument jurisprudențial și doctrinar.* Practica Înaltei Curți de Casație și Justiție<sup>4</sup> era constantă în acest sens: perioada liberă începe în momentul decăderii, ce are loc cu ocazia scadenței anuităților neonorate și nu abia în momentul publicării decăderii în BOPI. Astfel, spre pildă, într-o cauză s-a decis în felul următor: „[i]n aceste condiții, singura interpretare posibilă pentru ca dispozițiile legale arătate să-și producă efectele preconizate de legiuitor este aceea că încetarea valabilității brevetului intervine chiar la data scadenței taxelor legale datorate, dar neachitate, titularul fiind decăzut din drepturile decurgând din brevet.”<sup>5</sup> Soluția se bucură de sprijin doctrinar.<sup>6</sup> Așadar, dreptul viu – jurisprudența și doctrina – aveau o înțelegere comună asupra problemei: anterior intervenției neinspirate a Curții Constituționale din iunie 2022, decăderea nu opera abia la momentul publicării decăderii, ci anterior, la scadența neonorată a anuităților.

*În al doilea rând, în același sens poate fi formulat un argument de interpretare literală, după cum urmează.* Pe de-o parte, conform art. 33 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991, pentru amorsarea dreptului personal de folosire ulterioară, este necesară „folosirea cu bună-credință sau luarea măsurilor efective și serioase de folosire a invenției de către terți în intervalul de

<sup>3</sup> Curtea Constituțională, Decizia nr. 144/2022, publicată în M. Of., Partea I, nr. 557 din 8 iunie 2022.

<sup>4</sup> Invalidată, după cum vom vedea, în 2022, de o decizie eronată a Curții Constituționale (i.e., Decizia nr. 144/2022, publicată în M. Of., Partea I, nr. 557 din 8 iunie 2022).

<sup>5</sup> Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, Decizia nr. 5432/2013 din 22.11.2013, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro). În același sens, a se vedea și ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5431/2013 din 22.11.2013, ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2797/2014 din 21.10.2014, ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 881/2014 din 17.03.2014, ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2125/2020 din 20.10.2020, decizii disponibile pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro).

<sup>6</sup> V. Roș, Dreptul proprietății intelectuale, Global Lex, București, 2001, p. 397

*timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet și revalidarea brevetului*” (s.n., V.D.). Apoi, art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 trasează două reguli: (i) că neplata anuităților atrage decăderea și (ii) că decăderea se publică în BOPI. Așadar, din lege rezultă că există două concepte: decăderea și publicarea decăderii. Interpretând literal art. 33 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991, rezultă că aspectul ce interesează pentru determinarea începutului perioadei libere este decăderea, ca atare, iar nu publicarea acesteia în BOPI.

La aceeași concluzie se ajunge și prin interpretarea literală a următoarelor prevederi:

- art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991: „Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet” (s.n., V.D.).
- Art. 61 alin. (10) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 64/1991: „Neplata taxei pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție pentru un an de protecție, după expirarea termenului prevăzut la alin. (8) sau (9), atrage, conform prevederilor art. 43 alin. (3) din lege, decăderea titularului din drepturile conferite de brevet” (s.n., V.D.).
- Art. 11 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998: „Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială” (s.n., V.D.).

Din toate textele citate mai sus reiese că efectul juridic al decăderii este consecința neplății taxelor, iar nu consecința publicării în BOPI.

În al treilea rând, interpretarea sistematică conduce la aceeași concluzie.

Astfel, întâi, interpretarea sistematică a dispozițiilor Legii nr. 64/1991 și a celor cuprinse în Codul civil conduce la rezultatul că decăderea nu are loc abia la publicarea în BOPI, ci anterior, la scadența neonorată. Astfel, art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 nu indică funcția publicării decăderii în BOPI. Drept care, funcția acestei formalități de publicitate trebuie extrasă din dreptul comun. Potrivit art. 20 alin. (1) C. civ., „*publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum și a oricărui alt raport juridic supus publicității, stabilește rangul acestora și, dacă legea prevede în mod expres, condiționează constituirea sau efectele lor juridice.*” Așadar, de regulă, publicitatea are rolul de asigurare a opozabilității. Doar excepțional, când legea o prevede în mod expres, ea are un rol constitutiv. Aplicând, deci, art. 20 alin. (1) C. civ. la ipoteza decăderii consecutive neplății anuităților, ajungem la concluzia că publicarea decăderii în BOPI asigură doar opozabilitatea acesteia față de terți și nu eficacitatea decăderii, ca atare. Decăderea operează la scadența anuităților neonorate, iar de efectele decăderii, independent de publicarea celei din urmă în BOPI, se poate prevala orice terț care cunoaște realitatea (*i.e.* decăderea) pe altă cale<sup>7</sup>.

Apoi, la deznodământul că perioada liberă începe cu ocazia decăderii, nu cu ocazia publicării acesteia, ajungem și prin interpretarea sistematică a primei teze a art. 33 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991 cu teza penultimă a aceluiași text de lege. Când legiuitorul a urmărit să atribuie formalității constând în publicarea în BOPI anumite consecințe juridice suplimentare, altele decât funcția de opozabilitate, a menționat-o ca atare. A menționat-o chiar în cuprinsul normei care stabilește regimul juridic al posesiei ulterioare. Astfel, pentru a stabili volumul maximal de exploatare care constituie o limită a posesiei ulterioare, raportarea se va face la data „publicării mențiunii revalidării”. În contrast, pentru momentul de început al perioadei libere, contează decăderea, iar nu publicarea acesteia în BOPI.

În al patrulea rând, interpretarea teleologică pledează în favoarea stabilirii, ca moment de început al perioadei libere, a datei la care are loc decăderea, adică a datei neplății

<sup>7</sup> Art. 22 C. civ.

anuităților scadente, iar nu a datei publicării decăderii în BOPI. Astfel, câtă vreme menținerea protecției decurgând din brevet este condiționată de plata anuităților, nu există nicio rațiune pentru care titularul de brevet să se bucure de o protecție suplimentară, pentru care nu plătește, doar pentru motivul că, administrativ, se întârzie<sup>8</sup> publicarea decăderii sale<sup>9</sup>.

În *al cincilea rând*, în sprijinul aceleiași teze poate fi adus și un argument de drept comparat. Pentru dreptul român, dreptul francez, laolaltă cu jurisprudența și doctrina sa, au constituit vreme de secole, o sursă de inspirație, un reper pentru interpretare și un instrument pentru clarificare. În dreptul francez se consideră că decăderea este consecința neplății anuităților, nu consecința vreunor formalități subsecvente acestui moment. Cităm câteva exemple, din doctrina și din jurisprudența franceză, pe care le-am selectat în așa mod încât să fie suficient de îndepărtate în timp, unul față de altul, pentru a sugera că soluția se bucură de tradiție:

- La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision du directeur de l'office ou à la requête du breveté

<sup>8</sup> Realitatea practică ce rezultă din jurisprudență este că, uneori cel puțin, întârzierea publicării decăderii este de ordinul anilor. Spre exemplu, într-o speță s-au reținut următoarele: „*decăderea produce efecte chiar din momentul scadenței taxelor legale de menținere în vigoare a brevetului, neachitate de către titular, respectiv 25 decembrie 2003, și nu de la data publicării mențiunii decăderii în B.O.P.I. - 28 martie 2008.*” (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2972/2014 din 31.10.2014, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro)). În același sens, a se vedea și, e.g., ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5432/2013 din 22.11.2013, ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2797/2014 din 21.10.2014, decizii disponibile pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro).

<sup>9</sup> Acest argument a fost reținut și în practica Înaltei Curți de Casație și Justiție. Astfel, spre pildă, s-au reținut următoarele: „(...) rezultă că decăderea produce efecte chiar din momentul scadenței taxelor legale de menținere în vigoare a brevetului, neachitate de către titular, respectiv 23 decembrie 2003, astfel cum, în mod corect, a considerat prima instanță. (...) voința legiuitorului cu privire la acest moment rezultă din dispozițiile legii (...). (...) Stingerea drepturilor decurgând din brevet este consecința neplății taxelor datorate pentru menținerea în vigoare a brevetului. Ca atare, deplasarea momentului de la care sancțiunea își produce efectele, la data publicării, echivalează cu menținerea în vigoare a brevetului în perioada în care taxele nu au fost achitate, ceea ce goleşte de conținut instituția decăderii, reglementată ca o sancțiune aplicată titularului nediligent ori dezinteresat de menținerea brevetului. Mai mult, legiuitorul a prevăzut explicit că, în cazul în care se dispune revalidarea brevetului, (...), folosirea de către terți a invenției, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet și revalidarea brevetului, nu constituie o încălcare a drepturilor patrimoniale ale titularului brevetului, conform art. 34 alin. (1) lit. f) din Lege. Or, în interpretarea instanței de apel, decăderea se transformă într-o sancțiune pentru terții care exploatează invenția. Astfel, deși legiuitorul prevede că folosirea invenției de către terți, în perioada ulterioară decăderii, nu aduce atingere drepturilor decurgând din brevet, aplicarea acestei prevederi favorabile ar fi nejustificat întârziată ori chiar împiedicată, dacă ar fi condiționată de o procedură administrativă, cea a publicării în B.O.P.I., ale cărei durată și materializare depind exclusiv de O.S.I.M. Rațiunea reglementării favorabile terților este tocmai aceea a încetării protecției invenției prin brevet, ca urmare a atitudinii culpabile a titularului brevetului, neexistând niciun motiv pentru ca această atitudine să nu fie sancționată chiar din momentul manifestării de voință a titularului în sensul neplății taxelor. Faptul că termenul în care titularul poate solicita revalidarea brevetului, pentru motive justificate, curge de la data publicării decăderii în B.O.P.I., nu înseamnă că, până la data publicării, brevetul este valid, ci că legiuitorul a intenționat stabilirea unui termen ferm, neechivoc sub aspectul modului de calcul, în care titularul sa-și manifeste voința în sensul revalidării brevetului.” (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5431/2013 din 22.11.2013, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro)). În același sens, într-o altă cauză, s-a reținut după cum urmează: „aplicarea acestei sancțiuni este generată de neplata taxelor anuale de menținere în vigoare a brevetului, astfel că nu se poate considera că data de la care aceasta își produce efectele este cea a publicării ei, întrucât o atare interpretare ar avea ca efect menținerea în vigoare a brevetului între momentul scadenței anuităților și cel al publicării sancțiunii, ceea ce ar constitui o încălcare a dispozițiilor art. 43 alin. (3) din lege, în condițiile în care sancțiunea este concepută de legiuitor împotriva titularului nediligent, dezinteresat de menținerea protecției juridice conferite de brevet.” (ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 881/2014 din 17.03.2014, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro)).

ou d'un tiers (...). Dans ce dernier cas, il est alors statué par décision motivée. La déchéance est publiée et notifiée au breveté.”<sup>10</sup>

- „(...) c'est évidemment le fait générateur de la déchéance, à savoir le non-paiement de l'annuité, qui constitue la pièce centrale du mécanisme. La décision administrative ne vient que reconnaître un évènement déjà réalisé et a pour objet de faire cesser l'état de fait résultant de l'inscription du brevet sur les registres, c'est-à-dire l'apparence d'existence du brevet liée à cette inscription (...)”<sup>11</sup>
- „la loi ne pose pas d'autre condition à la déchéance que le défaut de paiement des annuités”<sup>12</sup>

În concluzie, pe baza tuturor argumentelor de mai sus, momentul corect de început al perioadei libere este momentul decăderii titularului din drepturile care decurg din brevet, adică data scadenței anuităților neonorate, nu momentul publicării decăderii în BOPI. Aceasta era o coordonată justă a vechiului regim al posesiei ulterioare.

### I.3. Efectele revalidării

Revalidarea brevetului, după plata de către titular a anuităților, în condițiile art. 35 din Legea nr. 64/1991, produce efecte pentru viitor. Revalidarea, deci, nu retroactivează, ceea ce înseamnă că reinstaurarea protecției brevetului, după revalidare, nu acoperă și perioada de timp scursă între decădere și publicarea revalidării. În perioada liberă, deci, orice terț poate exploata liber invenția, pentru că aceasta nu este protejată, fiind în domeniul public. Aceasta este interpretarea corectă. Aceasta este interpretarea ce a fost dată în vechiul regim al posesiei ulterioare.

Astfel, jurisprudența națională era constantă în acest sens. Vom cita câteva exemple:

- „Având în vedere că terțul ar fi putut efectua cheltuieli consistente cu luarea unor măsuri "efective și serioase" de folosire a unei invenții aflate în domeniul public (ca efect al decăderii), legea îngăduie ca după revalidarea brevetului, terțul să folosească în continuare invenția, însă numai în volumul existent la data publicării mențiunii revalidării, adică acel volum de exploatare pentru care luase măsurile efective și serioase de folosire a invenției până la data publicării mențiunii revalidării (...)”<sup>13</sup>
- „Se observă că, în condițiile în care instanța de apel, confirmând aprecierile primei instanțe, a considerat că revalidarea brevetului, ca urmare a plății taxelor legale, produce efecte doar de la data publicării în B.O.P.I. a mențiunii revalidării, este justificată analiza incidenței art. 34 alin. (1) lit. f) doar prin prisma dreptului terțului de folosire gratuită în perioada ulterioară publicării mențiunii revalidării (teza ultimă a normei), cât timp, în perioada de decădere, invenția nu a fost protejată juridic (fiind întrunite condițiile primei teze din art. 34 alin. (1) lit. f).”<sup>14</sup>
- „Nu prezintă relevanță revalidarea brevetului pentru perioada anterioară revalidării, câtă vreme, urmare a decăderii din drepturi, invenția aparține domeniului public,

<sup>10</sup> N. Binctin, Brevet d'invention, Répertoire de droit commercial, Dalloz, Paris, 2023, par. 229.

<sup>11</sup> J. Passa, Traite de droit de la propriété industrielle, Tome 2, LGDJ, Paris, 2013, p. 483.

<sup>12</sup> C. Ap. Paris, 10 martie 1972, apud. J. Passa, Traite de droit de la propriété industrielle, Tome 2, LGDJ, Paris, 2013, p. 483.

<sup>13</sup> ICCJ Secția I civilă, Decizia nr. 2182/2021 din 26.10.2021, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro).

<sup>14</sup> ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2972/2014 din 31.10.2014, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro).

*nefiind protejată juridic, putând fi folosită de terți fără a se încălca drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 64/1991.”<sup>15</sup>*

- *„Este fără relevanță împrejurarea că a intervenit revalidarea brevetului cu începere de la 30 martie 2009, data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială, pentru perioada anterioară revalidării, câtă vreme, urmare a decăderii din drepturi, invenția aparține domeniului public, nefiind protejată juridic, putând fi folosită de terți fără a se încălca dreptul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 64/1991.”<sup>16</sup>*

Optiunea constantă a jurisprudenței aferente vechiului regim al posesiei ulterioare în sensul caracterului neretroactiv al revalidării este justă. Prezența unui brevet, din perspectiva terților, echivalează cu o normă prohibitivă. În principiu nimeni, fără acordul titularului de brevet, nu are voie să adopte anumite conduite (e.g., vânzarea, importul) în legătură cu invenția respectivă protejată. Exact rațiunile care impun ca o normă care incriminează o conduită, de pildă, să nu retroactiveze (spre exemplu, este de neacceptat ca legiuitorul de peste un an să ne spună că ceea ce facem astăzi este ilicit) impun și concluzia că nu ar trebui să retroactiveze nici revalidarea brevetului (nu ar trebui ca un eveniment ulterior – revalidarea – să transforme din licită în ilicită conduita de aplicare a invenției de către terți în cursul perioadei libere).

Așadar, putem conchide și în privința caracterului neretroactiv al revalidării că reprezenta o coordonată justă a vechiului regim aplicabil posesiei ulterioare.

#### **I.4. Conținutul dreptului de folosire personală ulterioară**

Problema conținutului potențial al dreptului de folosire personală ulterioară este controversată.

Să vedem, mai întâi, ce generează controversa. Potrivit art. 33 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991 „Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 31 și 32: (...) f) folosirea cu bună-credință sau luarea măsurilor efective și serioase de folosire a invenției de către terți în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet și revalidarea brevetului. În acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării mențiunii revalidării, și dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenția ori cu o fracțiune din patrimoniul care este afectat exploatării invenției;” (s.n., V.D.).

În contrast, norma care instituie excepția dreptului personal de folosire anterioară – înrudită cu posesia ulterioară și mult mai răspândită în dreptul comparat<sup>17</sup>, adică art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991, prevede următoarele: „Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 31 și 32: b) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 31 alin. (2) de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenție sau cel al cererii de brevet, așa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective și serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună-credință pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât și înainte de constituirea unui depozit național reglementar privind invenția sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută; în acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorității recunoscute, și

<sup>15</sup> ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1490/2014 din 20.05.2014, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro); în același sens, a se vedea și ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2797/2014 din 21.10.2014, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro).

<sup>16</sup> ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6109/2012 din 09.10.2012, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro).

<sup>17</sup> Y. Eminescu, Legea Brevetelor de invenție. Comentariu, Lumina Lex, București, 1993, p. 144.

*dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracțiune din patrimoniul afectat exploataării invenției;*” (s.n., V.D.).<sup>18</sup>

În fine, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, „Este interzisă efectuarea fără consimțământul titularului a următoarelor acte: a) 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; b) utilizarea procedului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.” (s.n., V.D.).

Așadar, în baza dreptului său exclusiv asupra invenției (art. 31 alin. (2) din Legea nr. 64/1991), titularul de brevet poate interzice terților diverse activități privitoare la invenție: fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul etc., între acestea numărându-se și *folosirea*. Dreptul personal de folosire anterioară permite celui ce-l deține să întreprindă oricare dintre actele pe care titularul le poate interzice terților, pentru că art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991 începe cu formularea „*efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 31 alin. (2)...*”. În schimb, terminologia folosită de lit. f) a aceluiași articol este – în mod surprinzător – diferită: celui ce se bucură de posesia ulterioară i se conferă doar prerogativa folosirii?

Răspunsul ar trebui să fie negativ. Posesia ulterioară – asemenea posesiei anterioare – are în conținutul său potențial toate prerogativele ce compun dreptul exclusiv al titularului de brevet (adică nu doar folosirea, ci și fabricarea, vânzarea etc.). Motivele sunt următoarele: *În primul rând*, diferența dintre conținutul dreptului reglementat de lit. b) a art. 33 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 și conținutul dreptului reglementat de lit. f) a aceluiași articol este numai aparentă, pentru că diferența de formulare vizează doar ipoteza normelor în discuție, nu dispoziția lor. Or, dispoziția este aceea care trasează, în realitate, conținutul dreptului pe care normele îl reglementează, iar dispozițiile celor două texte sunt, din punctul de vedere relevant aici, identice:

- (pentru posesia anterioară) „*în acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorității recunoscute (...)*”
- (pentru posesia ulterioară) „*în acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării mențiunii revalidării (...)*”

*În al doilea rând*, „folosirea” menționată în contextul literelor b) și f) ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 este diferită de „folosirea” prevăzută în contextul art. 31 alin. (2) din aceeași lege. Textele se referă la „folosirea” a două lucruri distincte. Literelor b) și f) ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 se referă la „folosirea invenției”, în vreme ce art. 31 alin. (2) din aceeași lege se referă la folosirea produsului care încorporează invenția, respectiv la folosirea produsului obținut prin procedeul brevetat. Folosirea invenției (care constituie conținutul posesiei anterioare și posesiei ulterioare) înseamnă mult mai mult decât folosirea produsului care încorporează invenția sau a produsului realizat prin procedeul brevetat. Folosirea invenției – sau aplicarea acesteia, este totuna – are loc nu doar atunci când este folosit produsul care încorporează invenția sau produsul realizat prin procedeul brevetat, dar și atunci când respectivele produse sunt fabricate, importate, vândute, etc.

<sup>18</sup> Pentru detalii, a se vedea, e.g., V. Diaconiță, *Dreptul proprietății intelectuale*. Curs universitar, Hamangiu, București, 2023, pp. 83-84; L. Mihai, *Limitele dreptului subiectiv de proprietate intelectuală asupra invenției*, în *Dreptul nr. 1/2008*, p. 53; Y. Eminescu, *Legea Brevetelor de invenție*. Comentariu, Lumina Lex, București, 1993, p. 145; N. Binctin, *Répertoire de droit commercial: Brevet d’invention*, Dalloz, Paris, 2019, par. 211; I. Cameniță, *Protecția invențiilor...*, op. cit., p. 196.

În *al treilea rând*, interpretarea propusă mai sus este singura care corespunde rațiunii teleologice a posesiei ulterioare. Art. 33 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991 pornește de la premisa că încorporarea unei invenții în activitatea economică presupune anumite costuri, care se amortizează în timp. Renovarea soluțiilor tehnice utilizate într-o fabrică, spre exemplu, este cel mai probabil profitabilă, dar doar dacă celui care investește în inovare i se acordă suficient timp pentru exploatarea tehnologiei noi. Posesia ulterioară are drept scop tocmai oferirea posibilității terților de bună-credință care au hotărât să folosească invenția în perioada liberă să își recupereze investiția. Or, ar fi absurd ca terțul care folosește produsul ce încorporează invenția să o poată face în continuare, după revalidare, în vreme ce terțul care fabrică același produs să fie constrâns să înceteze această activitate, după reinstaurarea protecției. Ar fi o diferență imposibil de justificat rațional și, cel mai probabil, neconstituțională, în lumina art. 16 din Legea fundamentală.

Cu toate acestea, în ciuda argumentelor prezentate mai sus, nu există o jurisprudență constantă, așa cum am avut în legătură cu celelalte două aspecte prezentate anterior, care să sprijine teza conținutului plinar al posesiei ulterioare. Mai mult, există cel puțin o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție care cuprinde punctul de vedere contrar. Astfel, într-o cauză, s-au reținut următoarele: „*folosirea este prevăzută distinct de fabricare și de vânzare, subliniind intenția legiuitorului de atribuire a semnificației unei modalități diferite de exploatare a invenției. În acest context, menționarea în art. 34 alin. (1) lit. f) doar a actelor de folosire a invenției indică fără echivoc excluderea celorlalte modalități de exploatare din sfera de aplicare a normei de excepție.*”<sup>19</sup>

*Putem conchide:* în vechiul regim, problema conținutului dreptului de folosire personală ulterioară nu era tranșată clar. Argumente raționale sunt în sensul în care posesia ulterioară ar trebui să aibă un conținut plinar. Teza conținutului posesiei ulterioare limitat la prerogativa folosirii, sprijinită de jurisprudența izolată (și neobligatorie), ridică serioase dubii de constituționalitate, din perspectiva art. 16 din Constituție. De aceea, considerăm că, în vechiul regim, soluția justă era aceea de a se fi considerat că dreptul de folosire personală ulterioară i-ar fi putut permite titularului său, în potențial, să întreprindă orice acte de exploatare ar fi realizat, cu bună-credință, în cursul perioadei libere.

#### **I.5. Concluzii privind vechiul regim: situația utilizărilor invenției în perioada liberă și a utilizărilor ulterioare revalidării**

În această subsecțiune vom articula cele trei aspecte de regim juridic pe care le-am prezentat anterior.

În primul rând, câtă vreme, așa cum am demonstrat, revalidarea brevetului nu ar trebui să retroactiveze, atunci toți cei care folosesc invenția în cursul perioadei libere, o vor face într-o manieră legitimă, fără să poată fi sancționați pentru contrafacere. Nicio altă condiție suplimentară nu trebuie îndeplinită pentru a reține această concluzie. Câtă vreme invenția este în domeniul public, înseamnă că ea poate fi utilizată de oricine și că cel care o folosește nu va fi răspunzător pentru că o folosește.

În al doilea rând, trebuie stabilit care sunt terții care, întrucât, cu bună-credință, folosesc invenția sau iau măsuri efective și serioase de folosire a acesteia, se vor bucura, ulterior revalidării, de un drept personal de folosire ulterioară.

<sup>19</sup> ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1931/2018 din 18.05.2018, disponibilă pe [www.icci.ro](http://www.icci.ro).

Întâi, în ce privește buna-credință relevantă pentru materie,<sup>20</sup> s-a reținut că ea reprezintă convingerea subiectului de drept că acționează legitim, că nu lezează pe nimeni, chiar dacă, în realitate, lucrurile nu stau astfel. Astfel, de pildă, într-o speță, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit următoarele: „[a]titudinea subiectivă pe care legiuitorul o pretinde terțului pentru a beneficia de dreptul de folosință asupra obiectului invenției (cu titlu personal și gratuit) vizează doar perioada de timp dintre decădere și revalidarea brevetului și presupune convingerea terțului că, prin asemenea utilizare, nu aduce atingere vreunui drept patrimonial decurgând dintr-un brevet de invenție.”<sup>21</sup> Aceasta corespunde accepției subiective a conceptului<sup>22</sup>, singura pertinentă în context.

Apoi, prin interpretarea pe care o dăm posesiei ulterioare, trebuie să nu ajungem la concluzia că toți aceia care utilizează invenția în perioada liberă sunt de bună-credință. Aceasta este o rigoare surprinzătoare, câtă vreme, după cum am spus mai sus, folosirea invenției poate fi realizată licit de oricine, în acea perioadă și câtă vreme este bizar să considerăm că o conduită licită ar putea fi caracterizată de rea-credință. Totuși, nu avem de ales: condiția bunei-credințe este înscrisă în art. 33 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 64/1991 și, deci, trebuie să îi dăm eficiență. Trebuie, deci, să existe și terți de rea-credință în perioada liberă. Care sunt aceștia? Să ne raportăm la trei terți diferiți, X, Y și Z.

X a început utilizarea invenției în cursul perioadei de protecție inițiale. Intervine decăderea titularului de brevet. X continuă exploatarea și în timpul perioadei libere. Se reinstaurează protecția brevetului. X dorește să continue exploatarea. Este îndreptățit să o facă sau, dacă o va face, va săvârși o contrafacere?

Y a început aplicarea invenției între momentul decăderii și momentul publicării acesteia în BOPI. Y continuă folosirea în tot cursul perioadei libere. Dorește să continue exploatarea și după revalidarea brevetului. Este îndreptățit să o facă sau, dacă o va face, va săvârși o contrafacere?

Z începe folosirea invenției după ce a fost publicată în BOPI decăderea titularului. În cursul perioadei libere, Z primește o notificare din partea titularului, cuprinzând atât motive temeinice pentru neplata anuităților, cât și anunțul ferm al titularului că protecția va fi restabilită. Z a fost, fără dubiu, inițial, de bună-credință. Încetează el să fie astfel ulterior notificării din partea titularului de brevet? Dacă vom ajunge la concluzia că Z se bucură de un drept personal de folosire ulterioară, care este volumul maximal al exploatării ce-i va fi permis, ulterior reinstaurării protecției: cel de la data notificării sau cel de la data publicării mențiunii de revalidare?

În lumina celor trei aspecte de regim juridic pe care le-am prezentat în secțiunile anterioare ale acestui articol și dată fiind semnificația conceptului de bună-credință relevantă pentru instituția analizată aici, putem extrage următoarele soluții în legătură cu situațiile lui X, Y și Z:

*Z este de bună-credință și, deci, se va bucura de posesia ulterioară, cu un volum maximal al exploatării determinat în funcție de momentul publicării revalidării, nu în funcție de momentul primirii notificării din partea titularului. Atitudinea lui psihică se potrivește și anterior și ulterior notificării cu definiția bunei-credințe, în accepția ei subiectivă. Primirea notificării îi confirmă lui Z că exploatează invenția fără să încalce drepturile cuiva. Această soluție este în consonanță cu rațiunea teleologică a posesiei ulterioare. Astfel, în absența*

<sup>20</sup> I. Cameniță, Protecția invențiilor..., op. cit., p. 198.

<sup>21</sup> ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5432/2013 din 22.11.2013, disponibilă pe [www.iccj.ro](http://www.iccj.ro).

<sup>22</sup> M. Floare, Observații privind buna și reaua-credință în executarea contractelor de drept comun, în noul cod civil al României și în dreptul comparat, în RRDP nr. 5/2014, *passim*.

posesiei ulterioare, terții, din prudență, nu s-ar grăbi să folosească invenția căzută în domeniul public, după decădere. Aceștia ar ști sau, cel puțin, ar trebui să știe că este posibilă revalidarea, și nu vor să angajeze cheltuieli pentru implementarea invenției în propria activitate, dacă nu există garanția recuperării costurilor. În absența posesiei ulterioare, deci, invențiile care au aparținut unor titulari de brevet decăzuți din drepturile lor pentru neplata anuităților ar rămâne, dată fiind prudența terților, în nelucrare o vreme, ceea ce este nefavorabil pentru societate. Ca atare, dreptul personal de folosire ulterioară apare ca o garanție de recuperare a costurilor față de cei care doresc să aplice invenția căzută în domeniul public<sup>23</sup>. Terțul este încurajat să exploateze invenția imediat ce operează decăderea pentru că este posibil ca reinstaurarea protecției să nu mai opereze deloc sau, chiar dacă ar opera, terțul cu pricina oricum ar putea continua exploatarea invenției, în baza dreptului personal de folosire ulterioară<sup>24</sup>.

*X, în schimb, este de rea-credință.* Situația lui este opusă față de situația lui Z. X începe exploatarea invenției în cursul perioadei de protecție, deci cu rea-credință. X nu are convingerea fermă (așa cum se întâmplă în cazul lui Z) că aplicarea invenției nu lezează pe nimeni; chiar dimpotrivă. Mai mult, dacă o atitudine de tipul celei prezente la Z trebuie încurajată, atitudinea lui X trebuie descurajată<sup>25</sup>.

*Y este în principiu de rea-credință.* El are o situație similară cu aceea a lui X. Din punctul de vedere al terților, până la publicarea decăderii, realitatea este aceea că invenția se bucură de protecție. Așadar, chiar dacă Y începe folosirea invenției în cursul perioadei libere, fapt ce exclude reținerea vreunei contrafaceri în sarcina sa, totuși atitudinea sa psihică este aceea de răufăcător, fapt ce exclude posibilitatea pentru Y de a beneficia de un drept personal de folosire ulterioară, după revalidare. Spre deosebire de X, însă, Y poate răsturna prezumția de rea-credință ce funcționează în defavoarea lui. El poate dovedi că a cunoscut, pe altă cale, că a operat decăderea. În prezența unei asemenea dovezi, Y se va putea bucura de posesia ulterioară.

## II. INTERVENȚIILE INOPORTUNE ȘI PASIVITATEA REGRETABILĂ A CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN PRIVINȚA POSESIEI ULTERIOARE

Relativ recent, Curtea Constituțională a fost sesizată cu o excepție de neconstituționalitate care privea dispozițiile art. 33 alin. (1) lit. d) și art. 35 din Legea nr. 64/1991. Excepția de neconstituționalitate a fost soluționată prin Decizia nr. 144 din 16 martie 2022, publicată în M. Of. nr. 557 din 8 iunie 2022.

Prin Decizia indicată mai sus, Curtea Constituțională a avut unele intervenții neinspirate asupra instituției posesiei ulterioare, în sensul că acolo unde a intervenit, a intervenit criticabil, iar acolo unde ar fi fost cu adevărat necesară intervenția sa, nu a avut nicio intervenție.

De aceea, probabil că prima înclinație a celor întrucâtva familiarizați cu dreptul personal de folosire ulterioară este aceea de a face în așa fel încât să ignore Decizia nr. 144/2022, întrucât dreptul este mai bun și mai clar fără ea. Totuși, deși problema este în afara

<sup>23</sup> În acest sens, se afirmă următoarele: „In Romania, the relevant provision was also “intended to protect the investments of a person done in good faith on the territory of Romania and to avoid the abuse of rights” (Standing Committee on the Law of Patents, Twentieth Session, Geneva, January 27 to 31, 2014, Exceptions and limitations to patent rights: Prior use, para. 9).

<sup>24</sup> Pentru detalii, a se vedea V. Diaconiță, *op. cit.*, pp. 89 et seqq.

<sup>25</sup> Pentru aceeași soluție, a se vedea L. Mihaj, *op. cit.*, p. 64.

specializării noastre, avem totuși suficientă convingere că această decizie nu poate fi ignorată. Motivele sunt următoarele:

Întâi, conform art. 147 alin. (4) din Constituție, *„Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.”*

Apoi, există o practică îndelungată<sup>26</sup> a Curții Constituționale de unde rezultă că sunt general obligatorii nu doar prevederile cuprinse în dispozitivul hotărârilor curții, ci și acele considerente pe care dispozitivul hotărârii se sprijină (*i.e.*, considerentele decizorii). În acest sens, spre pildă s-a reținut după cum urmează: *„Curtea constată că, în acord cu jurisprudența sa, spre exemplu Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate, puterea de lucru judecat ce însoțește actele jurisdicționale, deci și deciziile Curții Constituționale, se atașează nu numai dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea reține că atât considerentele, cât și dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii și se impun cu aceeași forță tuturor subiectelor de drept. În consecință, atât Parlamentul, cât și Guvernul, respectiv autoritățile și instituțiile publice urmează, în aplicarea legii criticate, să respecte cele stabilite de Curtea Constituțională în considerentele și dispozitivul prezentei decizii.”*<sup>27</sup>

În fine, lucrurile au escaladat: prin hotărâri de dată mai recentă, Curtea Constituțională a ajuns la concluzia surprinzătoare – ba chiar halucinantă – și, în orice caz, din punctul nostru de vedere, foarte periculoasă că în Deciziile Curții Constituționale nu pot exista decât considerente decizorii. De pildă, s-a conchis astfel: *„Prin sintagma considerente pe care dispozitivul deciziei Curții se sprijină se înțelege ansamblul unitar de argumente, care prezentate într-o succesiune logică realizează raționamentul juridic pe care se întemeiază soluția pronunțată de Curte. Astfel, argumente autonome, de sine-stătătoare, sau argumente multiple, coroborate, pot determina o construcție logico-juridică după structura premisă-demonstrație-concluzie. Cu alte cuvinte, considerentele unei decizii a Curții Constituționale cuprind analiza comparativă dintre textul legal criticat și norma constituțională, procesul logic pornind de la situația premisă (care implică, pe de o parte, analiza textului legal, și, pe de altă parte, analiza textului constituțional), realizând legături corelante, inferențiale (analiza raportului dintre cele două norme) din care derivă o concluzie, consecința analizei (soluția pronunțată de Curte). Această structură este una unitară, coerentă, întregul ansamblu argumentativ constituind fundamentul concluziei finale, astfel încât nu poate fi acceptată teza potrivit căreia în conținutul unei decizii a Curții ar putea exista considerente independente de raționamentul juridic care converge la soluția pronunțată și implicit care nu ar împrumuta caracterul obligatoriu al dispozitivului actului jurisdicțional. Prin urmare, întrucât toate considerentele din cuprinsul unei decizii sprijină dispozitivul acesteia, Curtea constată că autoritatea de lucru judecat și caracterul obligatoriu al soluției se răsfrânge asupra tuturor considerentelor deciziei.”*<sup>28</sup> Această optică a fost reluată și în jurisprudența mai recentă a Curții Constituționale.

Așadar, mențiunile Curții Constituționale făcute în legătură posesia ulterioară nu pot fi ignorate, ele contribuie acum la formarea unui nou regim al posesiei ulterioare. Care sunt aceste mențiuni?

<sup>26</sup> Această soluție nu este criticabilă și, în orice caz, nu este surprinzătoare, câtă vreme așa stau lucrurile în ce privește hotărârile judecătorești, în general.

<sup>27</sup> Curtea Constituțională, Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 796 din 23 noiembrie 2009.

<sup>28</sup> Curtea Constituțională, Decizia nr. 392 din 6 iunie 2017, publicată în M. Of. nr. 504 din 30 iunie 2017.

În primul rând, în ce privește momentul de început al perioadei libere, ce coincide cu momentul în care produce efecte decăderea, amintim, întâi, că, pentru multiple argumente convingătoare, doctrina și o jurisprudență constantă considerau că acesta era dat de data scadenței neonorate a anuităților. În contrast, Curtea Constituțională, cu ignorarea argumentelor prezentate anterior, cu ignorarea literaturii de specialitate, cu ignorarea practicii instanțelor de judecată, inclusiv a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a conchis următoarele: *„decăderea din drepturi a titularului de brevet, pentru motivul neplătii taxei anuale de menținere în vigoare, produce efecte de la data înregistrării deciziei de decădere, pronunțate de OSIM, în Registrul național al brevetelor de invenție.”*<sup>29</sup>

În al doilea rând, în ce privește efectele revalidării brevetului, ignorând, din nou, tradiția jurisprudențială și fără o preocupare pentru ideea de altfel receptată în Constituție că faptele licite de azi nu trebuie să devină ilicite pentru motive ce survin mâine, Curtea Constituțională reține următoarele: *„(...) dacă OSIM decide revalidarea brevetului, titularul de brevet redobândește dreptul subiectiv de proprietate industrială, cu efect retroactiv, însă fără opozabilitate față de cel care are dreptul de folosire personală ulterioară, instituit de dispozițiile art.33 lit.f) din Legea nr.64/1991.”*

În al treilea rând, Curtea a fost invitată, implicit, să tranșeze problema conținutului potențial al posesiei ulterioare, din perspectiva art. 16 din Constituție. Autoarea excepției – care a indicat drept temei al excepției și art. 16 din Constituție – a formulat o critică, pe care o putem recepta ca fiind orientată către interpretarea pe care nu o împărtășim a Înaltei Curți de Casație și Justiție care limita conținutul dreptului de folosire personală ulterioară la prerogativa folosirii produselor care încorporează invenția sau a produselor obținute prin procedeu brevetat. Critica, în esență, era următoarea: este contrară regulii constituționale a egalității în drepturi soluția conform căreia, pe de-o parte (i) terții care exploatează cu bună-credință invenția în perioada liberă sub forma folosirii produselor care încorporează invenția să se bucure, după revalidare, de un drept de folosire personală ulterioară și, în contrast, de cealaltă parte, (ii) terții care exploatează cu bună-credință invenția în perioada liberă altfel, spre pildă sub forma vânzării produselor care încorporează invenția, să nu se bucure după revalidare de un drept de folosire personală ulterioară. Problema era una reală, ce merita rezolvată, iar rezolvarea chiar era una ce putea fi făcută prin mijloace de drept constituțional. Cu toate acestea, Curtea Constituțională nu a făcut-o, argumentând că obiecția este fundamentată pe o premisă greșită: *„Autoarea excepției mai susține și faptul că lipsa publicării deciziei de decădere din drepturi a titularului brevetului de invenție prejudiciază terții care doresc să folosească invenția în sensul efectuării și a altor acte de exploatare, în afara celor*

<sup>29</sup> Pare că raționamentul Curții este, în esență, următorul: momentul de început al perioadei libere poate fi ori acela al scadenței neonorate aferente anuităților ori acela al publicării decăderii. Pentru că legea reglementează publicarea, înseamnă că atunci produce efectele decăderii. Altfel spus, pentru că există două variante de interpretare, înseamnă că a doua variantă este corectă. Nu avem convingerea că am înțeles pe deplin raționamentul Curții care să sprijine această soluție, așa încât îl vom cita: *„Publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a deciziei de decădere din drepturi a titularului brevetului este o consacrare a efectului general de opozabilitate cu privire la terți, însă efectul specific al lipirii de protecție juridică a invenției, prin decăderea titularului din drepturile conferite de brevet, se produce de la data înregistrării deciziei de decădere pronunțată de OSIM în Registrul național al brevetelor de invenție, potrivit art.40 alin.(3) fraza a doua din Legea nr.64/1991, potrivit căruia, „(...) Decăderea titularului din drepturi se înregistrează în Registrul național al brevetelor de invenție și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. (...)” Așadar, de la data pronunțării deciziei de decădere și a înregistrării acesteia în Registrul național al brevetelor de invenție, invenția aparține domeniului public, este lipsită de protecție juridică și poate fi folosită de terți potrivit dispozițiilor art.33 alin.(1) lit.f) din lege, fără a se putea reține că s-a încălcat dreptul exclusiv de exploatare a invenției.”* (CCR, Decizia nr. 144 din 16 martie 2022, publicată în M. Of. nr. 557 din 8 iunie 2022)

*enumerated, in a limited manner, in art.33 alin.(1) lit.f) din Legea nr.64/1991. Curtea reține însă că premisa raționamentului astfel dezvoltat în motivarea excepției de neconstituționalitate este una greșită, în condițiile în care orice act de exploatare a invenției, în afara celor permise în mod expres de lege, excedează folosirii cu bună-credință a invenției. Cu alte cuvinte, raționamentul autoarei excepției de neconstituționalitate pornește de la premisa inversă, a folosirii cu rea-credință a unei invenții, în afara cadrului legal stabilit.”*

În concluzie, Curtea Constituțională a modificat data la care se considera că debutează perioada liberă, a modificat efectul revalidării brevetului și, acolo unde trebuia să intervină pentru a clarifica în ce constă conținutul potențial al posesiei ulterioare, nu a făcut-o.

### **III. ÎN LOC DE CONCLUZII: ACTUALUL REGIM AL POSESIEI ULTERIOARE**

Am demonstrat, în cuprinsul articolului de față, că posesia ulterioară a avut parte de o soartă atipică. Deși textele de lege care îi compun regimul juridic au rămas, formal, neschimbate, totuși acest regim juridic a fost modificat, cu efect obligatoriu, de altcineva decât de un legiuitor.

În lumina intervențiilor creative ale Curții Constituționale, mecanismul de formare și de funcționare a dreptului de folosire personală ulterioară are următoarele noi coordonate:

- (i) după revalidarea brevetului, în principiu, terții pot fi acționați pentru contrafacere, pentru actele de exploatare a invenției săvârșite în cursul perioadei libere, adică într-un interval de timp în care invenția nu se bucura de protecție juridică.
- (ii) Singurii care nu vor avea parte de tratamentul bizar expus la punctul anterior sunt cei în patrimoniul cărora se naște un drept de folosire personală ulterioară.
- (iii) Terțul care începe exploatarea invenției după decădere, dar anterior publicării decăderii are o situație juridică identică, în toate privințele, cu aceea a terțului care începe exploatarea invenției înainte de decădere, într-un moment în care brevetul era pe deplin eficace.

