

Ramona Daniela Stângaciu

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

Editura
Stamangiu
2024

Cuprins

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

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE ÎN MATERIA

CONTRACTULUI DE LICENȚĂ PRIVIND BREVETUL DE INVENȚIE	1
--	---

<i>Secțiunea 1. Preliminarii privind contractul de licență</i>	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
------------------------	----

<i>Secțiunea a 2-a. Delimitarea contractului de licență privind brevetul de invenție, încheiat în dreptul comerțului internațional</i>	41
--	----

§1. Contractul de cesiune de drepturi de proprietate intelectuală	41
---	----

§2. Contractul de franciză	43
----------------------------	----

§3. Acordul privind transferul de materiale (<i>Material Transfer Agreement</i>)	46
--	----

§4. Clauza sau contractul de <i>non-opoziție</i>	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>	60
§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

CAPITOLUL AL II-LEA. CONȚINUTUL CONTRACTULUI DE LICENȚĂ PRIVIND BREVETUL DE INVENȚIE ÎNCHEIAT

ÎN DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL	148
<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, due diligence	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 terțului	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. Definire	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
2.1.1.1. N.C.C. inserată în contractul de licență în dreptul comerțului internațional prin prisma legislației și a jurisprudenței americane	281
2.1.1.2. 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

<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. Măsurile 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

BIBLIOGRAFIE