

Secțiunea a 5-a. Competența exclusivă în materia înregistrării sau valabilității drepturilor de proprietate intelectuală

§ 1. Domeniul de aplicare

Potrivit art. 24 pct. 4 din Regulament, sunt exclusiv competente „în ceea ce privește înregistrarea sau valabilitatea brevetelor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale, precum și a altor drepturi similare care necesită depunere sau înregistrare, **indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acțiune sau de excepție**^[1], instanțele din statul membru pe teritoriul căruia depunerea sau înregistrarea a fost solicitată, a avut loc sau, în temeiul unui instrument al Uniunii ori al unei convenții internaționale, se consideră că a avut loc.

Fără a aduce atingere competenței pe care Oficiul European pentru Brevete o are în conformitate cu Convenția privind acordarea brevetelor europene, semnată la München la 5 octombrie 1973, instanțele din fiecare stat membru sunt exclusiv competente^[2], indiferent de domiciliu, în acțiunile privind înregistrarea sau valabilitatea unui brevet european acordat statului în cauză”.

Potrivit raportului *Jenard*, de vreme ce decizia de acordare a unui brevet constituie un act de suveranitate națională, acțiunea privitoare la valabilitatea brevetului este de competența exclusivă a instanțelor statului respectiv (rațiuni de simetrie: statul care a acordat titlul de protecție este competent să-l și retragă)^[3]. În același sens, s-a arătat că prevederea se întemeiază pe caracterul suveran al acordării brevetului, litigiile cu privire la acordarea și validitatea brevetelor fiind, în dreptul german, litigii de drept administrativ, însă în majoritatea celorlalte state membre, litigii de drept civil, motiv pentru care ele intră sub incidența Regulamentului^[4].

Intră, de asemenea, sub incidența Regulamentului litigiile privitoare la desene și modele industriale, respectiv cu privire la mărci. Nu intră însă sub incidența normei de competență exclusivă litigiile privitoare la dreptul de

[1] Această parte a textului este nouă. În rest, norma preia fostul art. 22 pct. 4 v.R.

[2] Preferăm această traducere celei oficiale, care întrebuițează sintagma improprie „au competență exclusivă”.

[3] A se vedea raportul *Jenard*, p. 36.

[4] În acest sens, RAUSCHER/MANKOWSKI (2016), p. 670.

autor (chiar în varianta copyright), întrucât acesta se naște *ope legis*, iar nu prin efectul unei proceduri formalizate de acordare a unui titlu de protecție^[1]. Totodată, nu intră sub incidența Regulamentului Bruxelles I bis (decât cu titlu subsidiar, ca drept comun) litigiile privitoare la mărcile și desenele comunitare (în prezent, ale Uniunii Europene), care sunt guvernate de norme de competență distincte^[2].

S-a subliniat, cu temeii, că, față de principiul teritorialității, aplicabil în principiu întinderii protecției conferite de un drept de proprietate intelectuală, competența astfel stabilită asigură și concordanța cu legea aplicabilă^[3].

S-a spus, așadar, că art. 22 pct. 4 este aplicabil litigiilor privitoare la validitatea și înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală la care se referă textul, precum și litigiilor privitoare la prioritatea înscrierilor, nu însă și litigiilor prin care mai multe persoane își dispută apartenența dreptului (*Prätendentenstreitigkeiten*), litigii dintre angajator și angajat cu privire la invenția de serviciu ori litigii care decurg dintr-un contract cu privire la un astfel de drept (licență sau cesiune), privind, spre exemplu, valabilitatea sau opozabilitatea cesiunii^[4].

În cauza *Duijnste*^[5], Curtea de Justiție a statuat că ipoteza art. 22 pct. 4 trebuie interpretată autonom, pentru a asigura caracterul uniform al drepturilor și obligațiilor părților contractante. Prin raportare la interpretarea restrictivă propusă de raportul *Jenard*, Curtea a statuat că sunt litigii care

[1] A se vedea SCHLOSSER, p. 107; RAUSCHER/MANKOWSKI (2011), p. 502-505; DICKINSON/LEIN/LEHMANN, *The Recast Regulation*, p. 271.

[2] În acest sens, DICKINSON/LEIN/LEHMANN, *The Recast Regulation*, p. 271.

[3] În acest sens, MAGNUS/DE LIMA PINHEIRO, *Brussels I Regulation*, p. 430.

[4] A se vedea GAUDEMET-TALLON, p. 106; RAUSCHER/MANKOWSKI (2016), p. 669.

[5] Hotărârea din 15 noiembrie 1983, C-288/82, disponibilă pe www.curia.europa.eu. Cauza privește o invenție de serviciu (constând într-un sistem de prindere a șinelor pe traverse); angajatorul a solicitat obligarea salariatului care obținuse mai multe brevete pentru invenția sa să le transmită angajatorului, în vreme ce salariatul a invocat un „drept de retenție”.

Cauza este interesantă și sub aspectul condițiilor procedurale de invocare a necompetenței internaționale, potrivit Regulamentului, întrucât, deși potrivit CPC olandez, Hoge Raad (instanța supremă olandeză) era limitată la motivele de casare invocate de părți, printre care nu se număra și necompetența, avocatul general a învederat că instanța este obligată să verifice din oficiu eventuala necompetență a instanței prin raportare la normele de competență exclusivă prevăzute de art. 16 din Convenție, interpretare urmată de instanța supremă, care a sesizat Curtea cu o întrebare preliminară privitoare la art. 16 pct. 4 și la art. 19 din Convenție. A se vedea și *infra*, capitolul al X-lea, secțiunea a 4-a, § 1 cu privire la litispendență.

privesc înregistrarea ori validitatea unui brevet (...) acele litigii în cazul cărora se justifică competența exclusivă a instanțelor statului în care brevetul a fost acordat, respectiv litigiile care privesc validitatea, existența ori stingerea dreptului la brevet, ori invocarea unui drept prioritar, ca urmare a depunerii anterioare a unei cereri.

Dacă însă litigiul nu privește existența și validitatea înregistrării înseși, nu există un motiv special pentru a reține competența exclusivă a statului care a acordat brevetul, art. 16 pct. 4 din Convenție fiind inaplicabil. Ca urmare, în condițiile în care părțile nu dispută validitatea înregistrării, litigiul dintre ele cu privire la cine are calitatea de titular al dreptului nu atrage competența exclusivă instituită de textul menționat.

Dimpotrivă însă, acțiunea ce sancționează încălcarea unui brevet este supusă dreptului comun.

S-a arătat, așadar, că cererile întemeiate pe încălcarea unui brevet ori a unei mărci, atât acțiunea în încetarea încălcării, cât și acțiunea în daune (dar și acțiunile formulate simetric invers, respectiv de constatare/negativă/a inexistenței unei încălcări), precum și cererile decurgând din contractele încheiate cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, nu intră sub incidența art. 24 pct. 4^[1].

Textul este însă aplicabil tuturor cererilor formulate cu privire la o procedură de înregistrare în curs, inclusiv opozițiile și contestațiile care privesc faza administrativă de înregistrare, cererile în anularea brevetului sau mărcii, constatarea expirării unui drept, ori acordarea priorității pe temeiul unei cereri anterioare. Dimpotrivă, litigiile privitoare la acordarea unei licențe (obligatorii sau nu) exced domeniului de aplicare al textului. De asemenea, art. 24 pct. 4 privește drepturile de proprietate intelectuală supuse înregistrării (brevete, mărci, desene și modele industriale etc.), nu însă și dreptul la numele comercial (chiar dacă litigiul privește înregistrarea în Registrul Comerțului, caz în care relevant este art. 24 pct. 3)^[2].

§ 2. Invocarea nulității titlului de protecție pe cale de excepție

Una dintre cele mai dificile probleme ivite în această materie a fost cauzată de frecvența cu care pârâțul în acțiunea în contrafacere opune în

[1] În acest sens, SCHLOSSER, p. 108; GAUDEMET-TALLON, p. 106.

[2] A se vedea RAUSCHER/MANKOWSKI (2016), p. 670-671.

apărare nulitatea brevetului sau a mărcii (a titlului de protecție a dreptului de proprietate intelectuală, în general).

Răspunsul la această întrebare diferă, după cum chestiunea validității și implicit a existenței dreptului de proprietate intelectuală invocat de reclamant este privită doar ca o chestiune prejudicială – caz în care regulile generale reclamă ca instanța investită cu cererea principală să decidă asupra ei, chestiunea prejudicială nefiind de natură să schimbe însăși calificarea juridică a cererii principale – ori dacă, dimpotrivă, se consideră că este vorba despre o chestiune care influențează însuși regimul juridic aplicabil cererii principale.

În raport de formularea textului Regulamentului din 2001 în limba engleză (*proceedings concerned with the registration or validity*), o parte a jurisprudenței britanice era în sensul că instanța competentă potrivit art. 4 sau art. 7 pct. 2 (art. 2, respectiv art. 5 pct. 3 v.R.) trebuie să se declare necompetentă, dacă se invocă o astfel de apărare^[1].

^[1] În acest sens, England and Wales Court of Appeal (EWHC), hotărârea din 27 octombrie 1997, pronunțată în cauza *Fort Dodge c. Akzo Nobel*, disponibilă pe www.baillii.org (deja citată *supra*) a statuat următoarele:

„28. Article 64 of the European Patent Convention states that a European patent confers on its proprietor the same rights as those of a national patent and that infringement shall be dealt with by national law. In the United Kingdom those rights are defined in Section 60 of the Patents Act 1977. They are rights which apply only so long as the patent is in force. In proceedings for infringement, validity of the patent is often disputed and, if the attack on the patent is successful, it will be revoked pursuant to Section 72 of the 1977 Act. Such revocation has the effect of revoking the grant of the patent and therefore its registration as a patent, and is the reason for the view held in the United Kingdom that it is not possible to infringe an invalid patent. In many cases the attack on the patent prompts the patentee to seek amendment so as to limit the ambit of his monopoly. In the United Kingdom that is possible under Section 75 of the 1977 Act. Any amendment has effect and is deemed always to have had effect from the grant of the patent [s.75(2)].

29. As Article 64 of the European Patent Convention requires the national law to be determinative of what will and what will not amount to infringement, it follows that when there is a *bona fide* challenge to the validity of a United Kingdom patent, any proceedings for infringement must in English eyes be «concerned with» the validity of the patent. Often, perhaps normally, the issue of validity will be the principal element of the dispute. No conclusion as to the chances of a claim of infringement succeeding can be made until a decision has been reached as to the strength of the allegations of invalidity. No concluded view on infringement can be reached until a decision has been reached as to whether any amendment should be made and the attack on the patent has been rejected.

Am tratat deja anterior, în contextul coparticipării procesuale pasive, cauza *Roche Netherlands* și motivele pentru care nu s-a reținut îndeplinirea condițiilor conexității atunci când se invocă încălcarea, de către părâți diferiți, a unor părți naționale diferite din brevetul acordat conform Convenției Europene a Brevetului de la München din 1973 (fascicul de brevete) și invităm cititorul să lectureze ce am scris acolo, întrucât constituie o pregătire foarte bună pentru discuția ce urmează.

Înainte de a examina soluția C.J.U.E. cu privire la art. 24 pct. 4, mai menționăm că în cauza *Gantner Electronic*, Curtea de Justiție a statuat că apărările formulate de părât nu pot fi luate în considerare pentru a stabili dacă există litispendență^[1]. De asemenea, am văzut că atât la determinarea câmpului de aplicare al Regulamentului (art.1), cât și în contextul altor

30. In the present case the Appellants have raised a substantial attack on the validity of the United Kingdom patent and also intend to rely upon a *Gillette* defence. This is a case therefore in which no conclusion on the infringement can be reached without consideration of the validity of the patent. We believe that for the purposes of Article 19 (of the Brussels Convention – *n.n.*) the claim by the Respondents in respect of acts carried out in the United Kingdom are principally concerned with validity of the United Kingdom patent and therefore by reason of that Article and Article 16 the claim falls within the exclusive jurisdiction of the United Kingdom Court.

31. In our view Laddie J was correct in *Coin Controls Ltd c. Suzo International (UK) Ltd* (1997) FSR 660 at page 676 when he said:

«As I have said, validity is frequently in issue, and sometimes the most important issue, in English patent infringement proceedings. This is now enshrined in section 74(1) (a) of the Patents Act 1977. We have always taken the view that you cannot infringe an invalid patent. This was restated by Aldous J in the passage from *Plastus* quoted above. However the fact that the defendant can challenge validity does not mean that he will. In *Plastus* he did not. Until he does, only infringement is in issue and the approach in *Pearce* applies. *The court cannot decline jurisdiction on the basis of mere suspicions as to what defence may be run. But once the defendant raises the validity the court must hand the proceedings over to the courts having exclusive jurisdiction over that issue. Further, since Article 19 obliges the court to decline jurisdiction in relation to claims which are «principally» concerned with Article 16 issues, it seems to follow that jurisdiction over all of the claim, including that part which is not within Article 16 must be declined.* It may well be that if there are multiple discrete issues before a court it will be possible to sever one or more claims from another and to decline to accept jurisdiction only over those covered by Article 16, but I do not believe that that approach applies where infringement and validity of an intellectual property right are concerned. They are so closely interrelated that they should be treated for jurisdiction purposes as one issue or claim” (s.a.).

[1] Hotărârea din 8 mai 2003, pronunțată în cauza C-111/01.

norme de competență precum art. 24 pct. 2 din Regulament (cauza *BVB c. Morgan Chase*, discutată anterior), determinant pentru stabilirea competenței este obiectul principal al cererii, iar nu alte chestiuni ridicate cu titlu incidental ori accesoriu și care, dacă ar fi fost formulate pe cale principală, ar fi atras competența altei instanțe decât a celei sesizate.

Cu toate acestea, prin hotărârea pronunțată în cauza *GAT c. LUK*^[1] într-o cauză în care se formulase o cerere în constatare negativă – a neîncălcării unui brevet prin comercializarea unui produs – întemeiată pe nulitatea brevetului în cauză, acordat în alt stat membru, Curtea de Justiție a statuat, în esență, că art. 22 pct. 4 v.R. privește toate litigiile privitoare la înregistrarea ori validitatea unui brevet, *indiferent dacă aceste chestiuni constituie obiectul principal al litigiului, ori sunt invocate pe cale de excepție*, chiar într-un stadiu ulterior al procesului.

Potrivit jurisprudenței Curții în cauza *GAT*, în cazul în care se pune în discuție valabilitatea brevetului, pe cale principală sau incidentă, potrivit art. 16 pct. 4 din Convenția de la Bruxelles (devenit art. 22 pct. 4 v.R., art. 26 pct. 4 n.R.), este exclusiv competentă instanța din statul în care înregistrarea a fost, ori este considerată a fi fost efectuată, întrucât rațiunea dispozițiilor art. 16 pct. 4 din Convenția de la Bruxelles constă în împrejurarea că instanțele din statul în care a avut loc înregistrarea sunt cele mai în măsură să decidă cu privire la validitatea brevetului. Competența de a decide cu privire la valabilitatea brevetului revine acestor instanțe, indiferent dacă valabilitatea este pusă în discuție prin acțiunea reclamantului (de exemplu, printr-o acțiune în anularea brevetului) ori de către pârât, prin apărările formulate față de o acțiune prin care se solicită încetarea unor încălcări aduse dreptului de proprietate intelectuală.

În doctrină s-a arătat că, deși se evită astfel pronunțarea unor hotărâri contradictorii cu privire la nulitatea ori validitatea unui brevet, ea prezintă inconvenientul grav de a întârzia considerabil soluționarea acțiunilor în contrafacere, deși încetarea actelor ilicite care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuale constituie o chestiune urgentă^[2]. Se încălcă principiul *perpetuatio fori*, potrivit căruia competența este fixată la data introducerii cererii, precum și previzibilitatea aplicării normelor de compe-

^[1] Hotărârea din 13 iulie 2006, pronunțată în cauza *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, C-4/03.

^[2] A se vedea GAUDEMET-TALLON, p. 108. Pentru alte critici, a se vedea și *supra*, comentariul cu privire la art. 8 pct. 1 n.R.

tență. Abuzul de drept din partea pârâtului constituie un pericol iminent, căci acesta are la dispoziție o veritabilă „torpilă” împotriva cererii reclamantului, determinând necompetența instanței sesizate de acesta prin simpla formulare a unei apărări de fond. Chiar dacă cererea nu este respinsă, ci doar suspendată, ori dacă se cere ca apărarea nevalabilității titlului de protecție să fie cât de cât concludentă, să se întemeieze pe fapte, împrejurări și raționamente la prima vedere pertinente, inconvenientele soluției nu pot fi decât parțial atenuate. Ca urmare a acestei hotărâri, situația impunerii pe cale judiciară a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Europa a suferit o depreciere, existând tendința de a nu mai formula acțiuni în contrafacere decât în statul care a acordat titlul de protecție, ori de a încerca sesizarea instanțelor din SUA^[1].

^[1] A se vedea RAUSCHER/MANKOWSKI (2011), p. 507-509, care preconizează, tot ca o soluție de atenuare a inconvenientelor hotărârii GAT, ca instanța care suspendă procesul să stabilească un termen înăuntrul căruia pârâtul care a invocat apărarea nevalabilității titlului de protecție să sesizeze instanța exclusiv competentă cu o acțiune în acest sens. Aceiași autori arată mai recent (2016, p. 674) că, urmare a codificării jurisprudenței GAT în cuprinsul art. 24 pct.4 n.R., soluția suspendării nu ar mai fi practicabilă, întrucât instanța ar deveni necompetentă ca urmare a invocării nulității brevetului pe cale de apărare, soluție la care, însă, nu subscriem, întrucât nu rezultă nici din text și nici din jurisprudența C.J.U.E.

Riscul „torpilării” cererii titularului de proprietate intelectuală și riscul pierderii de eficiență a remediilor împotriva încălcării acestor drepturi a fost avut în vedere și de raportul Hess/Pfeiffer/Schlosser din anul 2007 (pct. 815 și urm.), care subliniază în mod corect că Uniunea Europeană nu poate tolera o asemenea situație de blocaj, având în vedere propria Directivă 48/2004 pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală; o rezoluție a unor experți reputați în dreptul internațional privat aplicabil proprietății intelectuale (un grup acționând sub egida Institutelor „Max Planck” din Hamburg și München) au semnalat consecințele „dezastruoase” ale hotărârilor Curții în cauza GAT și Roche Netherlands, au propus corectarea efectelor acestora, ceea ce constituie o reacție (academică) fără precedent față de jurisprudența Curții de Justiție. S-a propus revizuirea art. 22 pct. 4 v.R., în sensul de se dispune expres că acest articol nu se aplică dacă chestiunea validității înregistrării nu constituie obiectul cererii principale, ori al cererii reconvenționale, hotărârea pronunțată asupra acestei apărări urmând a avea putere de lucru judecat doar *inter partes*.

După cum știm deja, Regulamentul Bruxelles I bis se oprește la soluția opusă, preferată de instanțele britanice și care oferă avantajul consonanței cu art. 22 pct. 4 din Convenția de la Lugano din 2007: „in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trademarks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, *irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence*, the courts of the State bound by this Convention in which the deposit or reg-

Este însă limpede că, după cum a statuat și Curtea de Apel engleză în cauza *Fort Dodge c. Akzo Nobel*, problematica încălcării brevetului nu poate fi disociată de validitatea lui, dacă aceasta din urmă este contestată^[1]. Totodată, invocarea unei așa-numite *GAT-defence* sau – citând aceeași onorabilă Curte de Apel – *Gilette-defence* nu determină necompetența instanței sesizate cu acțiunea în contrafacere (prin ipoteză alta decât cea exclusiv competentă să statueze asupra valabilității brevetului), ci doar o temporizare a acțiunii în contrafacere până la judecarea separată a acțiunii în anularea brevetului, ceea ce nu exclude luarea unor măsuri provizorii.

Acest din urmă remediu rezultă din hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție în cauza *Solvay c. Honeywell*^[2]. În cauză, s-a ridicat problema de a ști în ce măsură instanța judecătorească sesizată cu luarea unei măsuri provizorii de interzicere a contrafacerii brevetului până la judecarea pe fond a acțiunii în contrafacere rămâne competentă să judece această măsură provizorie (fiind, prin ipoteză, o instanță care nu este situată în statul de înregistrare, deci alta decât instanțele exclusiv competente să statueze pe

istration has been applied for, has taken place or is, under the terms of a Community instrument or an international convention, deemed to have taken place” (s.a.).

^[1] Din lectura hotărârii în cauza *GAT* se poate observa atât o anumită particularitate a cererii formulate în litigiu care a ocazionat sesizarea – constatarea (negativă a) neîncălcării dreptului de proprietate intelectuală al pârâtului se întemeia exclusiv pe nevalabilitatea brevetului acordat acestuia – cât și pe particularitățile normei de competență prevăzute de art. 22 pct. 4, subliniate de Curte în hotărârea sa: caracterul administrativ al procedurii de înregistrare, care face ca acordarea titlurilor de protecție să releve exercițiul puterii publice; existența, în multe state, a unor reguli de drept specifice și a unor instanțe specializate pentru materia proprietății intelectuale; riscul unor hotărâri contradictorii cu privire la validitatea aceleiași brevet, pronunțate de instanțele altor state decât instanțele statului de înregistrare, și aceasta chiar dacă unele reguli procesuale naționale admit că o hotărâre care se pronunță doar incidental asupra validității titlului de protecție produce efecte doar *inter partes*. De asemenea, în cauza *Fort Dodge c. Akzo Nobel* s-a subliniat foarte bine că un brevet invalid nu poate fi încălcat și că validitatea brevetului nu poate fi disociată de întinderea protecției acestuia.

De altfel, după cum am văzut anterior, Curtea a decis într-un sens diametral opus cu privire la art. 24 pct. 2, arătând că validitatea hotărârilor societății, ca chestiune incidentă, ridicată de pârât în cadrul unui proces privind validitatea și executarea unui contract la care este respectiva societate, nu influențează competența instanței sesizate și nu intră sub incidența art. 24 pct. 2 [cauza *Berliner Verkehrsbetriebe (BVB) c. J.P.Morgan Chase Bank*]. Ca urmare, jurisprudența *GAT c. LUK*, deși codificată în cuprinsul art. 22 pct. 4 n.R., rămâne o soluție particulară pentru materia proprietății intelectuale.

^[2] Hotărârea pronunțată la 12 iulie 2012 în cauza C-616/10.

fond asupra valabilității brevetului, potrivit art. 24 pct. 4 din Regulament), în măsura în care pârâții invocă, în cadrul procedurii urgente (să-i spunem cu aproximație „ordonanță președințială”), nulitatea brevetului, dar fără să fi anunțat că intenționează să conteste valabilitatea brevetului în cadrul acțiunii de fond și fără să fi invocat excepția de necompetență a instanțelor olandeze, atât în ce privește principalul, cât și în ce privește provizoriul.

Astfel, instanța olandeză a întrebat dacă art. 22 pct. 4 din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabil într-o procedură având drept scop obținerea unei măsuri provizorii, întemeiată pe un brevet străin (o interdicție provizorie de săvârșire a unei încălcări transfrontaliere), dacă pârâtele din acțiunea principală ridică excepția nulității brevetului invocat, având în vedere că în acest caz instanța nu adoptă o hotărâre definitivă cu privire la validitatea brevetului invocat, ci formulează o apreciere referitoare la modul în care s-ar pronunța cu privire la acest aspect instanța competentă conform art. 22 pct. 4 din acest regulament și că măsura provizorie solicitată sub forma unei interdicții de săvârșire a unei încălcări va fi respinsă dacă, potrivit opiniei instanței, există o posibilitate rezonabilă și neneglijabilă ca brevetul invocat să fie anulat de instanța competentă. Cu alte cuvinte, instanța olandeză sesizată cu interzicerea provizorie a actelor de contrafacere urma să facă o apreciere provizorie (*prima facie* sau, cum se spune la noi, pipăind fondul) asupra valabilității brevetului și să respingă cererea, dacă există o probabilitate ca brevetul să fie anulat de către instanța competentă (cu alte cuvinte, dacă aparența dreptului nu ar fi de partea reclamantului, ci de partea pârâtului care contestă valabilitatea brevetului^[1]).

Curtea a stabilit în mod judicios că luarea unei măsuri provizorii, în condițiile art. 31 v.R. (35 n.R.), este posibilă și în condițiile în care instanțele altui stat sunt exclusiv competente, întrucât „art. 31 din Regulamentul nr. 44/2001 are un domeniu de aplicare autonom în raport cu cel al art. 22 pct. 4 din acest regulament. Astfel, după cum s-a constatat la pct. 34 din prezenta hotărâre, art. 31 se aplică atunci când o altă instanță decât cea

^[1] Deși excede discuției de față, vrem să punctăm că, în ce ne privește, într-o ordonanță președințială instanța poate stabili aparența dreptului în favoarea reclamantului (caz în care trebuie cercetate și celelalte condiții) dar și în favoarea pârâtului, caz în care ordonanța trebuie respinsă. Nu s-ar putea pretinde că stabilind aparența dreptului în favoarea pârâtului, instanța prejudecă fondul, întrucât prin această constatare, instanța de fapt observă că aparența dreptului nu este de partea reclamantului, neexistând un drept ce s-ar păgubi prin întârziere și, deci, nici urgență.

care este competentă să se pronunțe pe fondul cauzei este sesizată cu o cerere de măsuri provizorii sau de conservare, astfel încât art. 22 pct. 4, care privește competența pe fond, nu poate, în principiu, să fie interpretat în sensul că poate să deroge de la art. 31 și, în consecință, să înlăture aplicarea acestuia”. Reluând însă jurisprudența sa în cauza *GAT*, potrivit căreia „competența exclusivă pe care o prevede art. 16 pct. 4 din Convenția de la Bruxelles trebuie să se aplice, oricare ar fi cadrul procedural în care se ridică problema validității unui brevet, pe cale de acțiune sau pe cale de excepție, prin cererea de sesizare a instanței sau într-un stadiu mai avansat al acesteia (...), se admite în sistemul Convenției de la Bruxelles că deciziile în care instanțe diferite de cele ale statului care a eliberat brevetul s-ar pronunța pe cale incidentală asupra validității acestui brevet, ar amplifica riscul hotărârilor contradictorii pe care convenția urmărește tocmai să îl evite (a se vedea hotărârea *GAT*, citată anterior, pct. 29)”. În mod interesant, Curtea admite că a interpretat extensiv art. 16 pct. 4 din Convenția de la Bruxelles (art. 24 pct. 4 n.R.) și a arătat că aplicarea art. 31 v.R. (art. 35 n.R.) referitoare la măsurile provizorii poate fi afectată de „forța specifică” conferită pe cale de interpretare competenței exclusive în materia drepturilor de proprietate industrială (art. 24 pct. 4 n.R.). Curtea admite însă că, dacă instanța sesizată cu provizoriul face doar o apreciere [tot] provizorie asupra valabilității brevetului, fără a [pre-]judeca fondul acestei chestiuni și, pe de altă parte, ar respinge cererea provizorie dacă există o probabilitate rezonabilă ca brevetul să fie anulat în statul de înregistrare, art. 24 pct. 4 n.R. nu se opune luării unei măsuri provizorii în alt stat, potrivit art. 35 n.R.

Soluția de principiu în cauza *Solvay c. Honeywell* trebuie salută, întrucât înlătură cele mai grave inconveniente ale hotărârii *GAT c. LUK*, permițând instanței sesizate cu acțiunea în contrafacere să ia [măcar] măsura interzicerii provizorii a contrafacerii, dacă se rezumă la verificarea aparenței de drept și dacă aceasta este de partea titularului de brevet și nu a părâtului care invocă invaliditatea brevetului. Subliniem că, spre deosebire de practica românească, în care în cadrul ordonanței președințiale judecătorești s-ar rezuma la constatarea aparenței de drept decurgând din simpla înregistrare a brevetului, respingând *de plano* eventualele contestații cu privire la valabilitatea brevetului, practica instanțelor din Germania și Olanda cu o experiență bogată în domeniu este în sensul aprecierii *prima facie* a temeiniciei criticilor aduse valabilității brevetului, hotărârea provizorie fiind, practic, o prognoză cu privire la judecata în fond. Apreciem principal justă această

orientare a practicii (mai mature, mai așezate și deci mai sigure) instanțelor menționate și, mai mult, această „frână de siguranță” (nu vor fi acordate măsuri provizorii pe temeiul unui brevet a cărui validitate este contestată în mod serios și cu șanse rezonabile de succes) pare a fi chiar o cerință de admisibilitate a măsurii provizorii, cerință ce se desprinde din considerentele Curții de Justiție în cauza *Solvay c. Honeywell*. Mai mult, fără a dezvolta chestiunea, apreciem că un atare procedeu se corespunde și exigențelor art. 997 NCPC cu privire la ordonanța președințială.

Mai adăugăm, în contextul normelor interne, că verificarea competenței – după cum se cunoaște, este competentă să judece ordonanța instanța competentă să judece cauza în fond – într-un asemenea caz, cu elemente de extraneitate, s-ar face prin raportare la art. 35 din Regulament, în măsura în care statul de înregistrare a brevetului este altul decât România (pentru brevetele înregistrate în România competența decurge oricum și pe fondul acțiunii în anulare din art. 24 pct. 4 din Regulament).

Rechtbank's-Gravenhage (Tribunalul din Haga) întrebese C.J.U.E. și cu privire la efectele invocării apărării de nulitate a brevetului asupra acțiunii principale în contrafacere (deci pe fond, nu în provizoriu), anume dacă invocarea acestei apărări are ca efect pierderea competenței instanței și cu privire la contrafacere (!) ori dacă se impune suspendarea judecării până la introducerea acțiunii în nulitate în statul de înregistrare, eventual într-un termen stabilit de instanță în acest scop ori dacă instanța sesizată cu contrafacerea ar putea face o minimă verificare de plauzibilitate a apărării nulității brevetului (existența unei motivări serioase) și de excludere a unui manifest abuz de drept. Aceste întrebări erau importante, întrucât efectele procedurale concrete ale unei *GAT-defence* (apărări de tip *GAT*, adică de nevalabilitate a brevetului opus pârâtului în acțiunea în contrafacere) sunt cel puțin absconse, fiind controversate în literatura. Cu toate acestea, din păcate, C.J.U.E. a ales să nu răspundă acestora, statuarea (în mod greșit, după părerea noastră) potrivit căreia competența exclusivă nu împiedică luarea unei măsuri provizorii. ar face inutil răspunsul cu privire la întrebările menționate. Or, în mod evident, nu este așa, deoarece una este că se pot adopta măsuri provizorii de interzicere a contrafacerii brevetului, chiar dacă pârâtul opune nulitatea acestuia, și cu totul altceva este soarta acțiunii principale în care se opune aceeași apărare – va putea continua judecata acțiunii în contrafacere ori, dimpotrivă, aceasta trebuie suspendată ori chiar respinsă, până când se judecă acțiunea în nulitatea brevetului de către

instanțele statului de înregistrare, internațional competente (exclusiv)? Curtea era datoare să ofere acest răspuns de mare importanță practică, însă a preferat o atitudine similară denegării de dreptate, ceea ce este regretabil.

Ca atare, înainte de a avansa o soluție proprie, menționăm că raportul *Hess/Pfeiffer/Schlosser* din anul 2007 a propus ca instanța sesizată cu acțiunea în contrafacere să aibă puterea de a aprecia în ce măsură acțiunea în constatarea nevalabilității titlului de protecție are puține șanse de succes, iar în asemenea cazuri, să refuze suspendarea; dacă totuși acțiunea în contrafacere este suspendată, instanța ar urma să stabilească pârâtului un termen în care acesta să obțină o hotărâre de invalidare a dreptului de proprietate intelectuală care i se opune, iar o prelungire să nu fie posibilă decât dacă pârâtul dovedește că a făcut tot ce i-a fost cu putință pentru a accelera desfășurarea celui de-al doilea proces. În tot cazul, prima instanță sesizată ar urma să aibă puterea de a lua măsuri provizorii, chiar până la soluționarea cererii având ca obiect [ne-]valabilitatea titlului de protecție (soluție confirmată, în ce privește provizoriul, de hotărârea *Solvay c. Honeywell*).

În ce ne privește, apreciem, în primul rând, că instanța română sesizată cu o acțiune în contrafacere a unui brevet înregistrat în alt stat membru, dar competentă să judece contrafacerea pe temeiul art. 4 (statului domiciliului pârâtului) sau al art. 7 pct. 2 (competența în materie delictuală, respectiv actele ilicite sau prejudiciul s-au produs în circumscripția instanței sesizate) ar trebui, dacă pârâtul invocă pe cale de simplă apărare (nu a unei cereri reconvenționale) nevalabilitatea brevetului, să sesizeze C.J.U.E. cu întrebările la care instanța europeană nu a răspuns în cauza *Solvay c. Honeywell*, respectiv care sunt efectele invocării apărării asupra competenței de soluționare a cererii principale (pierderea acestei competențe, ca soluție extremă și vădit contrară principiilor în materie, sau doar temporizarea acțiunii în contrafacere, cu diferite variante – fixarea unui termen de introducere a unei acțiuni în anularea brevetului în statul de înregistrare și apoi suspendarea judecării fiind cea mai pertinentă) și, nu în ultimul rând, dacă o atare apărare (în lipsa cererii reconvenționale) trebuie considerată admisibilă.

Până la clarificarea acestor chestiuni de către Curtea de Justiție, înverderăm că potrivit opiniei profesorului *Peter Mankowski*, admisibilitatea invocării nulității brevetului înregistrat în alt stat pe cale de simplă apărare

(„excepție”, în sensul de „apărare de fond”) este supusă *lex fori*^[1], că o atare *apărare*^[2] ar trebui socotită inadmisibilă de instanță, care ar trebui să soluționeze acțiunea în contrafacere pe temeiul brevetului astfel cum acesta se găsește înregistrat, în condițiile în care pârâtul are la îndemână soluția pornirii acțiunii în anulare în statul de înregistrare, potrivit art. 24 pct. 4 n.R. Odată pornită însă această acțiune în statul de înregistrare, ar trebui aplicate regulile de la litispendență (art. 29 din Regulament), întrucât, după cum vom vedea, există litispendență între o acțiune în contrafacere întemeiată pe brevet și o acțiune în anularea brevetului, întrucât ambele au, ca punct central, existența valabilă a brevetului; ca atare, de vreme ce instanța ulterior sesizată este exclusiv competentă (art. 24 pct. 4), instanța sesizată cu acțiunea în contrafacere trebuie să respingă cererea în contrafacere, ca ne(mai)fiind de competența instanțelor române, această soluție fiind impusă de art. 29 raportat la art. 31 alin. (2) și (3) din Regulament. O atare soluție (care aduce atingere adagiului *perpetuatio fori*, astfel cum corect s-a remarcat și în doctrina germană), pare să rezulte în jurisprudența *GAT c. LUK* coroborată cu regulile din materia litispendenței, coroborată cu accepțiunea largă dată noțiunii de litispendență de către instanța europeană.

În ce privește ultima chestiune discutată, preferăm totuși opinia profesorului *Matthias Lehmann*, potrivit căreia instanța sesizată cu acțiunea în contrafacere nu ar putea deveni incompetentă ca urmare a invocării unei apărări, dar nici nu se va putea pronunța asupra apărării privind nevaliditatea brevetului^[3] – nici măcar incidental, prin considerentele numite îndeobște în doctrina noastră „decizorii”. Desigur, se ridică problema suspendării judecății până la soluționarea acțiunii în anulare la instanța competentă, dar numai dacă această acțiune este introdusă într-un termen rezonabil, fixat de instanță. În caz contrar, acțiunea în contrafacere va fi judecată fără a ține cont de apărarea privitoare la nevaliditatea brevetului, care nu intră în competența instanței sesizate; practic, se va porni de a prezumția de validitate a brevetului și se va cerceta pe fond problematica

[1] A se vedea RAUSCHER/MANKOWSKI (2016), p. 675.

[2] O cerere reconvențională în alt stat decât cel de înregistrare este exclusă, întrucât în sistemul Regulamentului, cererea reconvențională nu poate fi formulată prin derogare de la normele de competență exclusivă (spre deosebire de art. 123 NCPC), ceea ce de altfel am și arătat *supra*, în cadrul discuției asupra art. 8 pct. 3. A se vedea RAUSCHER/MANKOWSKI (2016), p. 676.

[3] În acest sens, a se vedea DICKINSON/LEIN/LEHMANN, *The Recast Regulation*, p. 272.

specifică unei acțiuni în contrafacere – respectiv existența sau nu a unor acte de încălcare a dreptului exclusiv conferit de brevet.

§ 3. Instanțele competente

Potrivit art. 24 pct. 4, „*în ceea ce privește înregistrarea sau valabilitatea brevetelor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale, precum și a altor drepturi similare care necesită depunere sau înregistrare, indiferent dacă aspectul respectiv este invocat pe cale de acțiune sau de excepție, sunt exclusiv competente instanțele din statul membru pe teritoriul căruia depunerea sau înregistrarea a fost solicitată, a avut loc sau, în temeiul unui instrument al Uniunii ori al unei convenții internaționale, se consideră că a avut loc*”.

Întocmai ca celelalte norme cuprinse în art. 24, textul desemnează, așadar, numai competența *internațională* a statului de înregistrare, ori în care înregistrarea ar urma să aibă loc.

Ultima parte a textului face referire la tratatele internaționale care prevăd o procedură de depozit ori de înregistrare în fața unui organism internațional; dreptul ce constituie obiectul depozitului sau înregistrării are, în statele parte la tratatul respectiv. aceleași efecte cu un drept conferit în procedura națională^[1].

După cum rezultă din partea a II-a a textului, regula de competență exclusivă se aplică și în cazul brevetelor europene emise de Oficiul European de Brevete de la München, în temeiul Convenției de la München din 5 octombrie 1973. Această soluție a fost consacrată de art. V din Convenția de adeziune la Convenția de la Bruxelles din 1978, textul corespunzător fiind integrat în art. 22 pct. 4 din Regulament. Instanțele din fiecare stat membru au, așadar, competență exclusivă, indiferent de domiciliu, în acțiunile privind înregistrarea sau valabilitatea unui brevet european acordat statului în cauză, însă sub rezerva competențelor conferite de Convenția

^[1] Este vorba îndeosebi de Aranjamentul de la Madrid din 1891 privind înregistrarea internațională a mărcilor de fabrică și de comerț, precum și Aranjamentul de la Haga din 1925 cu privire la depozitul internațional al desenelor și modelelor, revizuite ulterior, precum și de Tratatul de la Washington din 19 iunie 1970 cu privire la brevete, care prevede că data depozitului internațional are efectele unui depozit național reglementar în fiecare stat desemnat prin cererea de înscriere. A se vedea GAUDEMET-TALLON, p. 107; RAUSCHER/MANKOWSKI (2011), p. 513.