

## *Non-assertion pledges* sau despre figuri juridice proteice *Non-assertion pledges* or proteiform legal figures

Ramona Daniela Stângaciu<sup>1</sup>

**Rezumat:** În prezent, sistemul de brevetare este unul complex, întrucât juriștii creează noi figuri juridice cu scopul de a soluționa problemele care decurg din exploatarea brevetelor. Unul dintre aceste instrumente este reprezentat de *patent pledge*. În cadrul articolului vom examina consecințele asumării unui astfel de angajament de către titularul de brevet. În analiză vom avea în vedere situația unui tip specific de *pledge*, respectiv *non-assertion pledge*, cu scopul de a determina dacă acesta leagă din punct de vedere juridic autorul său. Pentru a sublinia diferențele dintre sistemele de drept, în analiza *non-assertion pledge*, vom avea în vedere sistemul de drept din Statele Unite ale Americii. În final, vom oferi o perspectivă asupra modalității în care aceste instrumente juridice pot fi analizate prin prisma legislației din România.

**Cuvinte-cheie:** *pledge*; forța juridică; ofertă de a contracta; promisiunea unilaterală.

**Abstract:** Nowadays, the patent system landscape is a complex one, as jurists create new legal instruments in order to deal with the practical problems that arise out of the exploitation of patents. One of these legal instruments is the *patent pledge*. Throughout his article we will examine the legal implications of assuming a *patent pledge* by the patent owner. In our analysis we will focus on one specific type of pledge, the *non-assertion pledge* and we will try to discover if it is legally binding. In order to emphasize the differences between the legal systems, we will take into account the solutions elaborated by authors from the United States of America. Finally, we will offer an insight into how these legal instruments can be examined from the perspective of the Romanian legislation.

**Keywords:** *pledge*; legal effect; offer; unilateral promise.

### Introducere

Brevetele de invenții – monopoli acordate cu scop de încurajare a inovării – devin obiectul unor acte juridice care ridică din ce în ce mai multe întrebări privind natura și forța lor juridică. Cu excepția încheierii unor contracte de licență, nu ar putea fi imaginate alte figuri juridice care, indirect, să aibă un efect similar, dar care să presupună, simultan, mai puține obligații pentru titularul de brevet? Răspunsul pare să fie afirmativ, dacă avem în vedere

---

<sup>1</sup> Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, e-mail: ramona.stangaciu@uaic.ro.

*patent pledges*, asumate din ce în ce mai frecvent și în scopuri din ce în ce mai diferite de către titularii de brevete. Cel mai recent, ca urmare a acțiunilor Open COVID Coalition, s-au pus bazele unei platforme online – Open COVID Pledge – care furnizează celor interesați modele standard de angajamente unilaterale, fie cu privire la brevete, fie cu privire la drepturi de autor, sau chiar ambele. În acest sens, titularii de brevet se obligă să acorde o licență neexclusivă, totală și fără plată de redevențe privind brevetele lor, pe perioada pandemiei COVID-19, în scopuri limitate privind identificarea unor tratamente, metode de diagnostic, prevenire sau limitare a răspândirii bolii<sup>2</sup>. Aceasta reprezintă doar una dintre formele sub care se pot înfățișa obligațiile celor care fac astfel de promisiuni (*patent pledges*). Elementul comun al acestora este dat de publicarea *pledge* pe paginile *web*, realizându-se o întrepătrundere între drept și Internet.

În continuare, vom examina *patent pledges* prin prisma definiției și a clasificării acestora (1), urmând să determinăm posibilele motivații ale operatorilor de comerț internațional privind asumarea acestora (2). Subsecvent, ilustrăm teoriile propuse pentru a justifica natura și forța lor juridică în sistemul de drept american și cel român (3). În final, vom sistematiza abordările identificate, subliniind principalele probleme.

### 1. Noțiunea de *patent pledge*

Noțiunea de *patent pledge* este întâlnită preponderent în sistemele de drept anglo-saxone, majoritatea acestor acte fiind adoptate de persoane juridice având naționalitate americană. În definirea acestora, pornim de la ce semnifică, din punct de vedere juridic, termenul *pledge*. Aceasta desemnează „*A formal promise or undertaking*”<sup>3</sup>. Translând aceste aspecte în materia brevetelor, într-o accepțiune largă, *patent pledges* sunt văzute ca instrumente juridice prin care titularii de brevet își asumă față de terți obligații privind invențiile brevetate cu, sau fără, stabilirea unei redevențe<sup>4</sup>. Cu toate acestea, definițiile pot fi nuanțate, în funcție de tipul de *patent pledge* pe care îl avem în vedere. În literatura de specialitate a fost propusă o taxonomie<sup>5</sup> privind aceste acte

---

<sup>2</sup> Pentru modelele propuse, a se vedea, [Online] la <https://opencovidpledge.org/licenses/>, accesat la 24 august 2020, secțiunea OCL-Standard.

<sup>3</sup> În acest sens, B.A. Garner (coord.), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Thomson Reuters, United States of America, 2009, p. 1272.

<sup>4</sup> A se vedea, J.F. Ehrnsperger, F. Tietze, *Patent pledges, open IP, or patent pools? Developing taxonomies in the thicket of terminologies*, PLoS ONE 14(8):e0221411, p.3. [Online] la <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221411>, accesat la 12 august 2020.

<sup>5</sup> A se vedea, J.L. Contreras, *Patent Pledges*, Arizona State Law Journal 543, 47(3), 2015, University of Utah College of Law Research Paper No. 93, pp. 557-564. [Online] la [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2525947](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525947), accesat la 12 august 2020.

juridice, însă, pentru simplificarea înțelegerii, vom avea în vedere obiectul acestor angajamente. Din acest punct de vedere, putem identifica *patent pledges*<sup>6</sup>: (a) prin care titularul se obligă să nu acționeze contra terților care folosesc fără drept invenția brevetată (*non-assertion pledge*), (b) prin care titularul de brevet se obligă să acorde licențe privind brevetele sale standard esențiale<sup>7</sup>, (c) prin care titularul de brevet se obligă să nu transmită drepturile dobândite către entitățile care nu exploatează invențiile (*non-practicing entities*)<sup>8</sup>. Observăm că, în lumina definiției generale, „accesul” la invențiile brevetate poate fi asigurat într-o manieră pozitivă, e.g. cazul de la litera b), sau într-o manieră negativă, e.g. cazul de la litera a).

În continuarea cercetării, vom avea în vedere un tip specific, respectiv, *non-assertion pledge*. Acesta desemnează acel angajament public, pe care titularul de brevet și-l asumă față de terțe persoane, neidentificate, prin care primul se obligă să nu acționeze în justiție împotriva celor care ar folosi invențiile la care se face mențiune în cuprinsul actului<sup>9</sup>.

Angajamente de tipul *non-assertion pledge* au fost asumate e.g. de Google, prin *Open Patent Non-Assertion Pledge*<sup>10</sup>, de Daikin, prin *Daikin's Patent Pledge for HFC-32 Equipment*<sup>11</sup>, de Fujitsu, prin *Fujitsu Open COVID Pledge of Non-Assertion*<sup>12</sup>. Deși terminologia diferă, conținutul angajamentului în cazul exemplurilor indicate este același, „*covenants not to assert*”<sup>13</sup>, „*pledges not to file a*

---

<sup>6</sup> Enumerarea nu are caracter exhaustiv. În continuarea studiului vom urmări, în principal, un anumit tip de *patent pledge*, cel menționat la litera a).

<sup>7</sup> Caracterul esențial al brevetului face ca acesta să fie indispensabil obținerii unui produs care să se conformeze standardului. Pentru cel care dorește să obțină un anumit produs nu există altă cale decât aceea de a obține o licență pentru brevetul standard esențial. A se vedea, M. Lemley, T. Simcoe, *How Essential Are Standard-Essential Patents?*, Cornell Law Review, Vol. 3/2019, p. 609. [Online] la <https://law.stanford.edu/publications/how-essential-are-standard-essential-patents/>, accesat la 12 august 2020.

<sup>8</sup> Acestea reprezintă entități care au ca strategie de afaceri achiziționarea de brevete (în principal, deși nu este exclus ca ele să investească în cercetare și dezvoltare cu acest scop), dar care nu le exploatează în sensul obținerii unor produse care să încorporeze invenția care a format obiectul brevetului. A se vedea, A. Haus, S. Juranek, *Non-practicing entities: Enforcement specialits?*, International Review of Law and Economics, Vol. 53, Martie 2018, p. 38.

<sup>9</sup> A se vedea, *Idem*, p. 4; J.L. Contreras, *The Evolving Patent Pledge Landscape*, Centre for International Governance Innovation, CIGI Papers No. 166 – April 2018, p. 1. [Online] la [https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.166%20Cover\\_0.pdf](https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.166%20Cover_0.pdf), accesat la 7 august 2020.

<sup>10</sup> [Online] la <https://www.google.com/patents/opnpledge/pledge/>, accesat la 12 august 2020.

<sup>11</sup> [Online] la <https://www.daikin.com/patent/r32/pledge/>, accesat la 12 august 2020.

<sup>12</sup> [Online] la <https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/05/12b.pdf>, accesat la 12 august 2020.

<sup>13</sup> Angajamentul asumat de compania Fujitsu, punctul 1 – *Grant and Scope*.

*lawsuit or other proceeding*<sup>14</sup>, „*will not bring lawsuit or other legal proceeding*”<sup>15</sup>. Observăm, din exemplele indicate, faptul că asumarea de *non-assertion pledges* nu este limitată la un anumit domeniu de activitate.

Raportat la ipotezele care pot fi identificate, considerăm că este posibil ca: (a) o terță persoană să exploateze deja invenția brevetată pentru care s-a asumat la un anumit moment un angajament (*non-assertion pledge*). Se impune să examinăm situația terțului *ante* și *post* publicare *pledge*. Astfel, pentru intervalul de timp dintre începerea exploatării invenției și publicarea *pledge*, nu credem că cel care exploata fără drept invenția poate fi exonerat de răspundere. Prin prisma situației ulterioare publicării, terțul care va continua să exploateze invenția brevetată ar avea o justificare pentru aceste acte, cât timp se situează în limitele trasate în *pledge*. Practic, acesta nu ar mai putea fi obligat *e.g.* la plata de despăgubiri pentru o atare utilizare a invenției brevetate de autorul *pledge*. Acest aspect este valabil deoarece, deși *non-assertion pledge* reprezintă un angajament de a nu acționa în instanță, actul are un efect mediat, indirect, în sensul de a permite folosirea respectivei invenții de către terți. Din acest motiv, conduita celui care exploatează invenția nu ar mai putea fi apreciată ca nelegală, în măsura în care se circumscrie condițiilor incluse în *pledge*, și (b) o terță persoană să înceapă să exploateze invenția abia după publicarea angajamentului. În acest caz este cert că efectul este similar cu cel indicat la lit. a) deoarece, indirect, se legitimează o conduită care, în absența angajamentului, ar fi nelegală și l-ar îndreptăți pe titularul de brevet la promovarea unei acțiuni în justiție.

Sușținerile anterioare trebuie privite în lumina modalității în care funcționează sistemul de brevetare. Brevetul produce efecte doar pe teritoriul statului unde a fost acordat. Consecința acestui aspect este că încălcarea drepturilor titularului brevet poate fi discutată doar în raport de teritoriul statului unde a fost recunoscută o atare protecție. Dacă un terț *e.g.* exploatează invenția pe teritoriul unui stat unde nu s-a obținut protecția prin brevet, nu s-ar putea argumenta că există o încălcare a drepturilor. Pentru înțelegere, recurgem la un caz eidetic, în care brevetul a fost obținut în România. În ipoteza în care un terț fabrică în România un produs încorporând aceeași invenție, fără consimțământul titularului, săvârșește un act de contrafacere. Totuși, dacă un terț fabrică același produs în Franța, unde nu s-a obținut protecția invenției din România prin brevet, actele terțului nu pot fi calificate drept contrafacere.

Revenind la problema *non-assertion pledge*, care, indirect, legitimează utilizarea invenției, s-ar putea ridica întrebarea de ce se asumă astfel de acte, fără impunerea de limite teritoriale, așadar, inclusiv pentru statele unde nu s-a obținut protecția invenției prin brevet și, aparent, nu s-ar putea invoca nici

---

<sup>14</sup> Angajamentul asumat de Daikin, punctul 2 – *Pledge*.

<sup>15</sup> Angajamentul asumat de Google, în secțiunea *Our Pledge*.

încălcarea drepturilor? Raportat la sfera actelor pe care legislațiile<sup>16</sup> le califică drept acte de contrafacere, identificăm și importul produselor contrafăcute. Cazul anterior descris ar presupune ca importul produselor din Franța în România să fie calificat drept contrafacere în măsura îndeplinirii și a celorlalte condiții prevăzute de lege. Observăm că o parte dintre efectele *non-assertion pledge* se produc asupra raporturilor de comerț internațional întrucât s-ar putea conferi legitimitate inclusiv importului de produse care (în alte circumstanțe) ar fi calificat drept contrafacere. Importatorul și exportatorul, situați în state diferite și care încheie contracte de comerț internațional privind produsele respective nu ar mai putea fi acuzați de contrafacere<sup>17</sup>.

Nu în ultimul rând, trebuie să remarcăm o schimbare de perspectivă. Dacă firescul este folosirea unui brevet de invenție cu scop ofensiv, împotriva celor care exploatează fără drept invenția, *non-assertion pledges* schimbă acest raport. De această dată, brevetul nu mai are decât un rol defensiv<sup>18</sup>, dinamica fiind inversată și atipică față de scopul uzual pentru care este invocată existența unui brevet de invenție.

## 2. Scopul *pledges* privind brevetele

Există o nuanță comună sistemelor de brevetare, cea privind prerogativa titularului de brevet de a îi exclude pe terți de la a săvârși actele indicate expres și limitativ de lege. Această exclusivitate are consecințe și asupra deciziilor de natură economică. Tradițional, se consideră<sup>19</sup> că titularii de brevet vor urmări să profite de prerogativele recunoscute lor, exploatând material invenția brevetată, urmărind încheierea de contracte prin intermediul cărora să obțină venituri sau, promovând acțiuni în instanță cu scopul de a opri actele săvârșite fără drept și de a obține despăgubiri. Din această perspectivă, ne întrebăm care ar fi rațiunile pentru care un titular de brevet ar fi dispus să renunțe la exclusivitate, implicit, și la beneficiile economice pe care le-ar putea obține, și să se oblige în temeiul unui *non-assertion pledge*?

---

<sup>16</sup> În acest sens, a se vedea, 35 U.S.C. § 154, L613-3 din Codul de Proprietate Intelectuală francez, art. 56 coroborat cu art. 31 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție.

<sup>17</sup> A.C. Ștenc, B. Ionescu, G. Gheorghiu, *op. cit.*, p 619.

<sup>18</sup> În același sens, A. Brook, I. Walden, *Open Source and Patent Non-Assertion Pledges: A Comparative Analysis*, Report from: The Institute of Computer and Communication Law Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary University of London, Octombrie 2014, p. 31. [Online] la <http://www.pijip.org/wp-content/uploads/2015/03/Amanda-Brock-Ian-Walden-Open-Source-Patent-Non-Assertion-Pledges.pdf>, accesat la 12 august 2020.

<sup>19</sup> În acest sens, Clark D. Asay, *The informational effects of patent pledges*, în J.L. Contreras, M. Jacob, *Patent Pledges. Global Perspectives on Patent Law's Private Ordering Frontier*, p. 227 și urm.

Prin prisma scopurilor pentru care se asumă obligații în temeiul *non-assertion pledges* se includ: (a) dorința de a stabili un standard pe piață care să aibă drept obiect respectiva invenție. Acordarea permisiunii terților de a o utiliza sporește șansele de acceptare a invenției ca standard<sup>20</sup>, (b) dorința de a încuraja concurenții să exploreze o anumită direcție de cercetare și dezvoltare<sup>21</sup>, (c) intenția de a facilita negocierile care, astfel, devin mai puțin costisitoare, mai ales din punct de vedere economic<sup>22</sup>, (d) intenția de a își crea o imagine favorabilă pe piață<sup>23</sup>.

### 13. Natura și forța juridică a *non-assertion pledges*

Determinarea naturii și a forței juridice a *non-assertion pledges* prezintă o importanță ridicată, mai ales în ipoteza în care titularul de brevet promovează acțiuni în justiție împotriva celor care exploatează invenția brevetată, deși a fost asumat un *pledge*. Cei implicați într-un astfel de diferend au interesul de a orienta interpretarea instanței în sensul atribuirii de forță juridică declarației făcute de titularul de brevet, efectul fiind acela al exonerării de răspundere pentru actele de exploatare a invenției brevetate, în limitele trasate de *pledge*.

Un plus de complexitate este adăugat de dimensiunea transnațională a raporturilor create. Deoarece *pledge* se publică pe paginile *web*, este posibil ca terțul care începe să exploateze invenția să fie situat într-un alt stat decât cel de origine al titularului de brevet. Stabilirea naturii juridice a actului și a obligațiilor la care dă naștere devine, astfel, un proces mai dificil, fiind necesară aplicarea normelor de drept internațional privat pentru determinarea soluțiilor corecte. De esența raporturilor create este caracterul internațional, facilitat de aducerea la cunoștința terților a conținutului actului prin publicarea sa pe paginile *web*. Observăm modalitatea în care confluența dintre drept și Internet contribuie la încurajarea raporturilor comerciale internaționale. În contextul *non-assertion pledge*, Internetul reprezintă mijlocul de diseminare a informației care asigură accesul unui număr cât mai ridicat de persoane, situate în state diferite.

---

<sup>20</sup> A se vedea, J.L. Contreras, *Patent Pledges*, pp. 574-578.

<sup>21</sup> *Idem*, p. 573.

<sup>22</sup> În acest sens, A. Kattiger, *The Use of Nonassertion Covenants: A Tool to Facilitate Humanitarian Licensing Manage Liability, and Foster Global Access*, în A. Kattiger, R.T. Mahoney, L. Nelsen, J.A. Thomson, A.B. Bennett, K. Satyanarayana, G.D. Graff, C. Fernandez, S.P. Kowalsky, *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation, a Handbook of Best Practices*, Vol. I, MIHR (Centre for the Management of Intellectual Property in Health Research and Development, Oxford, Marea Britanie) și PIPRA (Public International Intellectual Property Resource for Agriculture, Statele Unite ale Americii), 2007, p. 741. [Online] la <http://www.iphandbook.org/handbook/ch07/p06/>, accesat la 8 septembrie 2020.

<sup>23</sup> A se vedea, J.L. Contreras, *Patent Pledges*, pp. 590-592.

În continuare vom aborda problema calificării juridice a *non-assertion pledge* prin prisma: (3.1.) sistemului de drept american și (3.2.) sistemului de drept român.

### 3.1. Sistemul de drept american

*Patent pledges* sunt întâlnite și analizate în literatura de specialitate<sup>24</sup> mai ales prin prisma reglementărilor și a jurisprudenței din Statele Unite ale Americii. De altfel, aceste tipuri de angajamente sunt cel mai frecvent regăsite în sistemul de drept anglo-saxon.

S-a propus<sup>25</sup> o taxonomie a tipurilor de *pledge* în funcție de scopul pentru care au fost asumate, existând: (a) cele cu scop de inducere a unui comportament pe piață, (b) cele de asumare voluntară a unei restrângeri, privind exercitarea dreptului de a acționa în justiție împotriva celor care încalcă drepturile conferite de brevet, (c) cele cu scop caritabil, (d) cele care urmăresc atingerea unui scop colectiv. Privite prin prisma aceasta, *non-assertion pledges* s-ar încadra în categoria menționată la litera b). Ca o consecință, autorul taxonomiei leagă efectele juridice recunoscute acestor angajamente de scopul pentru care au fost încheiate, menționând că, în cazul de la litera b), acelor *pledges* li se recunoaște doar uneori forța juridică<sup>26</sup>. Subliniem, totuși, faptul că aceste delimitări sunt flexibile, iar un *pledge* se poate încadra simultan în mai multe dintre categoriile indicate<sup>27</sup>. Din acest motiv, considerăm că o astfel de analiză privind forța juridică a *pledges* nu poate avea decât o valoare orientativă.

În cadrul altor cercetări<sup>28</sup> au fost analizate șase temeuri în baza cărora instanțele ar putea să recunoască forță juridică pentru angajamentele asumate de titularii de brevet. Dintre acestea, ne vom îndrepta atenția asupra două ipoteze: (a) cea privind calificarea *pledge* drept contract, și (b) cea privind aplicarea *promisory estoppel* pentru a recunoaște forță juridică *pledge*.

#### (a) *Pledge*, calificat drept contract

Pentru calificarea *non-assertion pledge* drept contract trebuie întrunite condițiile impuse oricărui tip de contract, respectiv să existe capacitatea părților de a încheia actul juridic, să existe consimțământul reciproc al acestora, în baza ofertei și a acceptării, și să existe o prestație<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> În acest sens, J.L. Contreras, *Patent...*, pp. 592-594.

<sup>25</sup> *Idem*, pp. 573-592.

<sup>26</sup> *Idem*, p. 593.

<sup>27</sup> În acest sens, *Idem*, p. 592.

<sup>28</sup> A se vedea, J.L. Contreras, *Patent pledge enforcement theories*, în J.L. Contreras, M. Jacob, *Patent Pledges. Global Perspectives on Patent Law's Private Ordering Frontier*, Edward Elgar, Cheltenham, United Kingdom, 2017, , p. 101 și următoarele.

<sup>29</sup> În acest sens, B.Walson-Dunham, *Introduction to Law*, Fifth Edition, Delmar Cengage Learning, 2009, p. 417. [Online] la [https://books.google.ro/books?id=mleVxfhOUHIC&hl=ro&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.ro/books?id=mleVxfhOUHIC&hl=ro&source=gbs_navlinks_s), accesat la 7 septembrie 2020; Cornell Law

Ipoieza avută în vedere în literatura de specialitate privește considerarea *pledge* drept contract, în măsura în care este asumat de către un titular de brevet, în contextul deținerii calității de membru într-o organizație care stabilește standardele<sup>30</sup>. Practic, *pledge* ar fi contractul încheiat între acesta și organizație, iar terțul care ar urma să profite de situația juridică creată, ar fi considerat terț beneficiar<sup>31</sup>. Dacă aplicăm filtrul *non-assertion pledge*, observăm, totuși, că exemplele identificate nu sunt încheiate în contextul participării titularului de brevet la o organizație. Nu există un angajament pe care acesta să și-l asume față de o organizație, cu scopul menționat sau nu, ca *pledge* să producă efecte față de terți.

Dacă avem în vedere soluțiile pronunțate de instanțele americane, constatăm că contractul de non-opoziție este asimilat, din punct de vedere al efectelor, cu contractele de licență neexclusivă. Prin intermediul primelor, titularul de brevet își asumă față de o persoană determinată obligația de a nu acționa în justiție pentru faptul că cea din urmă ar întreprinde acte privind invenția brevetată care, altfel, ar fi considerate contrafacere<sup>32</sup>. În interpretarea instanțelor, „the covenant not to sue for patent infringement (...) is equivalent to a freely transferable license to the patent (s.n.– R.S.)”<sup>33</sup>, și „A license may amount to no more than a covenant by the patentee not to sue the licensee (...) (s.n. – R.S.)”<sup>34</sup>. Totuși, ipotezele analizate de instanță nu privesc *pledges*, ci contractele de non-opoziție. Deși cele două se aseamănă prin prisma obligației pe care și-o asumă titularul de brevet, diferența este dată, între altele, de faptul că *pledges* se adresează unei sfere nedeterminate de persoane. Situația *non-assertion pledges* calificate drept contracte rămâne, așadar, incertă.

(b) *Pledge* prin prisma doctrinei *promisory estoppel*

Întâlnită în sistemul *common law*, aplicarea doctrinei *promisory estoppel* are ca scop recunoașterea de efecte unui act juridic care nu îndeplinește condițiile pentru a fi calificat drept contract – în principal, condiția privind prestația (*consideration*)<sup>35</sup>.

---

School, Legal Information Institute, [Online] la <https://www.law.cornell.edu/wex/contract>, accesat la 4 septembrie 2020.

<sup>30</sup> *Idem*, pp. 101-102.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> În acest sens, B.A. Garner (coord.), *Black's Law...*, p. 419.

<sup>33</sup> Hotărârea pronunțată la 17 septembrie 2001 de United States Court of Appeals for the Federal Circuit în cauza *Hilgraeve Corporation c. Symantec Corporation*, 00-1373, 00-1374.

<sup>34</sup> Hotărârea pronunțată la 5 aprilie 1995 de United States Court of Appeals for the Federal Circuit în cauza *Ortho Pharmaceutical Corp. c. Genetics Institute, Inc.*, 52 F.3d 1026.

<sup>35</sup> A se vedea, B.A. Blum, *Contracts*, Seventh Edition, Wolters Kluwer, New York, 2017, p. 207; Se afirmă că „Existența *consideration* are în *common law* acest rol de departajare între promisiunile asumate în vederea promisiunii celeilalte părți, valabile



În temeiul *promisory estoppel*, cel care face o afirmație pe care o altă persoană se bazează atunci când acționează, nu mai poate, ulterior, să aibă o conduită contrară afirmației inițial făcute<sup>36</sup>. În acest sens, trebuie să existe o promisiune pe care promitentul o face cu intenția ca destinatarul să acționeze în baza sa, iar recunoașterea de efecte promisiunii este necesară pentru a evita crearea unei situații injuste pentru destinatar<sup>37</sup>.

Condițiile impuse pentru ca doctrina să fie aplicabilă în cazul *non-assertion pledges* sunt<sup>38</sup>: (b.1.) să existe o promisiune făcută de titularul de brevet, cu intenția de a fi legat din punct de vedere juridic, (b.2.) terțul să se bazeze în mod justificat pe cele cuprinse în promisiune și să acționeze conform acesteia, (b.3) recunoașterea de efecte *non-assertion pledge* să fie necesară pentru a evita crearea unei situații injuste destinatarului actului. Verificarea realizată de instanțe cu privire la acest ultim criteriu ia în considerare prejudiciul pe care l-ar suferi destinatarul promisiunii<sup>39</sup>. Prin prisma condițiilor anterior analizate, s-ar părea că ar fi mai facilă reținerea *promisory estoppel* în privința *non-assertion pledge*<sup>40</sup>.

### 3.2. Sistemul de drept român

Ne îndreptăm atenția asupra sistemului de drept român cu scopul de a identifica posibile calificări juridice ale *non-assertion pledge*. În analiză ne vom limita la a surprinde posibilitatea calificării *non-assertion pledge* ca ofertă de a contracta sau ca promisiune unilaterală, fără ca acestea să fie unicele opțiuni pe care instanțele le-ar putea avea în vedere.

#### (a) Calificarea *non-assertion pledge* ca ofertă de a contracta

O primă ipoteză pe care o putem avea în vedere privește calificarea *non-assertion pledge* drept ofertă de a contracta. Totuși, această interpretare nu este ferită de critică.

Avem în vedere, în primul rând, dispozițiile art. 1189 C.civ., care stabilesc regula privind propunerea de a contracta adresată unor persoane nedeterminate. Se consideră că aceasta nu poate fi calificată drept ofertă, ca o

---

ca și contracte, și promisiunile de transfer care nu au niciun efect”. În acest sens, C.Codrea, *Donația în dreptul european. Aspecte de drept comparat*, Editura Universul Juridic, București, 2016, p. 239.

<sup>36</sup> A. Brook, I. Walden, *op. cit.*, p. 29.

<sup>37</sup> În acest sens, B.A. Blum, *op. cit.*, p. 212.

<sup>38</sup> J.L. Contreras, *Patent pledge enforcement...*, p. 105.

<sup>39</sup> B.A. Blum, *op. cit.*, p. 215.

<sup>40</sup> În sensul aplicării *promisory estoppel* pentru *patent pledges*, a se vedea, James M. Rice, *The Defensive Patent Playbook*, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 30:385, Nr. 4/2015, p. 751. [Online] la <https://lawcat.berkeley.edu/record/1126861/files/fulltext.pdf>, accesat la 21 august 2020.

consecință a sferei nedeterminate de terți cărora li se adresează. Cu titlu de excepție, se permite calificarea propunerii ca ofertă, însă, doar în măsura în care este îndeplinită una dintre condiții, respectiv, fie să prevadă legea o astfel de valoare juridică a propunerii, fie să decurgă din uzanțe sau din împrejurări, însă fără echivoc. În aplicarea regulii stabilite în alin. (1) al art. 1189 C.civ., ca urmare a publicării *pledge* pe site-ul companiei, fără a individualiza sfera persoanelor cărora li se adresează, acesta nu ar putea fi considerat ofertă decât în măsura dovedirii incidenței unuia dintre cazurile de excepție, reglementat în alin. (2) al articolului. Prin prisma acestuia din urmă, observăm că nu putem recurge la lege pentru a justifica faptul că *pledge* este ofertă, întrucât nu există o dispoziție expresă care să permită o atare calificare. În continuare, avem în vedere uzanțele sau împrejurările neechivoce care să permită considerarea *pledge* drept ofertă. Apreciem că s-ar putea, eventual, reține incidența uneia dintre acestea, cu scopul de a considera *pledge* drept ofertă.

Cu toate acestea, trebuie îndeplinite condiții suplimentare pentru a considera că un act juridic reprezintă ofertă. În acest sens, prezintă relevanță dispozițiile art. 1188 C.civ. pentru ca o ofertă să fie valabilă, respectiv să fie validă, să fie completă și să fie fermă<sup>41</sup>. În ceea ce privește caracterul complet al ofertei, este necesar ca aceasta să cuprindă „suficiente elemente pentru formarea contractului”<sup>42</sup>. Apare o primă întrebare, privind cărui tip de contract îi dă naștere un *non-assertion pledge*. Nu considerăm că acel contract care s-ar forma este unul de licență<sup>43</sup>. Argumentele principale în favoarea acestei soluții gravitează în sfera obligațiilor părților. În cazul unui contract de licență, există obligații pozitive în privința licențiatorului, de a asigura licențiatului transmiterea dreptului de a folosi invenția brevetată. Dacă licențiatorul este cel care transmite un drept pozitiv, titularul de brevet care face un *pledge* nu își asumă decât o obligație negativă, de a nu acționa contra terților care ar folosi invenția brevetată. Totodată, în temeiul contractului de licență, licențiatorul are obligații de garanție pentru evicțiune și pentru vicii, pe când, în cazul *pledge*, nu întâlnim astfel de obligații. Prin prisma acestor aspecte, considerăm că un *non-assertion pledge* ar putea, cel mult, să dea naștere unui contract de non-opoziție (*covenant not to sue*). De esența acestuia din urmă este asumarea de către una dintre părți, titularul de brevet, a obligației de a nu face, adică de a nu acționa în justiție împotriva cocontractantului său<sup>44</sup>. Nu este imperativă existența unei contraprestații din partea cocontractantului. Revenind la problema

<sup>41</sup> În acest sens, L. Pop, I-F. Popa, S.I. Vidu, *Curs de Drept Civil. Obligațiile*, Editura Universul Juridic, București, 2015, pp. 51-53.

<sup>42</sup> Art. 1188 alin. (1) C.civ.

<sup>43</sup> În același sens, cu privire la contractele de non-opoziție (*covenant not to sue*), a se vedea, A.C. Ștrenc, B. Ionescu, G. Gheorghiu, *Dreptul brevetului. Tratat*, Editura Universul Juridic, București, 2019, p. 672.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

caracterului complet al contractului, observăm că, *pledge* ar putea conduce la formarea unui contract nenumit, unilateral, de non-opoziție. Instanța ar putea considera îndeplinită condiția includerii în ofertă a elementelor necesare și suficiente pentru formarea contractului, având în vedere specificul contractului de non-opoziție raportat la obligațiile titularului de brevet.

Nu în ultimul rând, avem în vedere și problema caracterului ferm al ofertei, întrucât din *pledge* ar trebui să rezulte intenția neechivocă a titularului de brevet de a se obliga. Aceasta ar fi inexistentă în măsura în care titularul de brevet ar formula rezerve<sup>45</sup> în cuprinsul *pledge*, e.g. menționând că ar fi necesară negocierea cu privire la prețul asumării obligației. Din analiza modelelor de *non-assertion pledge* constatăm că intenția fermă a titularului de brevet de a se obliga este, uneori, stipulată chiar în conținutul actului „*is legally binding*”<sup>46</sup>. Cu toate acestea, îi va reveni instanței obligația de a determina dacă această condiție este îndeplinită.

Mai departe, dacă admitem că *pledge* este un act juridic unilateral, ofertă de a contracta, ne întrebăm care sunt consecințele în ceea ce privește acceptarea sa. Dintru început subliniem faptul că acceptarea îmbracă forma unor acte materiale cu această semnificație, reprezentate de exploatarea invenției brevetate. Astfel, terții, fie utilizau fără drept invenția brevetată la momentul publicării *pledge*, fie au început să utilizeze invenția brevetată subsecvent acestei publicări. Șansele ca acceptarea să fie făcută cu rezerve, caz în care aceasta ar fi contra-ofertă, sunt reduse. Practic, cei care abia atunci încep să utilizeze invenția brevetată acționează în considerarea manifestării de voință a titularului de brevet. Situația celorlalți, care deja exploatau invenția fără drept la momentul publicării *pledge* ar putea să fie mai delicată, deoarece există șanse mai ridicate ca aceștia să continue exploatarea în absența cunoașterii *pledge* sau chiar cu depășirea limitelor trasate în acest act. În lumina aspectelor tratate, privite prin prisma art. 1186 C.civ., teza I, „Orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dacă indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă”, considerăm că ar fi întrunite condițiile prevăzute de lege pentru ca actele îndeplinite de terți – exploatarea invenției brevetate, în limitele trasate în *pledge* – să valoreze acceptare.

Cu toate acestea, din prevederile alin. (1) ale art. 1186 C.civ., coroborate cu cele ale art. 1186 C.civ. se conturează o condiție suplimentară, aceea ca acceptarea să fie comunicată ofertantului, pentru ca un contract să se considere încheiat. O astfel de condiție, privită prin prisma mecanismului în baza căruia funcționează *non-assertion pledges*, când terții nu comunică și, uneori li se

---

<sup>45</sup> A se vedea, P. Vasilescu, *Drept civil. Obligații*, Ediția a 2-a revizuită, Editura Hamangiu, București, 2017, p. 314.

<sup>46</sup> În acest sens este *Open Patent Non-Assertion Pledge* al Google, Daikin's Patent Pledge for HFC-32 Equipment.

precizează să nu comunice<sup>47</sup>, acceptarea „ofertei”, nu ar fi îndeplinită. Ar putea fi incidente prevederile art. 1186 alin. (2) C.civ., care statuează „(...) contractul se consideră încheiat în momentul în care destinatarul ofertei săvârșește un act sau fapt concludent, fără a-l înștiința pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod”.

În temeiul aspectelor conturate, atragem atenția asupra faptului că *pledge* nu ar putea fi interpretat drept contract. Acesta ar putea să fie calificat drept ofertă de a contracta, dând naștere subsecvent unui contract. Deoarece *pledge* cuprinde manifestarea de voință a unei singure părți, a titularului de brevet, acesta nu poate fi privit decât ca act juridic unilateral<sup>48</sup>.

(b) Calificarea *non-assertion pledge* ca promisiune unilaterală

În materie de acte juridice unilaterale, dispozițiile art. 1324 și următoarele C.civ. reglementează aspectele generale privitoare la acestea. Totodată, identificăm în cadrul aceluiași capitol dispoziții care reglementează tipuri particulare de acte juridice unilaterale, privind promisiunea publică de recompensă și promisiunea unilaterală.

Raportat la conținutul acesteia din urmă, art. 1327 alin. (1) C.civ. stabilește „Promisiunea unilaterală făcută cu intenția de a se obliga independent de acceptare îl leagă numai pe autor”. Dacă încercăm să aplicăm aceste prevederi în privința *pledge*, observăm că este necesar să se dovedească în fața instanței faptul că manifestarea de voință a titularului de brevet a fost făcută de acesta cu intenția de a se obliga. Condițiile impuse pentru calificarea unui act juridic ca promisiune unilaterală sunt mai puțin restrictive decât cele în materie de ofertă. În cazul primei, este suficientă dovedirea elementului intențional, actul de acceptare nefiind legat indisolubil de promisiune. Aceasta cu atât mai mult cu cât efectul său, de fapt, nu este, obligatoriu, acela de a da naștere unui contract<sup>49</sup>. Scopul promisiunii privește asumarea unei obligații de către autorul actului. Din acest punct de vedere, încadrarea *pledge* în sfera promisiunii unilaterale pare mai facilă decât calificarea sa drept ofertă de a contracta.

În continuare alin. (2) al articolului indicat statuează „Destinatarul actului poate să refuze dreptul astfel născut”. Remarcăm faptul că, de această dată, legea nu mai realizează o distincție privind calificarea actului în funcție de sfera persoanelor cărora li se adresează – cum era cazul „ofertei” adresate unor persoane nedeterminate. Astfel, este posibil ca promisiunea unilaterală să se adreseze unei sfere nedeterminate de persoane, ceea ce nu este de natură să

---

<sup>47</sup> Pentru exemplul privind Microsoft, a se vedea, A. Brook, I. Walden, *op. cit.*, p. 35.

<sup>48</sup> A se vedea, C.T. Ungureanu, *Drept civil. Partea generală. Persoanele*, Editura Hamangiu, București, 2013, p. 115; G. Boroi, C.A. Anghelescu, *Curs de drept civil. Partea generală*, Ediția a 2-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 110.

<sup>49</sup> În acest sens, L. Pop, I-F. Popa, S.I. Vidu, *op. cit.*, p. 270.

îi imprime o altă calificare juridică. Totodată, observăm că terții au posibilitatea de a decide dacă acceptă dreptul născut ca urmare a asumării promisiunii unilaterale. La acest punct identificăm principala problemă privind calificarea *pledge* ca promisiune unilaterală, întrucât forța juridică a acesteia este contestată în doctrină.

Se poate considera că titularul de brevet este ținut să respecte obligația asumată, aceea de a nu acționa în justiție împotriva terților care, în absența promisiunii, ar fi exploatat fără drept invenția? Pe de o parte, cu privire la această problemă, în literatura de specialitate s-a argumentat „Constatăm că o asemenea promisiune *nu este obligatorie* pentru destinatarul său, care (...) nu devine nici creditor, nici debitor”<sup>50</sup>. În continuarea interpretării, s-a propus asimilarea promisiunii unilaterale cu „o ofertă a promitentului de a deveni debitor”<sup>51</sup>. Pe de altă parte, se consideră că promisiunii unilaterale ar trebui să i se recunoască efecte juridice<sup>52</sup>.

Dacă reluăm analiza art. 1327 C.civ., constatăm că se permite destinatarului promisiunii să refuze „dreptul *astfel născut* (s.n.-R.S.)”. Totuși, cum se naște dreptul său? Până la momentul refuzului, legea nu statuează că dreptul s-ar naște ca urmare a unei acceptări anterioare, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere juridic, obligația și dreptul corelativ iau naștere ca efect direct al promisiunii unilaterale<sup>53</sup>. O astfel de interpretare decurge din alin. (1) al art. 1327 C.civ., care stabilește că este indiferentă acceptarea pentru nașterea dreptului. Consecința este că există o obligație civilă latentă, și un drept cu privire la care admitem că există anterior acceptării, dar fără titular (sau prin considerarea fiecărei persoane drept titular până la momentul exprimării refuzului). O altă interpretare ar fi să considerăm că dreptul există doar odată cu actul de acceptare, ceea ce este în contradicție cu cele stabilite în alineatul supus analizei. În plus, nu considerăm că o persoană poate deveni creditor al unui raport juridic obligațional doar ca urmare a manifestării de voință a alteia, care își asumă rolul de debitor față de o sferă nedefinită de persoane<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> În acest sens, P. Vasilescu, *op. cit.*, p. 242.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> În acest sens, L. Pop, I-F. Popa, S.I. Vidu, *op. cit.*, p. 270.

<sup>53</sup> A se vedea, P. Vasilescu, *op. cit.*, p. 242, nota de subsol numărul 1.

<sup>54</sup> S-ar putea argumenta că, există similitudine între promisiunea unilaterală și stipulația pentru altul când, ca urmare a acordului dintre părți, ia naștere un drept subiectiv civil în patrimoniul unui terț, independent de acceptarea acestuia. Diferența esențială dintre situația stipulației pentru altul și situația promisiunii unilaterale care ar da naștere unor drepturi în favoarea unor terți ține, cel puțin, de modalitatea în care există raporturile juridice obligaționale. Drepturile patrimoniale de creanță sunt drepturi relative, ceea ce înseamnă că mereu subiectul activ și cel pasiv al raportului sunt persoane individualizate. Această ipoteză o întâlnim la stipulația pentru altul, dar nu și la promisiunea unilaterală.

În lumina argumentelor expuse, pare că forța juridică a promisiunii unilaterale nu este atât de facil de determinat, motiv pentru care considerăm că a califica juridic *non-assertion pledge* ca promisiune unilaterală poate să fie chiar mai problematic decât a considera acest act drept ofertă.

### **Concluzii**

*Non-assertion pledges* devin instrumente juridice din ce în ce mai frecvent asumate de persoanele juridice care sunt titulare de brevete de invenție. Prin prisma aspectelor analizate, observăm că natura și forța juridică a acestora sunt neclare chiar și în sistemele de drept unde sunt întâlnite cel mai frecvent. Astfel, în Statele Unite ale Americii s-a propus asimilarea acestora cu un contract sau recunoașterea forței juridice prin aplicarea doctrinei *promissory estoppel*. Raportat la sistemul român de drept, apreciem că este mai facilă considerarea *pledge* drept ofertă de a contracta, decât considerarea sa ca promisiune unilaterală. Incertitudinea privind calificarea juridică își poate pune amprenta și asupra conduitei operatorilor de comerț internațional, eventual, chiar în sensul refuzului de a-și asuma obligații în temeiul unor acte a căror natură juridică este incertă.

În final, le revine instanțelor care soluționează litigiile privind natura și forța juridică a *pledge* să traseze linii îndrumătoare, de natură să ofere un plus de claritate privind soarta acestor acte juridice.