

**ROMÂNIA**

**ÎN ALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**

**SECȚIA I CIVILĂ**

Decizia nr. 890/2014

Dosar nr. 74441/3/2011

Ședința publică din 18 martie 2014

A supra recursului de față, constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 189A din data de 20 decembrie 2012, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a respins apelul formulat de apelantul-reclamant I.G.D împotriva sentinței civile nr. 622 din 15 martie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă în contradictoriu cu intimata-pârâtă SC C.E.O. SA, ca nefondat, reținând următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, la data de 28 noiembrie 2011, reclamantul I.G.D. a chemat în judecată pe pârâtele SN L.O., SC C.E.T. SA, SC C.E.R. SA și SC C.E.C. SA solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să fie obligate pârâtele la despăgubiri în cuantum de 500.000 RON reprezentând drepturi patrimoniale cuvenite inventatorului pentru folosirea brevetului de invenție, conform Legii nr. 214/2008 și de 1.000.000 RON pentru folosirea fără drept a aceluiași brevet, conform art. 59 din Legea nr. 64/1991, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data de 29 octombrie 1998 I.G., P.I. și S.N., salariați ai C.N.L.O., au informat compania despre realizarea tehnică „Cupa E.R.C. 1400 cu geometrie de așchiere modificată” în vederea înregistrării ca invenție, potrivit Legii nr. 64/1991. În acest scop, la data de 19 mai 1999, în baza art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 48 din lege, s-a încheiat cu C.N.L.O. contractul de cesiune, având ca obiect dreptul la eliberarea brevetului de invenție cu titlu „Cupa de excavator cu rotor”. La data de 19 septembrie 2000 a decedat I.G. și la 29 decembrie 2002 soția sa, unic succesori fiind I.G.D.

Depozitul reglementar al invenției a fost constituit de cesionară la 21 iunie 1999, fiindu-i eliberat brevetul de invenție la 29 iunie 2001.

Se reclamă comportamentul delictual al pârâților cesionari care, cu rea credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de plată a taxelor anuale de menținere în vigoare a brevetului, pentru a interveni astfel decăderea din dreptul la brevet de invenție, cu consecința încetării contractului de cesiune și astfel inventatorii să nu-și mai poată valorifica drepturile patrimoniale prin acțiuni în justiție având temei contractual. Cererile întemeiate pe răspunderea contractuală au fost respinse cu motivarea că titularul brevetului de invenție a fost decăzut din drepturi, urmare a neplătii taxelor anuale.

Situația este aceeași atât pentru titulara brevetului, cesionara din contract C.N.L.O., care nu a achitat taxele de menținere în vigoare a brevetului, cât și pentru succesoarele sale (pârâte în cauză, urmare reorganizării dispuse prin H.G. nr. 103/2004).

Deși au folosit invenția și în perioadele următoare celor pentru care au fost obligate prin hotărâri judecătorești, pârâtele nu au achitat drepturile patrimoniale.

Temeiul juridic al acțiunii introduse împotriva pârâtelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin neplata remunerației îl constituie art. 59 din Legea nr. 64/1991, care reglementează folosirea fără drept a unei invenții, cu raportare la art. 1349 C. civ. (art. 998-art. 999 din fostul C. civ.) care reglementează condițiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.

Prin sentința civilă nr. 622 din 15 martie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, s-a respins excepția de necompetență materială și teritorială a Tribunalului București, s-a admis excepția privind inaplicabilitatea Legii nr. 214/2008 și a fost respinsă acțiunea, ca nefondată.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut următoarele:

Reclamantul a solicitat obligarea la despăgubiri de 500.000 RON reprezentând drepturi patrimoniale cuvenite inventatorului pentru folosirea brevetului de invenție, conform Legii nr. 214/2008 și de 1.000.000 RON pentru folosirea fără drept a brevetului, conform art. 59 din Legea nr. 64/1991.

În motivarea acțiunii a arătat că pârâta C.N.L.O. și succesoarele sale, pârâte în cauză, au folosit invenția autorului său pe perioada 21 iunie 1999-31 decembrie 1999 fără remunerarea inventatorilor.

Reclamantul a invocat dispozițiile art. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005 introdus prin Legea nr. 214/2008, potrivit căruia au fost repuse în termenul de prescripție pentru repararea daunelor, persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenție acordat de stat și succesorii lor în drept, deținut în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cărora le-au fost încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenției în mod abuziv, fără acordul titularului sau prin orice fapte de încălcare a drepturilor acestuia.

Reclamantul a susținut că legea l-a repus în termenul de prescripție și solicită drepturile patrimoniale aferente.

Temeiul de drept material al pretențiilor sale îl constituie art. 59 din Legea nr. 64/1991 raportat la art. 1349 din noul C. civ., respectiv art. 998-art. 999 din vechiul C. civ., invocând culpa pârâtelor pentru decăderea din dreptul la brevet a autorului său.

Legea nr. 214/2008 și a O.U.G. nr. 100/2005 vizează, potrivit art. 4 lit. c), „persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenție acordat de statul român și succesorii lor în drepturi, deținut în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 cărora le-au fost încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invențiilor în mod abuziv, fără consimțământul titularului sau prin orice fapte de încălcare a drepturilor acesteia.”

Prin art. II alin. (2) din Legea nr. 214/2008 se statuează că în raporturile juridice privind persoanele prevăzute la art. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005, care nu au putut să introducă sau să continue o acțiune juridică ori să îndeplinească formalitățile necesare pentru valorificarea drepturilor lor, ca urmare a măsurilor și a legislației restrictive impuse de regimul comunist de după 6 martie 1945, toate termenele de prescripție sau de limitare a dreptului de a introduce ori de a continua o acțiune juridică sau de a lua măsuri de conservare, vor fi considerate ca fiind suspendate, indiferent dacă aceste termene au început să curgă înainte sau după 6 martie 1945. Aceste termene vor reîncepe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Textele invocate de reclamant ca temei juridic al acțiunii sale au un caracter restrictiv cu privire la incidența repunerii în termen, numai pentru brevetele de invenție emise în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

În speță reclamantul se prevalează de brevete de invenție emise după 1990, deci în afara perioadei de timp avută în vedere de actele normative invocate, ceea ce atrage inaplicabilitatea Legii 214/2008 și, pe cale de consecință, respingerea ca nefondată a acțiunii întemeiată pe dispozițiile acestui act normativ.

Împotriva sentinței primei instanțe a formulat cerere de apel reclamantul, în analiza căreia instanța a reținut următoarele considerente:

1. Brevetul de invenție din 29 iunie 2001 are depozitul național reglementar constituit la 21 iunie 1999, dată ce nu situează dreptul de proprietate industrială în speță în intervalul de timp al brevetelor ocrotite de art. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005, respectiv cele deținute în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, fiind astfel corect reținută de către instanța de fond inoperativitatea efectelor legale invocate de către reclamant.

2. În privința criticii referitoare la omisiunea de analiză și pronunțare asupra cererii în despăgubiri formulate în baza răspunderii civile delictuale, s-a reținut corect de către prima instanță că temeiul de drept material al pretențiilor reclamantului îl constituie art. 59 din Legea nr. 64/1991 raportat la art. 1349 din noul C. civ., respectiv art. 998-art. 999 din vechiul C. civ., fiind invocată culpa pârâtelor pentru decăderea din dreptul la brevet a autorului reclamantului.

Prima instanță a constatat însă inaplicabilitatea temeiului de drept în privința unei condiții de exercițiu a acțiunii civile, prin urmare un impediment procedural în privința ocrotirii dreptului (legat de repunerea în termenul de prescripție a dreptului la acțiune), astfel încât este evident că nu se mai impunea o analiză asupra fondului dreptului, care să cerceteze temeinicia despăgubirilor.

Prin urmare, nu s-a produs o omisiune de pronunțare, soluționare, astfel cum invocă apelantul-reclamant. Susținerea privind existența a două capete de cerere, având temei juridic diferit, este astfel înlăturată nu numai din lămurirea caracterului acestora, dar și din formularea unitară a pretențiilor de către reclamant, cu argumente în baza răspunderii civile delictuale, în contextul descris de însuși acesta, ca fiind luat anterior în soluționarea irevocabilă a altor instanțe.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul I.G.D, formulând următoarele motive:

a. S-a făcut interpretarea și aplicarea greșită a legii (art. 304 pct. 9 C. proc. civ., art. 488 pct. 8 C. proc. civ.), iar hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii (art. 488 pct. 6 C. proc. civ.).

Interpretarea dispozițiilor art. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005 nu s-a efectuat prin metoda sistematică, prin analiza integrată a acestui articol în corelare cu celelalte norme din cuprinsul Legii nr. 214/2008, instanța rezumându-se la a stabili cercul persoanelor cărora se aplica legea, potrivit titlului legii.

Astfel, art. II alin. (1), privind modul de calcul a perioadei despăgubirilor stabilește că „la determinarea perioadei înăuntrul căreia un brevet, dintre cele prevăzute la art. 4 lit c) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, cu modificările ulterioare, trebuia să fie exploatat, nu se va ține seama de perioada dintre instaurarea regimului comunist în România și intrarea în vigoare a prezentei legi, perioadă care va fi considerată ca o prelungire în mod automat a termenului de revendicare a drepturilor decurgând din brevetul de invenție.”

Această prevedere privind repunerea în termenul de prescripție privește pe titularii ce dețin invenții până în prezent, sens în care în expunerea de motive a legii se explicitează ca „prezentul proiect de lege a apărut ca urmare a necesității reglementării unor probleme privind dreptul de proprietate industrială protejat prin acordarea de către statul român a unui brevet de invenție care a fost deținut de titular în perioada de după 6 martie 1945 până în prezent”.

b. Motivarea nu se întemeiază pe datele speței, întrucât în acțiune sunt două capete distincte, respectiv despăgubiri conform Legii nr. 214/2008, întrucât C.N.L.O. și succesoarele sale au folosit invenția în perioada 21 iunie 1999-31 decembrie 1999, fără remunerarea inventatorilor și despăgubiri întemeiate pe dispozițiile art. 59 din Legea nr. 64/1991, cu raportare la art. 1349 C. civ. (art. 998-art. 999 vechiul C. civ.), urmare prejudiciului suportat prin fapta ilicită a pârâtelor.

Referitor la primul capăt de cerere, prin cererea de chemare în judecată a arătat că art. 4 lit. c) din Legea nr. 214/2008 repune inventatorii în termenul de prescripție, efectele prescripției fiind înlăturate și a solicitat obligarea pârâtelor la despăgubiri.

Pentru cel de-al doilea capăt de cerere, ce privește despăgubiri întemeiate pe dispozițiile art. 59 din Legea nr. 64/1991, cu raportare la art. 1349 C. civ. (art. 998-art. 999 vechiul C. civ.), urmare prejudiciului suportat prin fapta ilicită a pârâtelor, nu a mai solicitat aplicarea normei speciale a art. 4 lit. c) din Legea nr. 214/2008 ci a făcut trimitere la dispozițiile art. 2528 C. civ. (fost art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958), ce prevede că prescripția dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea.

În susținerea celui de-al doilea capăt de cerere a arătat că a luat cunoștință de faptele delictuale ale pârâtelor la data de 13 mai 2009, când a primit de la O.S.I.M. adresa din care rezultă că decăderea titularului din drepturile conferite de brevet a fost comunicată C.N.L.O., și că cesionarele, în calitate de titulari a brevetului de invenție, aveau obligația să achite taxele de menținere în vigoare a brevetului, potrivit art. 43 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, însă, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit această obligație

pentru a interveni astfel decăderea din dreptul la brevetul de invenție, cu consecința încetării contractului de cesiune și folosirea gratuită a invenției.

Cele două capete de cerere au temeiuri juridice diferite, iar instanța de fond nu s-a pronunțat pe cel de-al doilea capăt de cerere, în vreme ce instanța de apel, deși constată temeiul juridic diferit al celor două capete de cerere, fără nicio argumentație reține greșit că nu ar fi îndeplinită o condiție de exercițiu a acțiunii civile (repunerea în termenul de prescripție a dreptului la acțiune), deși aceasta chestiune privește primul capăt de cerere, fără nici o legătură cu cel de-al doilea capăt de cerere, unde nu s-a invocat această chestiune.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată următoarele:

a. Prin Legea nr. 214/2008 s-a completat O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, prin introducerea lit. c) la art. 4 și includerea sub protecția acestei norme legale a unei noi categorii, respectiv „persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenție acordat de statul român și succesorii lor în drept, deținut în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cărora le-au fost încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenției în mod abuziv, fără consimțământul titularului sau prin orice fapte de încălcare a drepturilor acestuia.”

Potrivit art. II din lege, invocat în susținerea recursului,

„(1) La determinarea perioadei înăuntrul căreia un brevet, dintre cele prevăzute la art. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, cu modificările ulterioare, trebuia să fie exploatat, nu se va ține seama de perioada dintre instaurarea regimului comunist în România și intrarea în vigoare a prezentei legi, perioadă care va fi considerată ca o prelungire în mod automat a termenului de revendicare a drepturilor decurgând din brevetul de invenție.

(2) În raporturile juridice privind persoanele prevăzute la art. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005, cu modificările ulterioare, care nu au putut să introducă sau să continue o acțiune juridică ori să îndeplinească formalitățile necesare pentru valorificarea drepturilor lor ca urmare a măsurilor și a legislației restrictive impuse de regimul comunist instaurat în România după 6 martie 1945, toate termenele de prescripție sau de limitare a dreptului de a introduce ori de a continua o acțiune juridică sau de a lua măsuri de conservare vor fi considerate ca fiind suspendate, indiferent dacă aceste termene au început să curgă înainte sau după data de 6 martie 1945. Aceste termene vor reîncepe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Prin art. II din lege nu s-au modificat beneficiarii ordonanței de urgență și brevetele de invenție vizate, ci s-au făcut precizări cu privire la cei ale căror drepturi au fost recunoscute prin art. 4 lit. c) și care sunt numai persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenție acordat de statul român și succesorii lor în drept, deținut în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. În primul alineat se detaliază cerința privind exploatarea brevetului din conținutul art. 4 lit. c), în vreme

ce în al doilea alineat se fac referiri la termenul de prescripție aplicabil acțiunilor introduse de persoanele prevăzute la art. 4 lit. c).

Se constată astfel că instanța de apel a aplicat corect aceste dispoziții legale, reținând că brevetul de invenție din 29 iunie 2001, cu depozit reglementar constituit la data de 21 iunie 1999, nu se află printre cele ocrotite de art. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005, ceea ce face să nu fie incident în cauză motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Nu sunt incidente dispozițiile din noul C. proc. civ., deoarece art. 24 prevede că dispozițiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare.

b. În motivarea deciziei se arată considerentele care susțin soluționarea criticii referitoare la nepronunțarea de către prima instanță asupra celui de-al doilea capăt de cerere, nefiind incidente dispozițiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Criticile formulate atrag însă incidența dispozițiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ., impunând casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.

Reclamantul a solicitat prin cererea de chemare în judecată obligarea pârâtelor la despăgubiri, cu rezerva de modificare a cuantumului pretențiilor formulate în funcție de concluziile expertizei de specialitate, de 500.000 RON reprezentând drepturi patrimoniale pentru folosirea brevetului de invenție, conform Legii nr. 214/2008 și de 1.000.000 RON pentru folosirea aceluiași brevet de invenție, pe temeiul răspunderii civile delictuale, conform art. 59 din Legea nr. 64/1991 raportat la art. 1349 C. civ. (art. 998-art. 999 vechiul C. civ.).

S-au detaliat de către reclamant motivele care susțin pretențiile sale, acesta subliniind că în ceea ce privește despăgubirile solicitate conform Legii nr. 214/2008, această lege l-a repus în termenul de prescripție, iar referitor la cele solicitate în temeiul răspunderii civile delictuale, pe lângă explicitarea tuturor condițiilor legale pe care le impune această formă a răspunderii civile, a arătat că art. 2528 C. civ. (fost art. 8 din Decretul nr. 167/1958) prevede că prescripția dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă ilicită începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea. Din perspectiva aplicării acestui din urmă text legal, reclamantul a susținut că la data de 13 mai 2009 a primit de la O.S.I.M. adresa prin care i s-a adus la cunoștință că decăderea din drepturile asupra brevetului a fost comunicată C.N.L.O.

Se constată astfel, contrar celor reținute de instanța de apel, că prin acțiune reclamantul a formulat două cereri distincte, fundamentate diferit, ce determină limitele de investiție, în condițiile art. 112 C. proc. civ.

În considerarea acestor argumente, Înalta Curte urmează să admită recursul și să caseze decizia, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare, în limitele arătate .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de reclamantul I.G.D împotriva deciziei nr. 189A din data de 20 decembrie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Casează decizia și trimite cauza pentru rejudecare la instanța de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 18 martie 2014.