

Noutățile importante aduse recent legislației privind marcele și indicațiile geografice, analizate și explicate de avocații firmei Țuca Zbârcea & Asociații. Cum lucreaza puternica echipa de IP clasata pe prima poziție în ghidurile internaționale de profil și care sunt cele mai spectaculoase proiecte dintr-o suma impresionanta de mandate care acopera tot spectrul consultanței în acest domeniu



Legislația privind marcele și indicațiile geografice a suferit o serie de modificari importante, intervenite ca urmare a implementării amendamentelor Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998. **Dana Blaer, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații**, este de parere ca odata cu aplicarea noului cadru legislativ se va înregistra o creștere a securității juridice prin reglementarea în detaliu a procedurilor implicate de înregistrarea și protejarea unei marci. Astfel, se asigura o claritate sporita a întregului demers. În plus, perioada pentru parcurgerea multora dintre pașii necesari înregistrării unei marci va fi mai scurta.,,De asemenea, reglementarea procedurii administrativ-jurisdicționale facultative a anularii unei marci sau decaderii titularului din drepturile conferite de o marca în fața OSIM aduce o alternativa, speram, mai rapida și mai specializata vis-a-vis de procedurile în instanța, unde acțiunile de anulare marca sau decedere din drepturile la marca durau în jur de un an în prima instanța și durau chiar pâna la doi ani și mai mult, în cazul în care se apela la cai de atac”, nuanțeaza avocatul.

În urma cu doi ani, Legea 84/1998 a fost în mod semnificativ modificata dupa transpunerea Directivei (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la marci.

Avocatul **Țuca Zbârcea & Asociații** amintește faptul ca, deși regulamentul de aplicare al Legii 84/1998 trebuia modificat pâna cel târziu la data de 12 septembrie 2020, au trecut mai mult de doi ani pâna când s-a întâmplat acest lucru, ceea ce a creat anumite probleme practice.

În cele din urma, în data de 7 octombrie 2022 a intrat în vigoare Hotarârea nr. 1197/2022 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcele si indicatiile geografice.

„Modificarile aduse de acest Regulament erau necesare și binevenite, fiind așteptate cu mult interes de catre părțile deja implicate sau care aveau interesul de a se implica în proceduri vizate de legislația marilor. Amendamentele au ca scop eliminarea discordanțelor dintre Legea 84/1998 și normele de aplicare ale acesteia, urmarind atât o apropiere de legislația europeana în materie, transpunând Directiva (UE) 2015/2436, cât și îmbunatașirea legislației naționale în materie de marci și indicații geografice care ramasese relativ în urma prin raportare la noile condiții economico-sociale și dezvoltarile tehnicii și tehnologiei”, explica **Dana Blaer**.

[Descopera oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.](#)

Schimbari legislative majore

Specialistul subliniază ca printre cele mai importante noutăți introduse de Regulament se numără reglementarea detaliată a modalităților de reprezentare în Registrul marilor a semnelor care constituie mărci (în condițiile în care Legea 84/1998 nu mai prevede condiția reprezentării grafice), pentru a se asigura o adaptare mai rapidă la progresele tehnologice. „În esență, semnele pot fi reprezentate în orice formă permisă de tehnologia general disponibilă, cu condiția ca reprezentarea marilor să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă”, apreciază avocatul.

Experiența practică dobândită în urma desfășurării procedurii de examinare a marilor a revelat necesitatea clarificării dispozițiilor privind transmiterile parțiale de drepturi asupra marilor și renunțările parțiale la mărci.

Prin noul cadru legislativ s-a ținut cont de acest aspect, astfel ca au fost clarificate: detaliile pe care trebuie să le conțină cererile de înscriere în registrul marilor a modificării numelui sau a adresei solicitantului/titularului unei cereri de marcă sau a unei mărci înregistrate; conținutul cererii de înscriere a unei transmițeri de drepturi asupra unei mărci și documentele doveditoare necesare; conținutul unei declarații de renunțare la marcă sau de retragere a cererii de marcă.

„O modificare având ca efect o facilitare a modului de comunicare între părți și, implicit, o apropiere de modul în care transmiterea actelor de procedură se face la nivel european, este prevederea din noua reglementare conform căreia data transmițerii actelor de procedură către destinatar poate fi confirmată „prin orice mențiune din partea destinatarului care atestă în mod explicit data primirii actului de către acesta” (nu doar „cu stampila oficiului postal receptor”, cum se prevedea în forma anterioară a Regulamentului), acum putând fi utilizate cu ușurință pentru confirmare mijloacele de comunicare electronică care sunt frecvent utilizate în mod cotidian”, completează expertul **Țuca Zbârcea & Asociații**.

Totodată, au intervenit și modificări ale termenelor procedurale. În această categorie, **Dana Blaer** nominalizează termenul acordat solicitantului unei cereri de înregistrare a mărcii (care este din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European și care nu a desemnat în formular un mandatar). Noul cadru legal prevede că pentru completarea cererii, dacă OSIM constată că nu sunt îndeplinite condițiile de constituire a depozitului reglementar, termenul nu mai este de trei luni, ci de 30 de zile. De asemenea, pentru procedura de reînnoire a mărcii, în cazul în care cererea este incompletă, termenul de completare a cererii nu mai este de trei luni, ci de 30 de zile.

„Dorim să amintim și foarte recente amendamente ale Legii 84/1998 aduse prin Ordonanța de urgență nr. 169/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, intrată în vigoare la data de 13 decembrie 2022. Astfel, prin această ordonanță de urgență s-a reglementat procedura în fața

OSIM care poate fi parcursa în vederea anularii unei marci sau a decaderii titularului din drepturile conferite de o marca, procedura care va putea fi utilizata de persoanele interesate începând cu data de 14 ianuarie 2023”, mai spune avocatul.

Schimbarile legislative intervenite fac posibil ca anulara înregistrării marcii, dar și decaderea din drepturi a titularului marcii, sa fie solicitate acum nu numai pe cale judiciara, la Tribunalul București, ci și pe cale administrativa-jurisdicționala, la OSIM.

Solicitarile de acest tip se vor solutiona de catre o comisie de specialitate din cadrul OSIM ai carei membri au ca atributii doar solutionarea cererilor de anulare si decadere, fara a fi implicati în nicio alta procedura desfasurata la nivelul OSIM în privinta marilor, formata din trei membri cu experienta în domeniul juridic. „Parțile în cadrul acestor proceduri de anulare și decadere în fața OSIM se numesc penent și intimat, iar hotarârile acestei comisii se iau cu majoritate de voturi. În cazul pronuntării unei hotarâri de anulare a marcii, comisia nu se poate pronunta si cu privire la legalitatea actelor civile încheiate în baza marcii anulate si asupra efectelor civile produse, în acest caz fiind necesara sesizarea instantei de judecata competente”, detaliaza consultantul.

Dana Blaer subliniaza faptul ca modificarile aduse Legii 84/1998 prin Ordonanta de urgenta nr. 169/2022 urmaresc o aliniere cu legislatia europeana în domeniu, transpunând de asemenea Directiva (UE) 2015/2436 în legislatia româna.

[Intra pe portalul de concurența pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din aceasta arie de pra](#)

Noua legislație aduce clarificari importante

Regulamentul aduce o serie de clarificari importante și utile și în privința desfașurării procedurii de examinare a cererilor de marca și procedurii opoziției ca o etapa distincta în procedura legala de înregistrare, dupa admiterea cererii de înregistrare a marcii.

Referindu-se la acest aspect, **Dana Blaer** precizeaza ca, în ceea ce privește depunerea cererilor de înregistrare marca și procedura de examinare aferenta în fața OSIM, prin amendamentele Regulamentului se detaliaza aspectele formale legate de conținutul procurilor de reprezentare (fiind necesar ca acestea sa prevada în mod expres și întinderea mandatului, data acordării și durata acestuia). De asemenea, se prevede ca orice corespondența privind o cerere de înregistrare a marcii sau o marca înregistrata transmisa în numele solicitantului sau titularului nu are efect în lipsa procurii de reprezentare. Daca procura nu este depusa într-un termen de cel mult doua luni, procedurile continua cu solicitantul sau titularul, dupa caz, iar actul procedural efectuat în lipsa procurii de reprezentare în numele solicitantului sau titularului este considerat nerealizat în cazul în care nu este confirmat de catre persoana reprezentata în termen de zece zile de la primirea notificării din partea OSIM în acest sens.

În plus, prin amendamentele Regulamentului se stabilesc în detaliu cerințele pentru depunerea reprezentarilor anumitor tipuri de marci, în conformitate cu natura marcii (ex. marci tridimensionale, marci de poziționare, marci tip desen repetitiv, marci dinamice, marci sonore, de culoare, marci multimedia, holograme etc.) inclusiv reprezentarile depuse pe cale electronica.

De asemenea, pentru a se diminua riscul respingerii cererii de înregistrare a marcii pentru motive absolute, precum lipsa caracterului distinctiv, solicitantul poate depune, odata cu cererea de înregistrare, o declarație privind caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea respectivei marci, susținuta de dovezi în acest sens.

Prin noua legislație se detaliaza și procedura divizării unei cereri de înregistrare marca sau a unei marci înregistrate

(în acord cu noile prevederi ale Legii 84/1998 prin care s-a introdus posibilitatea divizării și a unei marci deja înregistrate). Totodată, se stabilește obligația OSIM de a informa solicitanții cu privire la observațiile depuse de părțile interesate pentru motive absolute, aceasta procedură nefiind obligatorie în reglementarea anterioară.

„Regulamentul conține norme de aplicare care detaliază modalitatea de desfășurare a examinării opozițiilor, asigurând comunicarea actelor depuse de părți și posibilitatea fiecărei părți de a formula un punct de vedere sau observații cu privire la susținerile celeilalte părți, fiind specificate termene precise pentru fiecare din aceste etape. Astfel, în acord cu modificările Legii 84/1998, opoziția este prevăzută a fi formulată în termen de două luni după publicarea admiterii cererii de înregistrare a marcii, în urma etapei de examinare de fond a cererii de marcă”, arată avocatul **Țuca Zbârcea & Asociații**.

Dana Blaer punctează faptul că modificarea aceasta s-a bazat pe faptul că procedura de opoziție reprezintă o etapă distinctă în cadrul procedurii de examinare, după etapa examinării ex officio a motivelor absolute de refuz la înregistrarea unei marci.

În acest context, Regulamentul aduce clarificări și completări de procedură și în ceea ce privește detalierea procedurii soluționării pe cale amiabilă.

Intra pe platforma [Dispute.Resolution.Center](#)

[Cât costa un arbitraj comercial. Taxe, cheltuieli administrative, volum de munca și onorarii plătite avocaților](#)

[Cum se construiește echipa de avocați care gestionează un arbitraj internațional](#)

Firmele sunt încurajate să-și protejeze marcele

O modificare importantă o reprezintă și faptul că OSIM comunică oponentului punctul de vedere al solicitantului depus cu privire la motivele opoziției; oponentul poate depune un răspuns în termen de 30 de zile de la comunicare.

Odată cu noul cadru legislativ, au fost implementate prevederi mai clare și aliniate la prevederile Legii 84/1998 cu privire la dovezile de utilizare efectivă a marcilor opuse. Astfel, în măsura în care se solicită în cadrul procedurilor de opoziție, dovezile de utilizare a marcii anterioare opuse se pot depune în maximum două luni de la primirea notificării transmise de OSIM oponentului, față de termenul de 30 de zile prevăzut anterior.

De asemenea, a fost clarificat termenul în care trebuie depusă de către solicitant cererea privind dovezile de utilizare (respectiv înainte de expirarea termenului de cel mult 30 de zile în care trebuie să depună un punct de vedere cu privire la opoziție). S-a clarificat și scopul documentelor ce sunt depuse ca dovezi de utilizare efectivă (respectiv acela de a se stabili locul, durata, întinderea și natura utilizării marcii anterioare).

În plus, s-au adus lamuriri în legătură cu marcele eligibile (respectiv marcele anterioare pentru care procedura de înregistrare s-a încheiat cu cel puțin 5 ani anterior datei de depunere a cererii sau datei de prioritate a cererii de înregistrare a marcii cu privire la care s-a făcut opoziție).

Prin noile reglementări, cerințele pentru dovedirea notorietății marcii au fost extinse și la marcele de renume. De asemenea, s-a stabilit că în cazul în care sunt formulate mai multe opoziții împotriva aceleiași cereri de înregistrare a marcii, acestea pot fi conexe și examinate într-o procedură unică, la finalul căreia se emite o singură decizie, iar în cazurile de suspendare a opoziției, se acordă puteri mai largi OSIM, întrucât se prevede în mod expres că acesta poate solicita oricând părților informații sau documente care să servească drept dovadă ca motivul suspendării

subzista.

„Regulamentul introduce dispoziții care asigura o claritate sporita în ceea ce privește data încheierii procedurii de înregistrare a marcii și înscrierea acesteia în registru. Printre modificările recente ale Regulamentului care reflecta practica simplificata a OSIM se numara și: înscrierea de modificari privind titularul marcii, înscrierea licențelor și a altor drepturi – pentru înscrierea transferului și / sau a altor schimbari privind titularul, cum ar fi ca urmare a unei transmiteri de drepturi rezultate dintr-o cesiune, fuziune, succesiune, hotarâre judecatoreasca sau orice alta modalitate prevazuta de lege pentru transferul dreptului de proprietate, inclusiv înscrierea constituirii unui drept real sau instituirii unei masuri de executare silita și înscrierea unei licențe, este suficient ca odata cu depunerea cererii de înscriere sa se depuna documentele doveditoare – contract sau extras din contract – în copie conforma cu originalul (n. – se elimina cerința depunerii documentelor doveditoare în original sau în copie legalizata). De asemenea, documente doveditoare în copie conform cu originalul sunt suficiente și pentru solicitarea de înscriere de alte modificari privind cererile de înregistrare marca sau marcile, cum ar fi privind numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului sau mandatarului”, precizeaza avocatul.

Având în vedere schimbarile operate în legislație, firmele interesate ar trebui sa aiba în vedere, în primul rând, ca unele dintre termenele procedurale au fost diminuate. În acest context, **Țuca Zbârcea & Asociații** le recomanda clienților manifestarea unei vigilențe sporite, și, desigur, îi încurajeaza sa apeleze la servicii specializate atunci când vor avea de parcurs astfel de proceduri privind marcile.

De asemenea, având în vedere clarificarea multora dintre proceduri în fața OSIM, firma de avocatura va încuraja clienții sa se angreneze cu mai multa încredere în procedurile implicate de protejarea drepturilor lor de proprietate intelectuala izvorând din marci, unele din procedurile legale fiind acum mai rapide și mai facile.

„Procedura administrativ-jurisdicționala a solicitarii anularii unei marci sau decaderii din drepturile la marca în fața OSIM este, de asemenea, un instrument benefic și facil pe care îl vom recomanda clienților noștri, ca alternativa la procedura în fața instanțelor e judecata”, adauga consultantul.

Referitor la contestații, **Dana Blaer** menționeaza ca în principiu se menține aceeași reglementare, dar ca apar și clarificari ale unor proceduri.

„Astfel, în procedura implicata de publicarea cererii de înregistrare marca, Regulamentul prevede acum ca în aplicarea Legii 84/1998 (conform careia cererile de înregistrare a unor marci vadit contrare ordinii publice sau bunelor moravuri nu se publica), solicitantul primeste o decizie care poate fi contestata în termen de 30 de zile. Daca decizia nu a fost desfiintata printr-o hotarâre definitiva, taxa de publicare se restituie solicitantului. De asemenea, aliniindu-se cu noile prevederi ale Legii 84/1998, în Regulament se precizeaza acum faptul ca, în procedura de reînnoire a unei marci, daca remedierile notificate de OSIM nu sunt efectuate în termenul acordat, cererea de reînnoire a înregistrării marcii se respinge, printr-o decizie motivata care se comunica titularului si care poate fi contestata în termen de 30 de zile”, detaliaza avocatul.

Opiniile unor profesioniști care ocupa poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmarește teme dezvoltate de avocați sau membri ai comunității *In-houseLegal* și propune subiecte.

Creșteri importante pentru practica de IP de la Țuca Zbârcea & Asociații

Comparativ cu anii precedenți, 2022 a adus creșteri importante pentru echipa **Țuca Zbârcea & Asociații** dedicată practicii de proprietate intelectuală (IP). În materia proprietății intelectuale, s-au înregistrat majorări semnificative atât prin numărul de proiecte, cât și prin varietatea și complexitatea acestora.

Cele mai multe proiecte de IP au fost în materia aparării drepturilor de proprietate intelectuală izvorând din mărci înregistrate, dar firma de avocatură a avut o serie de proiecte și în materia dreptului de autor, în special drepturi asupra programelor software.

„Cu recente modificări în materia protecției marilor (prin implementarea Directivei (UE) 2015/2436 care a condus la modificarea semnificativă a Legii 84/1998 și a Regulamentului) sau a celor din primăvara acestui an când transpunerea Directivelor (UE) 2019/789 și 2019/789 au condus la modificări semnificative ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, apreciem că nevoia de servicii juridice specializate în domeniul proprietății intelectuale va fi în creștere”, susține [Ciprian Dragomir](#), *Partner al Țuca Zbârcea & Asociații*.

Echipa departamentului de proprietate intelectuală din cadrul **Țuca Zbârcea & Asociații** beneficiază de o vastă și îndelungată experiență de peste două decenii și s-a specializat în asistarea clienților, societăților naționale și multinaționale în legătură cu o paletă largă de probleme juridice specifice. În plus, deține o expertiză unică în ceea ce privește combaterea contrafacerii și a contrabandei cu produse de larg consum, având ocazia de a reprezenta nume marcante ale industriei tutunului, fashion și produse de lux.

„Echipa noastră este specializată și în francize, copyright, mărci înregistrate și protecția brevetelor din industria farmaceutică și software și asigură în mod constant servicii de asistență juridică în cadrul unor preluări comerciale complexe și tranzacții de tip „private equity”. Asemenea altor colegi care profesază în domeniul proprietății intelectuale, avocatul de IP din cadrul **Țuca Zbârcea & Asociații** are o multitudine de cunoștințe despre legislația locală și reglementările europene și internaționale aplicabile în materie de proprietate intelectuală, dar nu numai, având o experiență substanțială și în drept comercial, dreptul concurenței, dreptul protecției consumatorului, tehnologia informației etc), fiind prompt, pragmatic, proactiv și creativ. Ceea ce ne diferențiază sunt unele calități particulare pe care le avem ca avocați IP, respectiv o oarecare aplecare către științele exacte, precum și abilități de comunicare deosebite. Mai mult, ne diferențiem și prin faptul că asistăm clienți atât din categoria marilor branduri și societăți multinaționale care își protejează activ portofoliul de mărci și drepturi de autor, cât și din categoria celor care trebuie să formuleze aparări în urma unor notificări ale titularilor de drepturi IP cu privire la încălcarea acestora”, declară Partenerul **Țuca Zbârcea & Asociații**.

Echipa de proprietate intelectuală din cadrul **Țuca Zbârcea & Asociații** este formată din opt avocați, o parte dintre aceștia acoperind în principal partea de consultanță, iar restul partea de litigii.

În considerarea succeselor obținute în acest domeniu, echipei **Țuca Zbârcea & Asociații** i-au fost acordate numeroase premii, iar activitatea avocaților de IP este cotată pe prima poziție în clasamentele internaționale Legal 500 și Chambers Europe.

„Multe dintre proiectele în care am acordat și acordăm consultanță/asistență în materie de proprietate intelectuală sunt interesante și prezintă particularități care implică studiu aprofundat și căutarea de soluții inovative. Printre cele mai interesante cazuri în care am acordat asistență în ultimii doi ani am menționa un proiect ce a privit anularea unui brevet de invenție acordat în domeniul metalurgiei. Proiectul a vizat o strânsă colaborare între avocați specializați în proprietate intelectuală și o echipă de tehnicieni. După eforturi intense de circa 6 ani am obținut o soluție favorabilă pentru clientul nostru și respingerea unei cereri de acordare de despăgubiri în valoare de peste 100 milioane de dolari. Dintre proiectele interesante din ultimii doi ani, amintim și un mandat având ca obiect

cesionarea unor drepturi de proprietate intelectuala izvorând din marci în valoare de peste 50 milioane de lei, cesionare care s-a facut prin mecanisme juridice mai puțin uzuale în aceasta materie și care au determinat discuții interesante cu autoritațile relevante”, mai spune **Ciprian Dragomir**.

Echipea BizLawyer pregatește lansarea Achizitii-Publice.ro, o platforma de știri și colaborare între profesioniștii din acest domeniu. Portalul își propune sa susțină procesul de perfecționare și dezvoltare a sistemului achizițiilor publice și se bazează pe experiența unora din cei mai buni avocați specializați în practica achizițiilor publice și a unor specialiști recunoscuți în domeniu.

Mandate care necesita soluții complexe

Cele mai multe proiecte care au fost soluționate anul acesta de avocații firmei au vizat nevoia clienților de consultanța sau asistența juridica în materia marilor și a drepturilor de autor. „Mandatele au vizat atât constituirea de drepturi de proprietate intelectuala prin înregistrarea acestora, cât și apararea drepturilor exclusive de proprietate intelectuala ale clienților noștri (transmiterea de notificari cease and desist, depunerea de opoziții la înregistrarea unor drepturi de proprietate intelectuala de catre terți și care afectau drepturile clienților noștri). În același timp însă, avocații noștri sunt implicați în proiecte importante și în celelalte arii de practica din domeniul proprietății intelectuale cum sunt, de exemplu, dreptul desenelor industriale sau dreptul brevetelor”, detaliaza avocatul.

În prezent, echipa are în derulare un proiect prin care avocații ofera consultanța și reprezentare (pâna acum, cu succes) a clientului într-o serie de litigii deschise de o societate specializata în software în legatura cu presupusa încălcare a drepturilor de proprietate intelectuala ale reclamantei asupra unor aplicații software informatice integrate.

„Un alt exemplu demn de menționat este un litigiu complex în care am obținut deja rezultate favorabile clientului, și în care reprezentam un lider mondial pe piața de software într-un dosar având ca obiect contrafacerea unei tehnologii de detectare a unor elemente specifice, tehnologie care înglobeaza mai multe programe de calculator, o arhitectura software și o baza de date, iar în subsidiar recunoașterea caracterului de secret comercial al aceleiași tehnologii. Despagubirile solicitate pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuala și a secretului comercial sunt în valoare de multe sute de mii de euro”, amintește **Ciprian Dragomir**.

„Avocații nostri specializați în proprietate intelectuala asigura în mod constant servicii de consultanța și asistența juridica în cadrul unor preluari comerciale complexe, inclusiv mari tranzactii de tip „private equity”. Asistam clienți atât sell-side, cât și buy-side în mai multe proiecte de tip „asset deal” sau „share deal”, având ca obiect active de proprietate intelectuala. Spre exemplu, **Țuca Zbârcea și Asociații** tocmai a finalizat luna trecuta un proiect prin care GlobalLogic Inc., companie membra a grupului japonez Hitachi și lider în domeniul serviciilor de inginerie software, a preluat unul dintre principalii furnizori de servicii IT din România. Drepturile de proprietate intelectuala au reprezentat o componenta esențiala în contextul tranzacției, motiv pentru care avocații din cadrul echipei noastre de IT și IP s-au implicat în mod substanțial atât în faza de due-diligence și în ceea ce privește aspectele de conformare și reglementare, cât și în redactarea documentelor tranzacției. Concluziile echipei noastre au cântarit în aprecierea clientului privind oportunitatea tranzacției. Un alt exemplu relevant este cel în care un client (printre cele mai importante grupuri media din România) ne-a solicitat asistența într-o tranzacție ce presupunea una dintre cele mai mari achiziții din sectorul online și în care componenta de proprietate intelectuala a fost esențiala”, adauga **Dana Blaier**.

Echipea de avocați a firmei a fost implicata și în mandate care au vizat achiziții de tehnologii proprietare, structurate ca achiziții ale drepturilor de IP.

Un exemplu în acest sens îl constituie asistarea unui client (cu privire la achiziționarea mai multor active, inclusiv a activelor IP) lider pe piața de sanatate și fitness, producator de dispozitive cu tehnologie wireless. Serviciile **Țuca**

Zbârcea & Asociații au vizat și probleme juridice privind aspecte de dreptul proprietății intelectuale și domeniul IT&C (acestea fiind foarte importante în contextul tranzacției respective).

Un alt exemplu îl reprezintă mandatul ce a constat în asistența juridică acordată unui fond de investiții american de prim rang cu privire la anumite aspecte de drept român în legătură cu finanțarea acordată start-up-ului local al unei companii specializate în dezvoltarea de roboți software care automatizează procesele din companii (aspectele de dreptul proprietății intelectuale fiind foarte importante și în contextul acestei tranzacții).

„Prestam în mod curent servicii de asistență/consultanță pe segmentul IP pentru clienți branduri de lux. De asemenea, există numeroase societăți de renume internațional care activează în domeniul internetului, farmă, software, food&drink și care sunt în portofoliul de clienți ai **Țuca Zbârcea & Asociații**. Aspectele acoperite în domeniul IP sunt variate, de la acordarea de consultanță cu privire la cadrul legal relevant până la asistarea acestor clienți în protejarea portofoliului de drepturi de proprietate intelectuală sau în implementarea unor tranzacții complexe în care activele reprezentare de drepturi IP au o pondere foarte ridicată”, completează **Dana Blaer**.

Activitatea unora din clienții firmei, extinsă și în afara granițelor țării, implică desfășurarea de către avocații de IP de la **Țuca Zbârcea și Asociații** de activități juridice și în străinătate. Mai mult, aspectele de dreptul proprietății intelectuale reprezintă adesea o componentă importantă în contextul unor tranzacții internaționale în care consultanții au fost implicați.

„În astfel de cazuri am lucrat și în alte jurisdicții (SUA, Spania, Franța, Germania, Marea Britanie, etc.), clienții noștri fiind interesați să își protejeze proprietatea intelectuală dincolo de granițele naționale, apelând la instrumentele reglementate de normele europene și convențiile internaționale. În acest context, avem mandate în care ne reprezentăm clienții în proceduri privind protecția internațională a proprietății lor intelectuale. Am avut, de asemenea, situații în care am fost solicitați de avocați sau clienți din alte jurisdicții pe chestiuni punctuale vis-à-vis de practica instanțelor române și a oficiului național de proprietate intelectuală, precum și în legătură cu anumite reglementări specifice în materie. Mai mult, din martie 2019 [**Țuca Zbârcea & Asociații colaborează cu Andersen Global**](#) în România, parteneriat ce ne oferă acces la clienți internaționali, proiecte transfrontaliere și know-how, consolidându-ne astfel poziția pe piața avocaturii de business din România. Andersen Global este o asociație internațională de firme independente, fiecare cu propria personalitate juridică, alcătuite din profesioniști în domeniul consultanței fiscale și juridice din întreaga lume, inclusiv, desigur, în materie de proprietate intelectuală. Avem astfel colaborări fructuoase cu firme Andersen Tax & Legal din alte țări în ceea ce privește protejarea marilor unora dintre clienții noștri. Colaborăm însă foarte bine și cu alte firme de avocatură (din Europa și nu numai), printre care putem menționa *BAKER & MCKENZIE, Reed Smith LLP, Germain Maureau, Duane Morris LLP* etc.”, nuanțează **Dana Blaer**.

La rândul său, **Ciprian Dragomir** precizează faptul că, în principal, clienții **Țuca Zbârcea și Asociații** în materie de IP sunt companii multinaționale sau de renume, care solicită asistență pentru protecția proprietății lor intelectuale. „Este vorba despre proceduri de constituire a acestor drepturi, de transfer sau de acțiuni vizând utilizarea fără drept a unor bunuri protejate de legislația în domeniul protecției intelectuale. Au existat proiecte în acest an în care avocații specializați în dreptul proprietății intelectuale din firma noastră au fost nevoiți, datorită particularităților acestor proiecte, să găsească soluții interesante pentru rezolvarea spețelor clienților noștri, dar nu putem spune neapărat că au existat elemente de inovație. Forța echipei care gestionează proiecte din domeniul IP în cadrul **Țuca Zbârcea & Asociații** este determinată de o îndelungată și strânsă colaborare între echipa de consultanță și echipa de litigatori specializată în litigiile de proprietate intelectuală”, comentează Partenerul firmei de avocatură.

Ciprian Dragomir este de părere că unele dintre cele mai importante provocări în acest domeniu sunt reprezentate de dificultățile pe care companiile le întâmpină în a ține pasul cu schimbările legislative intervenite în materie de mărci și drepturi de autor.

„Practic, pentru a se asigura ca produsele și serviciile furnizate de aceștia nu încalca drepturi IP ale unor titulari, un operator economic trebuie sa ia o serie întreaga de masuri pentru securizarea relației cu furnizorii sai. Aceasta în contextul în care practica instanțelor românești este în sensul în care, daca un titular de drepturi de proprietate intelectuala pretinde ca un terț i-a încalcat drepturile, terțului respectiv i se solicita documentarea pe lanțul de distribuție în sus. Teoretic, ca „*best practice*”, ar trebui sa se mearga în sus pe lanțul de distribuție și sa se ajunga la acel furnizor care a obținut/documentat acordul titularului drepturilor de proprietate intelectuala relevante pentru produsele furnizate în cazul respectiv. Extinderea serviciilor societății informaționale și raspunderea platformelor pentru user generated content reprezinta, de asemenea, o provocare actuala, inclusiv în contextul recentelor schimbari legislative antrenate de transpunerea Directivei Omnibus. Este o problema cu care se confrunta mai mulți clienți de-ai noștri și care, de cele mai multe ori, nu are o rezolvare simpla”, conchide interlocutorul **Biz Lawyer**.

[Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locala](#)