

Volumul de munca a crescut anul trecut pentru Milcev Burbea, firma recunoscuta de ghidurile juridice internaționale pentru practica de proprietate intelectuală. Echipa de avocați s-a marit echilibrat, iar activitatea s-a diversificat, odata cu solicitarile și proiectele clienților. Iulia Burbea, Partener: În 2023 ne dorim proiecte complexe, decizii echilibrate și o predictibilitate mai mare a practicii în domeniu



Schimbările care au intervenit recent în legislația privind marcele și indicațiile geografice au apărut ca urmare a nevoii de armonizare a României în raport cu evoluția legislației de la nivel european. **Iulia Burbea**, Partener Milcev Burbea, apreciază ca toate aceste schimbări condiționează OSIM să modernizeze procedurile administrative privind cererile de marca pentru a oferi mecanisme facile de protejare a drepturilor sale. „La nivel european, Oficiul de Marci are reglementări speciale (de ex. regulamente de punere în aplicare actualizate constant), dar și dezvoltă periodic aplicații și proceduri intuitive atât pentru simpla depunere a cererilor de marci, cât și pentru acțiunile în opoziții sau decădere. Iar toate aceste proceduri sunt instrumentate intern la nivelul Oficiului de către personal calificat în domeniul proprietății industriale”, arată avocatul.

Prin adoptarea unei ordonanțe de urgență, anul trecut, s-au operat modificările menite să transpună în legislația națională prevederile art. 45 alin (1) din cadrul Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015.

Odata cu adoptarea Ordonanței de Urgență 169/2022 din 13 decembrie 2022, era imperativ nevoie de o transformare a procedurilor administrative pentru a se alinia cu evoluțiile tehnologice și electronice. Iar toate aceste schimbări au necesitat implementarea unei proceduri administrative cu caracter jurisdicțional de soluționare a anularilor și decăderilor privind marcele la nivelul Oficiului de Stat pentru Inventii și Marci (OSIM). De asemenea, implementarea acestor modificări nu s-a putut realiza prin demersurile anterioare de amendare a Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcele și indicațiile geografice.

„Potrivit legislației anterioare, cererile de anulare și decădere erau exclusiv de competența Tribunalului București, astfel noua legislație oferă posibilitatea de a urma aceste proceduri pe cale administrativă, procedură ce ar trebui să se bucure de o mai mare celeritate care poate facilita protejarea drepturilor titularilor. Sigur, rămâne de văzut dacă acest lucru va fi realizat, OSIM având de administrat o adevărată provocare ce constă în constituirea de comisii specializate pentru procedurile de decădere și anulare, reglementarea prin regulament a propriilor mecanisme de administrare, comunicare, arhivare, administrare a probatoriului și, în final, soluționarea acestor cereri”, explică **Iulia Burbea**.

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

Procedurile OSIM se perfecționează

Schimbările legislative au generat o serie de noutăți în procedurile privind marcele, dar și în relația cu OSIM sau în acțiunile care vizează opoziția la înregistrarea unei marci.

„De exemplu, referitor la relația cu OSIM în contextul unui titular care este reprezentat prin mandatar, rămâne, desigur, condiția depunerii procurii care atestă dreptul de reprezentare, însă prin noua legislație limitele mandatului trebuie prevăzute expres, respectiv întinderea sa, data acordării și durata, spre deosebire de vechea reglementare, unde era suficient ca numele și semnatura titularului să fie indicate. Mai mult, termenul de depunere al procurii a fost modificat, fiind extins de la 30 de zile la 2 luni de la data efectuării actului de către mandatar. Nu în ultimul rând, cea mai importantă modificare în acest context este aceea că, în lipsa depunerii procurii de reprezentare în termenul de 2 luni, procedurile vor continua cu solicitantul sau titularul după caz, astfel procedura efectuată nu se va pierde, aceasta fiind o schimbare majoră față de practica existentă sub imperiul legislației anterioare. Mai departe, în cazul în care se indică detalii de contact pentru comunicarea prin mijloace electronice, OSIM va utiliza această metodă de comunicare cu prioritate în relația cu titularii/mandatarii, ceea ce reprezintă o schimbare binevenită, facilitând comunicarea”, menționează avocatul.

Partenerul Milcev Burbea mai subliniază faptul că depunerea cererilor de marca devine și ea mai facilă, mai puțin formalistă, prin aceea că s-a reglementat expres că cererea se poate depune și prin curier, iar transmiterea prin poșta nu mai necesită confirmarea de primire, fiind eliminată și prevederea conform căreia cererile de marca primite de către OSIM după orele legale de lucru sau în zile nelucrătoare se vor înregistra în prima zi lucrătoare, astfel urmând ca cererile de marca depuse online să fie înregistrate corect.

„Cu privire la procedura opoziției, aceasta se aseamăna cu cea instituită de EUIPO, prin aceea că după depunerea opoziției OSIM impune o perioadă de cooling-off de 2 luni, la care părțile nu pot opta să renunțe, după care începe partea adversarială în cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere. Cerințele opoziției formale au fost conturate în mod clar, printr-o serie de condiții cumulative a căror neîndeplinire atrage efecte dramatice, anume caducitatea opoziției formulate. Printre acestea se găsește și necesitatea de a indica temeiul opoziției de la depunere, spre deosebire de vechea reglementare, în care temeiul putea fi precizat într-un termen de 2 luni. De asemenea, nu mai există opțiunea de a solicita un termen de 2 luni pentru depunerea motivelor, sub condiția plății unei taxe”, completează interlocutoarea ^{Biz}Lawyer.

În noul context legislativ, firmele ar trebui să țină cont de faptul că procedurile OSIM și în general protecția drepturilor de proprietate intelectuală în România caută să se perfecționeze, urmând mecanismele europene. „Sfatul nostru pentru clienți este să facă uz de posibilitatea de a își proteja proprietatea intelectuală, acum mai mult ca niciodată, mai ales în contextul în care și la nivel național se oferă facilități pentru protecția drepturilor, de exemplu, prin programul „Ideas Powered for Business SME Fund”, program dedicat întreprinderilor mici și mijlocii care caută să își înregistreze drepturile privind marcele și indicațiile geografice. Acest program oferă

sprijin financiar din partea Comisiei Europene și EUIPO, prin aceea ca se ramburseaza costurile aferente înregistrării de marci de pilda, în proporție de 75%, atât pentru înregistrări la nivel național cât și european, printre altele”, explica 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.

O arie de practica în continua evoluție

Iulia Burbea apreciaza ca, din punct de vedere legislativ, în România se continua linia armonizării cu legislația europeană, fie ca vorbim de brevete, desene și modele, marci, sau copyright. Și tocmai datorită acestei armonizării, practica europeană este o practica valoroasă pe care experții români o studiază și o utilizează ca exemplu în fața autorităților naționale (Oficiul Român pentru Invenții și Marci, instanțele de judecată) sau europene (Oficiul European de Proprietate Industrială, General Court sau Curtea de Justiție a Uniunii Europene).

„Practica (jurisprudența) este supusă schimbării și adaptării în urma interpretărilor juridice, dar și a realităților de piață. De exemplu, produse și servicii care până acum nu erau solicitate spre a fi protejate prin înregistrarea marilor au ajuns în ultimii ani să fie atât de solicitate încât este necesară modificarea Clasificării internaționale în domeniu (Clasificarea de la Nisa) pentru a fi incluse sau detaliate, astfel de exemple sunt relative la domeniul financiar, programe software, aplicații, NFT (non-fungible token), AI, bunuri virtuale și chiar servicii de pet sitting. Practica se mai poate schimba și în urma unor decizii de îndrumare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care are atributul de a interpreta, cu efect obligatoriu pentru toate statele UE, anumite noțiuni neclare, în scopul de a exista o practica unitară la nivelul tuturor instanțelor de proprietate intelectuală din întregul teritoriu UE. Este motivul pentru care urmărim cu atenție și curiozitate orice noutate în această zonă. Prin urmare, în opinia noastră, marea provocare pentru creatorii de proprietate intelectuală este să găsească acel echilibru între creație, protecție și investiție, echilibru pe care îl pot găsi, credem noi, împreună cu noi”, detaliază *Partenerul Milcev Burbea*.

Activitatea firmei de avocatură s-a diversificat în 2022, odată cu solicitările și proiectele clienților. Astfel, echipa s-a ocupat de conflicte complexe care au vizat mai multe țări ale Uniunii Europene. De asemenea, a creionat strategii de protecție în paralel cu strategii de evitare a unor conflicte inutile. Specialiștii au conceput strategii de înregistrare prin coordonarea eficientă a costurilor/șanselor și a timing-ului.

„Ca și proiecte pe probleme mai complexe, am avut proiecte pe transfer de tehnologie, pe secret comercial, acțiuni în care a trebuit să demonstrăm notorietatea sau renumele său, din contra, să le contracaram. Volumul de muncă a fost mai crescut decât în anul anterior, motiv pentru care am crescut echilibrat și echipa de avocați. În 2023 ne dorim proiecte complexe, decizii echilibrate și o predictibilitate mai mare a practicii în domeniu. Cele mai multe proiecte, tradițional, sunt pe marci. În același trend a fost și 2022. În același timp, însă, au crescut proiectele în domeniul drepturilor de autor/copyright, ca urmare a dezvoltării în creștere a acestui segment economic și profesional. Transferul de tehnologie, de know-how și de copyright ca pachet urmarit în proiectele de achiziții de companii a reprezentat de asemenea o continuare a tendinței din ultimii ani pe segmentul dezvoltării software”, completează interlocutoarea **BizLawyer**.

Cele mai frecvente solicitari venite din partea clienților au avut în vedere protejarea (înregistrarea) în domeniul marilor.

Iulia Burbea atrage atenția ca în mandatele pe care casa de avocatura le instrumentează protejarea are în vedere strategii multi-country, cu evaluarea șanselor, optimizarea costurilor, beneficierea de termenele de prioritate, precum și raportarea la opțiunea clientului de a începe imediat utilizarea pe piața de interes sau nu. „Pe lângă protejare, avem în vedere încetarea încălcării drepturilor clienților noștri (notificari, acțiuni în contrafacere) pe teritoriul național dar și în alte jurisdicții unde coordonăm echipe locale. Un proiect interesant din anul 2022 a fost cel în care ne-am ocupat împreună cu o echipă internațională (UK – US - Romania) de transferul de tehnologie (software) și know-how (proceduri, structura organizațională) totul integrat într-un proiect de preluare de către o firmă multinațională a unui start-up românesc în domeniul telecom. Un alt proiect interesant este cel în care am urmarit să demonstrăm într-o acțiune de apel ca decizia Oficiului European a fost eronată atunci când a admis parțial acțiunea de caducitate și a limitat excesiv de mult produsele protejate de marca clientului nostru (decizia în apel nu a fost încă pronunțată)”, adaugă specialistul.

Echipa **Milcev Burbea** lucrează în mod obișnuit în alte jurisdicții (peste 90 de țări din întreaga lume) și aceasta deoarece portofoliile clienților se întind în multe zone ale globului. „Prin urmare, de câte ori piața de interes pentru clientul nostru are în vedere o altă țară sau regiune, intrăm în contact cu colaboratorii noștri pe plan local pentru furnizarea de servicii locale. În fiecare țară avem 2-3 colaboratori locali, așa încât să putem alege în funcție de complexitatea proiectului, costuri, timp. Proiectele au în vedere înregistrări locale, rezolvarea incidentelor ce apar în cadrul procedurilor de înregistrare internaționale, acțiuni de anulare de mărci, de caducitate, de contrafacere, acțiuni de intervenție vamală, în general orice demers pe care îl întreprindem pe plan național îl putem coordona în orice altă jurisdicție. Pe plan local colaborăm fie cu agenții de proprietate industrială, fie cu societăți de avocatura, în funcție de problema de interes. Așa cum spuneam, adaptăm colaborarea în funcție de complexitatea cazului, lucrăm în aceeași măsură cu agenții – boutique de proprietate intelectuală (UK, Spania, Germania), dar și cu societăți de proprietate industrială multi-naționale (US, Franța, Spania, Italia, Bulgaria, Moldova) sau cu societăți de avocatura cu vechime și anvergura de sute de avocați (India, China, US, Elveția)”, punctează interlocutoarea ^{Biz} **Lawyer**.

În opinia **Iuliei Burbea**, clientul de IP, în general, este un client „s sofisticat”. „Titularii drepturilor de proprietate intelectuală sunt oamenii creativi și companiile care inventează, cei care caută soluții intelectuale de nișă, originale, diferite, cei care își doresc să se diferențieze. Iar clienții sofisticăți au nevoie de servicii pe măsura: riguroase, care să le protejeze interesele în prezent, dar și în perspectiva, variante alternative care să îi satisfacă din punct de vedere al eficienței timp/cost, detaliate încât să fie informați, dar și bine organizate și explicite așa încât să fie facil de înțeles. Având în vedere că noi avem contact cu oameni de business, directori de marketing, departamente de legal, misiunea noastră este atât să cunoaștem profund domeniul nostru de specialitate, cât și să îl transpunem într-un limbaj explicit, astfel încât deciziile să fie luate rapid și asumat”, încheie avocatul.

Citește și

[→ Câți avocați au firmele de top în evidențele Baroului la începutul anului 2023 | Ce firme au înregistrat creșteri semnificative de "headcount" și câte și-au micșorat efectivele. Cum s-a reșezat piața în trei ani de crize, într-o comparație la nivelul anilor 2023- 2020](#)

[→ Ce firme de avocați au lucrat în cele mai mari tranzacții din 2022 | Schoenherr și Wolf Theiss au asistat cele mai multe fuziuni și achiziții din Top 10. Echipele care au gestionat juridic fiecare proiect](#)

Ghidurile juridice internaționale considera ca Milcev Burbea are o practica de top în domeniul proprietății intelectuale

Firma a fost evidențiată în ultima ediție a Legal 500 EMEA în Tier 2, ghidul juridic internațional arătând ca Milcev Burbea este un IP boutique foarte apreciat, cu o echipa de avocați „foarte eficienta și proactiva”. „Foarte atenta” Gabriela Milcev „este întotdeauna corectă în analiză”, în timp ce colega partenera Iulia Burbea este „flexibilă, înțelegătoare și abordabilă”, notează Legal 500. De asemenea, este recomandată și Veronica Floroiu (Partener).

„Compania noastră lucrează cu echipa Milcev Burbea de o lungă perioadă de timp, peste 15 ani, și apreciem analiza în profunzime și soluțiile pe care le propun pentru diferitele situații pe care le întâlnim”, a spus unul dintre clienții firmei, interviu de echipa de cercetare a ediției din acest an a ghidului Legal 500 EMEA.

„Este una dintre cele mai bune echipe cu care am lucrat vreodată. Suntem foarte încântați să avem șansa de a lucra cu această echipă”, a răspuns un alt client.

Potrivit Legal 500, printre clienții firmei se numără firme precum ROLEX, UIPATH, BANCA TRANSILVANIA, ROMAQUA, BIOFARM, ANCHOR GROUP, MAYLA PHARMACEUTICALS sau SUN WAVE PHARMA.

Și Chambers & Partners – ediția Europeană 2023 a remarcat activitatea avocaților în practica de proprietate intelectuală. Prestigiosul director juridic a menționat-o pe Iulia Burbea, Partener, pentru „experiența sa în litigii de proprietate intelectuală, deseori în legătură cu pretențiile de contrafacere și protecția și opoziția marilor. Ea are o expertiză suplimentară pentru consiliere în gestionarea portofoliilor de drepturi de autor și mărci comerciale”, a menționat ghidul juridic internațional în ediția din acest an.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că WTR 1000, ediția 2022, a poziționat firma Milcev Burbea pe banda Silver atât în aria de apărare a drepturilor și litigii, cât și în aria procedurilor administrative și strategice. WTR 1000, ghid anual publicat de revista World Trademark Review, este una din cele mai prestigioase publicații în domeniul marilor la nivel mondial.

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