# Printre cele mai interesante proiecte ale avocaților de IP de la TZA a fost mandatul legat de anularea unui brevet de invenție acordat în domeniul metalurgiei, în care s-a obținut respingerea unei cereri de despagubiri în valoare de peste 100 mil. usd. Echipa acorda asistenta juridica în tranzactii mari de tip „private equity" si în alte preluari comerciale complexe



**Nevoia de servicii juridice specializate în domeniul proprietății intelectuale va fi în creștere ca urmare a faptului ca, anul trecut, an intrat în vigoare acte normative noi. În aceasta categorie intra, de exemplu, ordonanța privind protecția know-how-ului. Creșterea este cauzata și de faptul ca România va trebui sa transpuna în legislația națională, în viitorul apropiat, directive precum cea privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unica digitala, în vigoare de la data de 9 iunie 2019.**

Schimbarile din piața se reflecta și în munca avocaților axați pe dreptul proprietății intelectuale. La nivelul firmei **Țuca Zbârcea & Asociații**, în 2019, practica din domeniul IP a înregistrat o ușoara creștere prin raportare la nivelul anilor precedenți, atât prin numarul de proiecte, cât și prin varietatea și complexitatea acestora.

„Anul trecut, cele mai des întâlnite solicitari de asistența au aparut în materia marcilor și a drepturilor de autor. Mandatele au vizat atât înregistrarea, cât si apararea exclusivitatii (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 însa, 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", puncteaza **Ciprian Dragomir**, *Partener al Țuca Zbârcea & Asociații*.

Printre proiectele interesante, în derulare în acest moment, avocatul nominalizeaza un caz care implica atât servicii de consultanța cât și de asistența juridica în instanța, dosar al carui obiect îl reprezinta încalcarea unui model industrial neînregistrat, produs al unui brand de lux.

De altfel, în ultimii doi ani firma de avocatura s-a implicat în foarte multe proiecte interesante, cu relevanța pe piața.

---

**Descopera oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.**

„Am avut și avem în derulare mai multe proiecte interesante. În mod special, m-aș opri asupra unui mandat ce a presupus anularea unui brevet de invenţie acordat în domeniul metalurgiei. Acest proiect a necesitat o colaborare foarte strânsa între avocații litiganți cu experiența în domeniul proprietații intelectuale, cei din cadrul departamentului nostru de IP și o echipa de tehnicieni. Dupa o lupta intensa de circa 6 ani, grație eforturilor conjugate ale celor doua departamente ale noastre, am obținut o soluție favorabila pentru client și respingerea unei cereri de acordare de despagubiri în valoare de peste 100 milioane de dolari. Din echipa de avocați o menționam în special pe **Mihaela Maxim**, *Managing Associate* în cadrul departamentului de litigii, al carei aport în soluționarea favorabila a acestei spețe a fost esențial”, subliniaza **Bogdan Halcu**, *Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații*.

De asemenea, experții în proprietate intelectuala din cadrul casei de avocatura asigura în mod constant servicii de asistenta juridica în cadrul unor mari tranzactii de tip „*private equity*”, precum si în alte preluari comerciale complexe.

„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. Aspectele de dreptul proprietații intelectuale reprezinta deseori o componenta esențiala în cadrul tranzacțiilor, iar multe dintre procesele de due diligence în care acționam necesita o analiza atenta a implicațiilor din perspectiva dreptului proprietații intelectuale. Ca sa dau un exemplu, 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. Concluziile echipei noastre au cântarit în aprecierea clientului privind oportunitatea tranzacției. Cât privește achiziții de tehnologii proprietare, structurate ca achiziții ale drepturilor de IP, am menționa și alte doua exemple. Unul ar fi 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 noastre au inclus asistența de dreptul proprietații intelectuale și domeniul IT&C (acestea fiind foarte importante în contextul tranzacției respective). Celalalt exemplu ar fi mandatul ce a presupus asistența juridica acordata unui fond de investiții american de prim rang cu privire la anumite aspecte de drept român în legatura cu finanțarea acordata start-up-ului local al unei companii specializate în dezvoltarea de roboți software care automatizeaza procesele din companii (aspectele de dreptul proprietații intelectuale fiind foarte importante și în contextul acestei tranzacții)”, detaliaza **Ciprian Dragomir**.

„Chiar daca partea de consultanța deține o proporție mai mare, în ultima perioada am observat o creștere importanta a activitații în zona de litigii, cu o echipa formata din avocați litiganți cu experiența, aflați sub coordonarea lui Robert Roșu și a Ioanei Hrisafi. Forta echipei este determinata de o strânsa colaborare între echipa de consultanta si echipa de litiganți specializata în litigii de proprietate intelectuala, care, de-a lungul timpului, au obținut rezultate excelente în aceasta arie.”

**Ciprian Dragomir, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații**

**Avocați cu multa experiența**

Departamentul axat pe dreptul proprietaţii intelectuale din cadrul **Ţuca Zbârcea & Asociatii** include avocați cu o îndelungata experienta în ceea ce priveste protejarea portofoliului de proprietate intelectuala al clienților. Specialiștii ofera într-un mod eficient consiliere de înalta calitate la costuri rezonabile.

Echipa s-a specializat în asistarea clientilor activând într-o varietate de sectoare ale economiei în legatura cu o paleta larga de probleme juridice specifice, dobândind o experienta unica în ceea ce priveste combaterea contrafacerii si contrabandei cu produse de larg consum - tigari, bauturi, alimente si articole de îmbracaminte. Echipa are o experiența solida si în domeniile copyright-ului (cu accent pe software), marcilor înregistrate şi brevetelor (inclusiv cele din industria farmaceutica). Totodata, a oferit asistența clienților în legatura cu încheierea şi executarea contractelor de franciza.

„Asemenea altor colegi care activeaza în domeniul proprietaţii intelectuale, avocaţii noştri specializaţi în domeniul IP dețin o multitudine de cunoștințe despre legile locale de IP şi reglementarile europene şi internaționale aplicabile. De asemenea, au o experiența substanțiala şi în drept comercial, dreptul concurenței, protecția datelor cu caracter personal, fiind prompți, pragmatici, proactivi si creativi. Ceea ce reprezinta un atu pentru echipa noastra este faptul ca asistam clienți atât din categoria marilor branduri care îşi protejeaza activ portofoliul de marci, cât şi din categoria celor care trebuie sa formuleze aparari în urma unor notificari ale titularilor de drepturi IP cu privire la încalcarea acestora. În plus, exista anumite calitați particulare pe care le au avocații IP din **Țuca Zbârcea & Asociații**, respectiv o oarecare aplecare catre ştiințele exacte, precum şi abilitați de comunicare deosebite”, susține **Bogdan Halcu**.

Echipa **Țuca Zbârcea & Asociații** este formata din opt avocați, o parte dintre aceştia acoperind în principal zona de consultanța, iar restul preponderent partea de litigii. „**Țuca Zbârcea & Asociații** presteaza în mod curent servicii de asistența/consultanța pe segmentul IP pentru clienți branduri de lux. Din motive de confidențialitate, nu va putem furniza detalii în aceasta privința”, adauga **Ciprian Dragomir**.

Partenerul **Țuca Zbârcea & Asociații** amintește ca în portofoliul de clienți deținut de firma sunt incluse numeroase companii de renume internaţional care activeaza în sectoare precum IT&C, farma, food&drink. „Serviciile pentru acești clienți acopera o varietate de aspecte, de la acordarea de consultanța cu privire la cadrul legal relevant pâna la asistarea acestora în protejarea portofoliului de marci sau cu privire la alte drepturi de proprietate intelectuala ori în implementarea unor tranzacții complexe în care activele reprezentate de drepturile IP au o pondere foarte ridicata,” subliniaza avocatul.

La rândul sau, **Dana Blaer**, *Avocat Senior al Țuca Zbârcea & Asociații*, declara ca portofoliul de clienți include în principal companii multinaționale care solicita asistența pentru protecția proprietații lor intelectuale, fie ca este vorba de proceduri de înregistrare, fie ca este vorba de acțiuni privind utilizarea fara drept a unor bunuri protejate de legislația în domeniul protecției intelectuale.

---

„Ne aşteptam la dezvoltarea acestei arii de practica în perioada urmatoare. Cu atât mai mult cu cât în termen de maxim un an şi jumatate România va trebui sa transpuna Directiva privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piața unica digitala (în vigoare de la data de 9 iunie 2019) care prevede, printre altele, obligațiile platformelor care furnizeaza servicii de partajare a conținutului şi care vor trebui sa licențieze materialele protejate de drepturi de autor de la deținatorii de drepturi.”

**Bogdan Halcu, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații**

**Colaborare externa și mandate în mai multe jurisdicții**

Complexitatea mandatelor din segmentul proprietații intelectuale a impus uneori nevoia de a apela la expertiza unor specialiști externi. „De exemplu, au fost situații când am apelat și la specialiști externi pentru confirmarea unor aspecte tehnice care faceau obiectul unor expertize de specialitate", arata **Bogdan Halcu**.

De asemenea, nu puține sunt cazurile în care, pentru a apara interesele clienților sai, firma de avocatura a lucrat în mai multe jurisdicții. „Mai ales în contextul unor tranzacții internaționale, am lucrat și în alte jurisdicții (Franța, Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia etc.), clienții noștri apelând la instrumentele reglementate de regulamentele europene si convențiile internaționale pentru a-și proteja portofoliul IP dincolo de granițele naționale. În acest context, avem mandate în care ne reprezentam clienții în proceduri privind protecția internaționala a proprietații 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 legislația în materie de proprietate intelectuala", precizeaza **Ciprian Dragomir**.

Partenerul firmei de avocatura mai menționeaza faptul ca, din martie 2019, **Țuca Zbârcea & Asociații** colaboreaza cu **Andersen Global** în România, parteneriat ce le ofera profesioniștilor români acces la clienți internaționali, proiecte transfrontaliere și know-how. În acest mod, **Țuca Zbârcea & Asociații** își consolideaza poziția pe piața avocaturii de business din România.

„Andersen Global este o asociație internaționala de firme independente, fiecare cu propria personalitate juridica, alcatuite din profesioniști în domeniul consultanței fiscale și juridice din întreaga lume, inclusiv, desigur, în materie de proprietate intelectuala. Am avut recent o colaborare fructuoasa cu *Andersen Tax & Legal* din Barcelona în ceea ce privește protejarea marcii unuia dintre clienții noștri cei mai importanți", mai spune **Ciprian Dragomir**.

*Citește și*

**→ Alice Radu, General Legal Counsel pentru România și Bulgaria în cadrul Grupului Bosch: Avem în plan proiecte pe partea de Corporate, M&A și Real Estate, aproba tip de proiecte apeleaza Bosch la consultanța juridica externa și cum sunt selectați avocații cu care colaboreaza**

## Provocarile din segmentul IP

**Dana Blaer** este de parere ca printre masurile actuale legate de IP pe care trebuie sa le ia un operator economic vizeaza securizarea relației cu furnizorii sai pentru a se asigura ca produsele și serviciile furnizate de aceștia nu încalca drepturi IP ale unor titulari. „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”, explica avocatul.

O alta provocare actuala ține de extinderea serviciilor societații informaționale și de raspunderea platformelor pentru user generated content.„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”, susține **Dana Blaer**.
.

*Intra pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea, preocuparile și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locala*