

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 asistența juridică în tranzacții mari de tip „private equity” și în alte preluări comerciale complexe



Nevoia de servicii juridice specializate în domeniul proprietății intelectuale va fi în creștere ca urmare a faptului că, anul trecut, au intrat în vigoare acte normative noi. În această categorie intra, de exemplu, ordonanța privind protecția know-how-ului. Creșterea este cauzată și de faptul că România va trebui să transpună în legislația națională, în viitorul apropiat, directive precum cea privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală, în vigoare de la data de 9 iunie 2019.

Schimbările din piață se reflectă și în munca avocaților axați pe dreptul proprietății intelectuale. La nivelul firmei **Tuca Zbârcea & Asociații**, în 2019, practica din domeniul IP a înregistrat o ușoară creștere prin raportare la nivelul anilor precedenți, atât prin numărul de proiecte, cât și prin varietatea și complexitatea acestora.

„Anul trecut, cele mai des întâlnite solicitări de asistență au apărut în materia marilor și a drepturilor de autor. Mandatele au vizat atât înregistrarea, cât și apărarea exclusivității (transmiterea de notificări cease and desist, depunerea de opoziții la înregistrarea unor drepturi de proprietate intelectuală de către terți și care afectau drepturile clienților noștri). În același timp însă, avocații noștri sunt implicați în proiecte importante și în celelalte arii de practică din domeniul proprietății intelectuale cum sunt, de exemplu, dreptul desenelor industriale sau dreptul brevetelor”, punctează [Ciprian Dragomir](#), Partener al **Tuca Zbârcea & Asociații**.

Printre proiectele interesante, în derulare în acest moment, avocatul nominalizează un caz care implică atât servicii de consultanță cât și de asistență juridică în instanță, dosar al cărui obiect îl reprezintă încălcarea unui model industrial neînregistrat, produs al unui brand de lux.

De altfel, în ultimii doi ani firma de avocatură s-a implicat în foarte multe proiecte interesante, cu relevanță pe piață.

[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 invenție acordat în domeniul metalurgiei. Acest proiect a necesitat o colaborare foarte strânsă între avocații litiganți cu experiența în domeniul proprietății intelectuale, cei din cadrul departamentului nostru de IP și o echipa de tehnicieni. După o luptă intensă de circa 6 ani, grație eforturilor conjugate ale celor două departamente ale noastre, am obținut o soluție favorabilă pentru client și respingerea unei cereri de acordare de despăgubiri în valoare de peste 100 milioane de dolari. Din echipa de avocați o menționăm în special pe **Mihaela Maxim**, *Managing Associate* în cadrul departamentului de litigii, al cărei aport în soluționarea favorabilă a acestei spețe a fost esențial”, subliniază **Bogdan Halcu**, *Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații*.

De asemenea, experții în proprietate intelectuală din cadrul casei de avocatură asigură în mod constant servicii de asistență juridică în cadrul unor mari tranzacții de tip „*private equity*”, precum și în alte preluări comerciale complexe.

„Asistăm 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 intelectuală. Aspectele de dreptul proprietății intelectuale reprezintă deseori o componentă esențială în cadrul tranzacțiilor, iar multe dintre procesele de due diligence în care acționăm necesită o analiză atentă a implicațiilor din perspectiva dreptului proprietății intelectuale. Ca să 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 intelectuală a fost esențială. Concluziile echipei noastre au cântărit în aprecierea clientului privind oportunitatea tranzacției. Cât privește achiziții de tehnologii proprii, structurate ca achiziții ale drepturilor de IP, am menționa și alte două exemple. Unul ar fi asistarea unui client (cu privire la achiziționarea mai multor active, inclusiv a activelor IP) lider pe piața de sănătate și fitness, producător de dispozitive cu tehnologie wireless. Serviciile noastre au inclus asistența de dreptul proprietății intelectuale și domeniul IT&C (acestea fiind foarte importante în contextul tranzacției respective). Celălalt exemplu ar fi mandatul ce a presupus 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)”, detaliază **Ciprian Dragomir**.

„Chiar dacă partea de consultanță deține o proporție mai mare, în ultima perioadă am observat o creștere importantă a activității în zona de litigii, cu o echipă formată din avocați litiganți cu experiență, aflați sub coordonarea lui Robert Roșu și a Ioanei Hrisafi. Forța echipei este determinată de o strânsă colaborare între echipa de consultanță și echipa de litiganți specializată în litigii de proprietate intelectuală, care, de-a lungul timpului, au obținut rezultate excelente în această arie.”

Ciprian Dragomir, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații

Avocați cu multa experiență

Departamentul axat pe dreptul proprietății intelectuale din cadrul **Țuca Zbârcea & Asociații** include avocați cu o îndelungată experiență în ceea ce privește protejarea portofoliului de proprietate intelectuală al clienților. Specialiștii oferă într-un mod eficient consiliere de înaltă calitate la costuri rezonabile.

Echipa s-a specializat în asistarea clienților activând într-o varietate de sectoare ale economiei în legătură cu o paletă largă de probleme juridice specifice, dobândind o experiență unică în ceea ce privește combaterea contrafacerii și contrabandei cu produse de larg consum - țigări, bauturi, alimente și articole de îmbrăcăminte. Echipa are o experiență solidă și în domeniile copyright-ului (cu accent pe software), marilor înregistrate și brevetelor (inclusiv cele din industria farmaceutică). Totodată, a oferit asistență clienților în legătură cu încheierea și executarea contractelor de franciză.

„Asemenea altor colegi care activează în domeniul proprietății intelectuale, avocații noștri specializați în domeniul IP dețin o multitudine de cunoștințe despre legile locale de IP și reglementările europene și internaționale aplicabile. De asemenea, au o experiență substanțială și în drept comercial, dreptul concurenței, protecția datelor cu caracter personal, fiind prompti, pragmatici, proactivi și creativi. Ceea ce reprezintă un atu pentru echipa noastră este faptul că asistăm clienți atât din categoria marilor branduri care își protejează activ portofoliul de mărci, cât și din categoria celor care trebuie să formuleze aparări în urma unor notificări ale titularilor de drepturi IP cu privire la încălcarea acestora. În plus, există anumite calități particulare pe care le au avocații IP din **Țuca Zbârcea & Asociații**, respectiv o oarecare aplecare către științele exacte, precum și abilități de comunicare deosebite”, susține **Bogdan Halcu**.

Echipa **Țuca Zbârcea & Asociații** este formată din opt avocați, o parte dintre aceștia acoperind în principal zona de consultanță, iar restul preponderent partea de litigii. „**Țuca Zbârcea & Asociații** prestează în mod curent servicii de asistență/consultanță pe segmentul IP pentru clienți branduri de lux. Din motive de confidențialitate, nu va putem furniza detalii în această privință”, adaugă **Ciprian Dragomir**.

Partenerul **Țuca Zbârcea & Asociații** amintește că în portofoliul de clienți deținut de firma sunt incluse numeroase companii de renume internațional care activează în sectoare precum IT&C, farmă, food&drink. „Serviciile pentru acești clienți acoperă o varietate de aspecte, de la acordarea de consultanță cu privire la cadrul legal relevant până la asistarea acestora în protejarea portofoliului de mărci sau cu privire la alte drepturi de proprietate intelectuală ori în implementarea unor tranzacții complexe în care activele reprezentate de drepturile IP au o pondere foarte ridicată,” subliniază avocatul.

La rândul său, **Dana Blaer**, *Avocat Senior al Țuca Zbârcea & Asociații*, declară că portofoliul de clienți include în principal companii multinaționale care solicită asistență pentru protecția proprietății lor intelectuale, fie ca este vorba de proceduri de înregistrare, fie ca este vorba de acțiuni privind utilizarea fără drept a unor bunuri protejate de legislația în domeniul protecției intelectuale.

„Ne așteptăm la dezvoltarea acestei arii de practică în perioada următoare. Cu atât mai mult cu cât în termen de maxim un an și jumătate România va trebui să transpună Directiva privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală (în vigoare de la data de 9 iunie 2019) care prevede, printre altele, obligațiile platformelor care furnizează servicii de partajare a conținutului și care vor trebui să licențieze materialele protejate de drepturi de autor de la deținătorii de drepturi.”

Bogdan Halcu, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații

Colaborare externa și mandate în mai multe jurisdicții

Complexitatea mandatelor din segmentul proprietății 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”, arată **Bogdan Halcu**.

De asemenea, nu puține sunt cazurile în care, pentru a apăra interesele clienților sai, firma de avocatură 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 și convențiile internaționale pentru a-și proteja portofoliul IP dincolo de granițele naționale. 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 legislația în materie de proprietate intelectuală”, precizează **Ciprian Dragomir**.

Partenerul firmei de avocatură mai menționează faptul că, din martie 2019, **Țuca Zbârcea & Asociații** colaborează cu **Andersen Global** în România, parteneriat ce le oferă profesioniștilor români acces la clienți internaționali, proiecte transfrontaliere și know-how. În acest mod, **Țuca Zbârcea & Asociații** își consolidează 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. Am avut recent o colaborare fructuoasă 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, aprobate tip de proiecte apelează Bosch la consultanța juridică externă și cum sunt selectați avocații cu care colaborează](#)

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 relatiei 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 societății 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, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locala](#)