

Activitate intensa în ultimii ani, cu o creștere de doi digiți, în 2021, pentru Milcev Burbea, firma de avocați specializata în proprietate intelectuala. De vorba cu partenera Gabriela Milcev despre inovație, echipa, viitor și proiectele care au adus-o pe "radarul" directoarelor juridice internaționale



În momentul de față, cea mai mare provocare, pentru orice companie, este aceea de a realiza ca protecția dreptului de proprietate intelectuala reprezinta o investiție majora, nu o cheltuiala. [Gabriela Milcev](#), Partener Milcev Burbea, explica faptul ca firmele care înțeleg lucrul acesta rapid au posibilitatea de a face imediat demersurile în aceasta direcție și de a muta focusul pe creșterea portofoliului IP și implicit pe creșterea valorii companiei prin creșterea activelor necorporale (brand, denumire comerciala, drepturi de autor, know-how, trade secrets etc.). Printr-o astfel de abordare, riscurile sunt ținute sub control și se monitorizeaza toata situația.

Milcev Burbea este una dintre firmele de avocatura cu o practica de top în dreptul proprietății intelectuale. Activitatea sa a evoluat constant, de la înființare, în 2012, până în prezent.

Astfel, **Milcev Burbea** a crescut an de an, atât ca echipa, cât și ca proiecte și clienți. „Pentru ca urmarim sa pastram un echilibru între volumul de munca și încarcarea pe fiecare membru al echipei, pe masura ce volumul a crescut, am marit și echipa. Ne implicam în toate proiectele noi cu interes, dar avem și proiecte vechi în care nu încetam sa fim creativi. Proiectele mari sunt interesante, fie prin problemele „on the edge” pe care le pun, fie prin anvergura care implica strategie naționala și extindere internaționala. Cifra de afaceri a crescut în 2021 cu 15% față de 2020. Așteptările noastre sunt ca vom merge pe acest trend ascendent, echilibrat și strâns legat de realitate: coeziunea dintre problemele sofisticate ale clienților noștri și gradul de experiența pe care îl avem”, a menționat

Gabriela Milcev, într-un interviu acordat *Biz*Lawyer.

Avocatul de IP de la **Milcev Burbea** este o persoana deschisa, care își exprima parerea și a carui opinie este ascultata, este o persoana echilibrata și în permanenta cautare de a se autodepași, o persoana care își organizeaza timpul și prioritățile și care gasește balansul în viața profesionala fara sa neglijeze viața personala.

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

„Specializarea noastra unitara este în domeniul juridic, proprietate intelectuala, echipa fiind formata exclusiv din absolvenți ai Facultății de Drept, admiși în profesia de avocat. În funcție de pregătirea suplimentara și experiența formam echipe care abordeaza proiectele din mai multe direcții. Este vorba despre strategia și protecția naționala și internaționala a portofoliului de drepturi - marci, imagini, drepturi de autor, design de produs, invenții și modele de utilitate; despre acțiuni de opoziție sau anulare a drepturilor similare sau identice cu cele ale clienților noștri; despre acțiuni de contrafacere împotriva celor care încalca drepturi ale clienților noștri; despre negocieri și tranzacții; și despre opinii juridice pe probleme de risc și beneficii în anumite strategii. Clienții noștri sunt atât companii cât și persoane fizice, din domenii variate: dezvoltare de platforme software, farmaceutice și cosmetice, domeniul bancar, industria grea, auto-moto, producția și comercializarea de produse diverse: ceasuri, rulmenți, produse de design, bauturi și apa, produse lactate și agricole, furnizare de servicii diverse: informare, media, financiar, divertisment, alimentație publica etc. Oferim, de asemenea, cu mult entuziasm, serviciile noastre organizațiilor non-profit, asociații și fundații, precum și start-up-urilor, desigur cu onorarii mult reduse”, argumenteaza *Partenerul Milcev Burbea*.

În prezent, în echipa firmei activeaza opt avocați specializați în IP: un junior, doi avocați proaspat deveniți definitiv, doi avocați definitiv cu cinci și șase ani vechime și trei avocați cu peste 15 ani vechime.

Activitate intensa în ultimii ani

În ultimii doi ani activitatea echipei **Milcev Burbea** s-a intensificat. Astfel, în 2020 avocații au conștientizat necesitatea unui training de instruire IP pentru departamentele de marketing ale companiilor care fac parte din portofoliul de clienți deținut de firma.

Gabriela Milcev arata faptul ca materialul de instruire s-a focusat pe aspecte esențiale în legatura cu marcele clientului precum și pe copyright, aspectele cele mai întâlnite în activitatea zilnica a departamentelor de marketing. „Oferirea de instruire în domeniul IP pentru echipele de marketing le ajuta sa identifice încă de la început drepturile care pot fi protejate sau posibile încălcări ale drepturilor terților, solicitând totodata ajutorul nostru în înregistrarea obiectelor de IP și în evaluarea cazurilor complexe de încălcare. Primele doua sesiuni au avut loc în 2021, cu feedback pozitiv. Am fost implicata eu, dar și colegile mele: **Iulia Burbea**, *Avocat Partener* și **Veronica Floroiu**, *Managing Associate*”, detaliaza interlocutorul *BizLawyer*.

De asemenea, în 2021, **Milcev Burbea** a continuat, în numele unui client important, campania împotriva diferitelor companii care foloseau denumiri comerciale foarte similare cu marca de renume a firmei pe care avocații o reprezinta. În timpul negocierilor, companiile în cauza, una dintre acestea înființata de mai bine de 20 de ani, și-au schimbat denumirea comerciala în mod voluntar.

De asemenea, echipa de avocați a câștigat în fața Tribunalul București în acțiunea împotriva uneia din ultimele companii din România a carei denumire era identica cu brandul de renume al clientului **Milcev Burbea**, deși aceasta activa într-o cu totul alta industrie, obligând aceasta societate sa își schimbe denumirea comerciala. Decizia instanței a devenit definitiva. În acest dosar au fost implicate **Veronica Floroiu** și **Cristina Neagu**, *Senior Associate*.

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

Tot anul trecut, casa de avocatura a reprezentat un client în formularea unei contestații împotriva respingerii marcii sale europene „CANNABIBEN”, în urma unei opoziții inițiate pe baza unei marci având structura „CANNABI” + alt element. Experții Milcev Burbea au susținut încă din procedura opoziției ca, în ansamblu, marcele sunt diferite, întrucât elementul „CANNABI” nu poate, în sine, să fie considerat a prezenta o asemanare de așa natură încât să producă un risc de confuzie, însă Divizia de opoziție a Oficiului European a negat rolul descriptiv al elementului verbal „CANNABI” în structura marcii. „Decizia din contestația formulată de noi a fost luată recent, în 2022, și este favorabilă clientului nostru. Considerăm cazul ca fiind de maximă importanță pentru piața europeană datorită numărului semnificativ de cereri recente de mărci înregistrate care gravitează în jurul elementelor verbale „CANNABI/ CANNABIS” după o recunoaștere constantă a beneficiilor medicale ale plantei de cannabis în ultimii ani. În acest proiect a fost implicată **Veronica Floroiu**”, subliniază **Gabriela Milcev**.

Echipa firmei de avocatura a câștigat, în 2021, pentru unul din clienții săi, un recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilind ca o decizie de decadere pentru neutilizare, într-un proces împotriva unei marci care era de renume pentru un singur produs farmaceutic, a fost judecat în mod greșit de instanțele inferioare.

„Prin decizia sa, Înalta Curte a stabilit că Reclamanta nu poate fi obligată să definească prin acțiunea inițială în instanța aria produselor pentru care o marcă urmează să fie decăzută pentru neutilizare. Stabilirea domeniului de produse pentru care marca ar urma să rămână înregistrată (în comparație cu o listă inițială foarte largă de produse protejate prin înregistrare), este obligația judecătorului, după examinarea probelor din dosar și a argumentelor părților. Pe baza acestor concluzii, cazul clientului nostru va fi reexaminat de Curtea de Apel București în anul 2022. În acest dosar au fost implicate **Iulia Burbea** și **Veronica Floroiu**”, amintește **Gabriela Milcev**.

De asemenea, în 2021, **Gabriela Milcev** a oferit consultanța unuia dintre clienții firmei de avocatura, o reputată autoritate publică europeană, în ceea ce privește drepturile sale la marca precum și asupra denumirii, în conflict cu utilizarea aceleiași denumiri de către o autoritate locală. Consultanța s-a materializat într-o opinie juridică care a cuprins analiza situației de fapt, analiza drepturilor existente, incidența dispozițiilor legale naționale și europene, posibilele cai de acțiune, șanse, riscuri, recomandări.

Un proiect recent al unuia dintre clienții **Milcev Burbea** a implicat asistența integrată în dezvoltarea unei strategii IP împletită cu componenta corporativă și s-a materializat prin implementarea unui mecanism de recompensare a angajaților pentru munca lor, ca parte componentă a prețului de transfer al drepturilor de autor ale angajaților în favoarea companiei. Proiectul presupune: evaluarea celui mai adecvat mecanism legal, în raport cu resursele și interesele companiei, asigurând în același timp un tratament sanatos și echitabil și o recompensă a muncii angajaților, pe baza contribuției acestora la dezvoltarea și produsele companiei; întocmirea actelor legale aferente planului virtual de acțiuni; asistarea clientului în implementarea proiectului. Mai mult, echipa Milcev Burbea a asistat acest client prin revizuirea acordurilor legate de IP, cum ar fi acordurile de confidențialitate, pe care le-a încheiat cu jucători importanți din industria software pentru diferite proiecte de cooperare. În acest mandat s-au implicat **Iulia Burbea**, **Florina Enache**, *Senior Associate* și **Ioana Balaceanu**, *Junior Associate*.

„Tot în anul 2021 unul din clienții noștri ne-a mandatat să îl reprezentăm într-un dosar privind utilizarea unui cuvânt cheie aproape identic cu o marcă înregistrată, pentru publicitate în platforma Google AdWords. Am apărut cu succes clientul și am obținut o decizie favorabilă în fața Tribunalului București (prima instanță). Am demonstrat că utilizarea cuvintelor cheie identice cu o marcă înregistrată nu constituie în mod implicit o încălcare a marcii, ci o formă de concurență permisă, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de Curtea de Justiție a UE. Cazul este foarte relevant datorită faptului că foarte rar instanțele române se confruntă cu pretenții de încălcare a marcii prin utilizarea cuvintelor cheie în publicitate pe internet. În prezent, reclamanta a formulat apel în fața Curții de Apel București, urmând să asigurăm reprezentarea și în această fază de judecată. Proiectul a fost lucrat de **Iulia Burbea** și **Cristina Neagu**, *Senior Associate*”, mai spune **Gabriela Milcev**.

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

INTERVIU | Media tarifelor orare pentru firmele românești se situează între 100 și 250 de euro/oră. Foarte renumite în domeniu pot ajunge să perceapă și o rată de 1.000 euro/oră

Solicitarile companiilor în practica de IP

În ceea ce privește cele mai multe solicitări care au venit anul acesta din partea clienților, Partenerul Milcev Burbea subliniază că s-au axat pe protecția națională sau europeană și extinderea internațională a portofoliului de mărci.

De asemenea, o solicitare din ce în ce mai prezentă este consultanța în ceea ce privește platformele de dezvoltare software: protecție, înțelegerea drepturilor și limitărilor și redactarea/ analiza contractelor de profil (comanda, licența, transfer).

Un alt subiect asupra căruia interesul este din ce în ce mai ridicat constă în încălcarea drepturilor de IP în mediul online - încălcări de marcă, încălcări ale dreptului la imagine, piraterie software și baze de date.

„Ne ocupăm în prezent de strategia de înregistrare și în paralel de extindere a mai multor branduri în afara țării. Pentru că există mai multe modalități de protecție, dar și pentru că fiecare presupune termene stricte dar și riscuri (cu atât mai mari cu cât protecția care se urmărește este mai întinsă ca arie teritorială sau ca produse și/ sau servicii), am creionat o întreagă strategie, pe pași, pentru a obține o cât mai mare siguranță în demersuri, dar și un cost echilibrat cu riscurile și target-ul clientului. Un alt proiect interesant pe partea de consultanță în prezent are în vedere solicitarea unuia dintre clienții noștri în a analiza comparativ drepturi înregistrate și utilizate, atât de acesta cât și de un oponent al său, în mai multe țări, inclusiv România și Uniunea Europeană, urmând a formula o opinie juridică cu privire la posibilele cai de atac, șanse, riscuri, recomandări”, explică avocatul.

De asemenea, **Milcev Burbea** a făcut parte dintr-o echipă complexă de avocați specializați pe M&A unde a asigurat partea de consultanță și redactare a clauzelor de IP. Partea de IP a reprezentat 30% din valoarea totală a tranzacției care s-a ridicat la câteva milioane, diferența constând în transfer de acțiuni sau părți sociale în companii din mai multe țări.

În plus, în portofoliul de clienți deținut de **Milcev Burbea** regăsim producători ai unor bunuri de lux cum ar fi: ceasuri, mobilier, sau care prestează servicii destinate sau în legătură cu bunuri de lux: boutique-uri de lux, oferirea de servicii de călătorie exclusiviste. „Pentru acești clienți serviciile pe care le oferim sunt: monitorizarea portofoliului de mărci și urmărirea actelor de încălcare a drepturilor lor, demararea de acțiuni de contrafacere și/ sau plângeri penale, notificări și negocieri pentru încetarea încălcării drepturilor”, explică **Gabriela Milcev**.

Printre clienții casei de avocatură sunt și jucători care activează în domeniul internetului, farmă, software, food&drink, iar proiectele derulate pentru acești clienți presupun: protecția națională și în țările de interes a portofoliilor de mărci; monitorizarea permanentă a drepturilor acestora și a încercărilor terților de a înregistra drepturi identice sau similare; monitorizarea constantă a actelor de contrafacere și acționarea prin cai multiple: notificări și negocieri, cereri de intervenție vamală, acțiuni în justiție în fiecare țară de interes.

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

Partenerul **Milcev Burbea** mai spune ca au existat și exista cazuri în care firma are nevoie sa apeleze la specialiști externi. „Am avut nevoie în mai multe rânduri sa realizam evaluari de active incorporale (drepturi de proprietate intelectuala, drepturi asupra unui nume de domeniu). În aceste cazuri colaboram îndeaproape cu evaluatori autorizați astfel încât nevoia clientului nostru și situația de fapt sa fie clar și facil înțeleasa, problemele juridice sa fie clarificate, iar rezultatele sa fie la nivelul profesional așteptat de clientul nostru. Pentru ca urmarim sa înțelegem foarte bine aspectele tehnice ale proiectelor clienților noștri, de câte ori a fost nevoie am colaborat cu specialiști din diverse domenii profesionale sau tehnice, de ex.: mecanica, electronica, chimie - farmacie, programare software. Avem clienți ale caror drepturi se întind în peste o sută de jurisdicții și aici avem în vedere drepturi la marca, drepturi asupra designului sau modelului (forme) produsului, drepturi de autor. Proiectele au în vedere: protecția drepturilor, monitorizarea acestor drepturi și a încercarilor terților de a înregistra sau de a utiliza ceva similar, apararea drepturilor prin notificari și negocieri, acțiuni în contrafacere, plângeri penale. Pentru a nominaliza doar câteva dintre jurisdicții și societăți de avocatura cu care colaboram, amintim: *Fross Zelnick Lehrman & Zissu* (US), *Vivanco & Vivanco* (Latin America), *Gros & Waltenspuhl* (Elveția), *Boehmert & Boehmert* (Germania), *Aksan Hukuk Bürosu* (Turcia), *Remfry & Sagar* (India), *China Patent Agent* (China, HK)”, punctează **Gabriela Milcev**.

Portofoliul de clienți deținut de firma de avocatura include atât companii cât și persoane fizice, asociații, fundații și autorități publice, dar și cabinete sau societăți de avocatura care subcontractează serviciile **Milcev Burbea** în beneficiul clienților lor.

Punând în balanță consultanța cu litigiile, rezulta o proporție mai mare a clienților pe care avocații îi consiliează în activitatea de zi cu zi (protecție, monitorizare, recomandari, strategii, opinii, contracte) față de activitatea de litigii (incluzând aici și conflictele care se poartă în fața autorităților administrativ – jurisdicționale, cum sunt comisiile de opoziții, de contestații sau de apel din cadrul oficiilor național, respectiv european), proporția fiind aproximativ 60/ 40. „În cadrul echipelor noastre toți avocații sunt specializați pe IP, indiferent ca se ocupa preponderent de activitatea de consultanță sau merg sa susțină și sa pledeze în fața instanțelor administrativ-jurisdicționale sau în fața instanțelor de judecata. Anul trecut, practica de consultanță a generat 60% din venituri, iar practica de litigii a generat 40% din venituri”, precizează **Gabriela Milcev**.

Clientul de IP este o persoana conștientă de valoarea business-ului pe care îl pornește sau îl are deja, de potențialul ideilor sale creative, de beneficiile în cazul protejării drepturilor sale, dar și de riscurile și pierderile în cazurile de contrafacere, concurența neloială sau piraterie.

„Oferim clienților noștri de IP aceeași calitate a serviciilor, indiferent de solicitarea acestora, însă, desigur, serviciile sunt „croite” pe specificul nevoilor lor, în funcție de aria de interes sau de teritoriu. De regula, clienții cu activitate vastă au cea mai variată arie de solicitări și prin urmare și efortul nostru se conformează acestor nevoi prin: dedicarea unor echipe permanente de lucru pentru a face față volumului de solicitări, participarea la întâlniri profesionale organizate de organizații internaționale de profil de cunoaștere și stabilire de relații cu parteneri avocați specializați în IP din toate țările lumii, participarea la seminare și conferințe profesionale pe teme de actualitate, pregătirea și susținerea de traininguri specializate pentru echipele interne ale clientului, colaborarea cu parteneri furnizori de servicii profesionale de specialitate pentru monitorizarea electronica a bazelor de date de marci din întreaga lume, contractarea serviciilor de furnizare a platformelor de cazuistica și jurisprudența în domeniile IP de interes, din întreaga lume”, nuanțează **Gabriela Milcev**.

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

Gabriela Milcev este considerata *Trade Mark Star 2022* de catre IP Stars/Managing Intellectual Property unul dintre cele mai importante ghiduri juridice din sfera proprietății intelectuale.

Anul acesta, firma a fost evidențiată de 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 eficientă și proactivă”. „Foarte atentă” 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.

„Gabriela Milcev este legătura noastră principală cu echipa Milcev Burbea, foarte atentă la toate cazurile pe care i le trimitem și mereu gata să asculte și să înțeleagă punctul nostru de vedere comercial. Toate soluțiile pe care ea le propune sunt bine echilibrate între posibilitățile legale și interesele comerciale. Este întotdeauna corectă în analiza ei, dezvaluindu-ne punctele slabe ale fiecărei situații și acest lucru este foarte apreciat. Colaborarea cu ea oferă siguranța primirii unui sfat de calitate”, a menționat un alt client.

„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 a remarcat activitatea avocaților în practica de proprietate intelectuală. Prestigiosul director juridic a menționat-o pe Iulia Burbea, Partener, pentru „experiența sa în litigiile de proprietate intelectuală, deseori în legătura 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 litigiile, 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.

O practica în care inovația este în prim-plan

Specificul practicii de IP face ca inovația să fie în prim-plan. **Gabriela Milcev** amintește în acest sens adaptarea activității firmei la facilitățile unui program informatic care îi ajută pe avocați să urmărească mai ușor portofoliile clienților înregistrate în întreaga lume (denumire, durată, data de expirare).

„Utilizarea software-ului de management al portofoliului de drepturi ne ajută să avem acces rapid, în mod centralizat, la o bază de date complexă, cu mulți titulari și cu detalii care altfel erau separate pe fiecare client în parte, necesitând mai multe documente și mai mult timp pentru cautare. Economisim timp, ușurăm munca echipei

și avem sentimentul de siguranța pe care îl da o activitate organizata, sentiment pe care îl transmitem clientului. De asemenea, avocații seniori au intrat în echipe în care au trebuit sa coordoneze activitatea derulata de colegii de echipa, de la demararea și până la finalizarea proiectului (stabilirea timingului, stabilirea și urmarirea strategiei, monitorizarea realizarii pașilor stabiliți, verificare, revizuire, transmitere). Un alt aspect inovativ, care pe de alta parte este un aspect constant în practica noastra ca și demers principial, a fost reprezentat de participarea la o suita de cursuri de specializare, organizate atât la nivel național cât și la nivel european, în domeniile: marci, desene și modele, brevete de invenție, drepturi de autor și baze de date, inteligența artificiala”, a conchis avocatul intervievat de ^{Biz}Lawyer.

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