

Avocații firmei Stratulat Albulescu spun ca apar tot mai multe tranzactii de continut social media care, pe lângă valoarea impresionanta, vin la pachet cu implicatii din perspectiva IP pe mai multe niveluri. De vorba cu Elena Stan, Managing Associate, despre schimbarile semnificative din legislația marilor, aspectele provocatoare ale proiectelor din practica de IP și diversitatea portofoliului de clienti



Odata cu adoptarea Legii nr. 112/2020, au fost aduse modificari semnificative în legislația privind marcele și indicațiile geografice. Prin noile reglementari s-a avut în vedere alinierea prevederilor naționale la cele europene. De asemenea, s-au urmarit tendințele jurisprudențiale ale Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Legea nr. 112/2020 a modificat procedura în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM), prin introducerea unor termene mai scurte cu privire la procedura înregistrării marcii, examinării, contestației și chiar a invocării priorității. În același timp, au fost introduse noi termene în ceea ce privește procedura opoziției, în vederea asigurării coerenței și celerității acestei proceduri.

Elena Stan, *Managing Associate în cadrul firmei Stratulat Albulescu & Asociații (SAA)*, atrage atenția asupra faptului ca majoritatea schimbarilor aduse Legii marilor forteaza detinatorii de marci sa fie mai vigilenți pentru a putea exploata în mod echitabil drepturile conferite prin înregistrare.

„Noile prevederi modifica definiția marilor, în sensul stabilirii posibilității calificării ca marca a unui semn ce are capacitatea sa fie reprezentat în Registrul marilor într-un mod în care sa permita autoritaților competente și publicului sa stabileasca cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor, fiind eliminata astfel cerința necesității reprezentării grafice a semnului. Astfel, pe de-o parte, se subliniaza necesitatea stabilirii cu claritate a obiectului protecției, într-o maniera în care sa se asigure susceptibilitatea reprezentării în Registrul marilor, consacrandu-se totodata posibilitatea pentru înregistrarea unor noi categorii de marci (e.g. sonore, holograme, multimedia)”, explica avocatul.

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

Legislația a adus multe clarificari

Și în materia motivelor absolute de refuz, noile reglementari extind și clarifica toate aceste motive, prin stabilirea expresă a posibilității invocării drepturilor anterioare ce deriva din: denumiri de origine și indicații geografice protejate în conformitate cu prevederile legislației UE, ale legislației naționale și ca urmare a acordurilor internaționale la care UE sau România este parte; mențiuni tradiționale pentru vinuri, prevazute de legislația UE sau în acordurile internaționale la care UE este parte; specialitățile tradiționale garantate, prevazute de legislația UE sau de acordurile internaționale la care UE este parte și soiurile de plante, înregistrate conform legislației UE, legislației naționale sau acordurilor internaționale la care UE sau România este parte.

„Totodata, fața de vechea reglementare, unde motivul absolut de refuz pentru care marcele pot fi considerate de natura sa induca publicul în eroare, enumera cu caracter exhaustiv criteriile inducerii în eroare, noua modificare, stabilește aceste criterii cu caracter exemplificativ”, menționează **Elena Stan**.

Avocatul apreciază ca, printre completările importante, se numără și aceea a introducerii definiției Clasificării internaționale de la Nisa a produselor și serviciilor în vederea înregistrării marilor. „Cu privire la aceasta, important de menționat este introducerea posibilității declarării de către titularul unei marci, înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase, intenției sale reale la data depunerii cererii. Dacă intenția a fost de a solicita protecția unor produse și servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, a putut declara aceasta până la data de 30 septembrie 2020, cu condiția ca aceste produse și servicii indicate să fie incluse în lista alfabetică a Clasificării de la Nisa în vigoare la momentul depunerii cererii de înregistrare a marcii în cauză”, menționează specialistul *Stratulat Albulescu*.

Schimbari semnificative au intervenit și în legătura cu reînnoirea unei marci. Astfel, potrivit noilor reglementari, aceasta se poate efectua într-un termen de cel puțin șase luni anterior datei expirării înregistrării. OSIM trebuie să informeze titularul asupra expirării înregistrării, cu cel puțin șase luni înainte de data acestei expirări.

În materia transferului drepturilor asupra marcii, sunt recunoscute noi modalități, respectiv fuziunea, hotărârea judecătorească sau orice alta modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate. În ceea ce privește instituția decaderii, noile reglementari stabilesc ca termenul de cinci ani pentru utilizarea efectivă a marcii se calculează de la data încheierii procedurii de înregistrare, spre deosebire de vechea reglementare care stabilea ca termenul de cinci ani curge de la data înscrierii în Registrul marilor.

„În continuare, raportat la instituția anularii, noile prevederi elimină termenul de cinci ani pentru introducerea cererii de anulare. Dacă potrivit reglementării anterioare, doar acțiunile în anulare pentru rea-credința puteau fi formulate oricând pe parcursul perioadei de protecție, noile reglementari introduc această posibilitate pentru promovarea acțiunii în anulare, indiferent de motivul de anulare invocat. Totodata, din punct de vedere procedural, inițiatorul procedurii de anulare sau decadere din drepturi poate introduce cerere fie în fața Tribunalului București, fie pe cale administrativă, la OSIM”, atrage atenția **Elena Stan**.

Legea 112/2020 aduce modificări inclusiv în ceea ce privește procedura contestatiei, însă acestea nu sunt de substanță. În opinia experților *Stratulat Albulescu*, Comisia de contestații a avut întodeauna o pronunțată abordare practică, având în vedere contextul concret în dezlegarea cauzelor și făcând o analiză extinsă care nu este întodeauna posibilă în procedura de examinare/opoziție. „Modificările de ordin procedural intervenite au ca efect responsabilizarea titularilor de marci care sunt nevoiți să acționeze cu mai multă diligență și să monitorizeze în mod eficient situațiile de interes pentru a putea depune eventuale contestații în timp util.”, nuanțează avocatul.

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

Noi termene aplicabile în fața OSIM

Odata cu adoptarea noului cadru legislativ, au fost implementate și noi termene aplicabile în fața OSIM.

Astfel, termenul pentru plata taxei de examinare a cererii de înregistrare de marca se scurtează de trei luni la 30 de zile; termenul pentru depunerea actelor de prioritate se scurtează de trei luni la 30 de zile; termenul în care OSIM examinează îndeplinirea condițiilor pentru atribuirea datei de depozit a cererii de înregistrare a marcii se scurtează de la o luna la șapte zile.

De asemenea, a fost introdus un termen de doua luni de la data comunicării opoziției pentru ca părțile să discute în vederea soluționării amiabile a opoziției. Aceasta procedură este similară celei puse la dispoziție pentru procedurile de opoziție derulate în fața Oficiului de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene („cooling-off”).

În plus, au fost introduse termene obligatorii pentru OSIM în ceea ce privește emiterea unei decizii în procedura de opoziție, respectiv cel mult două luni de la expirarea termenelor prevăzute pentru părți în cadrul procedurii și 30 de zile pentru comunicarea deciziei.

Totodată, a apărut obligația solicitantului de a achita taxa legală pentru eliberarea certificatului de înregistrare în termen de 30 de zile de la data notificării privind încheierea procedurii de înregistrare. Avocatul atenționează că, în absența plății taxei legale în termenul prevăzut de lege, se va considera că solicitantul a renunțat la înregistrarea marcii.

„Referitor la aplicabilitatea legii în timp, important de menționat este faptul că cererile de înregistrare a marilor și indicațiilor geografice depuse și aflate în procedurile de examinare urmează procedurile prevăzute de legea în vigoare la data depunerii lor în fața Oficiului”, mai spune **Elena Stan**.

Având în vedere toate aceste schimbări, avocatul punctează faptul că procedura de înregistrare de marci este modificată substanțial, forțând solicitantul să monitorizeze îndeaproape cererea de marca în vederea respectării cadrului procedural.

„Procedura opoziției a fost, așa cum am detaliat mai sus, aliniată la practica EUIPO. Termenul de la care curge opoziția este cel al admiterii la înregistrare, astfel, doar marcile care au trecut de examinarea motivelor absolute de refuz pot face obiectul opozițiilor. Legiuitorul a degrevat Comisia de Opoziții de examinarea inutilă a unor opoziții în situația în care marcile nu trec de examinarea de fond, fiind încălcate motivele absolute de refuz, este inutil exercitiul de analiză a motivelor relative, marcile în cauză fiind oricum respinse la înregistrare. Modificările substanțiale relevă necesitatea ca firmele să aibă o abordare diferită atât în ceea ce privește modul de înregistrare a marilor (extinderea portofoliilor de marci prin înregistrarea unor categorii atipice – marci holografice, sonore, multimedia), identificarea exactă a produselor/serviciilor de interes din clasele Nisa (pentru a asigura o înregistrare utilă, adaptată nevoilor societății și evitarea înregistrării de marci vulnerabile, susceptibile de anulare/decadere inclusiv parțială). Un alt palier ce trebuie avut în vedere este protejarea propriilor drepturi în lumina noilor

prevederi în ceea ce privește atacarea marilor detinute de competitori”, argumentează **Elena Stan**.

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

Proiectele de IP devin tot mai sofisticate

Atenția firmelor în ceea ce privește brevetele industriale, marcele sau copyright-ul este evidentă, iar acest fapt se reflectă și în practica de zi cu zi a avocaților. Anul trecut, echipa *Stratulat Albulescu* a primit solicitări mai multe în materie de copyright, cu o mare diversitate de aplicabilitate, cum ar fi redactarea, revizuirea și negocierea de contracte de dezvoltare software și alte contracte cu puternic impact din perspectiva IP (servicii grafică 2D și 3D, webdesign, interpretare muzicală, traduceri și dublaj).

De asemenea, s-a observat o mai mare deschidere a clienților în ceea ce privește atât securizarea din perspectiva contractuală a drepturilor de proprietate intelectuală (pentru opere create de angajați și contractori), precum și securizarea din perspectiva procedurală (prin înregistrarea diferitelor active IP în fața instituțiilor și organismelor abilitate în funcție de teritoriile de interes – ORDA, OSIM, WIPO, EUIPO).

Totodată, s-a remarcat o creștere a numărului de litigii, inclusiv în materie de contrafacere, anulare și decadere din drepturile asupra marilor, precum și o mai mare diligență în monitorizarea încălcarilor aduse de terti portofoliului de active IP și oprirea acestora prin mijloacele procedurale disponibile (notificări, plângeri penale, ordonanțe președințiale, acțiuni de drept comun).

„Brevetele de invenție, respectiv modelele de utilitate pentru care ni s-a solicitat suportul au avut, majoritatea, atât o componentă de hardware, cât și o componentă de software”, adaugă **Elena Stan**.

În ultimii doi ani, s-a observat și o creștere a numărului de solicitări de audit strict pe parte de IP/IT din perspectiva legală. Avocații firmei au făcut astfel de exerciții pentru numeroși detinatori de platforme care activează în domenii extrem de variate (ex. HR, recrutare și gestionare resurse umane, precum și tehnologii medicale, cu predilecția utilizare în domeniul radiologiei medicale). „Evident, auditul privind portofoliile de drepturi de proprietate intelectuală sunt cruciale pentru acești clienți întrucât detinerea IP-ului relevant este prima condiție de eligibilitate pentru orice tip de finanțare”, amintește **Elena Stan**.

Echipa de IP din cadrul *Stratulat Albulescu* s-a implicat și într-o serie de preluări de active media în domeniul publishing. Firma de avocatură are o serie de clienți activi în acest domeniu care, de-a lungul timpului, au preluat portofolii media, fiind inerente o serie de implicații IP din perspectiva marilor, numelor de domenii, precum și a drepturilor de autor.

„Aspectele provocatoare în legătură cu aceste proiecte tin mai degrabă de coordonarea cu echipele cumpărătorului, vânzătorului, consultantului fiscal, având în vedere importanța unei corecte evaluări a activelor ce fac obiectul tranzacției. Negocierea documentelor de tranzacție este de asemenea un aspect deosebit de important al procesului. Astfel de proiecte au fost gestionate de Ana Maria Kusak, coordonatorul practicii noastre de IP”, nuanțează interlocutoarea **BizLawyer**.

Mai mult, în ultima perioadă, avocații au din ce în ce mai multe tranzacții de conținut de social media care, pe lângă valoarea impresionantă a tranzacției, vin la pachet cu implicații din perspectiva IP pe mai multe niveluri. „Astfel,

pe lângă corectă inventariere, verificare și evaluare a titlurilor asupra activelor IP, trebuie acordată o atenție deosebită componentelor integrate în conținuturile conturilor care se transferă. Pentru fiecare element de grafică 2D și 3D inclus în materialele existente în contul respectiv trebuie verificate drepturile de proprietate/utilizare. Similar, pentru orice imagine, voce, muzică, software integrate în conținut trebuie să se verifice legalitatea utilizării și orice riscuri asociate. Fiecare astfel de proiect are, în plus, propriul specific în funcție de profilul sectorial – conținut auto-moto, dedicat copiilor, turism, precum și de structura tranzacției – achiziție active însoțit sau nu de un parteneriat subsecvent, preluare integrală a partilor sociale etc.”, explică **Elena Stan**.

În contextul în care majoritatea mandatelor de M&A ale SAA sunt din domeniul tehnologiei, în special IT, componenta de IP are, în mod evident, o contribuție covârșitoare.

În plus, în ultimul an firma de avocatură a avut două tranzacții extrem de semnificative în materie de gaming. Astfel, a acordat asistența juridică fondatorilor companiei Metagame Studios cu privire la vânzarea pachetului de acțiuni către Fortis și a consiliat startup-ul de gaming Machinations.io cu privire la o rundă de finanțare de tip Seria A în valoare de 3,3 milioane de dolari.

„Unul din elementele cu care ne mândrim este diversitatea portofoliului de clienți. Avem clienți persoane fizice, startup-uri, dar și unele din cele mai mari corporații la nivel global. Avem inclusiv clienți care se încadrează în categoria brandurilor de lux care activează preponderent în industria fashion, bijuterii, imobiliare”, a arătat **Elena Stan**. Pentru astfel de clienți firma oferă servicii de consultanță în materie de strategie de branding, înregistrare și monitorizare portofolii de mărci, precum și asistență în legătură cu aspecte de advertising și marketing.

De-a lungul timpului, avocații SAA au reprezentat și clienți din domeniul pharma – producători de medicamente utilizate în tratamentul cancerului, medicamente pentru boli neurologice, precum și lanțuri de farmacii – care le-au solicitat suport în legătură cu diferite aspecte IP, inclusiv consultanță în ceea ce privește brevete pentru medicamente.

Firma de avocați are foarte mulți clienți din domeniul software, inclusiv clienți de renume internațional, companii preponderent din SUA, Franța, Australia, care în general subcontractează servicii specifice în România sau urmăresc intrarea pe piața românească.

Practica are inclusiv clienți din domeniul food&drink care în general solicită sprijinul avocaților SAA în materie de brand strategy, înregistrare, monitorizare portofolii mărci și întreprindere a măsurilor de protecție a activelor înregistrate (opozitii, contestații, trimiterea de cease&desist letters).

Avocatul intervievat de **BizLawyer** a precizat că firma are o bogată practică de litigii în acest sector specific, acțiunile fiind, în general acțiuni în anulare, decadere de mărci, precum și, ocazional, acțiuni în contrafacere. ”Nu există un anumit profil, avem clienți din toate categoriile și sectoarele. Din experiența noastră, așa-numiții clienți sofisticati solicită recomandări și asistență raportată la tendințele pieței, bunelor practici având o abordare orientată pe riscuri concrete și materialitatea acestora în relație cu practica autorităților și a instanțelor competente”, a mai spus **Elena Stan**.

Avocatura de IP se diferențiază de alte arii de drept

Echipa IP Stratulat Albuțescu are în prezent zece membri, fiecare dintre ei fiind specializat pe componente specifice ale ariei de IP care, pe lângă mărci, brevete și copyright, înglobează o multitudine de alte aspecte cum ar fi cele legate de numele de domenii incluzând soluționarea disputelor privind acestea, aspecte de advertising și marketing care se circumscriu preponderent ariei IP, cu inerentele implicații din materia protecției consumatorului etc.

„Avocatii IP de la *Stratulat Albulescu*, desi au fiecare propriile sectoare specifice de interes (muzica, arta si cinematografie; gaming & active entertainment; social media; advertising; publishing; communications etc.), prezinta o serie de trasaturi comune. Toti avocatii SAA de IP sunt dinamici, foarte bine informati în ceea ce priveste piata pe care activeaza clientul si specificul industriei în cauza si fiecare dintre noi are în vedere în mod constant obiectivele clientilor în contextul strategiei imediate si a targeturilor pe termen lung. Pe scurt, suntem avocati dedicati, energici si extrem de pasionati de ceea ce facem. În acceptiunea noastra, avocatura de IP este o vocatie în sine, date fiind diferentele fata de alte arii de drept si ne consideram privilegiati atât în ceea ce priveste mandatele, clientii, precum si în ceea ce priveste firma si în special echipa în care ne desfasuram activitatea profesionala”, a explicat **Elena Stan**.

De-a lungul timpului, avocații *Stratulat Albulescu* au primit proiecte de Proprietate Intelectuala cu un grad de complexitate ridicat. Și anul acesta, experții au avut sansa de a gestiona solicitari cu implicatii IP extrem de interesante. „În afara de cresterea numarului de solicitari de reprezentare în fata autoritatilor competente în vederea înregistrării de marci, desene si modele industriale, am sesizat o puternica orientare Europeana, majoritatea clientilor optând pentru înregistrari la nivel UE în detrimentul celor nationale. Ceea ce diferentiaza activitatea din acest an de cea din anii precedenti este aparitia numeroaselor tranzactii de continut social media. Aceste proiecte implica analiza nu doar a activelor de continut propriu-zis, ci si a drepturilor asociate si a potentialelor conflicte cu drepturi aparținând tertilor. O alta tendinta pe care am observat-o se refera la cresterea solicitarilor în materie de brevete si modele de utilitate”, puncteaza avocatul.

Pe lângă solicitari constante provenite de la clienti noi si existenti ce opereaza în sectorul IT, echipa *Stratulat Albulescu* s-a bucurat, de asemenea, de o bogata practica provenind din sectoarele gaming si telecom.

În plus, spre deosebire de anii precedenti, specialiștii au avut ocazia de a participa si de a fi speakeri la conferinte desfasurate în format fizic, nu doar în mediul virtual cum au fost obisnuiti în ultimii doi ani.

„În ceea ce priveste încasarile departamentului de IP, acestea au crescut cu peste 30% în acest an. Ne asteptam ca în 2023 practica noastra sa creasca si ne dorim o mai mare implicare în activitati academice si grupuri de lucru dedicate unor aspecte specifice în domeniul proprietatii intelectuale”, completeaza **Elena Stan**.

Stratulat Albulescu are o puternica orientare internationala si colaboreaza frecvent cu firme din alte jurisdictii, inclusiv firme de avocatura. Proiectele multi-jurisdictionale în care au fost implicati avocații au fost desfasurate pentru clienti operând în varii industrii - gaming, social media, electrocasnice, automotive, food&drink.

„Componentele creative si inovative sunt inerente atât ariei de practica, dar sunt impuse si prin specificul activitatii, respectiv sectorului în care activeaza clientii nostri. Pentru a putea gasi solutii creative la problemele care ne sunt prezentate, raportat la legislatia româneasca pe alocuri excesiv de rigida si cu lipsuri notabile în anumite privinte, avocatii nostri inoveaza în mod constant, dând noi interpretari si valente normelor existente. În ceea ce priveste inovatia în sens clasic, societatea noastra este implicata în numeroase proiecte cu specific IT, inclusiv proiecte de legal tech care nu pot fi însa divulgate înainte de lansarea oficiala”, precizeaza expertul SAA.

De altfel, abordarea societatii *Stratulat Albulescu* este una atipica ce s-a dovedit însa a fi strategia câștigatoare în materie de litigii IP. Dosarele de instanta de IP sunt lucrate în echipe mixte, ce cuprind atât membri ai echipei IP (ce asigura suport în ceea ce priveste dreptul material, acces la cea mai noua jurisprudenta OSIM, EUIPO si CJUE în materie IP, precum si explicatii practice raportate la practica clientilor si adaptat la specificul) si membri ai echipei de litigii. Acestia din urma au o vasta experienta în materie procedurala, precum si în ceea ce priveste abordarea cauzei, asigurând crearea unei strategii etapizate pentru litigiu, construirea celui mai potrivit probatoriu si, nu în ultimul rând gestionarea asteptarilor clientului.

„Provocarile pentru companii sunt prioritizarea securizării drepturilor IP, îmbinarea armonioasă a resurselor umane cu cele tehnice și menținerea unui echilibru etic raportat la valorile fiecărei companii în parte. Jucători din toate sectoarele, inclusiv din industrii considerate a fi parte din gama conservatoare, implementează soluții tehnice de automatizare, digitalizare și eficientizare a fluxurilor de lucru pentru a se putea menține relevanți pe o piață dinamică în constantă stare de schimbare și flux evolutiv. Provocarea oricărui avocat de IP este de a fi mereu la curent cu tot ce înseamnă inovație, în orice domeniu sau industrie. O bună cunoaștere și înțelegere a fenomenelor creative, a tendințelor de marketing și a conceptelor tehnice sunt esențiale pentru a putea oferi clienților asistență juridică la cea mai înaltă calitate”, a conchis avocatul firmei **Stratulat Albulescu**.

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