

Ce îi ține ocupați pe avocații de IP de la Stratulat Albulescu. Cele mai dificile proiecte din practica de proprietate intelectuală și domeniile din care vin cele mai multe solicitări



Dreptul proprietății intelectuale (IP) este una dintre cele mai dinamice arii de practică din avocatură de business, activitatea specialiștilor din acest domeniu implicând multe elemente de inovație. Multe dintre ele se regăsesc în structuri contractuale complexe, dar și în întregi strategii și abordări care depășesc tiparul clasic al practicii IP. „Avocatul de IP din cadrul firmei de avocatură Stratulat Albulescu este dinamic, creativ, implicat și proactiv”, declară [Ana Maria Kusak](#), Partener Stratulat Albulescu.

Cu o echipă de IP formată din cinci avocați, dintre care trei sunt consilieri în proprietate industrială acreditați de OSIM, firma acoperă toate specializarile aferente tuturor ramurilor Dreptul proprietății intelectuale: mărci, indicații geografice, brevete, desene și modele industriale, nume de domenii, drepturi de autor, know-how, secrete comerciale etc.

„Clienții noștri sunt atât persoane fizice, cât și companii din toate industriile și sectoarele, de la start-up-uri, fonduri de investiții, la artiști, agenții de publicitate, case de producție și furnizori de servicii/retaileri consacrați pe piață”, explică **Ana Maria Kusak**.

Anul acesta, echipa de avocați a finalizat foarte multe proiecte importante. De altfel, volumul de muncă al practicii de IP a fost semnificativ mai mare comparativ cu 2018.

„Anul acesta am fost implicați atât în tranzacții privind drepturi de proprietate intelectuală, mandate day-to-day, dar și solicitări de consultanță punctuale. Am administrat portofoliile de mărci ale clienților, am reprezentat clienți naționali și internaționali în cadrul procedurilor de înregistrare de mărci, precum și reînnoiri și opoziții – la nivel național și internațional, redactare și revizuire de contracte având ca obiect transferul drepturilor de proprietate intelectuală etc. Ceea ce ne bucură este faptul că din ce în ce mai multe companii care operează pe piața de software au realizat importanța proprietății intelectuale, mai precis importanța obținerii protecției legale asupra drepturilor de proprietate intelectuală (în situațiile în care legea permite parcurgerea unei proceduri în acest sens), precum și consacrarea pe cale contractuală a aspectelor ce țin de drepturile de proprietate intelectuală”, punctează Partenerul **Stratulat Albulescu**.

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

Solicitarile clienților și industriile din care vin mandatele

O analiza a activității avocaților evidențiază foarte bine dorințele clienților. Astfel, anul acesta, experții au oferit consultanța juridică cu privire la diverse aspecte de proprietate intelectuală în materie de software, în special cu privire la probleme legate de drepturi de autor asupra produselor software, precum și transferul valabil al acestor drepturi. De asemenea, au oferit asistența juridică și reprezentare în cadrul unor litigii privind drepturile de autor asupra soluțiilor software.

„Printre cele mai întâlnite solicitări primite de noi se numără și conflictele între mărci și numele de domenii, rapoartele de due diligence cu puternice implicații IP, dar și mandatele ce acopereau reprezentarea în fața OSIM/WIPO/EUIPO în procedurile de înregistrare de mărci. Printre cele mai interesante mandate în care am acordat consultanța/asistența anul acesta se numără transferul portofoliilor IP. Firma de avocatură **Stratulat Albulescu** a oferit asistența juridică companiilor în legătura cu achiziția tuturor activităților de publishing ale mai multor platforme/publicații. Tranzacțiile au inclus și achiziția tuturor domeniilor de internet conexe, echipamentelor de operare specifice, precum și transferul angajaților. Dintre proiectele interesante aflate în derulare putem aminti un due diligence cu puternic impact din punct de vedere IP (incluzând aspecte privind brevete, modele industriale, nume de domenii și mărci), în special în ceea ce privește transferul de drepturi de autor asupra soluțiilor software incluse în produsele furnizate de client”, arată [Elena Stan](#), *Senior Associate Stratulat Albulescu*.

Trebuie menționat că în rândul clienților firmei de avocatură regăsim branduri de lux precum producători de bijuterii, dar și retaileri de lux (textile și accesorii). De asemenea, sunt atât clienți din zona de Software development – sectorul IT/Technology acoperind o multitudine din proiectele avocaților, cât și diferite platforme online (Kuende, Mediobs, Smart Dreamers).

„Nu putem spune că există un prototip al profilului clientului de IP. La noi apelează agenții PR, artiști, companii de tip start-up, firme cu prezență globală cu filiale în România, etc. În general toți clienții își doresc ca firma care le oferă asistența juridică să înțeleagă foarte bine contextul industriei în care activează, specificul acesteia și, în special, obiectivele și strategia avute în vedere de client”, spune Partenerul **Stratulat Albulescu**.

„În plus, avem și clienți din domeniul *Farma*. De exemplu, am oferit asistența juridică unor producători internaționali de medicamente cu privire la înregistrarea de mărci naționale, respectiv înregistrarea de mărci internaționale, cu stat desemnat România. În cadrul acestor mandate, am asigurat reprezentarea în fața OSIM atât în proceduri de înregistrare standard, cât și pentru a depăși avizele de refuz inițial emise de OSIM. De asemenea, oferim asistența juridică unui important producător de medicamente cu privire la protecția marilor și modelelor industriale (înregistrate la nivel UE), precum și consultanța privind potențiale conflicte de mărci. În sectorul *Food & Drinks* am acordat asistența juridică unuia dintre cei mai mari furnizori de soluții de apă pentru locuințe și birouri din Europa de Sud-Est cu privire la brevete, modele industriale, mărci și drepturi de autor. De asemenea, am asistat același furnizor cu privire la probleme legate de drepturi de autor în legătura cu platforma online a clientului, precum și în legătura cu licențe software pentru aplicațiile dezvoltate de client pentru eficientizarea

activității”, adaugă **Elena Stan**.

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

Ce avocați s-au implicat în proiectele din aceasta arie

Lista proiectelor finalizate cu succes include, printre altele, mandatul în care **Stratulat Albulescu** a acordat asistența juridică companiei GapMinder, primul fond de investiții creat ca urmare a procesului de selecție început de Fondul European de Investiții, în legătură cu investițiile în SmartDreamers, Fintech OS și Typing DNA. Proiectul a fost coordonat de [Silviu Stratulat](#) (*Managing Partner*), **Ana Maria Kusak** (*Partner*), [Cristina Man](#) (*Managing Associate*). În dosar s-au implicat și **Elena Stan** (*Senior Associate*) și **Madalina Spataru** (*Associate*).

De asemenea, **Stratulat Albulescu** acorda asistența juridică companiei World Class România, cel mai important furnizor de servicii de fitness și wellness din țara noastră, cu privire la mărci, nume de domenii, drepturi de autor, precum și orice alte aspecte de conformitate cu legislația în materia proprietății intelectuale. Coordonatorul proiectului este **Ana Maria Kusak**, care lucrează alături de **Elena Stan** și **Madalina Spataru**.

Firma de avocatură mai acorda asistența juridică *La Fântâna S.R.L.* cu privire la riscurile în materie civilă și penală asociate cu încălcarea brevetelor, modelelor și marcurilor, precum și cu privire la aspecte privind protecția și transferul drepturilor de autor asupra creațiilor incluse produselor La Fântâna, respectiv asupra materialelor incluse în platformele administrate de La Fântâna. Tot **Ana Maria Kusak** coordonează proiectul. Ea lucrează alături de **Elena Stan** și **Madalina Spataru**.

Avocații au fost alături și de compania Global Records, pe care au consiliat-o cu privire la înregistrarea și protejarea drepturilor asupra marcurilor la nivel național și internațional, precum și consultanța cu privire la protejarea drepturilor de autor, respectiv situații de încălcare a dreptului la imagine al unor artiști consacrați reprezentați de casa de producție Global Records. **Ana Maria Kusak** coordonează proiectul, avându-le alături pe **Elena Stan** și **Madalina Spataru**.

De asemenea, **Stratulat Albulescu** acorda asistența juridică Rogalski Damaschin Public Relations, una dintre cele mai importante agenții de PR din România, cu privire la diverse aspecte de proprietate intelectuală, inclusiv încălcări ale drepturilor de autor, asistența juridică specifică în domeniul publicității, dar și în toate sectoarele media, precum și înregistrarea de mărci și monitorizarea portofoliului existent de mărci înregistrate. Avocatul coordonator al dosarului este **Ana Maria Kusak**, dar se implică și **Elena Stan**.

În plus, casa de avocatură a oferit asistența juridică firmei Edward Neuk Company S.R.L. cu privire la diverse aspecte legate de tehnologie, protecția datelor cu caracter personal și proprietate intelectuală specifice platformei sociale Kuende. Avocații au oferit inclusiv asistența juridică cu privire la probleme de protecție a brevetelor, utilizarea de software open source, precum și reprezentare în fața EUIPO în proceduri de înregistrare de mărci și proceduri de opoziții. Tot **Ana Maria Kusak** a coordonat proiectul. Ea a lucrat alături de **Elena Stan** și **Madalina Spataru**.

„În anul 2020 vom dezvolta activitatea în aria de IP. Pe lângă proiectele în care suntem implicați, ne propunem să fim și cât mai prezenți în piață, să participăm la cât mai multe evenimente de profil și chiar să organizăm conferințe pe teme actuale de IP, având în vedere dinamismul acestui domeniu și necesitatea de a contribui la crearea și menținerea unei practici coerente și uniforme.”

Ana Maria Kusak, Partener Stratulat Albulescu

Multe proiecte de tip due diligence la nivel multijurisdicțional

„Anul acesta am avut foarte multe mandate de M&A în care aspectele legate de IP au fost deosebit de importante, majoritatea implicând elemente de extraneitate și importante consecințe în plan fiscal. Putem aminti astfel, investițiile GapMinder (în SmartDreamers, Fintech OS, Typing DNA, MediJobs, Frisbo), investiția companiei Morphosis Capital, un fond de investiții relativ nou înființat, axat pe investiții de capital în întreprinderile românești mici și mijlocii (IMM-uri), cu privire la DocProcess S.R.L.”, mai spune **Ana Maria Kusak**.

De asemenea, pe masa avocaților se afla foarte multe proiecte de tip due diligence la nivel multijurisdicțional, în cadrul carora specialiștii români lucrează cu unele dintre cele mai mari firme, cu prezența globală. În plus, activează și în alte jurisdicții pe proiectele software, platforme online, înregistrări de mărci internaționale.

„Echipa **Stratulat Albulescu** acorda asistența juridică atât în zona de consultanță/day-to-day, cât și în zona de litigii, în opinia noastră raportul fiind unul echilibrat. Oferim asistența juridică/consultanță în cadrul mandatelor punctuale (recomandări privind strategia de brand, reprezentare în orice tip de procedură de înregistrare, opoziții sau recomandări și negocieri în contextul unor conflicte pre-existente). Dintre mandatele noastre day-to-day putem aminti administrarea portofoliilor de mărci ale clienților (incluzând înregistrări, reînnoiri, monitorizare, reprezentare în proceduri de opoziții, contestații), acordarea de consultanță în domeniul drepturilor de autor pentru agenții de publicitate și artiști. Litigiile privind drepturi de proprietate intelectuală, acopera, de asemenea, o gamă largă de aspecte cum ar fi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, anulari și decaderi de mărci, dosare privind întinderea, transferul valabil al drepturi de autor, precum și justa remunerație cuvenită titularului acestor drepturi de autor”, menționează **Elena Stan**.

În mod obișnuit, **Statulat Albulescu** nu apelează la specialiști externi, deoarece reușește să acopere toate aspectele de IP intern. Au existat însă situații în care, în cadrul unor proiecte complexe, care implica, de exemplu, întocmirea raporturilor de evaluare asupra marilor/portofoliilor de mărci în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare s-a apelat la furnizori externi. „În cadrul tranzacțiilor care reprezintă transferuri de întreprindere, am contractat serviciile unor consultanți în domeniul fiscal. Punctual, am colaborat și cu profesioniști din domeniul IT cu privire la probleme de securitatea datelor, în general în proiecte care au avut atât implicații de IP, cât și implicații în materia protecției datelor cu caracter personal”, nuanțează **Elena Stan**.

Ana Maria Kusak este de părere că în cadrul echipei există o dinamică extrem de favorabilă schimbului de idei, bazată pe comunicare și o cât mai bună organizare a mandatelor în curs. „Trei dintre avocații din cadrul departamentului nostru dețin calitatea de consilieri în domeniul proprietății industriale fiind reprezentanți acreditați în fața OSIM și EUIPO. Colegul nostru Ion Dorobaț, litigator cu 15 ani experiență - este acreditat de OSIM în domeniile mărci și indicații geografice, brevete și modele și desene industriale. În cadrul departamentului nostru, comunicarea și munca în echipă sunt extrem de importante, iar dosarele de instanță nu fac excepție de la aceste metodologii de lucru, obținerea rezultatelor favorabile clienților noștri fiind bazată pe conlucrarea între avocații de

consultanța și cei de litigii”, detaliaza Partenerul **Statulat Albulescu**.

Citește și

→ [Cum lucreaza avocatii in-house din marile companii private | Laura Rudnyansky, Country Privacy Lead - Teleperformance Group, lider mondial în aceasta industrie](#)

-

Marile provocari din IP

În timpul activității derulate, avocații au identificat ca principala provocare pentru practica de IP misiunea de a arata clienților importanța parcurgerii procedurilor de înregistrare a drepturilor de proprietate intelectuală (în situațiile în care legea permite acest lucru), pentru a se bucura de drepturile exclusive garantate de lege.

„Un alt aspect notabil este consacrarea pe cale contractuală a cesiunii drepturilor de autor (atât în relația cu proprii angajați, cât și în relația cu entități terțe), precum și reglementarea în cadrul relațiilor de muncă a aspectelor privind invențiile de serviciu. Ca aspect practic, am identificat numeroase vulnerabilități cauzate de includerea de software open source în soluții și produse destinate terților”, precizează **Elena Stan**.

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