

# PELIFILIP

SKYTOWER BUILDING  
246C CALEA FLOREASCA • 15<sup>TH</sup> FLOOR  
014476 - BUCHAREST • 1<sup>ST</sup> DISTRICT • ROMANIA  
PHONE +40 21 527 2000 • FAX +40 21 527 2001  
OFFICE@PELIFILIP.COM • WWW.PELIFILIP.COM

## ASPECTE CE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE, DIN PERSPECTIVĂ JURIDICĂ, LA DEBUTUL UNEI AFACERI

Autori: Ana Andreiana (senior associate), Marcu Florea (associate)

### **Protecția drepturilor de proprietate intelectuală**

Printre altele, proprietatea intelectuală include produse, acțiuni sau procese pe care o persoană (fizică sau juridică) le dezvoltă și care oferă un avantaj competitiv – avantaj care, în anumite situații, poate dicta succesul unei afaceri la început de drum. Natura, valoarea și importanța elementelor de proprietate intelectuală se raportează în principal la specificul afacerii desfășurate.

Spre exemplu, o societate care activează în domeniul publicității va trebui să aibă în vedere cu precădere regimul drepturilor de autor, o societate care oferă un produs care trebuie să se distingă printr-o identitate proprie de produsele competitorilor va trebui să acorde atenție înregistrării mărcii, în timp ce o societate care oferă consultanță în domenii precum resurse umane se va concentra pe protecția elementelor de know-how care stau la baza activității sale.

### **Obligația de înregistrare**

Anumite categorii de creații intelectuale sunt protejate prin simplul fapt al realizării lor. Alte tipuri de drepturi de proprietate intelectuală (spre exemplu, mărcile, invențiile și modelele și desenele industriale) se bucură de protecție juridică doar în măsura în care sunt înregistrate în registre publice.

Principalele drepturi de proprietate intelectuală care nu au nevoie de înregistrare pentru a fi protejate sunt drepturile de autor și secretele comerciale (know-how). Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală, indiferent de modalitatea de creație, modul sau formă de exprimare și independent de valoarea și destinația lor. Spre exemplu, sunt protejate de dreptul de autor scrierile literare, operele științifice, studiile, operele fotografice, cinematografice, operele de arhitectură, dar și programele pentru calculator, programele de aplicație și sistemele de operare exprimate în limbaj specific.

Anumite dificultăți practice pot interveni în momentul în care autorul unei opere de creație intelectuală neînregistrată trebuie să probeze faptul că respectiva operă îi aparține sau că este primul care a creat respectiva operă. Pentru a înlesni acesta probă, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) oferă posibilitatea înregistrării operelor în scopul folosirii acestei înregistrări ca probă.

### **Protecția mărcilor**

În particular, în cazul mărcilor, înregistrarea poate fi realizată atât la nivel național, prin depunerea unei cereri la Oficiul de State pentru Invenții și Mărci (OSIM), cât și la nivel european prin depunerea cererii la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Înregistrarea la nivel european oferă protecție în toate cele 28 de state membre. Această procedură poate fi realizată on-line și presupune un cost începând cu 850 de euro pentru o înregistrare cu o durată de 10 ani. Avantajul principal al înregistrării unei mărci constă în posibilitatea titularului de a împiedica un terț să folosească, în anumite condiții, marca înregistrată. Practic, prin înregistrare, titularul mărcii se asigură că este

beneficiarul exclusiv al încrederii consumatorilor în respectiva marcă și al notorietății respectivei mărci, putând controla (prin licențiere) sfera persoanelor care pot folosi respectiva marcă.

În principal, pot fi înregistrate ca mărci elemente verbale, figurative sau o combinație între acestea. Se pot înregistra și reprezentările 3D (caz în care înregistrarea are ca efect protecția formei exterioare a produsului) precum și, mai rar, sunete.

Protejarea unei mărci prin înregistrare încă de la debutul unei afaceri se poate constitui nu doar într-o unealtă efectivă de marketing pentru societatea care obține protecție (prin securizarea unui element de identitate care poate face ușor recognoscibil pentru consumatori și potențiali colaboratori sau parteneri de afaceri respectivul produs sau serviciu), dar și într-un element de activ, cu o valoare intrinsecă, dincolo de valoarea creată de activitatea principală a business-ului și care poate fi valorificat separat de această din urmă. Nu în ultimul rând, o marca cu impact puternic și care se bucură de protecția necesară poate constitui premisa unei dezvoltări în alte linii de activitate, prin capitalizarea încrederii de care se bucură deja respectiva marcă în vederea explorării unor noi piețe sau segmente de activitate.

Protejarea și creșterea valorii unei mărci poate solicita însă resurse importante (nu doar în legătură cu înregistrarea, dar și în vederea protejării respectivei mărci împotriva pretențiilor terților și/sau a folosirii neautorizate). De altfel, decizia de a proteja o marca prin înregistrare trebuie să aibă în vedere și la bază o investigație (due diligence) anterioară întregului proces, prin care titularul să dobândească certitudinea că respectiva marca nu se bucură deja de protecție și că nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor titulari.

### **Protecția secretului comercial**

Secretul comercial (know-how) nu se bucură de un cadru de reglementare la fel de precis precum marca, invențiile, desenele industriale sau drepturile de autor. Conform reglementărilor în vigoare, conceptul de secret comercial cuprinde informații care nu sunt cunoscute sau ușor accesibile în mod obișnuit și au o anumită valoare prin faptul că sunt secrete, pentru care deținătorul a luat măsuri rezonabile pentru a fi menținute secrete.

Pentru a îndeplini condițiile protecției secretului comercial, societatea trebuie să se asigure că (1) cei care au acces la informații au cunoștință despre caracterul secret al acestora și că (2) au fost implementate măsuri suficiente pentru proteja respectivele informații comerciale. Cu titlu de exemplu, măsurile care pot fi luate pentru a proteja informațiile comerciale se referă la securizarea accesului la informațiile secrete astfel încât să fie disponibile numai persoanelor care au nevoie de datele respective pentru îndeplinirea atribuțiilor din cadrul societății, menționarea caracterului secret al documentelor pe fiecare pagină, restricționarea posibilității de a le imprima, precum și organizarea unor sesiuni de training pentru angajați în care să li se prezinte elementele de securitate.

În plus, societatea poate (și este recomandabil) să dubleze protecția legală a secretului comercial prin obligații contractuale specifice incluse în contractele cu angajații și colaboratorii săi. Respectivele clauze pot institui anumite interdicții pentru angajați și, respectiv, pentru colaboratori de a folosi informațiile confidențiale, sub sancțiunile contractuale agreeate de părți. Intențiile părților trebuie însă să fie traduse în limbaj contractual adecvat și echilibrat față de interesele titularului secretului comercial și de natură contraprestației persoanei care se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală.

Este de așteptat că legislația cu privire la secretul comercial să fie modificată și consolidată prin transpunerea Directivei 2016/943 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale care trebuie să fie transpusă de statele membre ale Uniunii Europene până la data de 9 iunie 2018. Printre altele, Directiva conține dispoziții cu privire la folosirea informațiilor confidențiale în scopuri jurnalistice sau pentru raportarea unor aspecte ilegale (whistle blowing) – aspecte până acum nereglementate expres de legislația română.