

**ROMANIA, FOR JURISDICTIONAL ALINIAT UE IN MATERIA PROTECTIEI DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA – Tribunalul Bucuresti anticipeaza o solutie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene pronuntata in materia drepturilor de proprietate intelectuala cu privire la calitatea procesuala activa a unei entitati de reprezentare colectiva a mai multor titulari de drepturi. Avocatii Musat & Asociatii au asistat reclamantul**

Scris de L.J.

Avocati - Case De Avocatura



La data de 28 iunie 2018, Tribunalul Bucuresti a solutionat o cerere de emitere a unei ordonante presedintiale, pronuntandu-se cu prioritate, prin sentinta nr. 1557/2018, asupra calitatii procesuale active a unei agentii anti-piraterie, mandatata de mai multi titulari de drepturi de autor si drepturi conexe sa actioneze in justitie in numele si pe seama acestora. In speta, agentia anti-piraterie, al carei obiect de activitate era protectia drepturilor de autor si lupta impotriva piratariei informatice si a partajarii fisierelor piratate, a formulat cerere in numele si pe seama titularilor de drepturi care au mandatat-o impotriva unui furnizor de servicii de internet care intermedia activitatea de piraterie.



La data de 28 iunie 2018, Tribunalul Bucuresti a solutionat o cerere de emitere a unei ordonante presedintiale, pronuntandu-se cu prioritate, prin sentinta nr. 1557/2018, asupra calitatii procesuale active a unei agentii anti-piraterie, mandatata de mai multi titulari de drepturi de autor si drepturi conexe sa actioneze in justitie in numele si pe seama acestora. In speta, agentia anti-piraterie, al carei obiect de activitate era protectia drepturilor de autor si lupta impotriva piratariei informatice si a partajarii fisierelor piratate, a formulat cerere in numele si pe seama titularilor de drepturi care au mandatat-o impotriva unui furnizor de servicii de internet care intermedia activitatea de piraterie.

---

**Tribunalul Bucuresti a analizat, in cadrul exceptiilor procesuale invocate de parata, daca agentia are calitatea de reprezentant al titularilor de drepturi de autor si calitatea procesuala activa, respectiv daca este legitimata sa stea in proces fie in nume propriu, cum pretindea parata, fie in numele titularilor, astfel cum a**

fost formulata cererea introductiva.

**Tribunalul a respins exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant al agentiei de a actiona in justitie in numele titularilor de drepturi, precum si exceptia lipsei calitatii procesuale active, verificand dispozitiile legii incidente in cauza cu privire la recunoasterea calitatii unor entitati ce reprezinta in mod colectiv interesele mai multor titulari.**

Astfel, instanta nationala a avut in vedere dispozitiile art. 188 alin. (1) si art. 189 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata („**Legea nr. 8/1996**”), si a conchis ca legea permite agentiei sa actioneze in numele si pe seama titularilor de drepturi pentru apararea drepturilor acestora impotriva incalcarilor semnalate, fata de dispozitia expresa conform careia pretentiile „pot fi formulate in numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat in acest sens.”

De asemenea, Tribunalul a verificat mandatele acordate de titularii de drepturi si a retinut ca mandatele sunt speciale, potrivit art. 189, fiind suficiente pentru a legitima agentia sa reprezinte interesele titularilor in procesul civil si a reiterat posibilitatea prevazuta de lege in beneficiul agentiei de a formula cererea in numele si pe seama titularilor de drepturi care au mandatat-o.

**In concluzie, Tribunalul Bucuresti a stabilit ca agentia nu a introdus cererea in nume propriu, ci in numele titularilor, iar legea recunoaste entitatii care reprezinta titulari de drepturi de autor si drepturi conexe pentru apararea acestora impotriva pirateriei sau a oricaror incalcati, calitatea procesuala activa in scopul realizarii mandatelor primite de la titulari.**

**La data de 7 august 2018, solutia Tribunalului Bucuresti avea sa fie confirmata de o hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene („CJUE” sau „Curtea”), ca urmare a unei cereri de pronuntare a unei hotarari preliminare privind interpretarea art. 4 lit. c) din Directiva 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala („Directiva 2004/48”), in cauza C-521/17.**

Curtea a fost interpelata printr-o intrebare preliminara formulata de instanta de apel din Tallinn, Estonia, cu privire la interpretarea dispozitiei din Directiva si stabilirea existentei sau nu a unei obligatii a statelor membre de a recunoaste organismelor de reprezentare colectiva calitatea de a exercita in scopul apararii drepturilor titularilor de marci, cai de atac in nume propriu in cadrul unei proceduri judiciare si de a invoca pretentii in instanta privind respectarea drepturilor titularilor de marci, in calitate de reclamanti.

**Curtea a interpretat art. 4 lit. c) din Directiva 2004/48 in sensul ca statele membre sunt obligate sa recunoasca unui organism de reprezentare colectiva calitatea procesuala „necesara pentru a solicita in nume propriu aplicarea mijloacelor de reparatie prevazute de aceasta directiva in vederea protejarii drepturilor titularilor respectivi, precum si calitatea pentru a exercita o actiune in justitie in nume propriu in vederea valorificarii drepturilor mentionate”, in urmatoarele conditii:**

-organismul „sa fie considerat de legislatia nationala ca avand un interes direct in apararea unor asemenea drepturi si

-legislatia respectiva sa ii permita sa stea in judecata in acest scop, aspect a carui verificare este de competenta instantei de trimitere.”

**Tribunalul a anticipat solutia CJUE conform careia este necesara verificarea celor doua conditii cumulative pentru a stabili existenta calitatii procesuale active.**

Stabilind ca agentia anti-piraterie a formulat cererea introductiva in numele titularilor, Tribunalul a verificat numai indeplinirea conditiei ca recunoasterea calitatii procesuale sa fie prevazuta de lege, cata vreme agentia reprezenta

interesele titularilor, iar nu un interes propriu. Situatia agentiei anti-piraterie se incadreaza intocmai in ipoteza legala prevazuta de dispozitiile art. 188 alin. (1), teza a doua, din Legea nr. 8/1996, astfel ca in conformitate cu legea romana, aceasta poate avea calitate procesuala activa de a actiona in numele si pe seama titularilor de drepturi pe care ii reprezinta, in limitele mandatelor acordate si a obiectului sau de activitate.

Daca in cauza C-521/17, cererea a fost formulata de organismul de reprezentare in nume propriu, in fata Tribunalului Bucuresti cererea a fost formulata in numele si pe seama titularilor de drepturi. Art. 4 din Directiva 2004/48 nu face, insa, aceasta distinctie, dupa cum nici nu se limiteaza doar la marci, astfel ca interpretarea Curtii cu privire la recunoasterea de catre statele membre a calitatii procesuale a organismelor care apara drepturile de proprietate intelectuala ale unor titulari, ale caror interese le reprezinta, devine si mai evidenta in speta solutionata de Tribunal.



**Dincolo de importanta pe care solutiile pronuntate o au pentru extinderea posibilitatilor titularilor de drepturi de proprietate intelectuala de a se proteja impotriva incalcarilor comise pe teritoriul Uniunii Europene, este de remarcat faptul ca instantele romane confirma faptul ca Romania a devenit un for jurisdictional mai predictibil si aliniat jurisprudentei europene in materia protectiei drepturilor de proprietate intelectuala.**

*„Ma bucur ca MUSAT & ASOCIATII a fost implicata si in acest proiect care, in traditia departamentului, s-a concretizat cu obtinerea unei hotarari importante in materia dreptului proprietatii intelectuale in Romania. Cred ca solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti, care, prin interpretarea dreptului national si unional aplicabil, a anticipat solutia pronuntata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, este o solutie binevenita pentru titularii de drepturi de proprietate intelectuala, dar si o oportunitate ca structuri asociative ale acestora, existente sau viitoare, sa contribuie mai activ la protejarea drepturilor membrilor lor in tot mai complexa si dificila lupta impotriva contrafacerii online si offline.” – Paul Buta (foto 2), Avocat asociat in cadrul MUSAT & ASOCIATII, coordonator al departamentului Concurenta, Proprietate Intelectuala si Life Sciences.*

Recunoscut in piata ca un departament inovator, axat pe rezolvarea celor mai complexe aspecte ivite in practica,

departamentul de Concurență, Proprietate Intelectuală și Life Sciences al MUSAT & ASOCIATII a fost implicat, în istoria de peste 28 de ani a firmei pe piața din România, în multiple proiecte care au îmbogățit arile de practică vizate, fie ca este vorba de dreptul concurenței, dreptul proprietății intelectuale sau aspecte de drept în materia sănătății.

Odată cu creșterea volumului de muncă și a complexității proiectelor în care sunt implicați avocații departamentului, și echipa departamentului este în continuă creștere, recent echipa îmbogățindu-se cu doi noi avocați cu o lungă și variată experiență în materia dreptului proprietății intelectuale.

**Julieta Sfecla (foto 1 dreapta), (Managing associate/Avocat coordonator) se alătură echipelor de Proprietate Intelectuală și Litigii & Arbitraj după ce anterior a profesat în cadrul unor firme de avocatură specializate în domeniul proprietății intelectuale.** Julieta are experiență complexă de reprezentare juridică și consultanță, în special în probleme de protecție a marilor - anti-contrafacere și importuri paralele, fiind implicată, de asemenea, în proiecte importante privind drepturile conferite de brevete de invenție din domeniul farmaceutic. De-a lungul carierei a oferit asistență și reprezentare juridică pentru companii internaționale bine-cunoscute în legătură cu diferite probleme din sfera drepturilor de proprietate intelectuală, a dreptului consumatorilor și a dreptului publicității, în sectoare variate precum farmaceutic, auto, telecomunicații, FMCG, cosmetic, etc.

**În domeniul protecției datelor și a drepturilor personale, Julieta Sfecla a oferit asistență juridică unui număr mare de clienți din diferite industrii în proiecte locale și internaționale.**

**Adrian Căvescu (foto 1 stânga), (Managing associate/Avocat coordonator), aduce cu sine o experiență profesională vastă de 19 ani, timp în care a ocupat diferite funcții juridice în cadrul Poliției economice (incidente din domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală) și în cadrul Poliției capitalei, Serviciul juridic.** Din 2007, timp de 11 ani a coordonat departamentul juridic al Agenției de Proprietate Industrială Romînt. În această calitate a coordonat proiecte majore din domeniul proprietății intelectuale, consiliind clienți precum Google, McDonald's, KFC, Dominos, H&M, Samsung, Hyundai, Jack Daniel's, Red Bull, Dacia Renault, Daimler Benz, Husqvarna, Lego, Merck, Bayer, FCSB S.A., John Deere, Autobild, Rewe România, etc.

**Consilier European (EUIPO) și național (OSIM) de mărci și desene, membru al Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România din 2008, Adrian a coordonat cazuri complexe de proprietate industrială alături de cele mai prestigioase firme internaționale de avocatură și agenții de proprietate industrială, atât pe zona de înregistrare a drepturilor, cât și pe cea de protejare a acestora. Este specializat în cazuri privind litigiile din domeniul de internet, atât în fața Curții de Arbitraj organizată pe lângă WIPO, cât și a instanțelor de judecată din România.**

MUSAT & ASOCIATII s-a remarcat anul acesta printr-o dezvoltare susținută pe majoritatea arilor de practică rămânând astfel prima opțiune pentru multe firme străine care operează sau își deschid operațiuni în România, dar și pentru marii jucători economici autohtoni.

## **Despre MUSAT & ASOCIATII**

MUSAT & ASOCIATII este una dintre primele case de avocatură înființate în România, după 1 ianuarie 1990. Având 16 parteneri și peste 100 de avocați și consilieri, MUSAT & ASOCIATII acordă servicii de consultanță în toate sectoarele avocaturii de business, incluzând fuziuni & achiziții, privatizări, drept bancar, energie & resurse naturale, concurență, drept societății, telecomunicații & IT, dreptul muncii, fiscalitate, piețe de capital, drept imobiliar, dreptul mediului, litigii & arbitraje comerciale.

MUSAT & ASOCIATII este recunoscută ca fiind unul dintre pilonii avocaturii de business din România, iar publicațiile internaționale de specialitate (Chambers & Partners, International Financial Law Review, Legal 500 etc.) recomandă cu regularitate firma ca fiind unul din liderii pieței avocațiale, mulți dintre avocații firmei fiind la rândul lor nominalizați de aceste publicații ca făcând parte din elita avocaturii de business din România.

Un 2016, MUSAT & ASOCIATII a castigat premiul pentru cea mai mare tranzactie in domeniul energiei pentru asistenta acordata Sterling Resources in procesul de vanzare a operatiunilor din Romania catre Carlyle International Energy Partners, precum si premiul pentru cea mai mare tranzactie din HORECA pentru asistarea Premier Capital in achizitionarea McDonald's in Romania. Distinctiile au fost oferite de Ziarul Financiar, in cadrul Galei Avocatilor 2016, editia a VII-a.