

Protégez vos droits de propriété intellectuelle et marquez des points dans le cadre de vos projets d'affaires franco-italiens

Maître Elisabetta FERRUTA DE CASTELLAN,
Avocat aux Barreaux de Paris et Milan

Elisabetta Ferruta de Castellán est avocat aux Barreaux de Paris et de Milan. Elle est spécialisée en droit des

affaires, droit international, droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Elle assure une activité de conseil et d'assistance juridique aux entreprises franco-italiennes et italo-françaises implantées - ou souhaitant s'implanter - en France ou en Italie qu'elle assiste aussi bien dans le domaine du contentieux que dans l'arbitrage.

De langue maternelle italienne, elle a débuté sa carrière professionnelle à Milan où pendant plus de dix ans elle a exercé au sein d'importants cabinets d'avocats d'affaires Internationaux.

Depuis 1994, elle exerce en France dans le domaine des relations d'affaires franco-italiennes.

Elle a été membre de plusieurs groupes de travail au sein du Medef Paris chargés d'élaborer un livre sur l'intelligence économique et est l'auteur de plusieurs articles et études.

Elle est également membre de plusieurs associations d'avocats à vocation internationale et elle dispose de réseaux efficaces à l'étranger et notamment en Italie.

Elle intervient fréquemment comme arbitre ou avocat dans le contentieux ou les arbitrages en France et en Italie.

e-mail : ferruta@wanadoo.fr

Les relations d'affaires franco-italiennes sont très dynamiques. Que l'on soit Italien exportant en France ou Français exportant en Italie, avant toute décision stratégique, il est important de vérifier que les droits de propriété intellectuelle de l'entreprise soient bien protégés. S'il est utile de s'appuyer sur un conseil expérimenté dans ce domaine, l'action en contrefaçon peut aussi constituer un élément de stratégie. Les précisions sur ce sujet de Maître Elisabetta Ferruta de Castellán, Avocat aux Barreaux de Paris et Milan.

Le Cabinet d'Avocats d'affaires de Maître Elisabetta Ferruta de Castellán est spécialisé dans les relations d'affaires franco-italiennes... Pouvez-vous préciser son positionnement et les compétences qu'il réunit ?

Cabinet indépendant, j'exerce dans une structure parisienne qui regroupe plus de 40 avocats et fiscalistes. Je dispose de correspondants expérimentés à Milan dans les principales villes d'Italie, comme à l'étranger.

Spécialisée en droit des affaires ; avez-vous d'autres spécialisations ?

Depuis plus de 20 ans, je me suis spécialisée dans les domaines suivants :

- Droit des affaires et du commerce international
- Droit du commerce et de la distribution
- Droit de la propriété intellectuelle et droit des marques
- Procédures collectives
- Droit des sociétés : fusions et acquisitions ; restructurations de sociétés, création de la structure juridique ; constitution et implantation de filiales ; création de bureaux de représentation etc.
- Droit social ;
- Droit des transports ;
- Droit des assurances.

Le cabinet indépendant dans lequel j'exerce réunit de solides compétences en matière de contentieux national et international, proposant ainsi un accompagnement complet à ses clients.

Il est membre de plusieurs réseaux internationaux, ce qui lui permet d'être présent partout en Europe et dans le monde, pour accompagner mes clients dans le cadre de leurs démarches nationales et transfrontalières.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises actives dans le cadre bilatéral France-Italie ?

La France et l'Italie sont l'une pour l'autre des partenaires très importants. Ainsi au premier semestre 2007, avec plus de 38 milliards d'euros d'échanges bilatéraux, l'Italie était le deuxième partenaire commercial de la France. Il existe une forte imbrication sectorielle. Les investissements français concernent des secteurs très variés : les biens d'équipement, les biens de consommation, les services, la grande distribution, l'énergie, l'automobile, les assurances et l'aéronautique. Ceci sans oublier le secteur agricole, dans lequel la balance française est excédentaire.

Avec 21 milliards d'euros d'investissements directs français en Italie contre 20 milliards d'investissements italiens en France en 2005, les flux financiers sont équilibrés. Il faut noter aussi que les investissements italiens en France ont ainsi augmenté de 30% de 2002 à 2005.

Certains domaines sont marqués par une coopération importante, à l'image des transports. Au total, la palette est très large ; les opportunités

Dans ce contexte, les entreprises qui souhaitent s'implanter en France ou en Italie pour faire progresser leurs parts du marché ont intérêt de procéder par acquisition de concurrentes locales (fusions ou acquisitions).

Quel est le profil de vos clients ?

Il s'agit essentiellement de moyennes et grandes entreprises industrielles et franco-italiennes et italo-françaises.

celles occupant plus de 500 salariés.

Nous travaillons également avec beaucoup de cabinets d'avocats étrangers qui s'adressent à notre cabinet pour les assister dans leurs relations internationales.

Quels conseils donneriez-vous à une société souhaitant protéger ses droits de propriété intellectuelle, sur le marché français, pour une société italienne, ou en Italie, pour une société française ?

Il est possible de bénéficier dans les pays adhérents à la Convention de Paris du 20 mars 1883 parmi les quels la France et l'Italie de la priorité du premier dépôt français, en effectuant les formalités nécessaires six mois au plus à compter du dépôt. Plus de 150 adhérents l'ont ratifiée.

L'arrangement de Madrid étend aux Etats de l'Union Européenne les effets du dépôt effectué en France ou en Italie. 61 pays y adhèrent. Le dépôt produit ses effets 20 ans à compter de l'enregistrement international et peut être indéfiniment prolongé. Dans chacun des Etats, l'enregistrement a la valeur d'un dépôt national.

La marque communautaire est en vigueur depuis le 1^{er} janvier 1996, administrée par l'Office de l'Harmonisation à Alicante (Espagne). Les marques nationales coexistent. La protection dure 10 ans après le dépôt de la demande, indéfiniment renouvelable. Les sanctions sont de la compétence, en France, du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Il est possible de faire des demandes nationales, communautaires et internationales pour une même marque. Les conditions de dépôts et les procédures varient cependant d'un système à l'autre. Il faut donc s'informer précisément.

Il est conseillé de s'adresser à un avocat spécialisé en propriété

Studio Legale Internazionale
Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN
Avvocato in Parigi e Milano

Lo Studio Legale Internazionale Avv. Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN é in grado di assicurare delle solide competenze in materia di contenzioso nazionale ed internazionale e di fornire un accompagnamento specifico e completo ai propri Clienti.

Lo Studio rappresenta ed assiste i propri Clienti italiani, francesi ed anglo-sassoni presso a tutte le giurisdizioni in Francia, Italia ed all'estero, grazie alla propria esperienza consolidata in tutti i campi del contenzioso degli affari.

L'attività dello Studio comprende sia l'attività giudiziale che stragiudiziale ed lo Studio é in grado di avvalersi delle competenze e dell'esperienza di diverse Associazioni di Avvocati Internazionali, cio' che consente allo Studio di essere presente ovunque in Europa e all'estero, per accompagnare i propri Clienti nei propri progetti di investimento internazionali.

Lo Studio si occupa regolarmente di cause commerciali internazionali complesse, implicanti l'applicazione di diverse leggi e /o l'implicazione di diverse giurisdizioni.

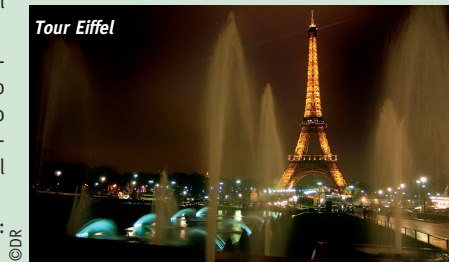
Lo Studio Legale Internazionale Avv. Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN svolge un'attività di Consulenza in diritto francese destinata ai Clienti italiani ed anglo-sassoni, oltre ad un'attività di Consulenza in diritto italiano destinata ai Clienti francesi ed anglo-sassoni, grazie ad una conoscenza approfondita dei sistemi giuridici di Civil law.

Lo Studio é in grado di fornire rapidamente ed efficacemente un Parere su tutte le problematiche giuridiche di Diritto Internazionale, Diritto Comunitario , Diritto Francese ed Italiano.

Lo Studio é operante in tutti i campi del Diritto Commerciale e Societario.

Quanto alla Proprietà Intellettuale, l'attività dello Studio si concentra nel campo dei Marchi, dei Brevetti e del Diritto d'Autore, sviluppando un'attività internazionale di consulenza sulla protezione del patrimonio immateriale dell'azienda.

Assistenza legale in diverse lingue : Italiano, Francese, Inglese e Tedesco.



Studio Legale Internazionale
Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN
Avvocato in PARIGI e MILANO

9, rue Alfred de VIGNY - 75008 PARIS

Tél. : 01 45 01 71 40 - Fax : 01 40 53 09 08 - Mail : ferruta@wanadoo.fr

d'affaires liées aux échanges économiques et aux investissements croisés franco-italiens intéressent les grands groupes, mais également, un tissu dense de PMI-PME, appartenant tant au domaine de l'industrie qu'à celui des services.

Il ne faut pas oublier que le tissu économique et industriel italien est essentiellement composé de PME.

En Italie, à l'inverse de la France, 70% du PIB est réalisé par des entreprises de moins de 500 salariés et 30% par

intellectuelle et Industrielle, maîtrisant la législation de deux pays.

Comment agir en contentieux ? Dans quel cas faut-il l'envisager ?

La seconde partie de votre question est très intéressante. En effet, le contentieux peut être utilisé non seulement comme mode de règlement des litiges, mais aussi comme menace ou négociation entre concurrents.

Parmi les pratiques offensives, il est possible de multiplier les formes de «réservation» de l'information sur les marques pour occuper le terrain concurrentiel.

Le titulaire du droit de marque peut agir en contrefaçon après la publication de la demande d'enregistrement de la marque et pour les faits postérieurs à cette date. Cette action se prescrit trois ans à compter des faits qui en sont la cause et relève de la compétence des Tribunaux de Grande Instance.

Le titulaire d'un droit de marque peut obtenir des tribunaux l'interdiction d'utiliser une marque et l'indemnisation du préjudice subi. Il s'agit aussi de sanctionner la fourniture de moyens en vue de la réalisation d'actes de contrefaçon.

Cette condamnation suppose que l'auteur ait agi en connaissance de cause.

Avant cela, la victime de la contrefaçon peut ordonner différentes mesures conservatoires telles la saisie contrefaçon ou une retenue en douane des objets contrefaits.

Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour les atteintes à la marque qui ne constituent pas un délit pénal.

Sur le plan pénal, la victime peut porter son action devant le Tribunal Correctionnel.

Les deux actions (civile et pénale) peuvent déboucher sur l'allocation de dommages intérêts, la confiscation des objets contrefaits, la publication de la décision dans la presse, la

Cabinet d'Avocat International
Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN
Avocat à Paris et Milan

Le Cabinet d'Avocat International Maître Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN réunit de solides compétences en matière de contentieux national et international, proposant un accompagnement spécifique et complet à ses Clients.

Le Cabinet représente des Clients italiens et français et anglo-saxons auprès des juridictions ordinaires en France et en Italie et à l'étranger, grâce à son expérience solide dans tous les domaines du contentieux des Affaires.

L'activité comprend tant des aspects contentieux que non contentieux et bénéficie du soutien de plusieurs réseaux internationaux, ce qui lui permet d'être présent partout en Europe et dans le monde, pour accompagner ses Clients dans le cadre de leurs démarches nationales et transfrontalières.

Le Cabinet traite régulièrement des litiges commerciaux et transfrontaliers complexes impliquant souvent plusieurs juridictions.

Le Cabinet développe le conseil juridique de droit italien destiné aux Clients français et anglo-saxons et également le conseil juridique de droit français destiné aux Clients italiens et anglo-saxons, grâce à une connaissance approfondie de systèmes juridiques de Civil Law.

Il est mesure de répondre rapidement et efficacement à toutes les problématiques juridiques de Droit International, Communautaire, Droit Français et Italien.

Dans contentieux le Cabinet est actif dans tous les domaines et, en ce qui concerne la Propriété Intellectuelle, il se concentre dans le domaine des Marques, Brevets et Droit d'Auteur et développe une activité internationale de conseil sur la Protection du Patrimoine Immatériel de l'entreprise.

Assistance légale dans plusieurs langues : Italien, Français, Anglais et Allemand.



Eglise-Cathédrale-Monastère Duomo di Milano

Cabinet d'Avocat International
Maître Elisabetta FERRUTA de CASTELLAN
Avocat à PARIS et MILAN

9, rue Alfred de VIGNY - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 01 71 40 - Fax : 01 40 53 09 08 - Mail : ferruta@wanadoo.fr

destruction des objets ayant servi à réaliser la contrefaçon, voire, au pénal, la fermeture de l'établissement dans lequel ont été commis les actes de contrefaçon.

L'action civile est favorable à l'indemnisation de la victime, alors que l'action pénale privilégie l'aspect répressif.

L'action en contrefaçon est-elle le seul recours ?

Pour protéger les marques à l'international il est possible d'exercer également une action en concurrence déloyale, une opposition administrative, une annulation et déchéance des marques adverses, ou le dépôt auprès des douanes d'un dossier, pour faire contrôler l'importation des marchandises contrefaites etc.

Au civil, l'action en contrefaçon préserve le droit privatif de propriété intellectuelle ou industrielle et répare le préjudice causé par l'atteinte à un tel droit, par l'octroi de dommages et intérêts. Des sanctions complémentaires sont possibles comme la publication de la décision.

Il faut donc étudier avec attention la stratégie la mieux adaptée.

Dans ce domaine, le contentieux est, par nature, assez exigeant et très complexe. Il existe ainsi plusieurs moyens d'action et d'exception qui doivent être mûrement réfléchis.

Que vous soyez le demandeur ou le défendeur, il est fortement conseillé de se faire assister par un avocat spécialisé, en cas de litige. ■