



DEPARTEMENT
PROPRIETE INTELLECTUELLE



•
Latournerie Wolfrom
& Associés



Société d'Avocats

164, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Tél : 33 (0)1 56 59 74 74 – Fax : 33 (0)1 56 59 74 75 – contact@latournerie-wolfrom.com - www.latournerie-wolfrom.com



PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conscient de l'importance pour une entreprise des actifs intellectuels tels que les marques, droits d'auteur, droits voisins, dessins et modèles, bases de données, noms de domaine ou encore brevets et savoir faire, le département *TIMED&IP* a développé, sous la responsabilité de Marie-Hélène Tonnellier, Associée, une expertise en droit de la propriété intellectuelle.

A ce titre, le département *TIMED&IP* au sein du Cabinet conseille ses clients sur les modes de protection les plus adaptés à ces investissements souvent stratégiques pour les entreprises, sur la gestion des dépôts nécessaires, en coordination avec les conseils en propriété industrielle et rédige et négocie les contrats afférents à l'exploitation de ces actifs particuliers.

En synergie avec le département de droit des sociétés, l'équipe de propriété intellectuelle intervient dans toutes les opérations de fusion ou d'acquisition pour auditer les modes de protection des créations intellectuelles et les droits de propriété industrielle de l'entreprise cible.

Le département *TIMED&IP* assiste ses clients également dans toutes les procédures judiciaires, civiles et pénales, aux fins de protection de ces différents types de droits, notamment dans le cadre d'actions en contrefaçon.

Les membres du département *TIMED&IP* en charge de ces questions participent régulièrement à des séminaires et conférences sur ces questions.



Nos références récentes

Propriété industrielle : marques, noms de domaines et dessins et modèles

- Conseils apportés à plusieurs clients du Cabinet pour définir les meilleurs modes de protection de leurs marques, brevets, noms de domaines ou dessins et modèles ainsi que pour protéger tous les actifs couverts par le droit d'auteur.
- Audit de portefeuilles de marques, noms de domaines, brevets, dans le cadre de cession ou d'acquisition de sociétés.
- Conseil et assistance d'une entreprise américaine dans le cadre de l'acquisition d'un portefeuille de marques françaises.
- Conseil et assistance d'une société dans la création et le dépôt de 16 marques françaises semi-figuratives, dans le cadre de son activité de certification électronique.
- Conseil et assistance apportés à plusieurs clients du Cabinet pour des contrefaçons de marques et noms de domaines sur Internet (achats de mots clefs et de liens sponsorisés) et suivi des procédures en contrefaçon et concurrence déloyale. A titre d'exemples récents :
 - Conseil et assistance d'une agence de voyages en ligne, leader en France, dans une action en contrefaçon de marques l'opposant à l'Association Française des Agences de Tourisme et à la société AFAT, dans le cadre de l'achat de liens sponsorisés sur le moteur de recherches Google.
 - Conseil et assistance d'une agence de voyages en ligne, leader en France, dans la défense de la marque de son service comparateur à l'encontre d'une société tierce revendiquant des droits sur ladite marque.
 - Conseil et assistance d'une grande société informatique dans le cadre d'un contentieux portant sur la contrefaçon d'une de ses marques.
 - Conseil et assistance d'un constructeur automobile dans un litige l'opposant à un concurrent relatif à une contrefaçon de marque relative à l'un de ses modèles de voiture.
 - Conseil et assistance d'une agence de communication et marketing à l'encontre d'un de ses concurrents utilisant une marque et dénomination sociale similaire.
- Conseil et assistance de clients du Cabinet pour la récupération de noms de domaine, en application de procédures UDRP.

- Conseil et assistance d'une société de conseil en gestion immobilière dans la défense de sa dénomination sociale et marque face à une société concurrente anglaise dont la filiale est établie en France.
- Conseil et assistance d'un syndicat professionnel dans le cadre (i) d'une procédure d'opposition de marque à l'INPI et (ii) de la rédaction d'un accord de coexistence avec l'opposant.
- Conseil et assistance de collectivités locales pour le dépôt et l'acquisition de marques géographiques et de noms de domaines et rédaction de contrats de licence y afférents au profit de sociétés délégataires de services.
- Rédaction et négociation de contrats de licence, de cession, de coexistence de marques, noms de domaines, noms commerciaux.
- Conseil et assistance d'une importante société de conseil en communication pour le montage d'un évènement de communication au profit d'une marque notoire de lingerie utilisant indirectement la notoriété d'une marque notoire de voiture au travers d'un jeu concours.
- Conseil et assistance d'une société de packaging dans la défense de ses droits sur des modèles de boîtes.

Propriété industrielle : brevets

- Audit de portefeuilles de brevets et des contrats y afférents, dans le cadre de cession ou d'acquisition de sociétés.
- Assistance d'un distributeur/importateur de produits brevetés dans une action en contrefaçon lancée par un fabricant de produits concurrents.
- Assistance d'une société détenteur d'un portefeuille de brevets dans une action intentée contre certains de ses salariés inventeurs refusant la cession de leurs droits sur les brevets.
- Assistance d'une société leader dans le domaine des systèmes monétiques contre l'un de ses clients ayant déposé un brevet tendant à s'approprier ce système. Rédaction d'un accord de partenariat sur les brevets en résultant et d'accords de licence croisés.
- Rédaction d'une convention de nantissement de brevets dans le cadre d'un crédit senior.
- Rédaction et négociation de contrat de licence, de copropriété et de cession de brevet.



Propriété intellectuelle : Droits d'auteur et bases de données

Outre les exemples de références mentionnés dans notre présentation « Média », voici quelques exemples récents d'intervention :

- Assistance d'un éditeur de jeux vidéo dans la passation de ses contrats d'auteur passés avec les artistes, et auteurs de jeux vidéo ainsi qu'avec les partenaires pour la diffusion de ces jeux sur internet.
- Conseil et assistance d'un auteur dans la négociation et la rédaction d'un contrat de distribution avec Elektrogames pour le jeu vidéo "Another World".
- Conseil et assistance d'un auteur dans la rédaction du contrat le liant à l'éditeur Ubi Soft, à tous les stades de développement (pré-production, production, post-production) de son prochain jeu vidéo.
- Action contentieuse en récupération de redevances de droit d'auteur pour le compte des co-auteurs du jeu vidéo "Heart of Darkness" édité par Atari via Amazing Studio.
- Formation sur mesure, portant sur le droit des jeux vidéo, auprès des 50 studios de production parisiens regroupés au sein du cluster Capital Games.
- Assistance juridique d'un département sur les problématiques de droit d'auteur (production de consultations juridiques à la demande de la personne publique et production d'une veille juridique périodique).
- Assistance juridique d'une collectivité locale pour l'organisation d'un festival de films et la protection des actifs incorporels y afférents (marques, logos, noms de domaines, ...) et rédaction de licences avec les partenaires.
- Assistance juridique de collectivités locales dans la négociation de droits leur permettant de modifier des œuvres acquises protégées par des droits d'auteur (sculptures, ...).
- Assistance d'un éditeur de presse dans la renégociation des droits d'auteur avec les journalistes pour la rediffusion des articles sur d'autres publications du groupe et sur le support internet.
- Assistance d'une plate forme de téléchargement d'œuvres en ligne pour la passation des accords avec les sociétés de gestion collectives, artistes, producteurs et majors pour obtenir les droits nécessaires à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et musicales sur internet.
- Assistance de sociétés e-commerce pour la négociation et rédaction des contrats afférents à l'obtention des droits d'auteur concernant des photographies et contenus rédactionnels diffusés sur leurs sites.



- Conseil et assistance d'une grande société dans le domaine de l'habillement sportswear dans le cadre d'un litige relatif à la production et à la distribution de DVD incorporant des illustrations musicales.
- Assistance générale d'un constructeur automobile en matière de propriété intellectuelle et en matière contractuelle, notamment pour des contrefaçons de modèles.
- Conseil et assistance de l'un des leaders mondiaux de la distribution de produits culturels et de loisirs dans le cadre d'une action en contrefaçon du "look and feel" d'un site internet concurrent.
- Conseil et assistance d'une agence de voyages en ligne, leader dans son domaine, dans un litige l'opposant à une agence de photographes et concernant la contrefaçon de photographies.
- Rédaction d'une consultation juridique relative aux diverses problématiques liées à la titularité de la base de données du G.I.E. CRCESU (Centre de Remboursement des Chèques Emploi Service Universels).
- Conseil et assistance d'un grand établissement public en charge de l'assistance aux personnes âgées et handicapées dans la mise en oeuvre d'une base de données et d'un moteur de recherche.

RESPONSABLE DE L'EQUIPE

Marie-Hélène Tonnellier *Associée*

Marie-Hélène Tonnellier, avocat associée du Cabinet Latournerie Wolfrom & Associés, dirige le département *TIMED & IP* du Cabinet. Elle assure la direction et la supervision des dossiers de conseil et de contentieux du département.

Elle est titulaire d'un DEA de droit des affaires de Paris I Panthéon Sorbonne, d'un DESS de droit notarial de Paris II Assas, d'une Maîtrise en droit des affaires de Paris I Panthéon Sorbonne. Elle est chargée d'enseignement en droit de l'informatique au Master 2 Droit de l'informatique et du numérique de l'Université de Paris XI Sceaux.

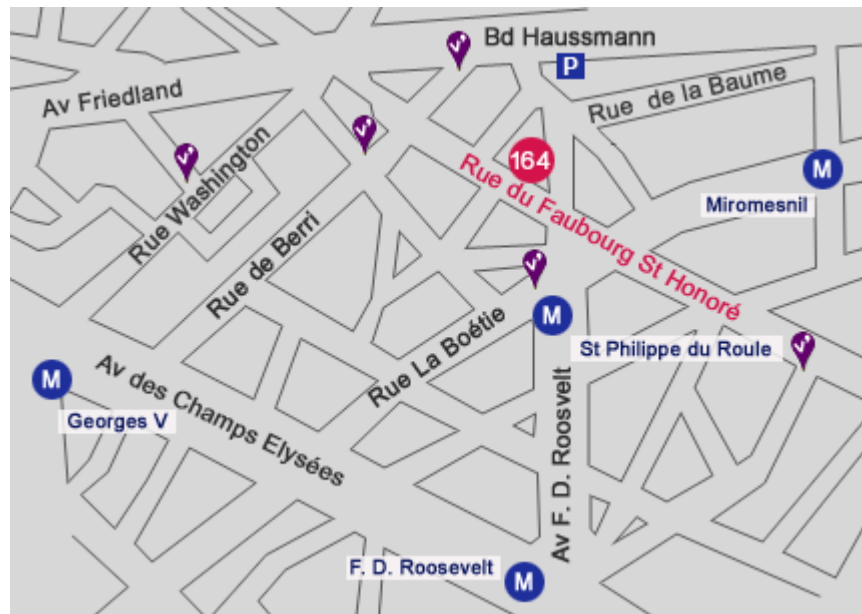


Domaines de compétence

Droit des contrats Droit de l'informatique Droit de l'Internet et des télécommunications Droit des Médias Droit d'auteur Droit de la propriété industrielle (marque, brevet, savoir faire,...) Droit du commerce électronique Droit des données à caractère personnel Droit de la cryptologie



●
Latournerie Wolfrom
& Associés



Contact

Latournerie Wolfrom & Associés
164 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Téléphone : 01.56.59.74.74

Fax : 01.56.59.74.75

www.latournerie-wolfrom.com

Assistante : Carole Simon

Téléphone : 01.56.59.74.98

E-mail : c.simon@latournerie-wolfrom.com