



Journal du DAA

Le J/DAA, votre revue étudiante en droit des affaires

A retrouver dans votre numéro sur le Droit de la propriété intellectuelle :

A la une en droit des affaires

Le brevet unitaire européen : la nouvelle protection ultraperformante tant attendue ?

P.1

Le mot du Pro

À la recherche de nouveaux remèdes aux fausses nouvelles.

P.4

Nos articles

Les “NFT” : outil de lutte ou nouveau siège d’atteintes à la propriété intellectuelle ?

P.5

THAT’S HOT® : Le capitalisme juridique américain et son absence de reconnaissance sur le territoire européen

P.9

A la Une en droit des affaires

Le brevet unitaire européen : la nouvelle protection ultraperformante tant attendue ?

Avec l’adhésion récente de l’Allemagne au « projet de coopération » en matière de brevet lancé en 2013, le dernier obstacle à l’entrée en vigueur du brevet unitaire européen est levé, permettant de concrétiser ce projet en discussion depuis plus de 30 ans.

Le brevet est un « titre délivré par les pouvoirs publics conférant un monopole temporaire d’exploitation sur une invention à celui qui la relève, en donne une description suffisante et complète et en revendique ce monopole »¹. Le brevet est indispensable à l’innovation, il assure une certaine sécurité à son titulaire qui gardera le monopole d’exploitation.

Il existe actuellement deux types de brevets : le brevet national, protégé par l’INPI (Institut National de la Propriété industrielle) en France, et le brevet européen qui accorde à son bénéficiaire une protection dans plusieurs États membres de la

coopération renforcée en passant par un guichet unique, l’Office Européen du Brevet (OEB).

Une fois adopté et mis en place dans au moins 13 États membres de la coopération renforcée, le brevet unitaire européen permettra d’obtenir une protection harmonisée dans le territoire de plusieurs États parties au système du brevet unitaire et ayant ratifié l’Accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB).

L’effet unitaire pourra être acquis à la suite d’une simple demande. Il suffira, en présence d’un brevet européen préalable, de déposer une demande d’effet unitaire auprès de l’OEB pour bénéficier de cette nouvelle protection.

¹ S. GUINCHARD et T. DEBARD [Dir.], Lexique des termes juridiques, 29e éd., 2021, Dalloz



Même procédure de délivrance que pour le brevet européen classique

Procédure post-délivrance différente pour le brevet unitaire européen

Source : office européen des brevets (traduit de l'anglais)

Rapide aperçu historique du projet - Le brevet unitaire européen, aussi appelé « brevet européen à effet unitaire » résulte de deux règlements de 2012¹.

Dès sa mise en place, le projet a fait face à des résistances de telle sorte que le Conseil des ministres de l'Union européenne a décidé de constituer une coopération renforcée entre plusieurs États membres de l'OEB. Cette coopération renforcée vise aujourd'hui 25 États, à savoir la quasi-totalité des États membres de l'Union européenne à l'exception de la Croatie et de l'Espagne qui restent réfractaires à ce projet.

L'instauration du brevet unitaire est corrélée avec la ratification de l'Accord sur une Juridiction Unifiée du Brevet (l'AJUB). Ce texte prévoit la mise en place d'une juridiction européenne qui sera chargée de l'ensemble du contentieux relatif au brevet unitaire et au brevet européen. Pour que cette juridiction puisse devenir effective encore fallait-il que l'AJUB soit ratifié par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leur effet en 2012, à savoir l'Allemagne, la France et désormais l'Italie avec le retrait du Royaume-Uni de l'accord fin 2020. C'est désormais chose faite !

Le brevet unitaire européen pourra donc être demandé pour tout brevet européen délivré à compter de la date d'entrée en vigueur de l'AJUB. Ainsi l'ensemble de ces conditions et la difficulté à trouver un consensus explique la mise en place tardive de cette nouvelle forme de brevet.

Un impact pratique et économique - La mise en place progressive du brevet unitaire permettra de réduire la complexité des tâches administratives. En effet, avec le brevet européen, son titulaire doit s'acquitter de taxes annuelles auprès de chaque pays où la protection s'opère et d'autres formalités, notamment les frais de traduction. Ces formalités étaient soumises à des délais variables et à des modalités de recouvrement différentes.

Le brevet unitaire européen entend réduire les coûts et simplifier les formalités en mettant en place **une plateforme unique** et **une procédure unique** permettant de pallier la diversité des formalités nationales post-délivrance actuelle. Concrètement, il n'y aura plus qu'une seule taxe annuelle pour l'ensemble des territoires protégés. Afin de s'assurer de l'attractivité du système, la nouvelle taxe annuelle centralisée a été fixée à un niveau très compétitif. À titre d'exemple, un inventeur qui demanderait une protection sur 25 États membres pour 10 ans ne payerait l'équivalent, aujourd'hui, que d'une protection effective sur 4 États membres, soit 5000 euros au lieu de 30 000 euros².

En résumé, l'ensemble des mesures suivantes seront mises en place :

- ⇒ L'OEB se chargera de l'entière des démarches post-délivrance des brevets avec la mise en place d'un nouveau registre dédié aux brevets unitaires³ ;
- ⇒ Un système de compensation se chargera des coûts liés à la traduction de la demande de brevet⁴ ;

¹ Règlement de l'UE n°1257/2012 créant un "brevet européen à effet unitaire" ; Règlement de l'UE n°1260/2012 fixant les règles relatives à la traduction des brevets unitaires

² Ministère de l'économie, des finances et de la relance, « Le brevet unitaire européen, quel coût ? », 25 juin 2015

³ Article 9 du règlement n°1257/2012

⁴ Article 5 du règlement n°1257/2012

⇒ Une procédure unique sera mise en place pour le paiement des taxes respectant un délai unique¹.

L'émergence de nouvelles stratégies pour les inventeurs – L'entrée en vigueur du brevet européen unitaire aura un impact sur la stratégie des entreprises qui devront composer avec différentes protections. Le brevet européen reste toujours pertinent pour les pays dans lesquels le BUE ne s'applique pas et pour les PME opérant sur un marché restreint à deux ou trois États et qui n'ont pas d'intérêt à opter pour une protection plus large et, de facto, plus onéreuse.

A l'inverse, les entreprises internationales devront calculer quelle protection sera la plus adéquate. Si le brevet unitaire européen venait à être annulé dans un pays, cela aurait un impact sur l'ensemble des pays couverts par le brevet. Elles auront ainsi la possibilité de cumuler le brevet européen et le brevet unitaire. Le brevet national pourra également s'ajouter aux autres formes de brevet. Les entreprises auront ainsi tout intérêt à se prémunir de se risquer en cumulant les protections pour gagner en efficacité. Le brevet national pourra également s'ajouter aux autres formes de brevet. Le brevet européen unitaire est très rassurant car il confère, à terme, une certaine sécurité juridique à son titulaire avec des solutions jurisprudentielles uniques.

Système optimal ou souffrant de nombreuses lacunes ? - Cette nouvelle protection est l'illustration de la volonté d'interdépendance croissante de certains États membres. En effet, la mise en place d'une juridiction commune pour traiter des contentieux relatifs aux brevets unitaire permet d'éviter les divergences de décisions au sein des États signataires.

Cependant, la durée nécessaire à l'aboutissement de ce projet témoigne de la scission entre les États voulant une union véritable et ceux qui souhaitent

garder leur souveraineté. Ces derniers, émettent d'ores et déjà des doutes quant au fonctionnement de cette Cour et craignent de perdre trop de pouvoir dans le domaine du brevet, d'autant plus que le lieu d'établissement des différentes instances est très débattu. L'ensemble des États participants n'ont pas encore ratifié l'accord à savoir la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, Chypre, la Grèce, l'Irlande et l'Allemagne. Ainsi, il existera plusieurs générations de protections englobant un territoire de protection en perpétuelle mouvance jusqu'à la ratification de l'accord par l'ensemble des États signataires.

Bien qu'il s'agisse d'une nouveauté qui semble nécessaire aux vues de la lourdeur des démarches post-délivrance, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un projet vieux d'une décennie qui tarde à arriver et à convaincre. Cependant, il est nécessaire d'encourager ce changement rendant le recours au brevet plus accessible en allégeant ses formalités et son coût ce *qui in fine* remet l'innovation au centre des préoccupations. Ce nouveau système devra faire face à certains recalibrages pour être pleinement performant afin de permettre, à terme, une sécurité juridique renforcée. Nombre de sociétés vont donc regarder d'un œil attentif les premières décisions rendues avant d'utiliser cette nouvelle forme de protection.

Perrine ALBERT et Solène DOMENJOUR

¹ Article 11 du règlement n°1257/2012

À la recherche de nouveaux remèdes aux fausses nouvelles

Des États-Unis à la France en passant par la Chine est à l'œuvre une épidémie de fausses nouvelles. Ce virus peut prendre plusieurs formes, en matière sanitaire, en matière électorale et récemment un nouveau variant est encore apparu avec le conflit militaire en Ukraine. Si la propagation de ce virus est accrue par l'usage des réseaux sociaux, le mal n'est pas nouveau et semble presque aussi ancien que l'humanité elle-même. Pourtant, le danger semble tel que les pouvoirs publics cherchent de nouveaux remèdes pour endiguer le phénomène. Récemment, le Président de la République a confié à la commission Bronner le soin d'envisager de nouveaux outils pour lutter contre les fakes news.



Samir MERABET

—
Agrégé des Facultés
de Droit

Professeur de droit
privé à l'Université
des Antilles

De lege lata, un arsenal législatif fourni. Sans attendre d'éventuelles réformes, le droit positif offre déjà plusieurs fondements pour lutter contre les fausses nouvelles. Divers textes spéciaux sanctionnent déjà le fait de communiquer de fausses nouvelles. On pense par exemple à l'article 322-14 du Code pénal prohibant les fausses informations faisant croire à un incident imaginaire, les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du Code monétaire et financier stigmatisant « l'indication fausse ou trompeuse » pouvant affecter les cours des marchés financiers ou encore l'article L. 163-2 du Code électoral qui pour sa part envisage les « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité » d'un scrutin électoral. Au-delà de ces textes, il s'avère que le droit français s'est penché très tôt sur ce sujet. En effet, on retrouve dès la loi du 29 juillet 1881 la volonté de lutter contre la propagation d'informations erronées. L'article 27 du texte sanctionne « la publication la diffusion ou la reproduction, par quelques moyens que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ». Aussi, le droit français semble déjà offrir les outils nécessaires à la sanction des fausses nouvelles préjudiciables. C'est davantage leur prolifération sur les plateformes qui semble renouveler les difficultés.

De lege feranda, la recherche de nouveaux outils. Malgré l'existence de textes anciens sanctionnant la diffusion de fausses nouvelles, il est indéniable que le phénomène n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Ce n'est pas tant une différence de nature que de degrés que l'on constate. Internet et en particulier les réseaux sociaux permettent de diffuser beaucoup plus facilement les fausses nouvelles qu'auparavant. Le volume de contenus posté quotidiennement sur Twitter, Instagram et autre Facebook rend inévitablement beaucoup plus importants le nombre de contenus litigieux. À cela s'ajoute l'anonymat relatif des utilisateurs de ces services. On le comprend, ça n'est pas la qualification de fausses nouvelles qui est donc en cause. C'est la raison pour laquelle le rapport Bronner remis au président de la République préconise de ne pas modifier la définition issue de la loi du 29 juillet 1881 qui est suffisante. En revanche, la commission propose de nouveaux moyens pour lutter contre les fausses nouvelles. Globalement, les propositions consistent à responsabiliser davantage les plateformes pour qu'elles effectuent un travail de modération plus important. Ce sont donc les mesures préventives qui sont pour l'essentiel mobilisées. L'idée est que les plateformes retirent les contenus litigieux, avant que toute autorité administrative et judiciaire ne se prononce. Le rapport Bronner propose notamment que la proposition de Digital Services Act soit amendée pour créer une obligation spécifique en ce sens, en matière de fausses nouvelles. Il est par ailleurs proposé de confier une nouvelle compétence à l'ARCOM pour lui permettre de contrôler la modération exercée par les plateformes en matière de fausses nouvelles. On le voit, il ne semble nullement nécessaire de réinventer le droit pour lutter efficacement contre les fausses nouvelles. Il est seulement nécessaire de se doter de nouveaux outils, pour passer d'une logique *ex post* à *ex ante*, qui permettra une plus grande efficacité de la lutte contre les fakes news.

Samir MERABET

Les “NFT” : outil de lutte ou nouveau siège d’atteintes à la propriété intellectuelle ?

40 milliards de dollars. C’est ce que représente aujourd’hui le marché des NFT qui ne cesse de croître depuis le début de l’année 2021. Cela fait de celui-ci le segment le plus rentable et le plus actif sur le marché des crypto-actifs. Cependant, bien qu’étant apparus à la même période que la blockchain, ces actifs numériques sortent enfin de l’ombre pour connaître un essor fulgurant. Cet engouement autour des *non-fungible token*, ou jetons non fongibles en français, semble venir affecter de manière incertaine le monde juridique et notamment en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, avant de commencer à étudier cet impact, il convient de poser quelques définitions afin de mieux cerner ces notions qui restent encore floues.

Un NFT est alors défini en doctrine comme « un fichier de données, unique et infalsifiable, inséré au sein de la technologie blockchain et destiné à garantir l’authenticité d’une œuvre originale ou de sa reproduction, voire à constituer l’œuvre originale elle-même »¹.

Si la définition du NFT n’a maintenant plus de secret pour vous, il est nécessaire de bien comprendre la technologie sur laquelle il repose pour en saisir tous les enjeux. Le NFT est en effet inscrit sur une blockchain, laquelle se définit comme « une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création »². En d’autres termes, la blockchain est un assemblage de blocs virtuels, imbriqués les uns aux autres, chacun constituant les maillons d’une chaîne. Ils s’identifient par une série de caractères contenant les informations relatives à l’opération, sa date et assurant sa sécurité grâce à la résolution d’un problème de cryptographie. Cette technologie permet donc de stocker et transmettre des informations, sans organe de contrôle.

Quel rapport entre ces définitions techniques et la propriété intellectuelle nous direz-vous ? L’impact des NFT sur la propriété intellectuelle est en réalité important. En effet, la propriété intellectuelle a pour objet de conférer des droits et une protection aux créateurs. Or, l’actualité a pu nous démontrer que les NFT semblent aussi bien porter préjudice que renforcer ces droits et particulièrement ceux afférents aux marques et créations artistiques.

Le lien semble alors maintenant un peu plus évident. Dès lors, les NFT sont-ils le siège de nouvelles atteintes ou un outil de lutte au service de la propriété intellectuelle ?

De prime abord et comme toute nouvelle notion non encore appréhendée par le droit, il est évident que les NFT peuvent s’ériger comme une menace aux droits de propriété intellectuelle. Cependant, ces jetons virtuels sont aussi le moyen de certifier l’authenticité d’un actif, ce qui fait en réalité d’eux un outil de lutte contre certaines atteintes à la propriété intellectuelle.

I- Le NFT, nouveau siège d’atteinte à la propriété intellectuelle

Pour cerner en quoi les NFT constituent un nouveau siège d’atteinte à la propriété intellectuelle, il convient d’abord de se demander s’ils sont protégés en tant que tels.

Ainsi, au sens de l’article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), le droit d’auteur protège « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » Cette disposition est extrêmement large et au premier abord il semblerait qu’un NFT puisse être protégé. Cependant, force est de constater que le NFT ne se trouve pas dans la liste de l’article L.112-2 dudit Code mentionnant de manière non limitative les œuvres susceptibles d’être reconnues comme œuvre de l’esprit. Pour entériner notre raisonnement, il nous suffit simplement d’évoquer l’article L. 111-3 du Code de

¹ Le CSPLA lance une mission sur les « Non Fungible Tokens » (NFT) – Légipresse 2021. 515 Dalloz.

² Définition disponible à l’adresse : <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/blockchain-definition-avantage-utilisation-application>

la propriété intellectuelle ainsi que la jurisprudence qui distinguent clairement la propriété incorporelle de l'œuvre de son support matériel. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il est important de distinguer le NFT de l'œuvre en elle-même. En d'autres termes, le NFT n'étant qu'un jeton numérique permettant d'accéder à un fichier numérique présent sur la blockchain, il n'est pas en lui-même une œuvre d'art.

Ainsi, les NFT portent une atteinte certaine à la propriété intellectuelle car ils ne sont pas encore expressément encadrés par cette branche du droit. En effet, le législateur semble déjà avoir du mal à encadrer légalement le domaine des cryptomonnaies, encadrer les NFT paraît être un nouveau défi. Cependant, cela n'exclut pas de leur appliquer un certain nombre de règles de droit positif préexistantes. De plus, tout comme pour les droits d'auteur, le détenteur d'un NFT n'a aucune formalité légale ou administrative à réaliser pour faire reconnaître l'œuvre.

D'autre part, le fait que les NFT reposent sur la blockchain donne lieu à des complications en termes de cession de droit de propriété intellectuelle. Si la blockchain permet la traçabilité du NFT, elle ne garantit à aucun moment que son détenteur possédait les droits nécessaires sur l'image associée. Cela peut aussi poser problème à la suite d'une escroquerie. Si une personne tierce obtient les NFT issus de celle-ci, elle sera reconnue comme nouveau propriétaire légitime sur la blockchain.

Enfin, la nature ubiquitaire et quasi-perpétuelle d'internet conférerait aux NFT une protection infinie et universelle, ce qui serait inconcevable en propriété intellectuelle.

Ainsi, la facilité et le manque d'encadrement dans la création d'un NFT, couplée à la puissance propagatrice d'internet et à l'attraction des cryptomonnaies, rendent la contrefaçon plus facile à réaliser et lui confèrent un impact plus important. On peut d'ailleurs espérer que le législateur prévoira des dispositions strictes pour l'avenir.

C'est d'ailleurs l'objet de la récente affaire opposant Hermès à Mason Rothschild¹, artiste numérique américain ayant créé une série de NFT dont les œuvres reproduisent l'image des fameux sacs Birkin de la marque. Si Hermès crie à la contrefaçon, l'auteur se défend en rappelant qu'il ne vend en aucun cas des faux sacs physiques Hermès et qu'il s'en est juste inspiré pour créer des sacs Birkin imaginaires qui ne seraient jamais commercialisés dans le monde réel. L'affaire a alors été portée devant les juridictions américaines qui seront les premières dans le monde à rendre une décision concernant la contrefaçon par le biais de NFT.

Nous pouvons alors nous demander brièvement comment serait appréhendé un tel procès en France.

Tout d'abord, rappelons que la contrefaçon peut se faire sur différents pans des droits de propriété intellectuelle. Il faut alors préalablement distinguer la contrefaçon de la marque (art. L. 731-1 et s. du CPI), des dessins et modèles (art. L. 521-1 et s. du CPI) mais aussi du droit d'auteur (art. L. 335-1 et s. du CPI). La première consisterait à imiter la marque pour en tirer un profit, la deuxième tendrait à reproduire de manière identique l'apparence d'un produit et la troisième à reproduire l'œuvre sans autorisation expresse de son auteur. De plus, pour qu'une action en contrefaçon puisse aboutir il faut démontrer l'existence d'une qualité pour agir, c'est-à-dire la qualité d'auteur, ainsi qu'une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux. Cette qualité serait alors aisée à démontrer par Hermès.

Il faudrait ensuite prouver qu'il existe des ressemblances pouvant entraîner la confusion chez le consommateur moyen, cette appréciation étant opérée de manière souveraine par les juges du fond.

C'est sur ce point que la décision des juges pourrait être plus incertaine. La discussion pourrait alors porter principalement sur le fait que la société Hermès n'ait jamais annoncé une commercialisation de NFT et que les œuvres créées par Mason R., malgré leur ressemblance, sont tout de même imprégnées d'une forte originalité, ce qui pourrait faire pencher la décision en sa faveur. A contrario, Hermès pourrait faire valoir que

¹ M.-J. COUGARD, « Métavers : Hermès attaque Mason Rothschild pour spéculation sur les sacs Birkin », Les Echos, 2022. Disponible à l'adresse : <https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/metavers-hermes-attaque-mason-rothschild-pour-speculation-sur-les-sacs-birkin-1381199>

le nom utilisé pour la commercialisation des NFT exploitant l'image du sac et donc son apparence, n'est autre que le nom utilisé par sa marque, ce qui créerait une confusion inévitable pour le consommateur.

Dans cette affaire, une potentielle décision des juridictions françaises serait alors incertaine. Le choix à faire est-il celui d'une protection absolue du droit des marques à l'égard de leur exploitation par le biais de NFT ? Ou serait-il bienvenu de se positionner en faveur de l'octroi d'une protection au profit des œuvres commercialisées par le biais d'un NFT ? En tout état de cause, la solution rendue par la juridiction américaine fournira un éclairage sur le traitement de cette problématique pour les autres juridictions étatiques.

Ainsi, si le NFT peut être le nouveau siège d'atteintes à la propriété intellectuelle, il est également intéressant d'envisager cette technologie comme un outil novateur apportant une protection efficace de la propriété intellectuelle.

II- Le NFT, outil innovant au service de la protection de la propriété intellectuelle

Si le lien entre NFT et protection juridique ne semble au premier abord pas évident, de nombreuses marques investissent ce marché et permettent d'illustrer ce rapprochement. Cet essor est tel que selon la banque américaine Morgan Stanley, le marché des NFT de luxe pourrait peser plus de 50 milliards de dollars d'ici 2030.

L'enjeu est alors de taille, si bien que les bénéfices qui peuvent être tirés de ces nouvelles technologies en termes de protection juridique ne peuvent plus être ignorés. Il convient ainsi d'envisager les avantages que les NFT sont susceptibles de conférer aux créations artistiques et plus généralement aux marques.

Dans un premier temps, au stade de la création d'une œuvre, l'inscription de celle-ci sur une blockchain permet de générer un identifiant numérique unique et inviolable garantissant une traçabilité et une datation certaine de cette dernière. Cela peut ainsi permettre de répondre au critère de nouveauté, notamment exigé en matière de dessins et modèles (art L. 511-3 CPI), qui est une des conditions substantielles pour l'octroi d'un droit de propriété par l'INPI. En effet, l'enregistrement de l'œuvre sur la blockchain permet de constituer une preuve infalsifiable de l'antériorité et de la titularité de la création. Cependant, encore faut-il qu'une telle preuve soit reçue par le juge français. Si la loi italienne a consacré en 2019 « l'horodatage électronique blockchain » comme moyen de preuve recevable devant le juge, la question reste pour l'heure en suspens en France. Pourtant, l'intérêt probatoire de la blockchain transparaît facilement au regard de la fonction d'authentification offerte par cette technologie. En effet, chaque bloc se veut infalsifiable dans la mesure où il existe simultanément sur plusieurs réseaux. Son contenu ne peut donc pas être aisément modifié, ce qui garantit la sécurité de cette technologie et justifierait de lui octroyer une force probante.

Outre cet avantage en termes de propriété de la création, le NFT peut être un outil efficace au stade de la commercialisation d'un produit. En effet, l'association d'un NFT à un produit physique ou virtuel peut permettre de délivrer au consommateur de précieuses informations sur la production du bien, sa composition et son circuit de commercialisation. Cela peut ainsi répondre aux standards de responsabilité sociétale des entreprises permettant de renforcer l'image des marques et garantir une plus grande transparence vis-à-vis du consommateur.

Par ailleurs, de grandes marques de textile ont d'ores et déjà saisi le potentiel de cette technologie en matière de lutte contre la contrefaçon. C'est notamment le cas de Nike qui a déposé un brevet en 2019 pour associer à certaines paires de baskets un NFT permettant d'identifier et d'authentifier le produit.

Dans le même sens, les maisons LVMH, Prada et Cartier se sont associées l'année dernière afin de créer Aura Blockchain Consortium, qui se veut être un véritable hub technologique pour les marques. Si ce protocole basé sur la blockchain ne repose pas à proprement parler sur l'utilisation de NFT, il demeure néanmoins novateur en terme de protection des droits de propriété intellectuelle puisqu'il permet notamment de prouver

l'authenticité et l'appartenance des biens et de protéger la marque contre les contrefaçons en contrôlant le marché de la seconde main.

Ainsi, la contrefaçon serait-elle en passe de devenir un lointain souvenir ? Assortir un produit de consommation d'un NFT permettrait en effet de constituer de manière infalsifiable un document prouvant l'authenticité du bien. Cela faciliterait dès lors sa revente sur le marché de la seconde main qui est aujourd'hui en pleine expansion et sur lequel les contrefaçons foisonnent. En effet, le nouvel acquéreur pourrait s'assurer de l'authenticité du produit qu'il achète en scannant simplement un QR code apposé sur la garantie du produit. Cela permettrait donc de fortement réduire l'aléa lié à l'achat potentiel de contrefaçon sur le marché secondaire. De plus, cela ne serait pas négligeable pour les marques quand on sait que la contrefaçon représente un manque à gagner de plus de 8 milliards d'euros par an pour les secteurs les plus exposés.

Surtout, il faut garder à l'esprit que le potentiel des NFT ne se limite pas au domaine du luxe et de l'art.

Dernièrement, une marque de voiture italienne a annoncé franchir le pas en se lançant ce défi innovant à l'appui de cette technologie. Alfa Romeo prévoit en effet d'assortir son prochain SUV d'un NFT permettant d'enregistrer les informations du véhicule, mais également ses données de maintenance, ce qui permettrait de garantir sa valeur sur le marché des voitures d'occasion.

Plus surprenant encore, cette technologie pourrait bientôt faire ses preuves dans des secteurs plus régaliens. Une université sud-coréenne envisage en effet de délivrer des diplômes sous forme de NFT afin de lutter contre la falsification de ces titres.

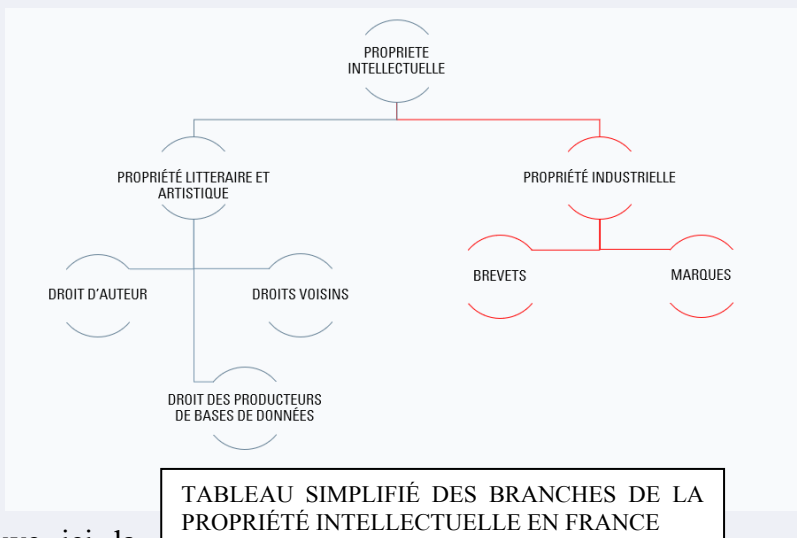
Effet de mode liés aux nouvelles technologies, ou futur outil incontournable de protection de la propriété intellectuelle ? L'avenir nous le dira.

Hélène BURLET et Thomas FRANCIA

THAT'S HOT[®] : Le capitalisme juridique américain et son absence de reconnaissance sur le territoire européen

En Europe, le début des marques apparaît au Moyen-Âge lorsque les membres d'une guilde¹, ou plus communément appelée corporation, fixaient la marque de leur guilde d'appartenance pour pouvoir démontrer l'origine du bien vendu. Les marchands se sont vite rendu compte que cette « marque » pouvait également revêtir un avantage concurrentiel : la commercialisation par une certification de la qualité du produit². Aujourd'hui les techniques de protection ont bien évidemment évolué mais c'est réellement par ces premiers mécanismes que la propriété intellectuelle est née.

Actuellement en France, la propriété intellectuelle se compose de deux domaines bien distincts : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. La **propriété littéraire et artistique** se subdivise elle-même en trois domaines : le droit d'auteur (la protection des œuvres de l'esprit), les droits voisins et le droit des producteurs de bases de données. Le droit d'auteur en est l'incarnation principale, il protège les œuvres de l'esprit revêtant une originalité les rendant digne d'une protection à part entière. À côté on trouve la **propriété industrielle**. Il s'agit du domaine du droit de la propriété intellectuelle dédié aux biens issus de l'industrie. On trouve ici la



protection des créations industrielles à travers plus généralement les brevets³ (on vise la protection des dessins et modèles, droits voisins...). On trouve également la protection des signes distinctifs, notamment la marque⁴, que nous avons abordé un peu plus haut. Une spécialité franco-européenne dans le domaine des marques permet également la protection du savoir-faire ou encore de produits d'une certaine origine : les AOP⁵. Cette dernière protection n'est souvent pas prévue ni concevable hors Europe : c'est ici notamment que l'on trouve les singularités entre les différents droits.

Le droit de la propriété intellectuelle est fortement territorial. Aux États-Unis, pays avec lequel nous allons faire une étude comparative, les règles ne sont pas les mêmes. Avant tout, leur droit de la propriété intellectuelle se décompose en trois parties : *Copyright Law* (domaine large englobant la définition française du droit d'auteur et droits voisins) ; *Patent Law* (brevets) et enfin le *Trademark Law* (marques). Les critères et définitions ne sont pas les mêmes qu'en France et c'est pour cela qu'aux yeux des juristes français (et peut-être même pour les personnes n'ayant pas eu de formation juridique) certaines décisions et droits accordés aux États-Unis peuvent apparaître insolites.

Malgré les disparités législatives et culturelles observées à travers le monde, les différents États ont décidé de mettre en commun des systèmes de reconnaissance de la protection de la propriété intellectuelle. **Que signifie ceci concrètement et quels sont les enjeux ?** Le droit de la propriété intellectuelle étant territorial, il permet au propriétaire ou à l'auteur de bénéficier d'une protection accrue, voire d'accéder à un monopole, uniquement dans le pays d'origine. Ceci signifie qu'à l'époque [avant toute mesure de protection supranationale], un auteur français était protégé en France mais pas dans les pays voisins. Il était donc tout à fait possible pour des auteurs

¹ Larousse, « Au Moyen Âge, association groupant des marchands exerçant une profession commune. »

² Dès le XIII^e il est fait mention dans des écrits, du marquage comme certification de l'origine et de la qualité. Ces dispositions à valeur juridique avaient pour but de protéger le public en empêchant la vente de biens non-identifiés, dont la qualité était inconnue.

³ « Titre délivré par les pouvoirs publics, conférant un monopole temporaire d'exploitation sur une invention », GUINCHARD S., DEBARD T. [Dir.], *Lexique des termes juridiques 2021-2022*, ed. n°29, Dalloz

⁴ « Signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux des concurrents », GUINCHARD S., DEBARD T. [Dir.], *Lexique des termes juridiques 2021-2022*, ed. n°29, Dalloz

⁵ Appellations d'Origine Protégée

belges, par exemple, de copier un auteur français, sans payer de redevances. C'est pour cela que des systèmes de reconnaissance mutuelle ont été mis en place. C'est d'ailleurs le cas d'espèce (violation de droits d'auteur français en Belgique) qui a poussé la France, en 1852, à unilatéralement élargir la protection des œuvres d'origine étrangère. Le tour était joué, les auteurs satisfaits et le droit international de la propriété intellectuelle naquit. (Notons que c'est un système qui n'est pas uniforme, les droits restent séparés mais il est plus facile de bénéficier d'une protection quasi mondiale).

Le système Madrid. Afin de bénéficier des protections internationales, les pays vont adhérer à différents systèmes. Il existe par exemple un système en droit des marques : le système Madrid¹. **Quels avantages offre ce système ?** Quand le créateur d'une marque aura enregistré celle-ci dans son pays d'origine, il lui suffira de faire une demande d'enregistrement unique, avec des frais d'enregistrement uniques, pour que la demande d'enregistrement (et de protection donc) soit faite dans tous les pays membres de ce système, soit plus de 110 pays. Pour illustrer : votre client, McDonald's, veut protéger sa marque partout. Avant Madrid : il faut faire une demande dans chaque pays dans lequel vous voulez une protection (donc plus de 110 demandes). Après l'adhésion à Madrid : demande nationale + demande Madrid qui va couvrir tous les pays membres. Il est non négligeable de noter que ce système permet de payer en une fois les frais d'enregistrement, contrairement à 110 sommes nationales d'enregistrement de la marque. Il existe également un système européen suivant la même logique.

Voilà en bref les bases qu'il faut avoir pour totalement appréhender les propos qui suivent. Vous avez peut-être eu l'occasion de vous interroger sur les raisons du choix de cet ensemble de mots en guise de titre. C'est tout simplement pour montrer à quel point les protections de la propriété intellectuelle diffèrent en fonction des pays. Aux États-Unis, Paris Hilton a pu faire protéger cette suite de mots « *That's hot* » comme marque. La traduction littérale est « c'est chaud », mais en anglais c'est une expression signifiant « stylé ». « Scandaleux » disent certains, « trop drôle » disent d'autres. Nous ne sommes pas là pour faire un jugement de valeurs, mais humblement expliquer les différences dans la législation, et pourquoi Paris Hilton reçoit des redevances à chaque fois que quelqu'un veut imprimer « *That's hot* » sur un t-shirt ou un sweat.

En France, les critères pour obtenir la protection de sa marque sont stricts. Une marque peut être un nom, logo, slogan... Mais elle doit émaner d'une activité créatrice. La loi dispose que deux critères doivent être réunis pour protéger cette activité créatrice : il faut que l'objet de la protection soit un signe **valable** et un signe **distinctif**². Le signe doit être valable, dans le sens où il peut être représenté (on trouve donc un support verbal, sonore ou visuel). Le signe doit être distinctif, ce qui veut dire qu'il se distingue aisément, qu'on le reconnaît facilement et qu'il est facilement dissociable d'autres marques. On ne peut donc pas enregistrer quelque chose de générique. Si on prend la *catchphrase* (slogan) de Paris Hilton, « *That's hot* » : il ne fait pas l'ombre d'un doute que celle-ci ne peut pas être protégée en application des conditions susvisées. Elle est valable car visuelle mais elle n'est aucunement distinctive. On ne peut pas enregistrer l'équivalent en langue française (« stylé »), ceci paraît aberrant à nos yeux. C'est d'ailleurs ce que se sont dit les examinateurs, la demande de protection en Europe a été refusée³.

Au contraire, les critères américains d'octroi d'une marque sont plus diffus. Pour obtenir une marque dans le pays de l'oncle Sam, il faut que la chose puisse être distinguée (on retrouve ici le critère français) et qu'il n'y ait pas eu d'usage antérieur⁴. De surcroît, il y a une obligation d'utilisation dans le commerce et d'intention d'utilisation. La marque est conçue comme ne pouvant pas exister d'elle-même : elle doit servir à une activité commerciale et sera toujours affiliée à une activité commerciale, elle est sinon dénuée de sens aux yeux du droit américain et la marque ne sera pas accordée. En effet, dans la logique américaine, si on veut protéger une marque c'est qu'on a pleinement l'intention d'en faire usage, on ne peut pas faire une demande de

¹ Système international de protection de marques. Créé en 1891 par L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ce système permet une simplification considérable de la protection des marques. Membres au 27 décembre 2021 : 110 (couvrant 126 pays). *En anglais* : WIPO (World Intellectual Property Organization).

² Art. L.711-2, 2° CPI

³ Numéro de demande #004260113. Refusé par l' Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle EUIPO (Référence de la demande - TCO/BFR/MEM050004). *En anglais*: European Union Intellectual Property Office. Consultation possible <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr>

⁴ 15 U.S. Code § 1052

protection dans la seule optique de faire une demande de protection¹. Il faut avoir une intention de bénéficier de la protection. En l'espèce, « *That's hot* » n'a pas eu d'usage antérieur, et il remplit certainement les conditions d'intention d'usage et d'affiliation à une activité commerciale. En effet depuis 2004 (date de la demande), cette suite de lettres est utilisée sur des vêtements et alcools notamment. Paris Hilton a d'ailleurs pu obtenir une somme considérable lorsqu'elle porta plainte contre Hallmark qui utilisait ladite phrase, qui fût résolu par une transaction extrajudiciaire en 2010. Le seul critère restant est alors celui de la distinctivité. Les décisions de l'USPTO² ne sont pas publiées, mais on peut ici uniquement en déduire une interprétation large de la notion « distinctif » (voire une définition totalement divergente de la définition franco-européenne). C'est dans cette même lignée qu'a pu être accordée la protection de marque à des éléments tout à fait extraordinaires, dont nous ne citerons que les plus incongrus : la semelle rouge de Louboutin (refusée en Europe), les noms des enfants de Kim Kardashian (Palm, North, Saint, et Chicago), mais encore le célèbre geste de victoire de Usain Bolt.

Toujours est-il que ces originalités américaines sont des réelles pépites législatives et capitalistiques. Il est estimé que le personnage de la télé-réalité gagne 10\$ millions annuellement uniquement grâce à ses lignes de produits. Ceci peut être considéré comme extravagant aux yeux d'un européen, ou encore une dénaturation du droit de la marque, mais c'est au contraire à mes yeux, un véritable coup de génie qui est proposé aux Etats-Unis. **Pourquoi ?** Tout simplement car un allègement des conditions nécessaires à l'obtention de la protection fait qu'une pléthore de mots et expressions peuvent-être protégés. Ceci permet au détenteur des droits d'obtenir des redevances dès lors qu'il y a une utilisation de son slogan, alors qu'en France par exemple, ce même enchaînement de mots n'aurait pas pu bénéficier d'une protection et les artistes français ont moins de domaines desquels ils peuvent tirer profit.

Sigrid SOETAERT

¹ Cette condition est certes en droit français mais de façon implicite : cette condition prévaudra lors de la déchéance de la marque. CPI L.714-5

² Bureau américain des brevets et des marques de commerce. *En anglais : United States Patent and Trademark Office (USPTO)*,