

Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris-Est

Direction du Master : Professeur Christophe Caron

## Sommaire

<b>Chronique du mois</b> Les NFTs au service de l'art .....p.2	<b>Article</b> Le trademark trolling: La lutte contre une pratique dangereuse et complexe .....p.6
<b>Décision du mois</b> Le dépôt de marque, un acte hors de la vie des affaires .....p.4	<b>Focus</b> Major Step Towards the Unitary Patent.....p.7
<b>Contribution d'un ancien du Master</b> Franck Cicurel.....p.5	<b>Interview</b> Mélanie Bessaud .....p.8

## Editorial



### Sarah Dormont

*Maître de conférences de droit privé à la Faculté de droit de Paris-Est Créteil*

Je suis très heureuse d'intégrer l'équipe des enseignants du Master II Propriété intellectuelle appliquée du Professeur Christophe Caron. Et je suis tout aussi heureuse que les étudiants de cette nouvelle promo m'aient demandé de rédiger cet édito. Je les en remercie.

Que souhaiter à des étudiants en Master II en décembre 2021 ? Qu'ils puissent au maximum profiter de leurs cours dans des conditions normales – ou à peu près.

Au-delà, j'espère qu'ils auront le plaisir de découvrir les richesses du droit de la propriété intellectuelle. En particulier, dans le cadre du cours qui m'a été confié, la question de l'articulation de ce droit avec le numérique.

La crise sanitaire et ses confinements successifs ont mis en évidence, si cela était nécessaire, l'importance des choses immatérielles dans notre quotidien. Que serions-nous devenus sans œuvres de l'esprit pour nous évader ? Combien de temps aurait pris la recherche de vaccins sans système de protection des inventions ?

On dit la propriété intellectuelle en crise et il est vrai que les discours contestant sa légitimité sont nombreux. Il faut certes entendre les critiques, discuter les contours des droits, leur application, les risques de surréservation ; il est nécessaire d'adopter une démarche scientifique et ouverte, de discuter des modalités de la propriété intellectuelle. C'est le rôle de l'Université de permettre cet espace de discussion. Mais la raison d'être de la propriété intellectuelle, son principe d'existence, sont plus que jamais avérés et nous avons aussi le rôle de la défendre.

Avec ce beau programme, j'adresse à la promotion EURYDICE 2021-2022 du Master II PIA tous mes vœux de réussite.

### L'équipe Palimpseste

#### Rédactrices en chef

Mélanie Dinh  
Lucie Dangles

### L'association LEXPIA

#### Président

Rayane Rahmouni

#### Vice-présidente

Myriam Chukoury

#### Secrétaire générale

Marion de Beaufort

#### Trésorière

Nadine Bitar

#### Directrice artistique

Constance Legraverend

#### Webmaster

Antoine Draghi

#### Chargée événementiel

Orlane Périnet

#### Responsables communication

Alba Cruz  
Carel Abi Nader

Retrouvez votre revue sur le site:

[www.masterpia.com](http://www.masterpia.com)

## Les NFTs au service de l'art

### I. Définition des NFTs

Vous avez certainement déjà entendu parler de l'acronyme NFT sans vraiment comprendre de quoi il s'agit.

Nous vous offrons aujourd'hui l'occasion de comprendre ce sujet, qui risque de devenir central dans les années à venir.

NFT est l'acronyme de *Non-Fungible Token*, ou jeton non-fongible. Le Robert définit fongible comme « des choses qui peuvent être remplacées par une chose analogue ». Ainsi, la monnaie fiduciaire est fongible. Si vous avez un euro, vous pouvez l'échanger contre une pièce d'un euro. Par conséquent, la non-fongibilité concerne les choses qui ne peuvent pas être remplacées par une chose analogue.

La notion de jeton quant à elle, renvoie à une définition précise, définition que l'on trouve dans le Code monétaire et financier à l'article L. 522-2 : « constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

Ainsi, les NFTs sont comme des cartes à collectionner, le NFT peut aussi bien représenter une image, une vidéo ou encore un fichier audio. Son authentification est permise par le truchement de la blockchain. Avec cette comparaison, nous comprenons mieux pourquoi il s'agit de jeton non-fongible, il est difficilement concevable d'échanger un clip-vidéo de Booba avec une peinture faite par le dernier artiste en vogue.

Concrètement un NFT est un identifiant numérique qui permet d'identifier un fichier numérique, que ce soit une image, une photographie, une vidéo. Le NFT correspond à un certificat d'authenticité, il permet une preuve numérique à la fois de la provenance du fichier mais aussi de la propriété.

Or la création d'internet et le monde du numérique sont toujours entrés de manière plus ou moins directe en conflit avec la notion de propriété. Le courant libertarien a irrigué la création d'internet avec une volonté de pouvoir échanger beaucoup d'informations en étant le plus libre possible. Ce courant s'est concrétisé avec l'apparition de l'Open Source et de logiciels d'exploitation comme GNU/Linux. Ainsi, les NFTs sont une vraie révolution dans le monde du numérique.

Il est impossible de parler des NFTs sans parler de prix de vente de certains NFTs. Le prix est fixé en fonction de deux critères, dans un premier temps, la valeur intrinsèque de l'objet numérique et la valeur de la cryptomonnaie. En effet, pour acheter un NFT, il est nécessaire de la faire avec une cryptomonnaie, la cryptomonnaie utilisée pour les NFTs dépend de la blockchain utilisée. Si l'on prend l'exemple du

site OpenSea (place de marché pour les NFTs), la blockchain est Ethereum et sa cryptomonnaie, l'Ether (ETH) valait ces derniers jours environ 4 100 euros.

Si une photographie est estimée pour 1 Ether, et que l'Ether passe de 4 100 euros à 20 000 euros, le prix peut drastiquement varier. Par ailleurs, les théories économiques d'offres et de demandes s'appliquent ici, si beaucoup de personnes achètent des Ethers pour acquérir des NFTs, le cours de l'Ether s'envolera. La rareté a aussi un effet sur la valeur pécuniaire d'un bien, si un artiste décide de diffuser deux photographies alors qu'elles sont très demandées, le prix n'en sera que plus élevé. Tout cela explique les quelques ventes à des prix records qui ont lieu ces derniers temps. Cependant, il existe un risque de spéculation entraînant une bulle, et par définition, les bulles spéculatives finissent par exploser.

Ce risque peut entraîner des conséquences importantes pour des acteurs de l'économie réelle. Néanmoins, le législateur n'a pas encore légiféré sur la question. Et c'est certainement une des causes du succès fulgurant des NFTs, car il n'y a pas de cadre juridique précis sur cette question/ Cependant, la technologie de la blockchain permet d'avoir une traçabilité quasiment inviolable. Avec la blockchain, il est possible d'avoir l'historique des propriétaires du NFT et entre quelles mains le NFT a transité. Néanmoins, avec sa démocratisation, les juges du fond vont certainement devoir à connaître d'affaires concernant les NFTs et l'indication présent sur les marchés « vous acceptez de ne violer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit de tiers, et vous êtes seul responsable de votre comportement sur la plateforme » risque de ne pas suffire.

Les NFTs peuvent être utilisés dans différents cadres. La première utilisation connue a été les CryptoKitty, qui permet d'acquérir des milliers de chatons tous différents les uns des autres. L'objectif étant d'en collectionner le plus possible mais aussi d'en obtenir des nouveaux en associant deux chatons afin d'en créer un troisième totalement inédit.

Par la suite, les concepteurs de jeux vidéo ont utilisés les NFTs pour accentuer le côté interactif, il est par exemple possible d'acheter des parcelles de terrain virtuel. Les entreprises ne sont pas en reste, puisqu'elles ont, elles aussi, acheté des parcelles de terrain virtuel pour pouvoir faire de la publicité sur ces parcelles.

### II. Les NFTs dans le marché de l'art soumis aux droits d'auteur

L'année écoulée a été charnière en matière de NFTs. En effet, ces derniers, qui existent depuis 2017 sous forme d'images virtuelles se sont récemment étendus à de nombreux nouveaux domaines (musical, cinématographique,

ou encore audiovisuel).

L'acquisition de NFTs octroie à l'acheteur un certificat de propriété numérique de l'œuvre d'art virtuelle. Ce certificat est considéré comme inviolable dans la mesure où les Jetons Non Fongibles sont enregistrés dans la blockchain. Dès lors, les NFTs ne peuvent pas faire l'objet de falsification et présentent un caractère unique permettant à son titulaire de garantir l'authenticité de l'objet numérique qu'il a acquis.

Malgré la complexité de la notion des NFTs, les œuvres qui y sont attachées restent tout de même soumises au régime du droit d'auteur.

**Les protections apportées à l'auteur de l'œuvre.** Au même titre qu'en droit de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre peut vendre le support de son œuvre, il n'en reste pas moins titulaire de la paternité de l'œuvre, des droits moraux qui sont incessibles et des droits patrimoniaux s'ils n'ont pas fait l'objet d'une cession particulière.

En outre, l'utilisation de la blockchain est un atout en ce qu'elle assure une plus grande traçabilité des transactions effectuées portant sur l'œuvre. Cette traçabilité facilite donc la mise en œuvre du droit de suite qui octroie à l'auteur une rémunération supplémentaire.

**Les attributs limités procurés à l'acquéreur des NFTs.** L'acheteur de NFTs devient le nouveau propriétaire du support de l'œuvre, en outre, il n'acquiert pas la paternité de l'œuvre et n'en est pas moins l'auteur. Ce faisant, l'acheteur ne dispose ni des droits patrimoniaux, ni des droits moraux relatifs à l'œuvre. Le droit d'auteur issu du Code de la propriété intellectuelle est applicable. A ce titre, le titulaire des NFTs - titulaire du support de l'œuvre - n'a pas le droit, en application de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, de modifier, représenter, reproduire, adapter, transformer, reproduire ou arranger par un art ou un procédé quelconque une œuvre sans le consentement de l'auteur. Dans le même sens, il ne peut en récolter les fruits ou l'exploiter. En revanche, les exceptions et limitations de l'article L.122-5 du même code s'appliquent aux NFTs, à ce titre, le titulaire de NFTs peut, exposer l'œuvre à titre privé et dans le cadre de son cercle familial s'il le fait à titre gratuit. De surcroît, les personnes qui ont acheté des NFTs ont acquis le droit exclusif de regarder (film, représentation d'un tweet), écouter (musique) et apprécier l'œuvre.

**L'émetteur de NFTs portant sur une œuvre dont il n'est pas l'auteur.** Au même titre que la Joconde, un titulaire de NFTs peut avoir acheté une œuvre copiée. Dans ce cas, on peut imaginer que le droit commun serait applicable. Le véritable auteur pourrait, en application des articles L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, agir en contrefaçon. L'auteur saisirait les juridictions civiles ou pénales aux fins d'indemnisation et de suppression de l'œuvre contrefaite. En revanche, une ambiguïté porte sur l'œuvre, en effet, ce qui a été vendu est un titre d'authenticité et non l'œuvre en elle-même, dès lors le véritable auteur agirait en contrefaçon du titre attribuant à l'œuvre son authenticité, soit le NFTs. Pour mémoire, est une contrefaçon « (...) toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier

ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ».

**L'actualité relative à la fiscalité des NFTs.** Actuellement, les NFTs sont taxés selon le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU). Ce prélèvement, plus communément nommé la *flat-tax*, permet une taxation de revenus tel que les dividendes ou les plus-values à hauteur de 30%. En revanche, la fiscalité des cryptomonnaies fait actuellement débat au parlement. Après trois propositions d'amendements déposées le 30 septembre 2021 à l'Assemblée nationale, la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale les a adoptés le 5 octobre 2021 en vertu desquels « (...) dans un souci de cohérence, (...) les bénéfices issus des opérations sur actifs numériques soient considérés comme provenant d'une profession non commerciale ou assimilés aux bénéfices non commerciaux ». A ce titre, les NFTs seraient soumis à l'impôt sur le revenu, mais rien n'est encore sûr ... Actualité à suivre !

En revanche, au regard du développement exponentiel de l'utilisation des NFTs dans le monde de l'Art du numérique portant sur des œuvres musicales, littéraires, photographiques, etc., il apparaît nécessaire que cette nouvelle activité soit règlementée au niveau national mais aussi européen afin d'assurer au droit d'auteur une sécurité juridique. Il n'en reste pas moins que les NFTs sont une véritable révolution dans le monde de l'art par la promotion d'œuvres et d'auteurs peu connus et de l'art en général auprès d'un nouveau public. En sommes, les nouveaux auteurs ont à leur disposition un nouveau canal leur permettant d'exposer au monde leur art et entrer dans le marché sans avoir besoin de passer par les circuits traditionnels, les NFTs ont donné un nouveau souffle à l'art !



Antoine Draghi



Mélanie Dinh

## Le dépôt de marque, un acte hors de la vie des affaires

Le dépôt de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon. C'est la position récemment adoptée par la Cour de cassation dans deux décisions rendues le 13 octobre 2021.

Dans la première affaire, l'ancien dirigeant de la société Le Domaine, cédée suite à une mise en liquidation judiciaire, dépose à titre de marque et dans le cadre de sa nouvelle activité commerciale, des signes similaires à ceux des marques exploitées par son ancienne entreprise, dans le même domaine, et en la même catégorie. La société nouvellement propriétaire de la société Le Domaine suite au jugement de liquidation assigne l'ancien dirigeant, ses filles et leurs nouvelles sociétés en concurrence déloyale et contrefaçon de marque (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, Sté Compagnie méditerranéenne des cafés c/ Sté Cafés Richard et a).

Dans la seconde affaire, une société exerçant une activité de vente de machine à café sous le nom d'une marque dont elle est titulaire assigne en contrefaçon une entreprise concurrente ayant effectué une demande d'enregistrement d'une marque similaire (Cass. com., 13 oct. 2021, n°19-20.959).

Dans les deux cas, les sociétés attaquées se défendent qu'aux termes de L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, le titulaire d'une marque enregistrée ne peut contester l'usage d'un signe similaire créant un risque de confusion que s'il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire pour des produits ou services identiques ou similaires.

Les sociétés en demande au pourvoi avancent que la demande d'enregistrement à titre de marque d'un signe similaire à une marque protégée, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, constitue un usage du signe dans la vie des affaires et caractérise un acte de contrefaçon dès lors qu'il existe un risque de confusion entre les signes en présence.

Ainsi, la question litigieuse est celle de savoir si la simple demande d'enregistrement d'un signe à titre de marque constitue un acte de contrefaçon.

La Cour répond par la négative. Ce faisant, elle opère un revirement de jurisprudence en modifiant son interprétation des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du CPI, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant le « paquet marque » en droit français. Elle rejette l'argumentation des sociétés demanderesse et juge que le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, argumentation qu'elle avait pourtant pu retenir par le passé (Cass. com., 26 nov. 2003, n°01-11.784 ; Cass. com., 24 mai 2016, n°14-17.533).

Ce revirement s'inscrit dans la nécessaire mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, conséquente à l'entrée en vigueur de la directive 2008/95. Dans une décision Daimler AG, du 3 mars 2016, la Cour de justice estime que « le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque [...] et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque [...] » (CJUE, 3 mars 2016, Daimler AG, aff. C-179/15).

La Cour de cassation en tire les conséquences et juge que « la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, en l'absence de tout début de commercialisation de

produits ou services sous le signe » (cons. 12, Cass. com. 13 oct. 2021, n°19-20.504 ; cons. 14, Cass. com., 13 oct. 2021, n°19-20.959). Partant, aucun risque de confusion dans l'esprit du public, portant atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque n'est susceptible de se produire.

Ainsi, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Sur cette question, deux courants jurisprudentiels s'opposaient jusqu'alors. D'une part, le Tribunal de grande instance de Paris ainsi que la Cour d'appel de Paris ont pu juger par le passé que le dépôt d'une marque n'était pas constitutif d'un usage dans la vie des affaires constitutif d'un acte de contrefaçon (v. en ce sens TGI Paris 3ème ch. 3ème section, 27 juin 2007, n°06/12594 ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 20 nov. 2013, n°12/09197). Dans le même temps, d'autres décisions considéraient le dépôt de marque comme étant un acte contrefaisant (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 19 juin 2013).

Cette divergence prêtait à confusion quant à la position de la jurisprudence française et persistait malgré une décision de la Cour de cassation de 2016 dans laquelle elle semblait affirmer que le dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque pouvait constituer un acte de contrefaçon (Cass. com., 24 mai 2016, n°14-17533).

La décision du 13 octobre 2021 devrait mettre définitivement fin à cette opposition et l'usage dans la vie des affaires semble donc être conditionnée à la réalisation d'un acte de commercialisation.

Cette position n'a rien de surprenant et était même attendue. Au stade du dépôt de demande d'enregistrement de la marque, l'usage dans la vie des affaires était difficilement discernable. Et on a du mal à concevoir un risque de confusion dans l'esprit du consommateur en l'absence de toute commercialisation des produits ou services sous le signe de la marque litigieuse.

Mais elle n'est pas exempte de toutes critiques. Pour certains praticiens, tels que l'avocat Pierre Vivant, une telle exigence pour retenir l'usage dans la vie des affaires semble détachée de toute réalité économique et commerciale. Si le dépôt de marque n'implique aucune commercialisation, il permet tout de même de monopoliser un signe pour des produits et services, et ainsi d'interdire au tiers son utilisation. Et il s'agirait donc là du premier usage à titre de marque dans la vie des affaires.



Lucie Dangles



Marion de Beaufort

## Contribution d'un ancien du Master



**Franck Cicurel**

*Comédien*

*Actuellement dans la pièce Le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik au théâtre du Splendid*

### **1. Quel est votre parcours professionnel depuis l'obtention du diplôme ?**

Après mon Master 2 PIA, je suis parti travailler deux ans à Londres chez Sotheby's, une maison de ventes aux enchères.

Mais j'avais toujours en moi cette passion du cinéma, et de devenir acteur. J'ai donc fini par rentrer à Paris à 25 ans, pour commencer à prendre des cours de théâtre. J'ai notamment étudié pendant trois ans au sein du cours Jean-Laurent Cochet.

J'ai commencé ensuite par faire plusieurs pièces de théâtre notamment avec des comédiens rencontrés en cours de théâtre.

Je suis donc aujourd'hui comédien et je joue actuellement dans la pièce Le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik au théâtre du Splendid.

J'ai aussi joué dans plusieurs films qui sortiront l'année prochaine au cinéma : Reste un peu de Gad Elmaleh, Les pieds sur terre d'André Téchiné et Alors on danse de Michèle Laroque.

### **2. Vous êtes donc actuellement comédien. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui ont motivé ce choix de carrière professionnelle ?**

Quand j'étais petit, je regardais énormément de films, je me les passais en boucle jusqu'à connaître les répliques par cœur, je me créais les costumes des personnages.

C'est une passion qui m'est venue très tôt, en regardant notamment Amadeus de Milos Forman, j'avais vraiment une passion pour le jeu.

Puis j'ai mis ça de côté car dans ma famille, il était préférable de faire un métier plus « sérieux ». Je me suis donc tourné vers le Droit, sûrement pour de mauvaises raisons, puisque c'était après vu La Firme avec Tom Cruise.

J'ai beaucoup aimé mes études de droit mais j'ai toujours gardé en moi cette profonde envie de jouer des personnages.

### **3. Quelles sont selon vous les qualités et les motivations nécessaires pour se lancer dans une carrière de comédien ?**

Comme qualité, je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'endurance, il ne faut pas se décourager rapidement, cela prend

énormément de temps. Il faut au moins dix ans pour mettre un pied dedans. Avant ça, il faut chercher soi-même sa direction et travailler. Il faut tracer sa route sans se décourager jusqu'à arriver là où l'on veut aller.

Je dirais aussi qu'il faut une bonne mémoire, l'envie d'apprendre de nouvelles choses dans des domaines jusqu'alors inconnus (médecine, restauration etc), et surtout être assez flexible, savoir s'adapter en fonction de ce que l'on nous demande.

Comme motivation, je dirais qu'il faut toujours garder l'envie de jouer, de s'amuser comme un enfant et ne jamais céder à l'aigreur.

### **4. Est-ce que la formation du Master 2 PIA vous est utile directement ou indirectement dans votre profession actuelle ?**

Oui, les cours m'ont été très utiles pour plusieurs choses.

D'abord pour savoir lire un contrat. Pour certaines prestations, notamment pour des doublages, des voix, je ne passe pas par mon agent, et il faut donc gérer le contrat en direct. C'est donc très important de savoir comprendre un contrat.

Les études de PI me permettent également aujourd'hui de savoir que si j'ai tourné dans un film, une pub, un clip, j'ai des droits à l'image que je devrai gérer seul, ou en passant par l'ADAMI.

Il faut aussi faire attention aux supports pour lesquels on donne son autorisation.

Mes études de droit m'ont aussi donné une structure. J'aborde mon travail de comédien souvent comme j'aborde mes cours de droit : avec un plan, en décortiquant un personnage, etc.

Parfois cela peut être un inconvénient, car c'est un métier plutôt instinctif, mais je trouve que c'est bien d'avoir un côté « carré », et ensuite de se libérer dans la contrainte.

### **5. Quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui souhaite se lancer dans une carrière de comédien ?**

Il faut savoir où est votre envie car il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation. Je pense qu'il faut juste être en accord avec soi-même sur la raison pour laquelle on veut faire ce métier : que ce soit l'envie d'apporter quelque chose, d'avoir son mot à dire sur une situation, ou tout simplement de trouver du plaisir dans le jeu.

Laisser transparaître qui l'on est au travers d'un personnage peut être aussi un moyen de donner votre avis, une opinion.

Enfin, comme je l'ai déjà dit, je dirais qu'il faut être endurant et tenace, et ne jamais se décourager car tout peut arriver à tout moment.



## Le trademark trolling : la lutte contre une pratique dangereuse et complexe

60 millions de dollars ! C'est le montant qu'Apple a dû payer aux termes d'une médiation conclue avec la société chinoise Proview, titulaire de la marque Ipad en Chine, pour pouvoir l'utiliser. En effet, Proview avait déposé la marque litigieuse uniquement dans l'intention de l'opposer à Apple et sans intention de l'exploiter.

Cette pratique, appelée le trademark trolling, consiste donc à enregistrer une marque sans intention de l'utiliser, mais dans le but de l'opposer aux entreprises. Elle a pour objet deux finalités : d'une part la conclusion d'un contrat de cession de licence ou de cession de marque à prix élevé et d'autre part l'obtention de dommages et intérêts par l'exercice d'actions judiciaires en contrefaçon ou en cessation d'utilisation.

Dans le contexte international, le phénomène s'est largement répandu dans les pays appliquant la règle du « premier à déposer », selon laquelle le dépôt de la marque profite au premier déposant, indépendamment de l'éventuelle notoriété mondiale et de l'intention réelle d'usage de la marque litigieuse.

Eu égard aux enjeux économiques et juridiques liés au trademark trolling, il apparaît indispensable de mieux en appréhender les risques. En effet, le trademark trolling peut porter atteinte à la libre concurrence en ce qu'il limite l'accès et le maintien sur le marché de nouveaux opérateurs en privant autrui d'un signe nécessaire à son activité économique. Par ailleurs, il a pour conséquence le détournement du droit des marques de sa fonction essentielle d'identification d'origine du produit.

Face au danger que constitue le trademark trolling pour le droit des marques, le cadre juridique actuel apparaît efficace dans la lutte contre cette pratique (II), qui s'est développée au travers de cas multiples (I).

### I. La multiplicité des cas de trademark trolls : un danger pour le droit des marques

Le trademark trolling renvoie en réalité à divers actes ayant pour finalité la réalisation d'un profit par le détournement du droit de marque de sa fonction.

Cela renvoie tout d'abord à la situation dans laquelle le déposant n'a pas d'intention d'usage au moment de l'acte de dépôt, mais plutôt celle d'empêcher l'usage d'un terme pourtant nécessaire et indispensable à l'activité économique de ses concurrents. Dans une affaire, un particulier avait déposé la marque « Halloween » afin d'obtenir des contrats de licence pour l'utilisation de ce terme par les confiseurs en vue de la poursuite d'une activité économique en lien avec cette fête. Les confiseurs devaient alors soit payer pour poursuivre une activité, soit abandonner le marché, menaçant ainsi un secteur entier d'activité (Cass.Com, 21 septembre 2004, n°03-12.219). De même, une personne, connaissant le milieu du textile, avait déposé la marque Outlaw, qui était alors un signe utilisé par la marque Guess, avant d'intenter une action en contrefaçon à l'encontre de celle-ci (CA Paris, pôle 5, 7 octobre 2016 n°2016-02229).

Le trademark trolling vise également l'hypothèse des « marques barrières » par lesquelles le titulaire d'une marque empêche l'enregistrement de marques identiques ou similaires à celle-ci pour des produits ou/et services pour laquelle la marque originaire n'est pas utilisée. Ce fût notamment l'intention de la société Christian Lacroix qui avait

étendu sa marque de produits textiles, à la classe n°20 relative au mobilier alors qu'il ne l'exploitait pas, dans le but de l'opposer à un concurrent dans une action en contrefaçon (Cass.Com, 8 février 2017, n°14-28.232).

Le cadre juridique en vigueur apparaît toutefois efficace pour mettre fin à ces actes.

### II. Un cadre juridique efficace de lutte contre le trademark trolling

Le droit positif offre aux justiciables de nombreux moyens pour contrer cette pratique et pour se prémunir contre ses effets. En premier lieu, en application de l'adage « *fraus omnia corrumpit* » et des articles L.714-3 et L.711-2 11° du Code de la propriété intellectuelle, ils peuvent intenter une action en nullité de la marque déposée frauduleusement.

En outre, le demandeur peut intenter une action en revendication, conformément à l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, afin d'être subrogé dans les droits du titulaire actuel de la marque.

Enfin, en vertu de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'action en déchéance de la marque peut également être envisagée mais elle est conditionnée à une absence d'utilisation de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans.

La preuve du dépôt frauduleux doit être rapportée par le demandeur et est constituée de deux éléments cumulatifs évalués à la date du dépôt : la preuve que le déposant avait connaissance des droits ou de l'usage antérieur(s) du demandeur et l'intention de nuire du déposant, caractérisée par l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité et pour laquelle certains éléments postérieurs au dépôt peuvent être pris en compte tel que l'absence d'usage (CJCE 11 juin 2009 Lindt, Aff. C-529/07).



Etienne Guignard



Clara Fraenkel

## Major Step Towards the Unitary Patent

The Unitary patent is a very promising project that has been discussed for over 30 years. However, it is only in a couple of months that it will finally be implemented in the European Union.

The first step for a Member State to have a patent granted is to comply with the European Patent Convention (EPC). In fact, the EPC is an independent inter-governmental organization setting rules regarding the patents granting process. The purpose of Unitary Patents is to grant patent protection in up to 25 Member States after the submission of a single request to the European Patent Office (EPO). According to the EPO, the Unitary Patent will require the same high standards of quality and examination as for the current European patent granting process. The Unitary Patent's goal is to be protected in all the Member States that have ratified the Unitary Patent Convention (UPC).

The "Paquet Brevet", which came into force in 2013, implements both Regulation (EU) 1257/2012 and Regulation (EU) 1260/2012. These regulations respectively enhance cooperation in the area of Unitary Patent creation and its protection in regard to the applicable translation arrangements. Still, these regulations are waiting for the UPC to be applicable as its ratification has constantly been postponed.

In fact, there has never been unanimity among the EU to implement this system. In March 2011, since Spain and Italy were unwilling to vote for the Unitary Patent system, the EU Council agreed on an enhanced cooperation. As of today, several countries are still hesitant towards the UPC such as Spain, Croatia, and the United Kingdom due to Brexit.

Then, the project needs to be ratified by at least 13 Member States to be established. Yet, until recently, only 10 Member States, counting France, had already ratified the project. Germany has been quite long to ratify as the case was twice referred to the German Constitutional Court (Karlsruhe) and suspended for more than three years. Finally, Germany's constitutional Court dismissed the two requests to rule against ratification. This was for the best as the German federal government ruled vital for the German industry to have its patents protected in the European market given that the country holds 40 percent of all European patents. Thereupon, on September 27th, 2021, Berlin officially filed its ratification of the UPC agreement to the EU's general secretariat.

Moreover, on September 29th, 2021, the Slovenian EU Council president stated that the last main obstacle to the coming into force of the UPC had been lifted. She and the EPO believe that the UPC should come into force during the second half of 2022 or even during the first semester of 2022, under the French presidency of the EU Council. Slovenia, Austria and Malta are also far ahead in their national ratifications meaning that the 13 Member States needed should be gathered at the end of the year.

The Unitary Patent system has numerous benefits. On the one hand, it will lower patent procedures costs because no fees will be due for the filing and examination of the request for unitary effect. In contrast, the current European patent applicants have to pay a fee in each of the 38 EPC countries they would like to have their patent granted in. In sum, the UPC agreement increases legal certainty, cuts costs for

applicants, and decreases administrative burdens. As a matter of fact, it currently costs €36,000 to have a patent recognized in each and every EU state member. About €23,000 of the total cost is allocated to translation fees. The EPO's goal is to drop the total cost to roughly 70 percent. On the other hand, the Unitary Patent aims to make the patent application easier. In other words, the EPO will act as a "one-stop-shop" to facilitate Unitary Patent registration.

This situation raises an unsolved issue. The European patent is only enforced in countries the applicant paid a legal fee in. However, the unitary patent's scope of effectiveness is still undecided because only 25 over 38 EPC countries are part of the UPC agreement. In other words, the EPO discusses whether the unitary patents should be applicable in all EPC countries or only the ones that have ratified the EPC agreement.

Finally, the Unitary Patent system involves the creation of the Unified Patent Court which will regulate Unitary Patents and "classic" European patents. Nevertheless, the Unitary Patent Commission organization is still in progress because the method of selecting and appointing judges needs to be ironed out. The European Commission also needs to have further discussions regarding rules of procedure and has urged Member States which are yet to ratify UPC to agree to the provisional start of the court and to allow the hiring of judges to start. Besides, the Unified Patent Court was supposed to be established in London but since the UK withdrew its UPC ratification due to Brexit, the relocation of this court is still undetermined. This court was planned to split between Paris and Munich, but this discussion is under tension because Italy is lobbying in order to have Milan instead.

The Unitary Patent is a heated matter, but it will finally emerge on the European scene.



Mélanie Kojaartinian



Orlane Perinet

## Interview



**Mélanie Bessaud**

*Conseillère référendaire à la Cour de cassation*

### 1. Quel est votre parcours professionnel ?

Je suis entrée, en 2003, à l'ENM. Par la suite, pendant 4 ans, j'ai été juge au TGI Every, où j'ai pu faire autant de pénal que de civil. J'ai ainsi siégé au tribunal des affaires de la sécurité sociale, au tribunal des pensions militaires. J'ai également traité du droit bancaire, du droit de la construction, ainsi que du pénal, notamment des comparutions immédiates et des questions relatives aux mœurs. J'ai ensuite, pendant 5 ans, traité de la propriété intellectuelle au TGI de Paris, où j'ai fait du droit des brevets, du droit d'auteur, du droit des dessins et modèles et du droit des marques. Suite à quoi, j'ai exercé à l'instance, pendant 2 ans, où j'ai connu du contentieux du surendettement, de la protection des majeurs vulnérables, du contentieux classique civil. Ayant eu à appliquer plusieurs réformes, je suis allée au ministère pour connaître le processus législatif de l'intérieur. J'y suis restée 4 ans : 2 ans en charge de la protection des majeurs vulnérables et 2 ans en tant que cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille, où l'on traitait des lois sur les violences faites aux femmes, des lois bioéthiques et de diverses lois sur l'état civil, ou encore de la loi de programmation et de justice (qui a réformé le droit des majeurs protégés). Enfin, je suis arrivée à la chambre commerciale de la Cour de cassation, en septembre 2020. Je suis désormais en charge du contentieux de la propriété intellectuelle depuis le mois de mai 2021. Nous avons une dizaine de dossiers par conseiller et délibérons chaque mois, auxquels s'ajoutent les dossiers des collègues, car nous prenons connaissance de tous les dossiers.

### 2. En quoi consiste votre fonction en tant que magistrate, et plus précisément en matière de propriété intellectuelle ?

Je suis actuellement conseillère référendaire, c'est-à-dire que je n'ai pas voix délibérative lors des sections des formations de jugement, sauf s'il s'agit d'un dossier qui est dit "à mon rapport". Chaque conseiller reçoit un dossier de la Cour de cassation, pour lequel il fait un rapport purement objectif et prépare un projet d'arrêt, dans un sens et dans l'autre, lorsqu'il hésite. Mais, s'il s'agit d'une jurisprudence établie, le conseiller ira généralement dans le sens de la jurisprudence, sauf s'il pense qu'il faille faire un revirement de jurisprudence. Une fois le rapport établi, il est soumis à discussion avec la conférence (c'est-à-dire, le conseiller référendaire, le président et le doyen). Suite à quoi, le conseiller va préparer le dossier, le mettre en état, et regarder

où en est l'état du droit français et européen, pour voir si la jurisprudence française est toujours en cohérence avec le droit européen.

### 3. Jusqu'ici seuls la marque et les dessins et modèles communautaires existaient, mais il n'y avait pas de brevet européen unitaire. Toutefois, une Juridiction unifiée du brevet (JUB) a été créée par 25 États membres et devrait être opérationnelle pour fin 2022, ainsi qu'un brevet unitaire. Que pensez-vous de cette avancée ?

Les brevets délivrés par l'Office européen des brevets jouaient ce rôle de "titre interétatique". Je pense que les pays et les acteurs économiques étaient satisfaits de leur jurisprudence nationale, qu'ils connaissaient bien, donc il a fallu les convaincre qu'un titre unitaire serait tellement sécurisé, lorsqu'il serait accordé, que cela vaudrait la peine de prendre le risque d'un dépôt unifié, plutôt que de faire des dépôts un peu partout en Europe. C'est une étape importante pour la propriété industrielle, pour les acteurs économiques et pour l'innovation en Europe. La création d'une nouvelle juridiction européenne est un acte important pour l'unité européenne.

### 4. À côté de votre profession de magistrate, vous avez tenu de nombreux colloques, et désormais, nous allons avoir l'honneur de vous avoir en tant que professeure en propriété industrielle. Quelles sont les raisons qui vous ont donné l'envie d'enseigner, et quelle importance portez-vous à l'enseignement ?

J'ai toujours eu envie d'enseigner, d'abord pour voir comment sont reçues les décisions par les étudiants, car l'accessibilité des décisions est un point majeur pour tous les juges. D'un point de vue personnel, j'avais très envie d'être face à des étudiants et de pouvoir leur transmettre et leur donner envie de connaître le contentieux judiciaire. C'est très gratifiant de pouvoir intervenir devant des étudiants, de transmettre notre savoir, de pouvoir être mis en difficulté lorsqu'on a des certitudes et que les étudiants les remettent en question. Je remercie monsieur le professeur Caron pour cette opportunité et je suis ravie de débiter cette nouvelle expérience avec votre promotion.

### Propos recueillis par :



Myriam Chukoury



Nadine Bitar