



Palimpseste



REVUE COMMUNICATION COMMERCE

ÉLECTRONIQUE

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

Direction du Master : Professeur Christophe Caron

Sommaire

Chronique du mois Le dépôt de brevets : stimulateur de l'économie d'un pays ?p.2

Décision du mois La propriété intellectuelle pose des limites à la « folie des années 80 ».....p.4

Contribution d'un ancien du Master Louis Lozouet.....p.5

Article La Juridiction Unifiée du Brevet, Mythe de Sisyphe ? p.6

Focus Devolution of property rights of non-employees or public agents in research in French law: update through the ordinance of 15 December 2021.....p.7

Interview Ismay Marçaisp.8

Editorial



Iris Barsan

Maître de conférences

Vivons-nous encore dans la réalité ?

Cette question semble saugrenue. Pourtant, la réalité, autrefois implacable, devient de plus en plus relative et fuyante sous l'effet des nouvelles technologies disruptives. Ainsi, la réalité pandémique apparaît largement virtuelle. Nous échangeons constamment à distance, usant de filtres pour soustraire notre vie personnelle à la perception d'autrui. Les jeux en ligne, réseaux sociaux, chats de tous ordres s'imposent comme premiers divertissements. Or, le point commun de ces médias est qu'il nous permet de modeler notre réalité, de nous projeter en avatars, d'élire nos pseudonymes et de transformer les photos postées pour les faire correspondre à l'image que nous souhaitons offrir. Cette existence virtuelle que nous façonnons à l'envie comble le vide ou les limites ressentis de nos vies charnelles, mais peut-être aussi les aggrave-t-elle.

Nous partageons de moins en moins la réalité de nos proches, nos amis, nos voisins ; nous ne regardons plus les mêmes programmes, ne voyons même plus les mêmes faits divers ou informations, tant les algorithmes de profilage nous enferment dans nos intérêts et certitudes. Ils nous assignent à résidence dans notre bulle cognitive, qui nous isole de la réalité dérangeante d'autrui.

Demain, l'essor de la réalité virtuelle et l'avènement du Metaverse nous immergeront davantage encore dans une existence imaginaire et autocentrée, par procuration de nos avatars. Nous pourrions choisir notre apparence, notre identité, notre caractère et nos comportements sans aucune contrainte attachée au monde physique.

Serons-nous plus heureux pour autant et la société réelle s'en portera-t-elle mieux ?

L'équipe Palimpseste

Rédactrices en chef
Mélanie Dinh
Lucie Dangles

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

Le dépôt de brevets : stimulateur de l'économie d'un pays ?

À l'heure où nous vous écrivons ces quelques lignes, l'année 2021 vient de toucher à sa fin. Avant de clôturer définitivement ce chapitre et d'entamer celui de 2022, il est bénéfique de tirer les conclusions que nous a apportées cette année riche en événements. D'ici peu, les rapports économiques de l'année 2021 seront publiés, si ce n'est pas déjà fait, apportant certaines réponses aux nombreuses questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui concernant le classement des puissances économiques mondiales. Le principal indicateur économique pour déterminer ce classement est le Produit Intérieur Brut (PIB), qui permet de refléter l'activité économique interne d'une nation en quantifiant la production de richesse réalisée sur le territoire d'un État sur une année donnée.

Sans grande surprise, nous nous attendons à retrouver les États-Unis et la Chine au coude-à-coude à la tête du classement.

Si nous prenons les chiffres de 2020 fournis par la Banque mondiale, en se basant sur le PIB en milliards de dollars courants, les États-Unis se plaçaient en tête avec 20,94 milliards de dollars, suivi de la Chine (14,72 milliards), du Japon (5,07 milliards), puis de l'Allemagne (3,84 milliards) et enfin du Royaume-Uni avec (2,76 milliards).

Malgré le fait qu'un classement abouti de l'année 2021 n'ait pas encore été publié à l'heure où nous vous écrivons, plusieurs institutions réalisent des estimations du PIB au niveau mondial, notamment le Fonds Monétaire International (FMI) qui publie deux fois par an un rapport dans le World Economic Outlook. Dans son rapport, le FMI prévoit une croissance de 6% pour les États-Unis et 8% pour la Chine.

Il est intéressant de noter que si on fait le parallèle avec la propriété intellectuelle, matière qui nous intéresse, on observe que les pays qui sont à la tête du classement des puissances économiques mondiales, sont également à la tête des pays déposant le plus de demandes de brevets dans le cadre du système instauré par le PCT (Traité de coopération en matière de brevets).

Le brevet est un outil majeur dans la protection de l'innovation technique, celle-ci étant un produit ou procédé apportant une solution technique à un problème donné. Les innovations nous entourent au quotidien, qu'il s'agisse de la télé high-tech branchée dans le salon ou de vos capsules de café nécessaires pour garder le cap l'après-midi. Toutes sortes d'objets sont pensés chaque jour pour améliorer le quotidien des particuliers comme des professionnels.

Le droit des brevets va accorder à l'inventeur des droits sur son objet, plus précisément un monopole d'exploitation, et ce, pour une durée en moyenne de 20 ans maximum à compter de la date de dépôt du brevet. Cependant, pour obtenir un tel droit, l'invention revendiquée doit répondre à deux exigences, avoir un caractère novateur et être d'application industrielle.

Pour rappel, le PCT, administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), fait parti des indicateurs clés permettant de mesurer les différentes activités liées à l'innovation. Le traité de Washington du 19 juin 1970, encore appelé Patent Cooperation Treaty (PCT) ou Traité de coopération en matière de brevets, a créé la demande internationale de brevet permettant d'éviter de réitérer la procédure de dépôt dans tous les pays pour lesquels une protection est recherchée.

Selon l'OMPI, dans son rapport publié en mars 2021, la Chine (68 720 demandes), les États-Unis (59 230 demandes), le Japon, (50 520 demandes) la République de Corée (20 060 demandes) et l'Allemagne (18 643 demandes), ont été les pays dans lesquels le plus de demandes de brevets internationaux ont été déposés en 2020. Ainsi, la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne apparaissent dans les cinq premières places du classement des premières puissances économiques mondiales et des pays déposants par le biais du PCT en 2020, ce qui était également le cas en 2019.

En 2019, la Chine s'était ainsi placée pour la première fois devant les États-Unis, devenant le principal déposant de demandes de brevets internationaux selon l'OMPI. Événement marquant étant donné que depuis la création du PCT en 1978, les États-Unis avaient toujours détenue cette position. En 2020, malgré une année marquée par le commencement de la pandémie mondiale de COVID-19, les dépôts de demandes internationales de brevets ont continué d'augmenter. La Chine semble déterminée à creuser son écart avec les États-Unis, avec 68 720 demandes contre 59 230 demandes pour les États-Unis.

L'économiste en chef de l'OMPI, Carsten Fink a relativisé cette augmentation du nombre de dépôts car il souligne assez justement que la plupart des innovations avaient été réalisées avant le début de la pandémie. Il serait donc intéressant de savoir si cette augmentation des dépôts internationaux a persisté en 2021, ou si l'on va ressentir l'impact de la crise sanitaire, ce qui se traduirait par une diminution des dépôts.

Malgré la forte protection accordée à l'inventeur sur son invention, le mécanisme du brevet facilite la circulation de la connaissance, entraînant alors une stimulation de la créativité. En effet, lors de l'étude de l'état de la

technique, il est possible d'effectuer une recherche au sein de la classification internationale des brevets mis en place par l'arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971. Cette classification permet d'accéder à des millions de notices et de documents de brevets.

À l'aide des informations dont dispose l'inventeur quant à l'état du marché et les produits qui s'y trouvent, leur fonctionnement et leur prix, celui-ci peut adapter son offre, ajuster ou réajuster ses produits. Ce, afin de proposer de nouveaux produits innovants aux acteurs présents sur le marché. Ainsi, la circulation de la connaissance peut amener à stimuler la concurrence.

Cette recherche par les concurrents conduit également les inventeurs protégés par le droit des brevets à innover face à la concurrence grandissante. Ils vont alors investir en recherche et développement, ces financements seront plus ou moins garantis par l'assurance qu'ils auront un retour sur investissement du fait des bénéfices de leurs innovations.

À titre d'exemple, le géant coréen Samsung Electronics est le deuxième déposant de brevets internationaux en 2020, avec 3 093 demandes. Lors du troisième trimestre de l'année 2020, son chiffre d'affaires s'élevait à 59 milliards de dollars, et a investi 9,1% de ce chiffre en recherches et développement. Le chiffre d'affaires de Samsung Electronics représentait alors 1/5e du PIB Sud-Coréen. Ainsi, Samsung Electronics, entreprise rodée aux dépôts de brevets, investit chaque année des sommes considérables en recherche et développement pour faire face à la concurrence. Cet investissement se reflète sur son chiffre d'affaires, qui lui-même va avoir un impact sur l'économie de son pays. Dans une ère numérique où la concurrence fait rage, l'entreprise à tout intérêt à se prémunir des risques de procès intentés par des concurrents, dans ce contexte le dépôt de brevet devient une véritable arme de dissuasion du fait de son utilisation probatoire.

En outre, il est intéressant de relever l'impact que peut avoir l'innovation sur la création d'emploi.

L'introduction de nouvelles technologies au sein d'une entreprise peut permettre d'augmenter la productivité, ainsi que la production réalisée par celle-ci, on parle alors de gain de productivité. On ne peut nier que les effets de ce gain de productivité sur l'emploi peuvent être néfastes à court terme, car cela peut mener à un chômage technologique. Néanmoins, plusieurs économistes relèvent qu'à long terme, l'augmentation de la productivité et de la production mène à une hausse des salaires, conduisant elle-même à une augmentation du pouvoir d'achat, la consommation sera en hausse, pour répondre à la demande, il faudra certainement augmenter son offre, ainsi mécaniquement augmenter le nombre d'emplois.

Par ailleurs, en septembre 2019, l'Office Européen des Brevets (OEB) avait publié un article analysant que, sur la période 2014-2016, les industries à forte intensité de droits de propriété intellectuelle ont vu leur nombre d'emplois augmenter de 1,3 million par rapport à la période

2011-2013, car il semblerait que dans ces industries, la valeur ajoutée par employé est plus élevée que dans un autre secteur, et ces employés bénéficient de salaires plus élevés.

Le 8 février 2021, l'OEB a publié un nouveau rapport réalisé en coopération avec l'EUIPO, dans lequel il est confirmé qu'il existe un lien étroit entre la détention de droits de propriété intellectuelle par une entreprise et ses performances économiques. Ainsi, une telle entreprise posséderait en général "un chiffre d'affaires par salarié de 36% plus élevé et des rémunérations supérieures de 53 %" par rapport aux entreprises qui ne possèdent pas de droits de propriété intellectuelle.

L'actuel président de l'OEB, Antonio Campinos, a déclaré que "Plus votre portefeuille de droits de propriété intellectuelle est solide, plus votre entreprise est performante", une fois de plus réitérant le lien entre droits de la propriété intellectuelle et performance économique.

Malgré l'optimisme présent dans cet article, il faut rester lucide sur certaines réalités néfastes que peuvent engendrer la création de monopoles sur une économie, en l'occurrence ici à travers les brevets. Certains spécialistes tendent notamment à déplorer la fixation parfois abusive de prix de licence par des entreprises en position dominante sur leur marché, liée à une sous-utilisation de certaines technologies, ou au dépôt excessif de brevets, rendant plus difficile l'entrée sur le marché aux entreprises extérieures.

Il reste désormais à observer les rapports officiels de l'OMPI et les résultats mondiaux de la croissance économique sur l'année 2021 publiés en début d'année 2022, afin de confirmer l'hypothèse tendant à affirmer que le mécanisme du brevet stimule l'économie d'un pays.



Carel Abi Nader



Constance Legraverend

La propriété intellectuelle pose des limites à la « folie des années 80 »

Le Cour d'appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 19 novembre 2021, n°20/02864

Cette affaire, très récente, ne révolutionnera pas la jurisprudence sur les droits voisins de l'artiste-interprète, mais, reste néanmoins l'occasion de satisfaire les plus curieux comme les plus studieux puisqu'elle nous permet de (re)découvrir un groupe de musique des années 1980 tout en se rappelant quelques règles essentielles du contrat d'enregistrement et du contrat d'édition. Quoi de plus naturel pour le droit de la propriété intellectuelle que de lier l'utile à l'agréable !

Deux artistes-interprètes à l'origine du groupe pop Elli & Jacno ont enregistré quatre albums entre 1979 et 1984, produits par deux sociétés de production phonographique également éditeurs des enregistrements.

En 2017, le duo assigne ces sociétés en réparation de leurs préjudices liés à l'atteinte à leurs droits d'artiste-interprète et l'inexécution de leurs obligations contractuelles d'éditeur phonographique.

Au fondement de leurs préjudices, sont invoqués, d'une part, l'exploitation sans autorisation des enregistrements phonographiques et, d'autre part, le manquement à l'obligation de reddition des comptes qui incombe aux éditeurs de phonogrammes.

En l'espèce, le duo précise qu'aucun contrat d'enregistrement justifiant leur autorisation à « la fixation, à la reproduction et à la communication au public de leur interprétation et fixant les conditions d'exploitation et de rémunération » n'a été conclu avec les sociétés de production. En outre, ils affirment, « n'avoir reçu, concernant la diffusion et la vente de ces enregistrements, ni reddition des comptes, ni redevance ».

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt n°20/02864 du 19 novembre 2021 répond alors à une double question. Dans un premier temps, l'absence de signature d'un contrat d'artiste-interprète pour des albums enregistrés antérieurement à la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 entraîne-t-elle défaut d'autorisation d'exploitation desdits albums ? Dans un second temps, le manquement par l'éditeur à son obligation de reddition des comptes est-il de nature à justifier la résiliation des contrats de cession et d'édition ?

Sur la première de ces questions, la Cour rappelle le principe énoncé à l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ».

La Cour d'appel précise enfin qu'« il est constant que les dispositions précitées, issues de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 créant des droits voisins au profit des artistes-interprètes, sont applicables à compter du 1er janvier 1986 y compris aux enregistrements réalisés antérieurement ». La loi du 3 juillet 1985 consacrant la règle

exigeant un écrit pour la cession des droits de l'artiste interprète.

Or cette absence de signature d'un contrat d'artiste-interprète est de nature à créer un préjudice pour le duo puisqu'ils se retrouvent privés d'informations essentielles sur la cession telles que sa durée, son étendue géographique ou encore le montant de sa contrepartie.

Les exigences de protection de la partie faible qu'est l'artiste-interprète nécessitent donc un contrat d'enregistrement écrit et signé à défaut de quoi toute exploitation d'enregistrements par une société de production se verrait alors sanctionnée car réalisée sans autorisation du titulaire des droits.

Pour confirmer et justifier le montant relativement faible (1 000 et 2 000 euros) alloué en première instance au titre de la réparation du préjudice lié au défaut d'autorisation écrite, la Cour d'appel de Paris relève que les albums litigieux n'étaient pas « ceux qui ont rencontré le plus grand succès auprès du public des artistes en cause et sont, depuis, tombés en désuétude ».

Sur l'obligation de reddition des comptes, la Cour rappelle le principe énoncé à l'article L.132-13 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle : « L'éditeur est tenu de rendre compte ».

Qu'ainsi, en l'espèce, l'absence de reddition des comptes et de paiement des redevances portant sur 4 albums correspondant à pas moins de 31 œuvres, malgré des « demandes répétées » des artistes-interprètes, constituent selon la Cour d'appel de Paris un manquement à une « obligation essentielle de l'éditeur », et que ce manquement, perpétué pendant une durée de 35 ans, présente alors « une gravité telle » que la résiliation des contrats de cession et d'édition musicale portant sur ces albums doit être prononcée.

Il ne fait nul doute que « l'absence totale de reddition des comptes » et ce sur une période aussi étendue, n'a pas laissé d'autre choix à la Cour d'appel que de confirmer la résiliation du contrat d'édition et les dommages et intérêts décidés en première instance à l'encontre des éditeurs.



Liam Ranc

Contribution d'un ancien du Master



Maître Louis Lozouet

*Avocat en droit de la PI
Associé chez Venturini IP*

1. Quel est votre parcours professionnel ?

Je suis avocat de formation. J'ai fait mes études supérieures à Paris Dauphine en sciences de gestion et droit des affaires internationales, puis le M2 PIA du Professeur Christophe Caron et passé le Barreau de Paris pour entrer à l'EFB en 2008. En 2017, j'ai fait un MBA en sciences de gestion en Suisse avec comme objectif celui de travailler sur des questions liées à la valorisation et à la monétisation d'actifs intangibles. En France, j'ai fait des stages en PI chez L'Oréal, dans les cabinets Gide Loyrette Nouel, Casalonga Avocats et Freshfields. En 2009, j'ai rejoint le cabinet Momsem Leonardos au Brésil. J'ai pu connaître Alba au sein du cabinet Licks Avocats. À cet époque-là, j'ai eu l'opportunité de travailler avec M. Caron sur une affaire de brevets essentiels. Aujourd'hui, je suis associé chez Venturini IP, un cabinet spécialisé en PI et surtout en droit des brevets.

2. Vous êtes ancien étudiant du M2 PIA. Est-ce que cette formation était un tremplin dans votre parcours professionnel, notamment au Brésil ?

Effectivement, je suis un ancien étudiant du M2 PIA. Je garde de très bons souvenirs de cette époque, grâce aux professeurs du Master, notamment aux Professeurs Christophe Caron et Alain Girardet. J'ai pu en France faire des stages très stimulants intellectuellement, et mettre en œuvre ce que j'ai appris au cours du Master. Quand je suis rentré au Brésil, le fait d'avoir suivi des études spécialisées en PI en France m'a très certainement aidé à obtenir mon premier poste comme avocat spécialiste en PI dans l'un des cabinets les plus traditionnels en la matière, et dans une équipe dédiée au contentieux brevets. Donc oui, ça a été un tremplin et ça m'a aidé dans mon parcours professionnel, notamment au Brésil.

3. Quelles sont, selon vous, les différences les plus importantes relatives à la protection de la propriété intellectuelle entre la France et le Brésil ?

La réglementation de la PI en France et au Brésil découle de traités internationaux, les questions qui se posent sont donc similaires dans une certaine mesure. Mais au niveau judiciaire, la procédure civile au Brésil est assez différente : par exemple, la manière de traiter les dossiers au niveau de la procédure, de soutenir les affaires auprès des magistrats, la durée plus longue des affaires. Par ailleurs, s'agissant de la protection des brevets, je citerai l'exemple de la durée de protection qui au Brésil est de 20 ans à compter de la date de dépôt et ne pouvait être inférieure à 10 ans à compter de la date de délivrance. Dans une décision du 12 mai 2021, la

Cour Suprême du Brésil a modifié cette règle en statuant que la durée de 10 ans violait plusieurs principes constitutionnels, et a donc abrogé cette disposition. Ainsi, tous les brevets qui seront délivrés par l'INPI brésilien auront une protection de 20 ans à compter de la date de dépôt, et ce quel que soit le domaine technologique et la durée de la procédure.

4. Vous êtes Vice-Président du Comité Propriété intellectuelle (ICC Brésil) depuis 3 ans, quel est votre rôle au sein de cette institution ?

Ce Comité contribue à la dissémination de la culture de la PI et du transfert de technologies au sein des entreprises Brésiliennes. Les initiatives de la Commission visent à : soutenir un système de protection de la PI moderne adapté aux normes internationales et créant des conditions plus favorables au développement et à la croissance économique, contribuer à la construction de la stratégie nationale de PI, à la dynamisation et à la modernisation de l'INPI, au transfert de technologies vers le marché, moderniser la législation sur les redevances et insérer le Brésil dans le système mondial de PI. Nous accompagnons toute l'actualité PI au Brésil (études, mémorandums) afin de nous manifester sur certains points de droit. Au sujet de la constitutionnalisation de la durée des brevets nous nous sommes manifestés dans le but d'éclairer le débat (arguments pour et contre la constitutionnalité).

5. A votre avis, quels seront les sujets les plus étudiés et les plus débattus dans le domaine de la propriété intellectuelle au cours des trois prochaines années ?

Avec la pandémie du Covid, la question en droit des brevets serait celle de savoir si le système de licences obligatoires est suffisant. Une autre question qui se pose en Europe, et de plus en plus au Brésil, est la relation entre la PI et l'intelligence artificielle. Les lignes directrices de l'INPI brésilien, qui est largement conforme à l'interprétation de l'OEB, incluent une condition selon laquelle les techniques d'IA pourraient être envisagées lorsqu'elles sont « appliquées à la solution de problèmes techniques ». La question de ce qui est exactement technique devrait être régulièrement posée. Il y a aussi la question de savoir si un inventeur peut être une IA. Enfin, la relation entre la PI et les objectifs de développement durable d'un pays, surtout le Brésil, devrait être débattue.

Propos recueillis par :



Alba Cruz



Mélanie Dinh

La Juridiction Unifiée du Brevet, Mythe de Sisyphe ?

Avec les dernières ratifications de l'Espagne et de la Slovénie du Protocole d'Application Provisoire (PAP), c'est un pas de plus vers cette aspiration vieille de quarante-cinq qu'est la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB).

Ce Protocole d'Application Provisoire (PAP) signé le 1er octobre 2015 est une sorte d'avant-contrat à la JUB censé instituer un cadre transitoire à la mise en place de cette future juridiction.

Cependant le PAP nécessite sa ratification ou son acceptation par au moins 13 États signataires de l'Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB) pour entrer en vigueur, il n'en manque plus qu'une à l'heure où nous écrivons.

À l'aube de la future mise en place de la JUB, revenons sur certaines questions toujours en suspens.

1. La réorganisation après le retrait du Royaume-Uni

Au 31 janvier 2020, le Royaume-Uni se retirait de l'Union Européenne et de l'AJUB, mettant un coup d'arrêt au processus de transition pour parvenir à la JUB.

En effet, l'article 7-2 et l'annexe II de l'AJUB désigne Londres comme une section de la division centrale de la JUB qui devait traiter des demandes de brevet relatives à la chimie, la métallurgie et aux nécessités de la vie courante.

De plus, l'article 3 du PAP prévoit sa ratification ou son acceptation par le Royaume-Uni pour entrer en vigueur.

Certains ont soutenu que de simples modifications pourraient être effectuées par le comité administratif sans que les États membres aient l'obligation de procéder à de nouvelles ratifications d'un accord modifié.

Alexander Ramsay, président du comité préparatoire de la JUB, sachant le caractère éminemment politique et épineux de cette modification, n'a pas opté pour cette option. Celui-ci a proposé lors d'une réunion du comité préparatoire du 27 octobre 2021, un projet de déclaration sur l'interprétation de l'article 3 du PAP comme étant une disposition miroir de l'article 89 de l'AJUB. En effet, l'article 89 de l'AJUB ne conditionne son entrée en vigueur qu'à la ratification ou l'acceptation par les « trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets ». De ce fait, l'Italie prendrait simplement la place du Royaume-Uni et il n'existerait plus d'obstacle à l'entrée en vigueur du PAP.

Les délégations nationales ont accepté la proposition du président, mais la JUB méfiante refuse tout accès au projet de déclaration aux parlements nationaux, non sans raison d'une probable inconventionnalité de cette déclaration avec la Convention de Vienne sur le droit des traités.

La cérémonie de signature reste néanmoins à organiser car souhaitée lors d'un futur COREPER.

L'Italie doit donc rapidement se préparer à prendre la place du Royaume-Uni comme section de la division centrale de la JUB. Néanmoins si le PAP devait entrer en vigueur avant que l'Italie ne soit prête, les deux autres sections de la division centrale de la JUB que sont Munich et Paris ne devraient-elles pas se répartir les affaires dévolues à la nouvelle section italienne ?

Si tel était le cas, quelle serait la base juridique d'une telle « répartition de secours » ?

2. Une juridiction encore à construire

Avant de voir apparaître la JUB, il reste certaines questions qui sont au cœur du PAP à mettre en œuvre.

À commencer par la nomination des juges, qui selon l'article 16 de l'AJUB dispose qu'une liste doit être dressée par le comité consultatif des candidats à ces fonctions. Par la suite, le comité administratif sur la base de cette liste nomme les juges de la juridiction d'un commun accord pour un mandat de 6 ans renouvelable. Ces candidats aux fonctions de juge sont divisés en deux catégories, la première vise les juges qualifiés sur le plan juridique dans le contentieux des brevets exerçant déjà en qualité de juge dans leurs États membres contractants, tandis que la seconde vise les juges qualifiés sur le plan technique disposant d'une compétence avérée dans un domaine déterminé.

De plus, conformément à l'article 3 de l'Annexe I de l'AJUB, la nomination des juges doit assurer une composition équilibrée de la juridiction sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres contractants.

À l'heure actuelle, la liste des candidats aux fonctions de juge à la JUB n'a toujours pas été arrêtée.

Concernant l'établissement du greffe qui doit être institué au siège de la Cour d'Appel de la JUB qui se situera au Luxembourg, il n'a toujours pas été réalisé.

Il en est de même pour la mise au point du système informatique de la JUB.

Pour conclure, il convient de régler les derniers détails à la finalisation du règlement de procédure. En effet après sa 18ème révision, le règlement de procédure avait finalement été adopté par le comité préparatoire le 19 octobre 2015.

La JUB n'est peut-être qu'un faux espoir, l'histoire nous le dira. Mais comme écrivait Dostoïevski « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre », alors continuons d'y croire !



Rayane Rahmouni

Devolution of property rights of non-employees or public agents in research in French law: update through the ordinance of 15 December 2021

According to the French Council of Ministers of 15 December 2021, the ordinance allows a “better harmonization between the different people involved in the research”. The aim was to replicate the regime for inventions and software created by employees or public officials. It strengthens the legal security of all stakeholders by clarifying their rights and improving the transfer of the results to the operating companies. Two intellectual property rights are concerned here: those attached to software (I.) and patents (II.).

I. Software

The software creators, working for entities (private or public) carrying out research – who are not employees or public officials – are concerned by article 2 of the ordinance (creating an art. L. 113-9-1 in the French Intellectual Property Code, “CPI”). It includes: “trainees, foreign doctoral students, and emeritus professors or directors” (Report to the President of the Republic, “Report”).

The entity must host the creators under an agreement. This notion of “hosting” is not defined in legal terms and is rather imprecise. In everyday language, it means “to give hospitality to” (Robert Dictionary). The duration or the conditions do not seem to matter. Temporary workers seem concerned.

The creators must create the software during their duties or according to the instructions of the research structure. The creators must receive consideration, financial and/or material (Report). The creators must also be under the authority of an entity's manager. This authority seems to exclude external service providers.

The creators shall not use the software and its documentation. The economic rights are owned and exercised exclusively by the entity. Silence about any financial compensation – just as the regime contained in art. L. 113-9 of the CPI. Any dispute shall be submitted to the judicial court of the head office of the entity. It is essential to remind that, for the employees and public officials regime, only the programmed part (the code, preparatory design material, and flowchart) is vested automatically in the entity and not the executed form (audio-visual effects, programming language, specifications, etc.).

II. Patents

Article 3 of the ordinance is about the inventors – natural persons – working in the same set-up as the creators abovementioned and adds an article L. 611-7-1 of the CPI. It is similar to the article L. 611-7 of the CPI. The provision applies in the absence of a more favourable agreement.

The entity has to host the inventor under an agreement. The inventors have to be under the authority of a manager within the research structure; they have to receive financial and/or material compensation. The inven-

tors must carry out their missions within and with the entity's means (Report).

The right to the industrial property title relating to the invention varies. We find the classical categories in French law: “mission inventions”, “attributable non-mission inventions”, and “non-attributable non-mission inventions”.

“**Mission inventions**” match the ones made in the performance either of an agreement including an inventive mission corresponding to the inventor's actual missions or of studies and research explicitly entrusted to the inventor. Then, the inventions shall belong naturally to the entity. If the entity decides to apply for a patent, it must inform the inventor. It also has to do it when the title is granted. The inventor must have compensation.

“**Attributable non-mission inventions**” are made either (i) in the performance of the inventors' tasks and activities or; (ii) in the field of activities or; (iii) through the knowledge or use of techniques or specific means or of data provided by the entity. While the entity is hosting the inventor, it can ask to be assigned the ownership or enjoyment of all or part of the rights attached to the patent protecting the invention. A fair price must be offered to the inventor.

Inventions not falling into the above categories are non-attributable non-mission inventions and entirely belong to the inventor.

The inventors shall inform the entity which receives them about the invention; the latter shall acknowledge receipt following the procedures and time limits laid down by regulation. Each party shall communicate all useful information about the invention. They shall refrain from any disclosure compromising in whole or in part the exercise of the rights conferred. Any arrangement concerning the invention shall be in writing.

Any dispute relating to the financial compensation or the fair price shall be submitted to the conciliation commission instituted by article L. 615-21 of the CPI or the judicial court. The terms and conditions for the enforcement of the article L. 611-7-1 regarding the financial compensation and the fair price will be decided by decree of the Conseil d'État.



Roxane Soyez

Interview



Maître Ismay MARÇAIS

Avocat au Barreau de Paris

1. Quels sont vos parcours universitaire et professionnel ?

Après un DEA en Droit des contrats obtenu à l'Université de Nantes, où j'ai également eu la chance de suivre les cours en propriété intellectuelle du Pr. André Lucas, j'ai effectué un stage au département juridique WSM de WARNER MUSIC France. J'ai pu ainsi lier mes compétences à ma passion pour la musique. J'ai réalisé mon pré-stage d'avocat et ma première collaboration au sein d'un des meilleurs cabinets spécialisés en droit du cinéma à Paris, le Cabinet Bitoun. C'était assez extraordinaire de travailler sur des dossiers à forts enjeux avec des personnalités connues. J'ai ensuite collaboré au sein d'un cabinet plus orienté vers la musique et le marché de l'art. En 2009, j'ai décidé de fonder mon propre cabinet. Cette année, je vais lancer une plateforme dédiée au droit de l'art : ARTMARKET.LEGAL.

2. De vos domaines d'expertise, lequel préférez-vous pratiquer ?

Le droit de la musique, le droit du cinéma et le droit du marché de l'art sont interdépendants. Je peux travailler sur des acquisitions de catalogues de musiques de films ou, en art vidéo, sur des problématiques liées au droit de l'audiovisuel. Dans l'art, mon expertise en droit des contrats me permet de construire des contrats sur-mesure pour des problématiques spécifiques. Ces dernières années, le droit de l'art a pris une place plus importante dans mon activité et me permet de rencontrer des artistes, des collectionneurs et des galeristes passionnés.

3. Vous avez été sollicitée par le ministère de la Culture dans le cadre de la mission sur la *blockchain*. Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet ?

En 2018, mon confrère Jean Martin, nommé rapporteur pour cette mission, a proposé de m'auditionner sur le sujet. J'effectuais des recherches sur la SACEM et son partenariat avec IBM. J'avais aussi envisagé de développer des *smart contracts* dans mon activité pour lutter contre la contrefaçon sur internet dans le domaine musical. A l'époque, je n'avais pas trouvé de sociétés françaises pour développer le projet, on était au stade de la compréhension. Je trouvais la technologie fascinante.

4. Quel challenge pose la *blockchain* au regard du droit d'auteur ? Des interventions législatives sont nécessaires ?

Je pense que l'on ne légifère pas une technologie mais on peut légiférer sur ses applications et ses accessoires. Les enjeux seront, à mon sens, les questions de cybersécurité et de lutte contre la fraude, de preuve, de contrefaçon et de

blanchiment. La preuve d'authentification devrait être reconnue devant les tribunaux. On voit fleurir beaucoup de sociétés qui utilisent la *blockchain* comme du « marketing », alors qu'à ce stade, elle n'est qu'un commencement de preuve. Un autre grand chantier sera la modernisation de la Justice, permettre d'accéder à un Tribunal digital et former nos magistrats à la compréhension de la technologie. Au regard du droit d'auteur, elle permet de la transparence, avancée essentielle pour les auteurs. Il sera à terme possible de faire exécuter les contrats de cession de droits directement par le code informatique, évinçant les conflits de reddition de comptes qui occupent la majorité des contentieux. On ouvre le champ des possibles sur la rémunération des artistes. Encore faudrait-il que les métadonnées soient accessibles. Le véritable enjeu est celui de l'accès à la métadonnée brute et la transparence des acteurs. La *blockchain* doit aussi être associée à d'autres technologies de cryptographies pour garantir la sécurité des actifs.

5. Quelles opportunités présentent les NFT et la *blockchain* pour les acteurs du monde culturel ?

Le *NFT* et la *blockchain* sont liés et évoluent dans un métavers. Pour le monde culturel, les possibilités sont importantes, tant pour le public et les collectionneurs, avec les musées virtuels, que pour les artistes évoluant dans l'art digital. Ils ont désormais un espace pour créer, exposer et vendre leurs œuvres. La technologie permet aussi de *tokeniser* des œuvres et les acheter à plusieurs. La banque suisse Sygnum a récemment mis en vente la « Fillette au béret » de Picasso, divisée en 4.000 NFTs, pour 3,6 M€. A l'inverse, on assiste à des phénomènes de crypto-contrefaçon. Une action en justice a été introduite par PICASSO ADMINISTRATION contre le NFT de l'artiste Trevor Jones représentant le taureau de Picasso en version animée. Il a été retiré d'une vente chez Christie's, mais reste disponible sur la plateforme OpenSea. Ce sera à nos tribunaux de juger de la contrefaçon.

Nous voyons aussi émerger de belles initiatives, comme celle du street-artist Arthur Simony a réalisé une fresque en hommage aux victimes de l'explosion au gaz de la rue de Trévisse et a organisé une vente solidaire de la fresque en *NFT*. Les profits ont été reversés aux victimes trois ans après la catastrophe. Tout dépend donc de la manière dont l'homme utilise la technologie. Assister à l'avènement d'une nouvelle ère est fascinant.

Propos recueillis par :



Lucie Dangles