

Sommaire

Chronique du mois Les conséquences du décret russe du 6 mars 2022.....	p.2	Article La contrefaçon de marque et la saisie-contrefaçon dans le Metaverse..	p.6
Décision du mois La nécessaire délimitation géographique des IGPIA.....	p.4	Focus Can the « hologram-concert » be considered as a performer ?.....	p.7
Contribution d'un ancien du Master Manon Gitany-Lecomte.....	p.5	Interview Basile Ader.....	p.8

Editorial



Charles de Haas

Avocat au Barreau de Paris

Ces séminaires de procédure qui n'ont rien à voir avec des cours et que j'ai l'honneur d'animer à Paris XII tous les ans ne cesseront jamais de me surprendre. Tant de vents leur sont contraires !

La matière d'abord, la procédure civile et pénale appliquée aux propriétés intellectuelles, est mal connue des étudiants qui y sont ainsi mal préparés. Elle ne se conçoit pourtant qu'au prix d'une articulation bien délicate avec le droit commun processuel déjà largement ignoré. Elle fait surtout l'objet d'incessantes réformes dont on ne peut apercevoir tous les vices avant longtemps. Elle est enfin (plus encore que tant d'autres) pétrie de contradictions, d'incohérences, de contournements et d'usages ou pratiques qui ne cessent pas d'évoluer non plus.

Les étudiants doivent aussi prendre la parole pour développer une argumentation face à un contradicteur, un public et une sorte de juge, ce qui n'est pas simple non plus. Plus généralement encore, les temps sont durs pour nos jeunes étudiants à peine sortis de cet état d'urgence sanitaire si déprimant pour eux, leur marché du travail étant ralenti dans un monde menacé de tant de parts. Et pour couronner le tout, leur enseignant se fait vieux et fatigué. La lassitude l'a même guetté quand il a fallu organiser ces séances si particulières à distance et perdre alors trop de leur sel. Mais il a tenu et la magie de ces séminaires est vite revenue avec la présence des étudiants. Car les étudiants s'y attendent toujours avec la même énergie pour rédiger dans les courts délais imposés des conclusions sur des moyens de pure procédure et les plaider, souvent mieux que tant d'avocats à la barre pour me surprendre et me réjouir chaque fois.

Bien sûr, comme dans la réalité de nos prétoires, les dérapages ne manquent pas, mais à l'Université de Paris XII au moins, ce sont eux qui sont les plus riches d'enseignement. Et chaque année ou presque, alors que je connais si bien ces points de procédure que j'ai déjà plaidés et enseignés tant de fois, je découvre encore des nuances nouvelles.

Alors je remercie nos étudiants de parvenir ainsi à voguer en me tirant avec eux à bon port malgré tant de vents contraires, mon plus grand plaisir étant de les retrouver quelques années plus tard bien en place au hasard de réunions, colloques ou, mieux, à la barre, car un lien particulier unit toujours ceux qui ont réussi à dominer ensemble des vents contraires.

L'équipe Palimpseste

L'association LEXPIA

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

Les conséquences du décret russe du 6 mars 2022

Le 14 mai 2022 marquait le jour du partiel de droit international privé appliqué à la propriété intellectuelle pour la promotion 2021-2022 du Master 2 de propriété intellectuelle, Eurydice. Plusieurs sujets avaient été distribués et chacun devait résoudre au mieux le cas pratique qui lui avait été donné. Pour ma part, il s'agissait de venir en aide à une société française détenant des brevets pour lesquels des licences avaient été octroyées à une société russe. L'énoncé indiquait que l'Etat russe pourrait interdire le paiement des licences de droit de propriété intellectuelle pour les marchés extérieurs à la Russie dans quelques semaines. Au moment de s'attaquer à ce sujet qui m'avait été attribué, il ne m'avait pas traversé l'esprit que la situation décrite était réellement en train de se produire.

En effet, c'est par décret du 6 mars 2022 (décret n° 299), que le gouvernement de la Fédération de Russie est venu modifier l'article 2 prévoyant la méthode de détermination du montant de l'indemnisation versée au titulaire d'un brevet lorsque son invention, un modèle d'utilité ou un dessin industriel est utilisé sans son consentement, ainsi que la procédure pour son paiement.

Ce décret permet aux entreprises russes de s'exonérer des redevances à payer auprès des titulaires de droits de brevets ou de dessins et modèles de provenance de pays dits « inamicaux ». Les personnes visées sont les ressortissants de ces pays ainsi que les entreprises y étant établies ou encore ceux dont les titres de propriété intellectuelle y sont principalement enregistrés. De plus, sont également concernés les détenteurs de biens intellectuels dont les revenus sont principalement générés sur un de ces territoires.

Le terme « inamicaux » vise les entreprises plutôt occidentales qui sont localisées dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse ou encore aux États-Unis. Néanmoins, des pays tels que l'Australie ou des pays d'Asie comme la Corée du Sud, Taïwan et le Japon sont également concernés.

Au total, le nombre de pays listés par le décret s'élève à 48 Etats, dont les 27 membres de l'Union européenne.

En outre, ce décret donne la possibilité aux entreprises russes de ne pas rechercher le consentement de ces mêmes titulaires. Il permet ainsi un réel piratage de la propriété intellectuelle par la Russie à l'égard de tous ces pays visés. La raison d'être de ces monopoles est donc entièrement remise en question vis-à-vis de l'Etat russe.

La Russie était déjà identifiée par les Etats-Unis comme un pays devant s'améliorer en matière de

respect des droits de la propriété intellectuelle. En 2021, le rapport spécial américain 301 évaluant dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle la situation par pays, indiquait que la Russie restait, une fois de plus, inscrite sur sa liste de surveillance prioritaire.

Ce rapport sommait la Russie d'élaborer une stratégie d'application plus complète, transparente et efficace pour réduire les atteintes à la propriété intellectuelle, en particulier la vente de produits contrefaits et le piratage d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Le manque de personnel, d'expertise et de volonté politique pour lutter efficacement contre ces atteintes était aussi mis en avant dans ce rapport.

En effet, la législation russe, notamment son article 1360 du Code civil, prévoyait déjà une autorisation d'utiliser des certificats d'utilité, des brevets et des dessins et modèles sans le consentement de leurs titulaires « *en cas d'urgence liée à la défense et à la sécurité de l'Etat, à la protection de la vie et de la santé des citoyens* ». Toutefois, le titulaire devait en être informé et une indemnisation proportionnelle et raisonnable devait lui être versée, en raison du caractère exceptionnel de la mesure qui n'avait vocation qu'à accélérer le taux d'innovation en cas de force majeure.

Avec ce nouveau décret, le montant du paiement de la compensation devant être versée aux titulaires pour l'utilisation de leur invention ou dessin et modèle sans leur consentement devient nul. Il est fixé à 0% du produit réel de la production et de la vente de marchandises, de l'exécution de travaux et de la prestation de services pour les inventions et les dessins et modèles ayant cette destination. La mesure aboutit donc à une forme de régime de licences obligatoires et gratuites pour les inventions, dessins et modèles provenant des pays listés.

Ce nouveau décret pourrait constituer une réelle violation du droit international. Depuis le 22 août 2012, la Russie est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (ci-après OMC) et est, dès lors, tenue par les accords ADPIC. Cela signifie que la Russie est censée veiller à ce que les entreprises étrangères soient en mesure de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle. De plus, la Russie est également partie à la Convention de Paris depuis 1965, à la Convention de Berne depuis 1994 ainsi qu'à l'Arrangement de la Haye depuis 1999. Une telle mesure implique donc que la Russie ne sera plus dans la capacité de satisfaire à ses obligations internationales.

En termes de droit international, ce décret pourrait constituer un réel embargo à destination des pays qu'il vise tel que la France. En empêchant les titulaires de percevoir les redevances qui leurs sont dues au titre de leurs biens intellectuels, la liberté de circulation dans le domaine de la propriété intellectuelle s'en trouve impactée.

Pour ce qui est des titulaires français de brevets ou de dessins et modèles ayant contracté avec des entreprises russes, ils devraient tout de même pouvoir obtenir une réparation devant les tribunaux français et voir la loi française s'appliquer à leur litige. En effet, le Règlement Rome I a vocation à s'appliquer à une telle situation puisqu'au sens de l'arrêt Jakob Handte, rendu par la Cour de justice des communautés européennes du 17 juin 1992, on se trouve en présence d'un engagement librement assumé.

Ensuite, si les parties n'avaient pas prévu de loi applicable, les contrats portant sur des droits de propriété intellectuelle ne pouvant être rattachés au paragraphe 1 de l'article 4 du Règlement, c'est le paragraphe 2 qui aura vocation à s'appliquer. Ce dernier dispose que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique à sa résidence habituelle. Par exemple, pour une licence sur un brevet, la prestation caractéristique est la mise à disposition du brevet. Le débiteur de cette prestation sera donc le titulaire qui donne le droit d'exploitation au licencié. Dès lors que leur résidence habituelle se situe en France, c'est donc la loi française qui s'appliquera et les titulaires devraient pouvoir obtenir réparation pour inexécution du contrat malgré les mesures prises par la Russie.

D'autres questions se posent quant à la possibilité de traduire l'Etat russe devant l'OMC pour violation des accords ADPIC afin d'obtenir le retrait du décret de la législation russe. Ce décret constitue une réelle entrave aux droits de propriété intellectuelle des titulaires originaires de pays « inamicaux ». Il soulève ainsi de nombreuses inquiétudes, notamment d'un point de vue économique.

Cette première décision à l'encontre du respect du droit de la propriété intellectuelle effraie d'autant plus qu'elle pourrait ne pas rester isolée. La crainte découlant de l'arrivée de ce décret russe réside également dans le risque de voir apparaître de nouvelles mesures visant cette fois d'autres secteurs. Si ce piratage de la propriété intellectuelle vient, par exemple, à s'étendre aux titulaires de marques, cela signifierait une autorisation pour les entreprises russes de reprendre les grandes enseignes mondialement connues et de les exploiter sans aucun consentement. Cela permettrait notamment aux russes d'utiliser toutes les marques qui se sont dernièrement retirées de cet Etat.

Le 3 juillet 2021, la Russie avait déjà légiféré sur l'obligation pour les producteurs de champagne français de faire apparaître la mention « vin pétillant » ou « vin mousseux » sur la contre-étiquette de leurs

bouteilles. L'appellation d'origine contrôlée « Champagne », traduite en cyrillique, est ainsi interdite depuis le 1^{er} janvier 2022 pour toutes les bouteilles à destination de la Russie. L'Etat ayant décidé de récupérer le terme « Champanskoïe » pour ses propres producteurs locaux.

De plus, la Russie a d'ores et déjà montré sa réticence face aux droits de marques de ces pays dits « inamicaux ». En effet, la société Hasbro, filiale d'Entertainment One, a récemment intenté une action en contrefaçon des personnages « Peppa Pig » et « Papa Pig » à l'encontre d'Ivan Kozhevnikov. Ce dernier avait dessiné des versions hautement similaires des personnages sur le territoire russe. Le tribunal russe a finalement jugé que ces contrefaçons pouvaient être utilisées sans risque de sanction au titre de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle. Ainsi, cette capacité pour les entreprises russes à utiliser des personnages contrefaits sans aucune compensation ni sanctions risquerait de s'étendre à d'autres marques et d'être concrétisée par un nouveau décret.

Enfin, le risque vise également les droits d'auteur et plus particulièrement les logiciels. L'une des mesures qui pourrait survenir après celle-ci est l'abolition de la responsabilité pénale et administrative en cas d'utilisation de logiciels ayant été piratés. La finalité de cette mesure serait la mise en place « d'un mécanisme de licence obligatoire pour les logiciels, les bases de données et la technologie des microcircuits intégrés ». *Si ce système venait à être instauré en Russie, les retombées seraient plus qu'importantes en raison de la place qu'occupent actuellement les logiciels au sein de notre société. Ils sont désormais l'une des technologies les plus stratégiques de l'Ère de l'information.*

Actuellement, la situation reste incertaine pour tous les détenteurs de droits de propriété intellectuelle qui ne peuvent prévoir les nouvelles mesures russes à venir. Toutefois, c'est bien l'ensemble des droits de propriété intellectuelle qui pourrait se trouver entravé par ces modifications de la législation russe. Néanmoins, il reste probable que le droit international ne tardera pas à régler les futurs conflits susceptibles d'émerger.



Orlane Perinet

La nécessaire délimitation géographique des IGPIA

Cass. Com., 16 mars 2022, n°19-25.123.

La loi n°2014-344 relative à la consommation du 17 février 2014, appelée loi Hamon, a inséré les articles L.721-2 et suivants dans le Code de la propriété intellectuelle qui consacrent les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA). L'objectif de cette loi est de permettre une protection des produits industriels et artisanaux en leur octroyant, sous certaines conditions, une indication géographique. Pour obtenir une IGPIA, le signe ne doit pas être générique et doit permettre d'identifier un produit comme provenant d'un lieu déterminé délimité dans le cahier des charges. Enfin, comme l'a rappelé la Haute juridiction dans cet arrêt, le produit concerné doit bénéficier d'une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques définies dans le cahier des charges et liées à cette zone géographique.

En l'espèce, l'association Savon de Marseille France (ASDMF) a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d'homologation de son cahier des charges « savon de Marseille » afin d'obtenir une indication géographique protégeant ses savons sous toutes leurs formes sur l'ensemble du territoire français.

Par une décision du 22 mai 2018, le directeur général de l'INPI a débouté l'ASDMF de sa demande, laquelle a alors formé un recours contre cette décision devant la Cour d'appel de Paris. Par un arrêt du 21 juin 2019 (n°19/05364), la deuxième chambre du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'ASDMF, considérant que le cahier des charges était incomplet. L'association a alors formé un pourvoi en cassation, et a repris dans ses moyens les dispositions des articles L721-2 et L721-3 du Code de la propriété intellectuelle, arguant qu'une corrélation entre la dénomination du produit et la détermination de la zone géographique inscrite dans le cahier des charges n'était pas nécessaire, que le Code de la propriété intellectuelle ne s'oppose pas à ce que la zone géographique définie corresponde à l'ensemble du territoire français et que l'INPI n'a pas le pouvoir de porter une appréciation sur la délimitation de la zone géographique dans le cadre de son contrôle. L'ASDMF a également introduit une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L721-3 et L721-7 du même Code en faisant valoir que ces derniers violeraient le principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi, issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Constitution de 1958 et le Préambule de la Constitution de 1946.

Les juges de cassation rappellent qu'aux termes de l'article L721-3 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, l'INPI doit s'assurer qu'une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques du produit « peuvent être **essentiellement** attribuées à la zone géographique » définie dans le cahier des charges. Dès lors, il est nécessaire qu'un lien soit établi entre le produit concerné et la zone géographique délimitée.

En l'espèce, le produit a pour dénomination « Savon de Marseille », associant ainsi le produit à une ville précise. Le cahier des charges délimite quant à lui la zone géo-

graphique de l'indication géographique comme étant la zone France, étant donné que le produit est fabriqué sur l'ensemble du territoire national. La Haute juridiction a alors rejeté le pourvoi de l'ASDMF, affirmant que le cahier des charges portant sur une demande de protection d'une indication géographique visant l'ensemble du territoire national sans se cantonner à un lieu déterminé ou à une aire géographique précise, était incomplet. Dès lors, le directeur de l'INPI n'avait pas excédé ses pouvoirs en rejetant la demande d'homologation pour incomplétude.

Par ailleurs, il convient d'analyser la portée de cet arrêt au regard des conséquences économiques qu'il induit, comme le relève le député Yves Jégo dans une question posée au Ministère de l'Economie. En effet, la nécessité de délimiter strictement une zone géographique dans le cahier des charges conduit à une protection restreinte de l'indication géographique, circonscrite à la région marseillaise. En réalité, les méthodes de production du savon de Marseille sont étendues au-delà de cette seule région. Dans la région nantaise par exemple, un opérateur économique avec d'importantes capacités se verrait donc privé de cette indication géographique.

Cependant, il faut relativiser les incidences négatives d'une telle décision venant à définir avec précision la zone géographique. En vertu de l'article L721-8 du Code de la propriété intellectuelle, si la dénomination de l'indication géographique est relative à un produit courant, alors les entreprises en dehors de la zone géographique, exclues de toute protection par une IGPIA, pourront toutefois conserver le nom générique dans le cadre de la commercialisation des produits, à l'exclusion de la reproduction du logotype de l'indication géographique.



Clara Fraenkel



Etienne Guignard

Contribution d'un ancien du Master



Manon Gitany-Lecomte

Promotion Sybaris

2019-2020

1. Quel est votre parcours professionnel ?

Après une licence en droit privé et un Master 1 en droit des affaires option propriété intellectuelle à l'Université Paris II, j'ai obtenu en 2020 le diplôme du Master 2 en Propriété Intellectuelle Appliquée dirigé par M. le Professeur Christophe Caron à l'Université Paris 12, puis, en 2021, celui du Master 2 en Droit du Vin et des Spiritueux dirigé par M. Théodore Georgopoulos, Maître de Conférences à l'Université de Reims.

Passionnée par la propriété intellectuelle et le monde des spiritueux, en particulier celui du rhum, j'ai effectué plusieurs stages dans le département de propriété intellectuelle du cabinet parisien Alezan Avocats, puis un stage au sein de Campari France qui a éveillé mon intérêt pour le métier de juriste d'entreprise que j'exerce actuellement au sein de Relais & Châteaux.

2. Pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans le domaine des vins et spiritueux ?

Je me suis intéressée et familiarisée de longue date avec le monde des spiritueux que côtoie professionnellement ma famille et l'ai appréhendé en travaillant durant mes études comme conseillère pour le caviste parisien offrant le plus grand choix de rhums en Europe. Il m'est apparu évident de lier le droit à cette passion, sous l'angle de la propriété intellectuelle pour laquelle je souhaitais me spécialiser dès le début de mes études. J'ai continué ma spécialisation à Reims, en droit international, en droit européen et en droit interne, avec des matières telles que: droit vitivinicole, appellations d'origine et indications géographiques, fiscalité des alcools, œnologie, histoire de la vigne et du vin etc. J'ai aussi été encouragée, avec ma promotion, à publier des articles et notes de lecture, ainsi qu'à participer à un concours européen de plaidoiries en lien avec le droit des marques et la protection des appellations d'origine, remporté avec le soutien stimulant de notre Directeur de master.

3. En quoi consiste plus précisément votre métier ?

Aujourd'hui mes activités sont multiples et complémentaires. Juriste généraliste aux côtés de la Directrice juridique de Relais & Châteaux, j'aborde des sujets aussi diversifiés que motivants, notamment en droit des con-

trats, des associations et des sociétés, en propriété intellectuelle et en droit de la publicité, dans un cadre international. J'ai aussi, sur mon temps libre, une activité d'expertise et d'ambassadrice d'une marque française de rhum liée à la défense de l'AOC Martinique, en relation avec le système des signes d'identification de la qualité et de l'origine, sujet de mon mémoire de Master 2 de Propriété Intellectuelle Appliquée. Il m'arrive de pratiquer le consulting en marketing et en accompagnement stratégique pour des relations désireuses de se lancer dans le monde des spiritueux. J'ai ainsi, au quotidien, l'opportunité d'appliquer et d'approfondir les connaissances acquises durant mes études, mais également ma pratique du terrain et ma connaissance personnelle du marché. Enfin, j'essaie d'actionner et de développer les théories abordées dans mon second mémoire de fin d'études et lors de conférences, concernant, sous l'angle des barrières commerciales à l'importation au sens des règles de l'OMC, la législation canadienne concernant les teneurs des spiritueux en carbamate d'éthyle et ses effets sur la commercialisation des rhums bénéficiant d'une AOC ou d'une IG.

4. Que vous a apporté le M2 PIA dans l'appréhension de vos expériences professionnelles à la sortie du diplôme ?

Être admise dans la promotion Sybaris du Master 2 de Propriété intellectuelle Appliquée m'a permis de réellement me passionner pour le droit, a consolidé mon attirance pour ce domaine du droit, d'aborder certaines matières avec des professionnels en dépassant l'approche théorique des années précédentes. La qualité, le nombre important et les méthodologies diversifiées des intervenants sont d'autant plus stimulants que les promotions sont réduites. Outre les connaissances, cette formation m'a donné l'opportunité de me professionnaliser et d'appréhender le monde du travail au travers de cas pratiques, plaidoiries et conférences.

5. Un conseil pour la promotion actuelle ?

Participez aux concours extra-curriculum, écrivez des articles, soyez proactifs dans les activités du master et dans vos stages, faites un mémoire sur un sujet qui vous passionne. Toutes ces expériences constitueront votre meilleure carte de visite en sus de votre diplôme, pour vous démarquer dans le processus de recrutement et de sélection et ainsi mettre toutes les chances de votre côté pour débiter une carrière passionnante !

La contrefaçon et la saisie-contrefaçon de marque dans le Metaverse

Le « Metaverse » est l'un des plus populaires termes de l'actualité, notamment après le changement de nom de la société Facebook en Meta. Mais qu'est-ce que c'est le Metaverse ?

Le terme Metaverse a été inventé par l'écrivain Neal Stephenson dans le roman de science-fiction « Le Samouraï virtuel ». « Méta » signifie « au-delà » et « vers » désigne le mot « univers ». Autrement dit, cela signifie un univers au-delà du nôtre, c'est-à-dire un univers parallèle.

Selon Zuckerberg, dans le Metaverse « Vous pourrez y faire presque tout ce que vous êtes en mesure d'imaginer - vous rassembler avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, faire du shopping, créer. »

Le Metaverse est donc un monde immersif virtuel où il est possible de vivre tous les types d'expériences. Avec les écrans, les hologrammes, les casques de VR et les lunettes de réalité augmentée, nous pourrions progressivement nous déplacer dans cet univers au lieu de nous déplacer dans le monde réel et d'une manière beaucoup plus fluide comme des « téléportations », mais sans sortir de chez nous.

Ce nouvel univers est considéré comme l'évolution de l'industrie de la technologie et d'Internet et attire l'attention des géants du web comme Facebook et le monde du jeu vidéo comme Roblox et Fortnite. Le but est de créer des expériences les plus proches possible de celles du monde réel. Par exemple, fin avril 2020 en plein confinement, cinq concerts virtuels du rappeur américain Travis Scott, apparu sous forme d'avatar sur Fortnite, ont été suivis par plus de 12 millions de joueurs.

En reproduisant la vie et les expériences du monde réel, le Metaverse crée également un espace pour commercialiser des nouveaux produits, notamment sous la forme de NFTs. Cela offre un certain nombre d'opportunités pour les marques, mais constitue aussi un nouveau marché pour la contrefaçon de produits.

Dans le cadre du Metaverse, une entreprise peut donc faire face à des actes de contrefaçon. Un contrefacteur peut copier un NFT ou reprendre une marque préexistante et la reproduire afin de créer un NFT. A titre d'exemple, le groupe Hermès a saisi les juridictions New Yorkaise d'une action en contrefaçon contre l'artiste Mason Rothschild qui a créé une collection de NFTs « MetaBirkins » qui reprend le modèle des sacs Birkins de Hermès.

Plusieurs solutions s'offrent titulaire de marques, ils peuvent tout d'abord notifier aux plateformes la présence de contenus contrefaisants sur ces dernières, auquel cas les plateformes doivent retirer promptement les contenus illicites. Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre ou sont inefficaces, les titulaires de droits peuvent décider d'engager une action en contrefaçon au civil ou au pénal en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Afin de faciliter l'obtention de preuves d'une contrefaçon sur le Metaverse, deux possibilités s'offrent à la victime

de cette contrefaçon. Le titulaire d'une marque peut faire procéder à un constat d'huissier ou à une saisie-contrefaçon, cette dernière option est néanmoins rarissime en pratique lorsqu'elle est opérée sur internet.

D'une part, le constat d'huissier permet à la victime de contrefaçon d'établir la preuve de la contrefaçon sur internet. Ce mode de preuve est d'autant plus intéressant en ce qu'il a force probante et que sur internet les preuves peuvent rapidement disparaître. Ces constatations pourront par la suite être utilisées lors d'une procédure judiciaire portant sur une contrefaçon. A cet effet, l'huissier dresse un procès-verbal sur lequel il est possible de retrouver des captures d'écran du contenu et du site litigieux, des descriptions du sites, l'identification de l'adresse du site litigieux ainsi que l'identité et l'adresse IP du propriétaire du site. Dans le cadre des NFTs, de la Blockchain et du Metaverse, rien ne s'oppose à ce qu'un constat d'huissier soit effectué pour constater l'existence d'un NFT, son contenu, sa date de création, la marque sur laquelle il porte, l'identité de son émetteur si cela est possible, la place de marché de NFTs sur laquelle il a été vendu, les différentes transactions dont il a fait l'objet et les montants des transactions. Le constat d'huissier est donc un mode de preuve approprié en matière de contrefaçon de marque dans le Metaverse.

D'autre part, la saisie-contrefaçon permettrait au titulaire de la marque d'apporter les preuves de la contrefaçon et d'établir l'étendu du préjudice subi par le titulaire de l'œuvre. Même si des saisie-contrefaçon ont pu être observées au Royaume-Unis, il convient de constater que cette saisie-contrefaçon est rarissime en pratique et que le constat d'huissier est une alternative beaucoup plus simple.

Afin de lutter contre la contrefaçon, les entreprises peuvent décider d'étendre la protection de leur marque à l'espace virtuel et donc le Metaverse. Elles peuvent en outre décider de créer un outil via la Blockchain permettant de vérifier l'authenticité du produit via un QR code apposé sur le produit et en assurer sa traçabilité.



Mélanie Dinh



Alba Cruz

Can the “hologram-concert” be considered as a performer ?

For the last few years, an uncommon phenomenon emerged: holographic concerts. It is now possible to witness, in a concert venue, a performance by a deceased artist that you loved. It was in 2012, during the famous Coachella Valley Music festival in the United States, that the first use of this technique allowed to ‘rebirth’ Tupac through a hologram. I

n fact, to be more precise, the technology used during these concerts is not actually a hologram. The use of the term “hologram” can be considered as inaccurate, because in reality these “holograms” are holographic illusions, due to the results being obtained with the help of a material support. Whereas a true hologram is obtained without any support, with only a laser.

The method used to create these illusions is called “Pepper’s Ghost” and was invented in the 19th century. It worked with the help of a reflective glass tilted 45 degrees to the floor of the stage facing the audience. The actors were kept hidden from the public, in the pit, and they were then illuminated by a light as they performed a play, with the glass reflecting them. The first demonstration of this method was during a performance of the play “The Haunted Man” by Charles Dickens.

Nowadays, a glass or netting is used to project a performance recorded beforehand. The secret of the trick lies in the fact that the support is so thin that it is not visible to the spectators, but is thin enough to capture the projected light, therefore creating a true illusion.

Depending on the distance existing between the back of the stage and the hologram, other artists can perform alongside the hologram. It was the case in 2017 in France, when the Hit Parade concert featured the holograms of Claude François, Sacha Distel, Dalida, as well as Mike Brant, accompanied on stage by real musicians as well as a dozen dancers.

According to article L.212-1 of the French Intellectual Property Code, a performer is the person who “represents, sings, recites, declaims, plays or performs in any other way a literary and artistic work, a variety, circus or puppet show”.

Therefore, we can ask ourselves if a hologram could be considered as a performer, because it interprets the music played in playback, similarly to an actor and singer trying to transmit an emotion during a play or concert, or even when it dances, executing perfectly a choreography created specifically for the performance.

The legal status of performer can only be considered when the performance consists of an interpretation of an intellectual work covered by copyrights, within the meaning of article L.112-2 of the Intellectual Property Code. Moreover, the interpretation must be personal and carried out by a natural person, the legal status of performer being recognized only to natural persons.

In the case of the hologram-concert, the performances that would lead to the classification of performer would

be the act of “playing” -in the terms of article L.212-1 of the Intellectual Property Code- a musical piece in playback. On stage, the hologram will have the attitude of a person singing on stage, and will therefore have a role of an actor, as well as a role of a dancer because of the execution of a dance routine. The requirement of the existence of a prior intellectual work is thus fulfilled.

Nevertheless, it is not possible to recognize the hologram as a natural person. Despite the human features given to it, it remains a creation, an illusion. Therefore, because there is no physical person interpreting the intellectual work, the hologram cannot be considered as a performer.

The recognition of the status of performer for the hologram-concert could only be achieved if the requirement of the presence of a physical person was removed. This hypothesis can be linked to the existing debate regarding the recognition of the status of author to an artificial intelligence (AI). For the moment, although artificial intelligence can create autonomously from the engineers who conceived it, it cannot be considered as an author, because copyright law, in particular in France, requires a human made creation. However, in some countries such as South Africa or Australia, the Artificial Intelligence DABUS was recognized as an inventor in 2021.

It is possible to wonder whether artificial intelligence could make free and creative choices, in the sense of European jurisprudence (ECJ Judgment of 1 December 2011, Painer). More specifically because regarding its functioning, artificial intelligence is conditioned to be able to make arbitrary decisions. In comparison, the hologram-concert is not created to be able to make decisions. No consciousness or personality of its own can emerge from the hologram.

What is certain is that the growing desire to rebirth deceased celebrities is becoming a trend, the new TF1 program “Hotel du Temps” being an example of it, using Artificial intelligence and deep fake to bring back celebrities such as Dalida.



Constance Legraverend



Carel Abi Nader

Interview



Basile Ader

Avocat au Barreau de Paris

Associé du Cabinet August Debouzy

Pouvez-vous préciser ce que recouvrent en pratique les activités de mandataire d'artistes et d'auteurs et quel est l'intérêt de recourir à ces nouveaux mandataires ?

L'activité d'un avocat mandataire d'artistes et d'auteurs ressemble à celle d'un agent artistique. Il s'agit de négocier les contrats d'auteurs ou d'artistes et d'être rémunéré avec une commission de 10 %. L'activité de placement correspond à ce qui est le plus éloigné de ce pourquoi l'avocat est formé. Mais le placement peut continuer d'être réalisé par des agents et c'est traditionnellement la césure : l'agent va courir les castings qui peuvent intéresser son mandant, toute la partie juridique est assurée par l'avocat.

L'intérêt de ce statut pour un avocat se retrouve principalement dans le cinéma car il permet à ce dernier de figurer, au même titre qu'un agent, sur les contrats de cession inscrits aux Registres du cinéma et de l'audiovisuel et ainsi de percevoir un pourcentage sur l'ensemble des recettes d'exploitation de l'œuvre.

Pour les artistes, l'intérêt de recourir à un avocat comme mandataire est multiple. Les avocats sont transparents, révocables ad nutum, soumis à une déontologie et il est possible de saisir le bâtonnier en cas de manquement. Les avocats proposent donc des atouts à la fois de sécurité juridique et de conformité qu'aucun agent ne peut proposer.

Comment expliquez-vous l'ouverture tardive de cette activité aux avocats ? A titre d'exemples, l'activité de mandataire en transactions immobilières est pleinement ouverte à l'avocat depuis 2009 et l'avocat mandataire sportif existe depuis 2011 ?

Beaucoup d'agents d'artistes se sont opposés à l'ouverture aux avocats de cette activité et ont mené un important lobbying auprès du ministère de la Culture pour bloquer l'inscription des avocats au registre des agents. Face à ce refus, nous avons rédigé une lettre et décidé d'intenter un recours administratif. Le registre des agents a fini par disparaître ouvrant ainsi pleinement la profession aux avocats. Cette contestation de la part des agents fut surprenante puisque les deux métiers ont vocation à coexister voire collaborer.

Cette activité de mandataire d'artistes et d'auteurs s'est largement inspirée de l'Entertainment Lawyer

aux Etats-Unis. Cette activité permet-elle à l'avocat français de devenir, sur le modèle anglo-saxon, un Entertainment Lawyer ?

C'est l'objectif ! Nous avons vocation à faire la même chose. C'est principalement un métier de prestation juridique. Cependant nous sommes encore assez loin de ce modèle. Les Entertainment Lawyer exercent à travers des sociétés commerciales et nous n'y sommes pas. De là à devenir des sociétés commerciales cotées en bourses qui peuvent faire tout et rien à la fois, je ne pense pas que cela soit souhaitable.

De plus, le caractère accessoire qui s'impose à l'exercice de cette activité en France, lequel n'est pas autrement défini par les textes, suppose donc que le mode principal de rémunération de l'avocat reste de l'honoraire et que l'activité de mandataire n'empêche pas l'avocat de continuer son activité traditionnelle. Ainsi, si l'on est rémunéré uniquement sous forme de pourcentage comme les agents, cela poserait un problème. Ce principe d'activité accessoire a des conséquences et ne nous permet pas d'être pleinement des Entertainment Lawyer.

Sur les 70 000 avocats en France, environ 150 ont choisi d'exercer cette activité et l'immense majorité ne l'exerce qu'à titre exceptionnel. Comment expliquez-vous que cette activité n'ait pas rencontré un succès plus important et comment la rendre plus attractive ?

Il faut que cette nouvelle activité rentre dans les mœurs. La France est un pays assez conservateur sur le plan des us et coutumes. De la pédagogie doit être menée auprès des auteurs et des artistes. L'avocat est aussi un conseiller qui offre des garanties de transparence et de déontologie et son activité ne se résume pas aux contentieux. Mais il faut surtout que les avocats décident de s'en saisir. Je pense que cette activité a vocation à se développer !

Propos recueillis par :



Lucie Dangles



Liam Ranc