



SÉRIE ENCONTROS

Yann Basire

*Maître de conférences au CEIPI, Université de
Strasbourg est Directeur général et Directeur
de la section française du CEIPI*

DANIEL
LNB



« **La réforme imposera, à n'en pas douter, aux titulaires de suivre la vie de leurs marques et de vérifier la bonne exploitation de celles-ci, en compilant régulièrement des preuves d'usage datées.** »

La déclaration, qui ouvre une nouvelle édition de notre Série Encontros («Rencontres»), est de Yann Basire, professeur principal et directeur général du CEIPI*, Université de Strasbourg. Il a accordée une interview à Carolina Schueler, associée chez Daniel Law et ancienne élève du CEIPI.

Yann Basire, docteur en Droit de la propriété intellectuelle du CEIPI, est spécialiste en droit de la propriété industrielle et, plus particulièrement, en droit des marques. Il est l'auteur de plusieurs articles sur le sujet. Il est, par ailleurs, respectivement auteur et co-auteur de l'ouvrage « L'essentiel du Droit de la propriété industrielle », « L'essentiel du Droit de la propriété littéraire et artistique », ainsi que Directeur de la « Revue Francophone de la Propriété intellectuelle ». Il est également l'auteur d'une thèse intitulée « Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif », publiée dans la collection du CEIPI. Il participe régulièrement à des conférences en France et à l'étranger et à des séminaires en droit de la propriété intellectuelle. Il organise chaque année, depuis 2014, des cycles de conférences à l'étranger permettant de confronter la vision française de la propriété intellectuelle avec celles des pays hôtes.

*Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle

Yann Basire

Maître de conférences au CEIPI, Université de Strasbourg est Directeur général et Directeur de la section française du CEIPI

Carolina Schueler – La réforme du droit européen des marques dite « Paquet Marques », processus pour l'harmonisation des différentes législations européennes, a été transposée en droit français à la fin de 2019 - une réforme majeure vers l'harmonisation nationale, touchant le plan matériel et procédural.

Quelles sont les conséquences principales de cette transposition ?

Yann Basire – Comme vous le signalez, il s'agit d'une réforme majeure. L'objectif poursuivi par le législateur de l'Union européenne était très clair : rendre plus accessibles, plus efficaces les systèmes d'enregistrement des marques et assurer une plus grande cohérence, une plus grande complémentarité des systèmes – nationaux et européens – qui se superposent. Les modifications apportées par la Directive 2015/2436 sont nombreuses et concernent l'ensemble du droit des marques. Elle permet ainsi d'harmoniser tant les aspects de droit matériel que ceux relatifs à la procédure.

Après des mois d'attente, cette Directive fut transposée en droit français, le 13 novembre 2019, par le biais de l'ordonnance n° 2019-1169. Elle a ensuite été complétée par le décret du 9 décembre n° 2019-1316 et est entrée en vigueur le 11 décembre 2019 - sauf s'agissant des nouvelles dispositions relatives à la procédure en nullité et en déchéance de marques dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1er avril 2020.

L'impatience, mêlée à l'inquiétude des spécialistes français du droit des marques doit ainsi désormais laisser place à la réalité du droit positif.

Tout comme la Directive marque à son époque, une première lecture du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle ne laisse pas de place aux doutes : les modifications sont nombreuses et concernent l'ensemble de la matière, à tel endroit qu'il ne semble pas erroné

d'évoquer l'émergence d'un nouveau droit des marques en France. Si l'assertion peut paraître excessive, elle permet toutefois de mettre en exergue le changement de paradigme auquel la pratique devra faire face, tant sur le fond de la matière, que sur la forme. En effet, en sus d'un changement de numérotation qui impliquera un temps d'adaptation, l'ordonnance intègre en droit français de nombreuses nouveautés résultant non seulement de la Directive, mais aussi de choix discrétionnaires faits par le Gouvernement français.

Sans qu'il soit nécessaire d'envisager dans le détail cette réforme, il est possible de relever que la réforme a entériné en droit français la suppression de la représentation graphique. Elle permet d'appréhender de manière plus cohérente, dans deux articles distincts, les motifs absolus et les motifs relatifs de refus ou de nullité. La réforme consacre à cette occasion quelques nouveaux motifs de refus (la mauvaise foi, les signes de qualité en tant que motifs absolus de refus, la marque renommée protégée au-delà de la spécialité en tant que motif relatif de nullité, etc.). La question de l'atteinte se voit également quelque peu modifiée, la réforme faisant notamment entrer la protection attachée à la marque renommée – et non à la marque notoire – dans le giron du droit exclusif ou bien en permettant de sanctionner le transit et les actes préparatoires à l'acte de contrefaçon. La notion d'usage devient également centrale dans le droit positif français, l'usage de la marque

première devant être apprécié au moment du dépôt d'une marque litigieuse, dans le cadre des actions en nullité et en contrefaçon. La réforme imposera, à n'en pas douter, aux titulaires de suivre la vie de leurs marques et de vérifier la bonne exploitation de celles-ci, en compilant régulièrement des preuves d'usage datées.

Enfin, s'agissant des aspects de procédures, la réforme vient apporter quelques correctifs à la procédure d'opposition, que nous connaissons en France depuis 1991, et introduit des procédures administratives en nullité et en déchéance, sur le modèle de l'EIPO. Outre le fait que ce choix a pour conséquence de renforcer le rôle de l'INPI, il s'inscrit dans une logique de plus grande cohérence du système, en permettant un rapprochement avec celui existant devant l'EIPO. Il poursuit enfin un objectif de simplicité et d'efficacité des procédures.

Carolina Schueler – **Encore sur le « Paquet Marque » : la suppression de l'exigence de représentation graphique d'une marque permet de déposer auprès de l'INPI français des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvement etc., les marque dites non- traditionnelles.**

Quel est votre aperçu sur le comportement des titulaires auprès de ces nouvelles possibilités de dépôt ?

Yann Basire - Je dois vous avouer que j'étais – et je le reste – un fervent défenseur de la représentation graphique. Cette exigence se justifiait par le besoin de sécurité juridique, les tiers étant en mesure de déterminer avec exactitude l'objet du droit et, partant, sa portée. Dans un souci de modernité, le choix a été fait de supprimer cette exigence. Il est désormais prévu que peuvent constituer des marques les signes qui sont propres à distinguer des produits ou des services pouvant être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet

bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

Cette disposition est, par ailleurs, complétée par l'article R. 711-1 qui reprend, dans son alinéa premier, les exigences dégagées par la Cour de justice dans l'arrêt Sieckmann : la marque doit être représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Dès lors, la suppression de la représentation graphique ne doit pas être vu comme un changement de paradigme significatif. Il est en effet peu probable – si ce n'est impossible au regard de l'état de la technique – qu'une odeur, un goût ou une sensation tactile puissent être enregistrés, ceux-ci ne pouvant être représentés de manière objective et intelligible. Tout au plus, la suppression de l'exigence de représentation graphique devrait permettre le dépôt de fichiers MP3 pour les sons et de fichiers MP4 pour les marques de mouvement.

Les textes visent par ailleurs désormais une liste étendue de signes pouvant être déposés : les marques verbales, les marques figuratives, les marques de forme, les marques de position, les marques de motif(s), les marques de couleur (unique sans contours ou les combinaisons de couleurs), les marques sonores, les marques de mouvement, les marques multimédias, ainsi que les marques composées d'éléments ayant des caractéristiques holographiques.

Si je reste réservé quant à la suppression de la représentation graphique, je comprends parfaitement sa logique. Il va, par ailleurs, de soi que les opérateurs économiques profiteront de cette nouvelle liberté pour déposer des signes dans des formats « nouveaux », avec de plus de

fichiers MP3, de fichier MP4 pour les marques de mouvement et les marques multimédia. Tout l'enjeu, au-delà de la représentation, sera dès lors d'apprécier la validité de ces marques, notamment au regard de l'exigence de distinctivité, le signe ne devant être ni trop simple, ni trop complexe, afin d'être perçu par le consommateur comme étant une marque. Qui plus est, la question se posera également de la protection effective conférée par l'enregistrement à ces signes...s'il est courant d'apprécier le risque de confusion pour dans le cadre de conflits entre des signes verbaux, figuratifs ou complexes, il en va différemment pour les signes non traditionnels. Je suis donc curieux de voir les premières décisions d'opposition relatives aux marques multimédias.

Carolina Schueler – **Après vingt ans de négociations, l'Union Européenne et les pays du Mercosur ont annoncé en 2019 la conclusion de l'accord de libre-échange entre ces deux blocs. Parmi d'autres sujets, l'accord porte également sur les indications géographiques. Le Mercosur s'engage à protéger 357 indications géographiques européennes, tandis que l'UE protégera certaines appellations d'origine sud-américaines, y compris la cachaça brésilienne. A votre avis, quels seront les bénéfices d'un tel accord pour chacune des parties [en ce qui concerne les indications géographiques]?**

Yann Basire - Avant toute chose, il convient de le préciser sans ambiguïté : c'est un accord qui sera bénéfique pour les deux parties.

Tout d'abord, on peut noter un aspect positif pour la rémunération des producteurs et agriculteurs des deux zones, ceux-ci pouvant légitimement escompter une meilleure rémunération. Il est possible ensuite de relever que cela emporte un meilleur accès au marché UE/Mercosur pour les produits protégés. Ces produits n'auront en effet plus à subir la concurrence de produits "usurpant" leurs indications géographiques. Cela permet

également une meilleure sécurité juridique pour les producteurs, et ce, des deux côtés de l'Atlantique. Ils n'hésiteront donc plus à investir et exporter leurs produits. C'est, en outre, une chance pour les consommateurs qui auront accès à de nouveaux produits étrangers de qualité. J'y vois également des bénéfices potentiels pour les pays du Mercosur. Il s'agit là d'une opportunité de développer la production de produits locaux et typiques. Une telle démarche s'est réalisée en Australie. Après avoir accepté de cesser d'utiliser des indications géographiques européenne de manière générique, la production locale a été repensée, ce qui a emporté des bénéfices pour le développement de la viticulture australienne.

Carolina Schueler – **Le Brésil s'est inspiré du Droit français et détermine, dans sa législation, que l'auteur de l'oeuvre ne peut être qu'un individu. Cela nous crée des défis par rapport aux oeuvres entièrement produites par des ordinateurs ou des robots.**

En France, existe-t-il une discussion à ce sujet? Des modifications législatives sont-elles envisagées pour s'adapter à cette nouvelle réalité ?

Yann Basire - L'utilisation de plus en plus répandue d'outils algorithmiques par les créateurs de tous genres (de la musique aux arts graphiques, de la chorégraphie à la littérature) soulève en effet un ensemble de questions concernant les droits de propriété intellectuelle. L'avènement de procédés dits « d'apprentissage » (au cœur des derniers succès de l'intelligence artificielle) vient en particulier interroger le droit d'auteur, qu'il s'agisse de l'utilisation des œuvres pré-existantes, nécessaires à l'entraînement de ces outils, du statut des productions qui en émanent ou encore de la position de l'auteur. Dans ce contexte, les débats au niveau européen ont notamment conduit à envisager un ensemble d'exceptions concernant la « fouille de textes et de données » (v. Art. 4 de la directive UE 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril

2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique). Concernant les œuvres produites par l'intermédiaires de plateformes algorithmiques, le cadre légal existant semble à même de répondre aux exigences de qualification de l'œuvre : pour qu'une création intellectuelle puisse être considérée comme étant propre à son auteur, il est nécessaire qu'elle reflète sa personnalité. Pour se faire, l'auteur doit manifester dans la production de l'œuvre « des choix libres et créatifs » (v. l'arrêt CJUE « Painer », n° C 145/10 du 11 décembre 2011, pt. 87). Hors intervention humaine ou, plus précisément, dans le cas d'une intervention de minimis n'impliquant pas d'apport créatif, le critère d'originalité de l'œuvre n'est pas rempli et le produit d'une IA ne saurait donner prise à un droit de propriété littéraire et artistique. Le débat reste cependant ouvert, et il n'est pas à exclure que des droits puissent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de certaines catégories d'acteurs (« producteurs » des œuvres, plutôt « qu'auteurs ») ou de nouveaux types de créations (« générées » plutôt « qu'assistées » par une IA). Faudrait-il alors rechercher la création d'un droit spécial, inspiré, par exemple, de la protection des œuvres générés par ordinateur dans le droit anglais (section 9(3) du UK Copyright, Designs and Patents Act) ou encore envisager un droit sui generis inspiré du droit des producteurs de bases de données ? La question, éminemment politique, pourrait être prochainement explorée à l'échelle européenne (v. la proposition de résolution du Parlement européen sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l'intelligence artificielle du 2 octobre 2020 (2020/2015(INI)).

Carolina Schueler – **Vous vous penchez de plus en plus dans l'étude et la compréhension de la pop culture à travers le prisme de la propriété intellectuelle.**

De quoi s'agit le « Droit de la Pop Culture » et quels sont vos intérêts majeurs là-dessus?

Yann Basire - Associer Droit et Pop culture peut surprendre. Plus encore, il pourrait faire l'objet de critiques, la thématique choisie – la pop culture – n'apparaissant pas comme étant suffisamment sérieuse au regard des enjeux liés à la science juridique.

Force est toutefois de constater que la pop culture n'est plus ignorée par la doctrine et que les projets y afférents se multiplient : articles, monographies, ouvrages collectifs, colloques ou bien encore procès fictifs. Cet engouement s'inscrit dans le mouvement « Droit et pop culture », qui fait écho aux différents mouvements « Droit et ... » tels que « Droit et littérature », et qui trouve son origine aux États-Unis.

L'initiative a en effet été prise par certains d'envisager et de présenter le droit à travers des œuvres issues de la pop culture. D'aucuns pourraient être tentés d'y voir là un mouvement strictement récréatif. Il n'en est rien. L'objectif poursuivi par ce mouvement répond parfaitement à la mission pédagogique qui a été confiée aux enseignants-chercheurs des facultés de droit. Ainsi, sans pour autant nécessairement entrer dans une logique de vulgarisation, la pop culture permet de rendre le droit plus accessible. L'accessibilité du droit et sa meilleure compréhension ne permettent pas résumer à eux seuls l'intérêt du mouvement « Droit et pop culture ».

Aussi, au-delà de l'enseignement, la recherche peut – doit – se nourrir de la pop culture, et ce, à deux titres.

En étant le reflet d'une réalité, présente ou à venir, les œuvres de pop culture contribuent à représenter le droit. Si la représentation en question est certainement imparfaite, il n'en demeure pas moins qu'elle touche le plus grand nombre et doit conduire la doctrine à s'interroger sur la perception que le *quidam* peut se faire des concepts juridiques. Les

œuvres d'anticipation constituent à ce titre des objets d'étude particulièrement inspirants et stimulants. On pense notamment aux lois de la robotique d'Asimov, au traitement des données personnelles dans *Minority Report* et dans la série d'anticipation *Black Mirror* ou bien encore à la question du clonage dans *Logan*.

En tant que modèle économique et culturel, la pop culture se doit, par ailleurs, d'être appréhendée comme objet d'étude. Il est en effet nécessaire de s'interroger sur la confrontation de la pop culture à notre cadre juridique, afin, notamment d'en identifier les éventuelles spécificités. Il n'est, dès lors, plus question d'étudier les œuvres de fiction, d'anticiper ou de procéder à des analogies, mais bien d'opérer une réflexion sur la pop culture et son environnement, en tant que tels. Sur ce point, l'idée n'est pas de prôner un droit de la pop culture. Toutefois, la richesse de cet objet d'étude est susceptible de conduire au renouvellement des objets de protection, des usages et des modèles de la propriété intellectuelle.

Le CEIPI se propose de s'inscrire dans ce mouvement à travers l'organisation de séminaires, colloques et la publication d'ouvrages sur le sujet. Le prochain colloque aura lieu en ligne le 26 avril prochain, pour la journée mondiale de la propriété intellectuelle, et fera l'objet d'une traduction simultanée en anglais. Il sera notamment question de cosplay, bingewatching, retrogaming ou bien encore de showrunners. Monsieur Daren Tang, Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous fera l'honneur d'assurer l'ouverture de cette conférence.

Carolina Schueler – Le CEIPI reste toujours une référence en Europe et ailleurs dans l'étude et la diffusion de la propriété intellectuelle.

Quels changements avez vous remarqué ces dernières années en ce qui concerne l'enseignement de la propriété intellectuelle ?

Yann Basire - Le CEIPI s'est historiquement construit autour de la formation des spécialistes en brevet et, plus particulièrement, des ingénieurs-brevets. Aujourd'hui, la formation ou plutôt les formations offertes par le CEIPI embrassent l'ensemble des droits de la propriété intellectuelle, ainsi que les matières qui lui sont connexes. Il est d'une part indispensable d'appréhender plus largement la propriété intellectuelle en ne se cantonnant pas aux matières phares que nous connaissons : brevet, marques, droit d'auteur, etc. L'enseignement de la propriété intellectuelle passe également par l'enseignement du droit des contrats, du droit du travail, du droit international privé et bien d'autres, appliqué à la propriété intellectuelle. Il est, d'autre part, indispensable de faire preuve de polyvalence, en s'intéressant, notamment, aux technologies émergentes. Je pense bien évidemment à l'intelligence artificielle. On sent une forte demande de la pratique à ce sujet. Nous avons ainsi ouvert, depuis 2 ans maintenant, un diplôme universitaire « AI and IP », qui est unique en son genre.

L'enseignement de la propriété intellectuelle implique également de tenir compte de la concurrence, qui est de plus en plus grande, en France, en Europe, mais aussi à l'international. Il est donc indispensable, pour le CEIPI, d'être à l'écoute de la pratique, de leurs besoins, et de faire preuve d'une vigilance accrue quant aux nouvelles problématiques qui sont susceptibles d'émerger. Il nous appartient donc d'être innovants. C'est dans ce cadre que s'inscrit bon nombre de nos formations non diplômantes, des séminaires avancés courts, qui se tiennent sur deux ou trois jours. Je pense par exemple à notre nouvelle formation sur les brevets essentiels et les licences FRAND.

Il est par ailleurs indispensable de faire en sorte que le CEIPI soit un acteur qui accompagne ses anciens diplômés ou plus généralement les praticiens de la propriété intellectuelle tout au

long de leurs carrières.

Enfin, comment ne pas évoquer la crise sanitaire qui nous frappe depuis plus d'un an. Cette crise nous a conduits à nous réinventer, en prenant le virage de l'e-learning. Aujourd'hui, toutes nos formations sont dispensées en distanciel. Si ce modèle ne doit pas remplacer totalement le présentiel, il est très clair qu'un retour en arrière est aujourd'hui impossible. L'enseignement en ligne fait ses preuves. Dès lors, outre certaines de nos formations qui resteront totalement en ligne, les autres seront le plus souvent offertes sous un format hybride, c'est-à-dire en présentiel, mais avec une captation en direct afin de permettre à ceux qui le souhaitent de suivre les cours en ligne. Enfin et pour conclure, au-delà de la stricte question du format, c'est notre manière d'enseigner qui devra être revue, afin de favoriser l'interactivité avec les étudiants.



Carolina Schueler

Associée chez Daniel Law

DANIEL
LAB

DANIEL
www.daniel-ip.com