

Propriété intellectuelle et design

Design graphique, mode, produit, web,
scénographie, architecture...

Tour d'horizon sur l'actualité



Coralline Manier Galas,

Cabinet WOOG

<https://woog-associes.fr/>

MARQUES

Le Tribunal de l'UE confirme la nullité partielle de la marque tridimensionnelle Moon Boots déposée par la société Tecnica Group

Pour rappel, la forme d'un produit peut être enregistrée comme marque tridimensionnelle ! Cette protection est d'autant plus efficace que la marque est protégée pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable. Néanmoins, la marque ne sera enregistrée et valable que si la forme revêt un caractère distinctif au regard des produits visés à l'enregistrement.

Dans cette affaire, le Tribunal retient ainsi que la marque correspond à la forme commune des bottes après-ski, lesquelles sont généralement constituées d'une tige haute, souvent dans un matériau synthétique et léger, avec des semelles et des lacets et qu'en tant que tel, cette forme manquerait de caractère distinctif, du moins pour les produits de la classe 25 (« Vêtements, chaussures, chapellerie, semelles, premières, talonnettes pour chaussures, empeignes »)

[Trib. UE, 19 janvier 2022, Tecnica Group SpA](#)



Moon boots, Tecnica Group
Spa



McDonald's dépose une marque pour un "restaurant virtuel" basé sur le metaverse

Après Nike, Microsoft et Meta (anciennement Facebook), McDonald's a rejoint le train du Métaverse ! En effet, la chaîne alimentaire mondiale a déposé plusieurs demandes d'enregistrement de marques pour des services, des produits et même des restaurants et des cafés virtuels dans le Métaverse.

McDonald's souhaite également ouvrir un « restaurant virtuel en ligne proposant la livraison à domicile ».

<https://www.blog-nouvelles-technologies.fr/223390/mcdonalds-pourrait-bientot-lancer-restaurant-metaverse/>

Propriété intellectuelle et design

Design graphique, mode, produit, web,
scénographie, architecture...

Tour d'horizon sur l'actualité

Coralline Manier Galas,
Cabinet WOOG

DESSINS ET MODÈLES ET DROITS D'AUTEUR

Protection par le droit d'auteur d'un dessin constitué d'une combinaison d'éléments provenant d'une banque d'images sur internet

Pour rappel, le droit d'auteur protège les créations originales. L'originalité est définie comme « l'empreinte de la personnalité de l'auteur » et peut consister dans la combinaison nouvelle d'éléments connus ! Autrement dit, c'est la combinaison qui méritera d'être protégée et non les éléments pris séparément.

Dans cette affaire, la cour d'appel retient qu'est protégeable par le droit d'auteur un dessin constitué d'un lion paré de tatouages ethniques et d'une coiffe d'indien ornée de roses. Bien que produite à partir d'une combinaison d'éléments provenant d'une banque d'images sur internet, l'œuvre revête un caractère original en ce que l'auteur, par le choix des couleurs et le placement des fleurs, a manifesté un effort intellectuel et esthétique à partir d'éléments relevant du domaine public antérieur. Constitue alors un acte de contrefaçon, la commercialisation de T-shirts reproduisant un tel dessin.

CA d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, 18/04513



Dessin "coiffe de lion"
Société Sand Coachella

Droit applicable à la réparation du préjudice né de la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire

Pour rappel, la violation des droits d'auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni, en France, d'une peine de 300 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.).

Dans cette affaire, la CJUE, par suite d'une question préjudicielle quant à la détermination du droit applicable aux demandes résultant d'une action en contrefaçon (paiement de dommages-intérêts, présentation d'informations et documents aux fins d'évaluer le préjudice et remise des produits de contrefaçon en vue de la destruction), énonce que le tribunal qui a été saisi d'une action en contrefaçon doit examiner ces demandes sur le fondement du droit de l'Etat au sein duquel l'acte de contrefaçon a été commis ou menace de l'être. C'est donc le principe « lex loci protectionis » qu'il convient de mettre en œuvre.

[CJUE, 3 mars 2022, C-421/20, Acacia Srl c. Bayerische Motoren Werke AG](#)

Défaut d'originalité des bracelets tressés ou tissés qui évoquent les bracelets dits « brésiliens »

En matière de droit d'auteur, l'originalité peut s'apprécier au regard d'œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en distingue significativement et si cela procède d'un effort de création de l'auteur, justement destiné à marquer l'œuvre de l'empreinte de sa personnalité.

Confirmant le jugement du tribunal, la cour d'appel de Paris considère que les bracelets invoqués tressés ou tissés en des matériaux nobles et des couleurs chics, s'ils se différencient des bracelets « brésiliens », le simple choix de matériaux et de couleurs pour « revisiter » un genre ne peut suffire à leur conférer l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 février 2022, 19/12641



Bracelet tressé MLS 183 Gold
Nude de Marie-Laure Chamorel

Propriété intellectuelle et design

Design graphique, mode, produit, web,
scénographie, architecture...

Tour d'horizon sur l'actualité

Coralline Manier Galas,
Cabinet WOOG

DROITS D'AUTEUR

Cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit : une donation à passer devant notaire

Pour rappel, en vertu de l'article 931 du Code civil tous actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaires, sauf si (et seulement si...), admet la jurisprudence, sont en cause des dons manuels qui imposent la tradition, c'est-à-dire la remise physique, de la chose donnée et des donations déguisées ou indirectes dont les conditions de forme suivent celles de l'acte dont elles empruntent l'apparence.

Dans cette affaire, le Tribunal retient qu'une cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit constitue une donation portant sur des droits incorporels qui doit être passée devant notaire et souligne que « *le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s'agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit* ».

Si des incertitudes demeurent quant à la portée d'un tel jugement, celui-ci invite néanmoins à porter une attention toute particulière à la question du prix de cession d'éléments de propriété industrielle...

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. – 3ème sec, jugement du 8 février 2022

Vente en ligne d'escarpins Louboutin contrefaisants : Amazon responsable ?

Christian Louboutin, créateur des célèbres chaussures à semelles rouges, enregistrées en tant que marque de l'UE et marque Benelux, a intenté plusieurs actions en contrefaçon à l'encontre d'Amazon, du fait de l'apparition sur la plateforme de publicités relatives à des chaussures à semelles rouges pour lesquelles il n'aurait pas consenti à leur mise en circulation.

La CJUE a ainsi été interrogée pour savoir si l'exploitant d'une plateforme de vente en ligne peut être tenu directement responsable de l'atteinte aux droits de titulaires d'une marque sur la plateforme. Selon l'avocat général Maciej Szpunar, « *la spécificité du mode de fonctionnement d'Amazon ne permet pas de conclure à l'usage d'un signe au sens du droit de l'Union* ». En effet, « *bien qu'intégrant dans son offre un ensemble de services allant de la publication d'offres de vente à l'expédition des produits, cet intermédiaire de l'Internet ne peut être tenu directement responsable des atteintes aux droits de titulaires des marques ayant lieu sur sa plate-forme du fait d'offres de tiers* ».

L'article ci-dessous vous expose le raisonnement emprunté par l'avocat général pour comprendre au mieux sa position. Rappelons que les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de Justice. L'arrêt de la CJUE est donc attendu avec impatience...

Communiqué de presse - Vente en ligne d'escarpins Louboutin contrefaisants



Primauté du droit d'informer sur le droit d'auteur

Dans un jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de l'auteur de la photographie montrant Sylvia Kristel dans un fauteuil en rotin et qui avait servi à la promotion du film Emmanuelle, réalisé par Just Jaeckin.

Le tribunal considère notamment que « *la condamnation de la SAS Marie Claire Album au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par M. X ne se réclamerait d'aucune nécessité, ne répondrait pas à un besoin social impérieux de protection du droit d'auteur, constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression et serait, partant, contraire à l'article 10 de la CESDH* ».

<https://www.legalis.net/actualite/emmanuelle-primaute-du-droit-dinformer-sur-le-droit-dauteur/>

Propriété intellectuelle et design

Design graphique, mode, produit, web,
scénographie, architecture...

Tour d'horizon sur l'actualité

Coralline Manier Galas,
Cabinet WOOG

LA BLOCKCHAIN ET LES NFTS AU SERVICE DE LA CRÉATION



Outils traditionnellement utilisés par des initiés, la blockchain, et partant, les Non Fungible Token (dits “NFT”) qui reposent sur cette technologie occupent à ce jour une place centrale dans le monde économique.

La tendance des NFTs est telle que depuis 2019, début de leur plein essor, leur usage s’est fait remarquer tant dans les domaines de la mode notamment de luxe (LVMH, Hermès...), du sport, des jeux en ligne, de la restauration (MacDonald’s...) qu’auprès célébrités internationales (Jay-Z, Eminem, Paris Hilton...).

En effet, en 2019, la célèbre marque de sport Nike déposait auprès de l’Office américain un brevet afin de protéger son système de « Cryptokicks », des NFTs destinés, d’une part, à garantir l’authenticité des baskets et, d’autre part, à permettre à leurs détenteurs d’accéder à des produits et des services exclusifs. Plus récemment, en 2021, c’est le groupe LVMH qui ouvrait sa blockchain “AURA” permettant ainsi à des marques adhérentes d’y générer des NFTs.

Vous l’aurez compris au travers de ces brèves illustrations, la blockchain et les NFTs sont progressivement devenus de véritables outils numériques au service de la création.

I- Blockchain et NFT : de quoi s’agit-il ?

Sans doute plus connue du grand public que les NFTs, la blockchain est « un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce à la cryptographie » (Rapport du 12 décembre 2018 de l’Assemblée nationale, déposé par la Mission d’information commune sur les chaînes de blocs).

Les NFTs sont quant à eux des jetons numériques (article L. 552-2 du code monétaire et financier) « c’est-à-dire des biens incorporels fonctionnant sur la blockchain et représentant des droits divers déterminés par leur émetteur ». A l’inverse des jetons classiques, les NFTs sont uniques de sorte qu’ils n’existent qu’en un seul exemplaire dans le monde. D’un point de vue technique, les NFTs représentent des lignes de code sur une blockchain puisque leur émission mais aussi leur transfert font l’objet d’une inscription sur le registre de la blockchain les hébergeant.

II- La blockchain et les NFT au service de la création : comment ?

Si les NFTs sont de plus en plus utilisés dans le domaine artistique et de la mode, c’est parce qu’ils présentent pour les créateurs de nombreux avantages.

Tout d’abord, de par leur caractère unique, et partant, interchangeable, les NFTs peuvent servir de « certificat d’authenticité numérique », en ce qu’ils leur permettent de tracer leurs produits tout au long de leur cycle de vie, en leur attribuant une valeur.

De plus, parce qu’ils reposent sur la blockchain, ceux-ci leur garantissent la traçabilité de leurs produits et l’immutabilité des transactions inscrites sur le registre de la blockchain.

Enfin, les NFTs peuvent également être utilisés afin de promouvoir une marque dès lors que des droits particuliers tels que l’accès à des services et/ou produits spécifiques sont régulièrement attachés aux NFTs au bénéfice du détenteur (ex : Nike avec son système de Cryptokicks permet aux détenteurs de ces NFT d’accéder à des produits et services exclusifs).

III- Propos conclusifs

Force est de constater que la blockchain, et partant les NFTs, sont désormais pour les créateurs un outil de protection mais aussi de valorisation de leurs marques. En effet, la France occupant la deuxième position des pays les plus touchés par la contrefaçon, après les Etats-Unis, la traçabilité et l’authenticité qu’emporte cette technologie ne peuvent qu’être appréciées par les créateurs. Ainsi, si le numérique a pu apparaître comme allant à l’encontre de la propriété intellectuelle, au regard de ces éléments, il semble plus que jamais aller au soutien de celle-ci.