

Newsletter

IP / Media

Janvier – Février 2025

**US : Protection
par le copyright
d'une image
générée par IA**

Le US Copyright Office a
accepté le dépôt sous
copyright d'une œuvre
entièrement générée
par IA

Dans ce numéro

Prescription et droit moral de l'inventeur **02**

Rétractation d'une ordonnance de saisie-contrefaçon pour présentation déloyale des faits **02**

La liberté d'expression ne peut justifier une atteinte aux droits d'auteur **03**

Les difficultés d'enregistrement d'une marque de couleur **04**

US : Admission de la protection par le droit d'auteur d'une image générée par IA **05**

Contrefaçon et NFT **05**

Pas d'ordre dans l'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque **06**

Renforcement de la protection des AOP sur Internet **06**

Compétence des juridictions nationales pour se prononcer sur la validité d'un brevet au-delà des frontières européennes **07**

Suspension du test de Google de supprimer les contenus de presse dans son moteur de recherche **08**

Clauses-types de la SACD et des représentants des producteurs audiovisuels et du cinéma sur l'IA **08**

ACTUALITES PROPRIETE INTELLECTUELLE

Prescription et droit moral de l'inventeur

TJ Paris, 4e chambre, 1re section, 14/01/2025, RG n°19/06678

Dans le cadre d'un contentieux de brevet, un co-inventeur anciennement salarié a effectué une demande indemnitaires pour atteinte à son droit moral sur le fondement de l'article L. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle, au motif qu'un autre co-inventeur avait été ajouté à tort.

La société employeur a invoqué la prescription de la demande sur le fondement de la prescription quinquennale de droit commun au visa de l'article 2224 du Code civil.

Le Tribunal judiciaire de Paris valide ce raisonnement. Il relève que bien que l'article L. 611-9 du Code de la Propriété intellectuelle autorise « l'inventeur à faire reconnaître ou tenir secrète la paternité qu'il peut revendiquer sur l'invention, il n'en reste pas moins que l'action poursuivie par [le co-inventeur] vise à obtenir le paiement d'une créance indemnitaires en raison de l'atteinte portée selon lui à ce droit au regard de la mention, comme co-inventeur du dispositif « Bus ATEX », du président de la société TTK [employeur] au sein du brevet n° 2 998 753 ».

Constatant la nature patrimoniale d'une telle action, et en l'absence de tout délai spécifique prévu par la loi sur ce point, le Tribunal fait application du délai de prescription de droit commun, soit le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du Code civil.

En l'espèce, la demande de brevet ayant régulièrement été publiée le 30 mai 2014 au BOPI, le co-inventeur « avait, depuis cette date, toute possibilité de connaître les faits lui permettant d'exercer son action » qui expirait donc le 30 mai 2019. La prescription était donc acquise « au jour de sa demande formée pour la première fois dans ses conclusions régularisées le 14 septembre 2020 ».

Rétractation d'une ordonnance de saisie-contrefaçon pour présentation déloyale des faits

TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20/12/2024, n° 24/09419

Dans un jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a rétracté une ordonnance de saisie-contrefaçon aux motifs d'une présentation déloyale des faits par le requérant.

En l'espèce, la société Boomkids a contesté l'ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon fondée sur une marque internationale désignant la France, en arguant que la requête présente une image déloyale des faits en omettant deux informations essentielles : d'une part, la marque de base, qui a servi de fondement à la demande internationale, a été refusée à l'enregistrement par plusieurs décisions (même si ces refus restent provisoires) et, d'autre part, le signe prétendument contrefaisant a lui-même fait l'objet d'un dépôt en tant que marque, sans être encore enregistré.

Concernant l'existence de la demande de marque postérieure, le Tribunal a considéré que le requérant n'était pas tenu de révéler l'existence de cette information. Cependant, sur le fondement du Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international de marques, plus particulièrement son article 6 paragraphes 3 et 4, le Tribunal rappelle que la situation juridique de la demande de base, en l'espèce réalisée il y a moins de cinq ans, est déterminante pour apprécier la validité de l'enregistrement international en France. Cette demande ayant déjà fait l'objet de deux décisions de refus, bien qu'elles ne soient pas définitives, affectent fortement les chances de succès d'une action en contrefaçon. Ainsi, en omettant une telle information, qu'elle ne pouvait ignorer, la requérante a manqué de loyauté dans la présentation objective des faits au soutien de sa requête de saisie-contrefaçon et a ainsi privé le juge d'apprécier pleinement les circonstances en cause de manière à autoriser une mesure proportionnée.

Le Tribunal prononce donc la rétractation de l'ordonnance prise sur requête autorisant cette mesure de saisie-contrefaçon et prohibe toute utilisation des informations qui ont pu être obtenues suite à cette mesure.

ACTUALITES PROPRIETE INTELLECTUELLE

La liberté d'expression ne peut justifier une atteinte aux droits d'auteur

TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 23/01/2025, n°22/03349

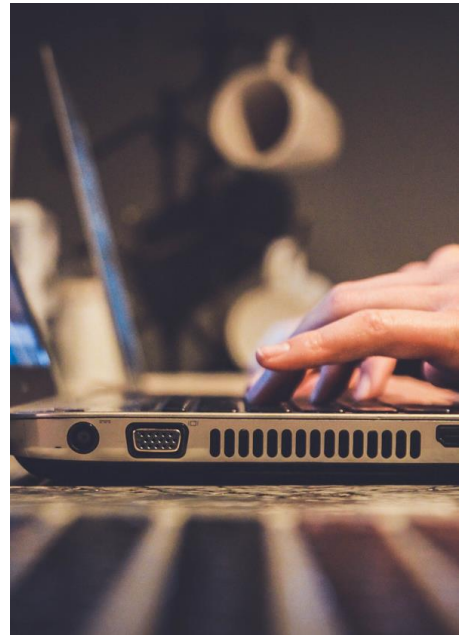
Un candidat à la présidence de la République française a diffusé une vidéo dans laquelle il utilise plusieurs extraits d'œuvres cinématographiques. Ces extraits, choisis pour illustrer ses propos, ont été intégrés sans avoir obtenu l'accord préalable des ayants droit. Après une mise en demeure restée infructueuse, la société de production, détentrice des droits sur ces œuvres, a assigné le candidat et son parti pour contrefaçon de droit d'auteur.

En défense, le candidat invoquait notamment la théorie de l'accessoire, prétendant que l'utilisation des images se justifiait par leur caractère secondaire par rapport au message de campagne, ainsi que l'exception de courte citation, en soutenant que l'extrait était suffisamment bref pour être considéré comme une citation dans un but informatif. De manière reconventionnelle celui-ci soutenait que l'utilisation de la vidéo litigieuse nourrissait un débat d'intérêt général et que dès lors, l'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins revendiquée n'apparaît pas justifiée au regard du droit à la liberté d'expression.

Dans un jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rejette ces arguments et caractérise la contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins. D'une part, il considère que les images ont été sélectionnées de manière délibérée pour illustrer les propos du candidat, ce qui écarte l'application de la théorie de l'accessoire. D'autre part, il affirme que pour bénéficier de l'exception de courte citation il est impératif de respecter des conditions strictes qui ne sont pas remplies en l'espèce, notamment la mention de l'auteur et de la source, ainsi que le caractère critique, polémique, pédagogique ou informatif clairement établi.

Le Tribunal rejette également la demande reconventionnelle du défendeur en considérant que la liberté d'expression pouvait s'exercer sans qu'il soit porté atteinte aux droits d'auteur et droits voisins.

En conséquence, le Tribunal condamne le candidat et son parti au versement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros ainsi que de 12 000 euros au titre de l'article 700.



ACTUALITES PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les difficultés d'enregistrement d'une marque de couleur

[EUIPO, Second Board of Appeal, 12/02/2025, R 118/2022-2](#)

La Deuxième Chambre de Recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a récemment rendu une décision importante dans l'affaire opposant Lidl Stiftung & Co. KG à MHCS concernant la validité de l'enregistrement de la couleur orange comme marque pour les vins de Champagne.

L'affaire remonte à 1998 lorsque Veuve Clicquot Ponsardin, aujourd'hui MHCS, a déposé une demande d'enregistrement de la couleur orange comme marque de l'Union européenne (EUTM) pour ses Champagnes. Après plusieurs décisions et recours, l'EUIPO avait finalement accepté l'enregistrement en 2007. Toutefois, Lidl a demandé l'annulation de cette marque en 2015, contestant son caractère distinctif.

Le conflit a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires et administratives. La Division d'Annulation de l'EUIPO avait initialement rejeté la demande de Lidl en 2018, estimant que MHCS avait démontré que la couleur orange avait acquis un caractère distinctif à travers son usage prolongé. Toutefois, en 2020, la Première Chambre de Recours de l'EUIPO a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Division d'Annulation.

En 2024, le Tribunal de l'Union européenne a jugé que l'EUIPO avait commis une erreur d'appréciation en concluant à l'acquisition du caractère distinctif de la marque à la date du dépôt. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice de l'UE, mettant un terme au recours de MHCS.

Dans sa décision du 12 février 2025, la Deuxième Chambre de Recours de l'EUIPO a partiellement annulé la décision précédente et a renvoyé l'affaire à la Division d'Annulation.

Elle a confirmé que l'orange pouvait être considérée comme une marque valide au regard de l'article 4 du Règlement sur la marque de l'UE, mais elle a jugé que MHCS n'avait pas démontré de manière satisfaisante que la couleur orange avait acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble des États membres de l'UE à la date du dépôt. En particulier, le Tribunal a relevé que MHCS n'avait pas fourni de preuves directes suffisantes pour prouver que les consommateurs de pays comme la Grèce et le Portugal associaient spécifiquement cette couleur à ses Champagnes.

La Division d'Annulation devra maintenant réexaminer la question de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage entre l'enregistrement de la marque en 2007 et la demande d'annulation de 2015. Cette décision souligne l'importance de fournir des preuves solides et homogènes dans l'ensemble du marché européen pour obtenir ou maintenir une marque de couleur.



ACTUALITES PROPRIETE INTELLECTUELLE



US : Admission de la protection par le droit d'auteur d'une image générée par IA

Article de presse, 12/02/2025

Une entreprise appelée Invoke a obtenu la protection sous copyright d'une œuvre entièrement générée par IA, intitulée "A Single Piece of American Cheese". Kent Keirse, le PDG d'Invoke, a démontré qu'il avait

ajouté suffisamment de créativité humaine à l'image en utilisant les fonctionnalités d'inpainting de la plateforme Invoke. Ce dernier a effectué environ 35 modifications sur l'image générée par IA, en coordonnant et en

sélectionnant les options pour créer une œuvre composite.

Il avait ainsi déposé une demande d'enregistrement du résultat créé, non pas sur ceux générés individuellement par l'IA mais sur la modification et les arrangements qu'il a réalisés. Pour cela, il s'est appuyé sur les lignes

directrices du US Copyright Office qui prévoit notamment que les contenus générés par IA seuls ne sont pas éligibles à la protection par le copyright tandis que ceux générés par IA mais qui contiennent des choix

créatifs d'une personne humaine pourraient bénéficier de la protection.

Le US Copyright Office après avoir visionné une vidéo montrant chaque étape du processus créatif de Keirse, a estimé que celle-ci contenait une part suffisante d'originalité et a reconnu sa protection par le copyright.

Contrefaçon et NFT

TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 7/02/2025, RG n°22-09.210

Dans une décision du 7 février 2025, le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu une décision clarifiant les contours de la protection des droits de propriété intellectuelle à l'ère du numérique.

En l'espèce, des sociétés du groupe Hermès avaient constaté que la société Blao&Co commercialisait sur son site internet et ses réseaux sociaux deux modèles de sacs à main, ainsi qu'un NFT, considérés comme contrefaisants de leurs droits d'auteur et de marque sur les sacs « Kelly » et « Birkin ».

Le Tribunal a reconnu la protection par le droit d'auteur des sacs « Kelly » et « Birkin », considérant que ceux-ci sont le résultat de choix esthétiques « portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur » et caractérise la contrefaçon des droits d'auteurs et de la marque tridimensionnelle. Cette sanction a également été appliquée au NFT (Non-Fungible Token) dès lors qu'il constitue la représentation et la reproduction de l'œuvre protégée.

Les dommages et intérêts s'élèvent à 220 000 euros et 15 000 euros sur les frais irrépétibles et les dépens. De plus, le Tribunal a ordonné le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, le retrait du NFT de la plateforme Opensea ainsi que la publication du jugement sur les sites et réseaux sociaux de la société contrefaisante.



ACTUALITES PROPRIETE INTELLECTUELLE



Pas d'ordre dans l'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque

[CJUE, 5e chambre, 23/01/2025, C-93/23](#)

Dans un arrêt rendu le 29 février 2024 dans l'affaire C-93/23 P (EUIPO contre Neoperl), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a clarifié un point crucial concernant l'examen des demandes d'enregistrement de marques : il n'existe pas d'ordre strict à respecter pour l'examen des motifs absolus de refus. Cette décision a mis fin à certaines interprétations précédentes et précisé le cadre dans lequel l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et les juridictions compétentes doivent se positionner lorsqu'elles analysent les motifs de refus liés aux marques.

En l'espèce, la société Neoperl avait déposé une marque de position pour un signe représentant un insert sanitaire. Cette demande d'enregistrement a été rejetée par l'EUIPO jugeant que la marque n'était pas assez distinctive. Neoperl a contesté cette décision et, en appel, le Tribunal a annulé la décision de l'EUIPO en estimant qu'il fallait d'abord vérifier si le signe pouvait être représenté graphiquement, avant d'examiner son caractère distinctif. Le recours de l'EUIPO contre cette décision a été porté devant la CJUE.

Dans son arrêt du 29 février 2024, la CJUE a confirmé une approche plus flexible en matière d'examen des motifs absolus de refus, jugeant que l'EUIPO n'est pas contraint par un ordre précis dans l'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement des marques dès lors qu'il ressort des textes qu'aucun ordre d'examen obligatoire n'avait été envisagé par le législateur de l'Union. Ainsi, l'office peut commencer par examiner un motif spécifique s'il estime que cette analyse est davantage appropriée selon les circonstances du cas.



Renforcement de la protection des AOP sur Internet

[TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 20/01/2025, RG n°23/04999](#)

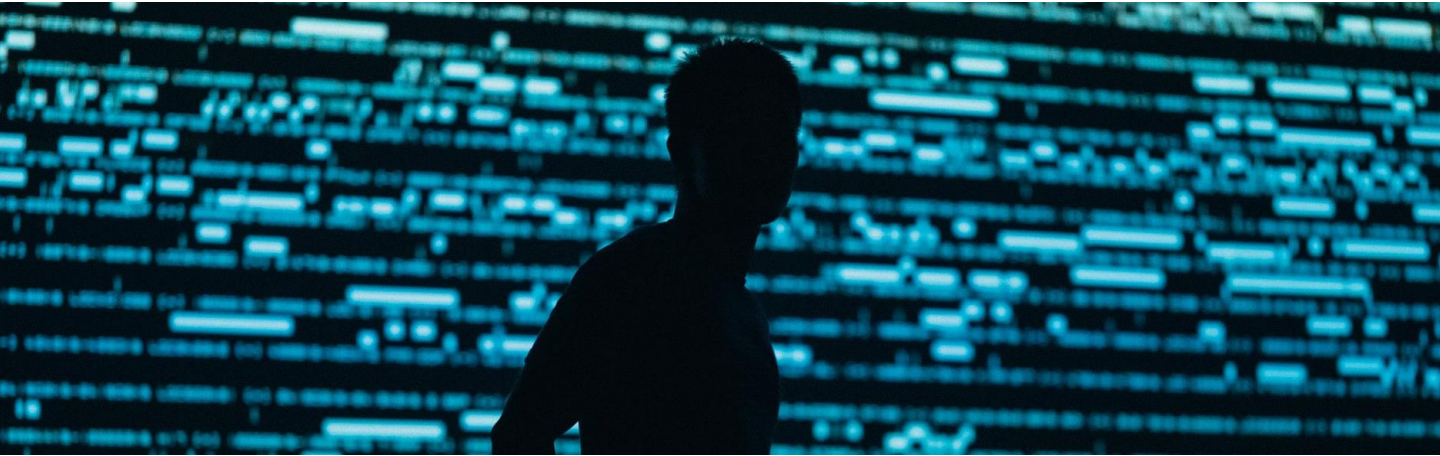
Le 20 février 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement marquant en matière de protection des appellations d'origine protégées (AOP).

La société Les Vins De Bordeaux exploitait le site "lesvinsdebordeaux.com", proposant à la vente des vins dont certains ne bénéficiaient pas de l'AOP concernée. L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) estimant que cette pratique constituait une usurpation et induisait en erreur les consommateurs quant à l'origine des produits, ont agi contre ce site pour atteinte à l'AOP et pratiques commerciales trompeuses.

Dans cette décision, le Tribunal reconnaît que le fait de commercialiser des vins protégés par une AOP et d'utiliser cette dernière pour désigner un site ne vendant pas exclusivement des vins protégés par cette AOP était constitutif d'usurpation de cette AOP mais également une tromperie dès lors que cette pratique est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Cependant, le Tribunal ne caractérise pas de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu'il n'existe pas de risque de confusion entre le nom de domaine du CIVB et celui LVDB, ni de tromperie sur l'identité et les qualités de la société LVDB.

La société LVDB est tout de même condamnée à verser à l'INAO et à la CIVB la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de l'atteinte portée à l'appellation d'origine protégée. En revanche, le Tribunal ordonne la suppression du nom de domaine et interdit à la société tout usage pouvant lui permettre de profiter de cette appellation protégée.

ACTUALITES PROPRIETE INTELLECTUELLE



Compétence des juridictions nationales pour se prononcer sur la validité d'un brevet au-delà des frontières européennes

[CJUE, grande chambre, 25/02/2025, C-339/22](#)

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, le 25 février 2025, un arrêt important concernant la compétence judiciaire en matière de brevets.

Dans l'affaire C-339/22 opposant BSH Hausgeräte GmbH à Electrolux AB, la CJUE a précisé l'interprétation de l'article 24, point 4, du règlement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis ».

Le litige portait sur une action en contrefaçon relative à un brevet européen validé dans plusieurs États membres ainsi que dans un État tiers. La question centrale portait sur le point de savoir si une juridiction saisie d'une telle action, dans laquelle la validité du brevet est contestée par voie d'exception, est compétente pour statuer sur cette validité. Deux situations doivent ainsi être distinguées.

Lorsque le titre provient d'un État membre de l'Union européenne, la CJUE a rappelé que, conformément à l'article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis, les juridictions des États membres ont une compétence exclusive en matière d'inscription ou de validité des brevets délivrés par ces États, même lorsque la contestation de la validité est soulevée à titre incident dans une action en contrefaçon. Dès lors, lorsque le titre émane d'un État membre, seule la juridiction du pays délivrant le brevet peut statuer sur sa validité, le tribunal du domicile du défendeur devant alors surseoir ou limiter sa décision sur la contrefaçon.

Lorsque le titre émane d'un État tiers, le juge du domicile peut se prononcer directement sur la validité par voie d'exception. Cependant, la décision n'aura qu'un effet relatif entre les parties, et ne pourra donc pas être opposable aux tiers.

Concernant la Jurisdiction Unifiée du Brevet (JUB) cela signifie que cette juridiction pourra se prononcer sur une contrefaçon alléguée dans un État membre de l'Union européenne mais ne pourra pas se prononcer sur la validité du titre dans l'État membre concerné. Elle ne sera cependant pas tenue de surseoir à statuer en attendant la décision de l'État membre concerné sur la validité du titre. En revanche, lorsque le titre proviendra d'un État tiers à l'UE, la JUB pourra se prononcer sur sa validité lorsque cette question sera posée par voie d'exception, mais cette décision n'aura d'effet qu'entre les parties.

ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

Suspension du test de Google de supprimer les contenus de presse dans son moteur de recherche

Communiqué de presse SEPM, 20/02/2025

Le Tribunal des activités économiques de Paris a récemment statué en faveur du Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM) en ordonnant à Google de suspendre un test controversé.

S'inscrivant dans un contexte conflictuel entre les éditeurs de presse et Google concernant la juste rémunération au titre des droits voisins, ce test consistait à supprimer les contenus de presse des résultats de recherche pour environ 1% des utilisateurs européens, affectant ainsi 2,6 millions de citoyens.

Le Tribunal a estimé que cette expérimentation contrevenait aux engagements pris par Google en 2022 auprès de l'Autorité de la concurrence française, qui précisait que les négociations sur le droit voisin n'affecteraient ni l'indexation, ni le classement, ni la présentation des contenus protégés.

En conséquence, Google est tenu de ne pas procéder à ce test, sous peine d'une astreinte de 900 000 euros par jour.

Le SEPM, représentant près de 500 publications, a salué cette décision comme une victoire majeure pour la presse européenne et le droit à l'information des citoyens français et espère que cette décision permettra de dissuader la mise en place d'actions similaires par d'autres plateformes.

Cependant, cette décision n'est que provisoire, dans l'attente d'une décision de l'Autorité de la concurrence saisie par le SEPM le 15 janvier dernier.

Clauses-typiques de la SACD et des représentants des producteurs audiovisuels et du cinéma sur l'IA

Communiqué de presse SACD, 23/10/2024

La SACD, en collaboration avec des représentants des producteurs audiovisuels et cinématographiques, a présenté un ensemble de recommandations destinées à intégrer des clauses spécifiques dans les contrats liant auteurs et producteurs, en s'inspirant d'un modèle signé aux Etats-Unis il y a un an. Ces mesures visent à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle générative (IAG) dans la création d'œuvres, dans un contexte où les technologies numériques transforment en profondeur les méthodes de production artistique et culturelle.

En particulier, ces clauses cherchent à trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des droits d'auteur. En imposant une utilisation encadrée et consentie de l'IAG, les acteurs du secteur espèrent préserver la singularité des œuvres et le rôle central de l'auteur, tout en permettant aux producteurs de bénéficier des avancées technologiques pour optimiser la production et la diffusion des œuvres.

Ces clauses reposent donc sur cinq principes essentiels : l'utilisation de l'IA générative reste optionnelle pour l'auteur (volontariat), son recours doit être approuvé en amont par le producteur (autorisation préalable), et une communication transparente est nécessaire pour informer mutuellement les parties quant à l'usage de l'IA pour des tâches telles que la production ou la promotion (information mutuelle). Par ailleurs, le producteur doit notifier l'ensemble des partenaires concernés de l'existence de ces clauses mais n'assume pas leur responsabilité en cas de défaillance (responsabilité partagée). Enfin, ces dispositions sont conçues pour couvrir l'ensemble des éléments de la création, garantissant ainsi que toutes les facettes de l'œuvre, qu'elles soient textuelles, visuelles ou techniques, soient concernées par ce cadre juridique.



Stéphanie Berland

Avocate - Associée

T: +33 1 40 69 26 63

E: s.berland@dwf.law



Emmanuel Durand

Avocat - Associé

T: +33 1 40 69 26 83

E: e.durand@dwf.law



Florence Karila

Avocate - Associée

T: +33 1 40 69 26 57

E: f.karila@dwf.law



Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton

Avocate - Associée

T: +33 1 40 69 26 51

E: as.vassenaix-paxton@dwf.law

DWF est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services juridiques et commerciaux intégrés.

Notre approche de Gestion Juridique Intégrée offre une plus grande efficacité, une maîtrise des prix et une transparence pour nos clients.

Nous fournissons des services juridiques et commerciaux intégrés à l'échelle mondiale grâce à nos 3 offres, Legal Advisory, Legal Operations et Business Services, dans nos huit secteurs clés. Nous combinons de manière transparente un certain nombre de nos services pour fournir des solutions sur mesure à nos différents clients.

© DWF, 2025. tous droits réservés. DWF est un nom commercial collectif pour la pratique juridique internationale et l'activité commerciale multidisciplinaire comprenant DWF Group Limited (constitué en Angleterre et au Pays de Galles, immatriculé sous le numéro 11561594, dont le siège social est situé au 20 Fenchurch Street, Londres, EC3M 3AG) et ses filiales et entreprises filiales (telles que définies dans la loi britannique sur les sociétés (Companies Act) de 2006). Pour de plus amples informations sur ces entités et sur la structure du groupe DWF, veuillez vous référer à la page "Mentions légales" de notre site Internet à l'adresse suivante : www.dwfgroup.com. Lorsque nous fournissons des services juridiques, nos avocats sont soumis aux règles de l'organisme de réglementation auprès duquel ils sont admis et les entités du groupe DWF qui fournissent ces services juridiques sont réglementées conformément aux lois pertinentes des juridictions dans lesquelles elles opèrent. Tous les droits sont réservés. Ces informations sont destinées à une discussion générale sur les sujets abordés et ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne constituent pas un avis juridique et ne doivent pas être considérées comme un substitut à un avis juridique. DWF n'est pas responsable de toute activité entreprise sur la base de ces informations et ne fait aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou l'adéquation des informations contenues dans le présent document.

dwfgroup.com