

abello

Loyer Abello
IP Firm

CONFERENCE APRAM / UNIVERSITES

« L'appréciation des conditions de protection du droit des dessins et modèles »

17 mars 2022

Table ronde

« *Les difficultés pratiques tenant à l'appréciation des conditions de protection du droit des dessins et modèles* » : le point de vue de l'avocat

Marie LIENS

Avocat – Associé Abello IP

Directeur Département Contentieux



Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection



Réflexions introductives

Eléments de contexte :

- Contentieux DM globalement en baisse devant les juridictions françaises
- Type de contentieux le + courant = mode
 - Top 4 Demandeurs : Dior, Sandro, I. Marant, Rautureau
 - Top 3 Défendeurs : La Redoute, Mango, Zara
- **!!!!!!** Avant d'agir contre une société étrangère : à Paris, nouveau système de prise de date à **6 mois pour 1^{ère} audience** de mise en état dans une action au fond
- Cumul avec le droit d'auteur fréquent, de même que recours au DMCNE seul ou cumulé avec droit d'auteur

Présomption de validité malgré un examen seulement formel :

- les éprouver en contentieux peut être **risqué** d'autant que demande reconventionnelle en nullité systématique

Anticiper avec des vérifications sur la **solidité** du D&M :

- Absence de divulgation par le client + 1 an avant dépôt et absence de divulgation par filiales ou tiers
- Dans l'idéal, une recherche d'antériorités (si pas faite avant dépôt) à défaut, recherche rapide du paysage de l'art antérieur + vision des autres produits du client et des autres acteurs du marché
- Impact du caractère fonctionnel très régulièrement invoqué hors domaine de la mode

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

PLAN

1. Risque d'annulation pour caractère exclusivement fonctionnel
2. Risque d'annulation pour défaut de nouveauté/caractère individuel (UE)/propre (FR)
3. Difficultés probatoires générales
4. Cumul avec le droit d'auteur ou droit d'auteur invoqué seul
5. Intérêts du DMCNE (non enregistré)

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Risque d'annulation pour caractère exclusivement fonctionnel

- ❑ Suites de l'arrêt Doceram CJUE 8 mars 2018 : « *appréciation doit notamment être effectuée au regard du dessin ou modèle en cause, des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l'apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l'existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique, pour autant que ces circonstances, ces données ou cette existence sont étayées par des éléments de preuve fiables* »

En demande :

- ✓ Multiplicité des formes : non déterminant mais reste un indice parmi d'autres, potentiellement + facile à apporter au dossier
- ✓ Recherche des intentions du créateur : difficile à reconstituer en pratique, raisonnement *a posteriori*
 - **RECO** : pour modèles identifiés comme importants et risquant reproche de caractère fonctionnel, préparer au moment du dépôt une note du créateur/de l'équipe, susceptible d'être datée de façon certaine

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Risque d'annulation pour caractère exclusivement fonctionnel

- ❑ CA Paris 18 juin 2021 – SENSAS/CLEE : tentative de justification des choix du créateur *a posteriori* venant expliquer l'apparence + recours à multiplicité des formes

« S'il n'est pas nécessaire de recourir à des bandes velcro pour fixer des sacs sur les flotteurs, celles-ci étant dans l'art antérieur cousues, il n'en demeure pas moins que ces bandes velcro ont une fonctionnalité et sont ainsi placées pour offrir au pêcheur, comme le reconnaissent les appelants dans leurs écritures, une modularité, les sacs étant amovibles, l'utilisateur pouvant préparer le contenu de ses sacs à l'avance et les positionner au dernier moment ce qui facilite le transport du float tube sur le dos, pour se rendre sur le lieu de pêche. »



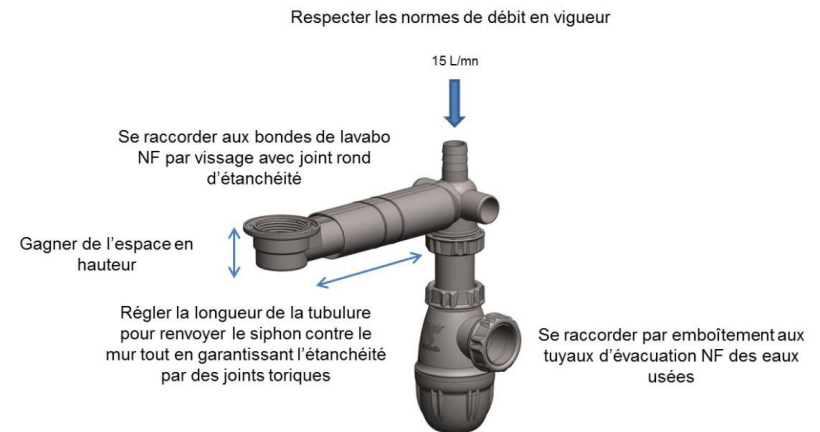
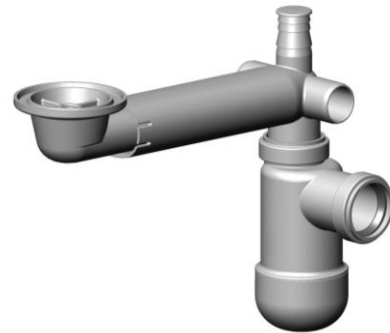
Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Risque d'annulation pour caractère exclusivement fonctionnel

En défense :

- ✓ Brevet ou certificat/modèle d'utilité (*design patents*) – USPTO fond très ancien
- ✓ Réglementation/normes sectorielles (EN/AFNOR payant) : à creuser avec le client
- ✓ Impératifs techniques issus des standards/pratiques commerciaux

Ex des bondes :



- **RECO** : solliciter un expert - CA Paris 6 décembre 2019 PROCOPI/GECODIS (retient l'avis d'un cabinet d'étude sur l'utilité de certaines caractéristiques d'un modèle de piscine)

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Risque d'annulation pour défaut de nouveauté/caractère individuel-propre

- ❑ Défaut de nouveauté : rare antériorité de toutes pièces
- ❑ Présomption de validité n'implique pas la démonstration du **c. individuel** mais il est nécessaire **d'identifier les éléments** qui lui confèrent ce caractère (CJUE Karen Millen) > exigence d'une description qui équivaut en pratique à cette démonstration
 - Recherche d'antériorités permettant de retrouver l'impression globale de façon individuelle et non en combinaison
- ❑ **Sources à consulter**
 - ✓ Brevets ou certificats/modèles d'utilité – CA Paris 26 février 2019 « *L'antériorité, constituée des dessins d'une demande de brevet portant sur un appareil à coiffer, est opposable au modèle* »
 - ✓ Pas de limite géographique mais limite de connaissance raisonnable des professionnels UE : consulter les DM déposés hors UE par la même société ou par une filiale
 - ✓ Modèles mêmes annulés peuvent servir d'antériorités – TJ Paris 8 février 2022 Akis Technologie

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Difficultés probatoires générales

- ❑ Preuves des antériorités via **Wayback Machine** : évolution favorable des juridictions françaises pour la prise en compte d'extraits de <https://web.archive.org/> « *Il ne peut être dénié toute force probante à un extrait du site Archive.org, à défaut d'élément contraire de nature à jeter un doute sur sa fiabilité* » (CA Paris 4 octobre 2019 GUILIANO/GEMCO)
- ❑ Importance de **date certaine et complétude** du document support de l'antériorité : ex de preuve insuffisante « *en l'absence de document ayant date certaine comportant un visuel de la robe et d'une facture de commercialisation ou d'un catalogue daté représentant le modèle invoqué, pour démontrer l'antériorité de la robe litigieuse* » (CA Paris 24 sept. 2019 Lynn & Kevin/ Ashwi)
- ❑ **Débat sur divulgation** - ex du catalogue > analyse contextuelle à compléter avec d'autres documents (pour « *être retenus comme éléments de divulgation au public, ces catalogues ne doivent pas être seulement des documents internes aux entreprises qui les ont fait imprimer mais bien des documents effectivement remis aux acheteurs potentiels en mentionnant pour chacun des produits qui y figurent leur référence et leur prix* » CA Paris 27 jan 2015 Keter/Shaf)

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Cumul avec droit d'auteur ou choix du droit d'auteur seul

- ❑ Envisager quand DM faible : 2^{ème} fondement sur critères différents mais sévérité des tribunaux
- ❑ Protection très dépendante des **efforts de démonstration du demandeur**
 - ✓ **Identification et description précise** (à exploiter le + tard possible en défense) ex : photocopie de mauvaise qualité dans ELLE avec photos robe et chemise peu visibles « *Originalité démontrée par son succès auprès des journalistes* » > irrecevabilité « *faute d'identifier les modèles sur lesquels sont revendiqués les droits d'auteur* » (CA Paris 5 mars 2021 AML / Theveste)
 - ✓ **Identification de ce qui fait l'originalité** : justification de l'effort créatif, des choix opérés
 - Difficultés pratiques s'agissant d'œuvres d'art appliqué (parfois œuvres collectives) : Attestations du DA, du designer, employés parfois partis, explications *a posteriori* du processus artistique

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Cumul avec droit d'auteur ou choix du droit d'auteur seul

- ❑ Antériorités **supposément indifférentes** pour combattre l'originalité mais pas en pratique d'autant + si DM ou DMCNE aussi invoqué

CA Paris 22 juin 2021 Chloé / Mango : invoqué droit d'auteur + DMCNE sur sac

« La notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l'oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Toutefois, l'originalité doit être appréciée au regard d'œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l'oeuvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur ».

Difficultés pratiques en contentieux liées aux conditions de protection

Focus sur le DMCNE

- ❑ Critères de protection identiques aux DM enregistrés
- ❑ Utile pour les créations à cycle de vie court ne justifiant pas le coût d'un dépôt de DM
- ❑ Durée + courte de 3 ans à compter de la 1^{ère} divulgation au public UE
 - Back-up quand divulgation depuis + d'1 an
- ❑ Enjeu important de la date de **1^{ère} divulgation** : preuve pèse sur demandeur > **A ANTICIPER avant litige**
Art 11§2 RCE « publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté »
 - Date d'horodatage par Fidealis ≠ divulgation, retenu date de 1^{ère} facture dans la Communauté et non à Hong Kong : conséquence est l'antériorisation potentielle dans l'intervalle (Saga IRO/Mango CA PARIS sur renvoi 25 février 2022)
- ❑ Protection limitée à la « copie » intentionnelle
- ❑ Comparaison classique : vue d'ensemble et non au regard d'éléments isolés de modèles antérieurs

Merci de votre attention !

abello

Loyer Abello
IP Firm

www.abello-ip.fr