

L'ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE PROTECTION DU DROIT DES DESSINS ET MODELES

Journée APRAM / UNIVERSITE
17 mars 2022

Anne Emmanuelle KAHN
Maître de conférences – HDR – Université Lyon 2
Membre de l'Unité Transversales – Unité de recherche en Droit



Les textes :

- ❖ Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des modèles
- ❖ Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 qui institue les DMC

Les acteurs de l'interprétation

La CJUE

Le TUE

PLAN

I/ l'autonomisation jurisprudentielle des conditions du droit des D&M par l'affirmation du principe d'un cumul partiel de protection

II/ L'explicitation jurisprudentielle de la nouveauté : une condition objective et relative, mais de second plan

III/ L'appréciation jurisprudentielle du caractère individuel : une condition complexe qui monopolise l'attention des juridictions européennes

Confusion des conditions de protection du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles

CA Paris, P.5-1, 13 janv. 2015, Cipa Distribution c/ Opel, n° 13/09274 : l'originalité est une condition nécessaire en droit des dessins et modèles

Com. 21 oct. 2008 : l'originalité « *constitue une condition du droit à protection d'un modèle quel que soit le fondement juridique revendiqué* »

Com., 3 mai 2000, n° 97-19.178 : « *même si le caractère de nouveauté avait été apprécié par les juges du fond, il fallait rechercher si le modèle exprimait la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création pour pouvoir bénéficier de la protection spéciale du droit des dessins et modèles alors que le droit d'auteur n'était pas invoqué* »

Article 17 de la directive 98/71/CE sur les dessins ou modèles communautaires

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, **bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur** de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque.

La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

V. article 96.2 du Règlement n° 6/2002 sur les DMC

Dans la jurisprudence française :

Com. 29 mars 2017, n° 15-10.885 :

À propos d'un modèle communautaire portant sur des sacs destinés à contenir des chaînes à neiges pour pneus de véhicules automobiles

*« Les articles L. 112-1 du CPI et 96.2 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les DMC n'imposent **pas un cumul total** ou de plein droit des protections qu'ils instituent, mais **autorisent seulement un tel cumul** lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites »*

Consécration d'un cumul partiel

V. antérieurement : Crim., 5 oct. 2010, n° 09-85695, Peugeot PSA Citroën Autosud. – Crim., 13 déc. 2011, n° 10-80.623, Asimpex c/ Renault. – Crim., 26 nov. 2013, n° 12-81.700, CIPA c/ Renault et Peugeot.

CJUE 12 sept. 2019, C-683/17, Cofemel
Conclusions de l'AG Szpunar (C-683/17, 2 mai 2019)

*« la protection des dessins et modèles, d'une part, et la protection assurée par le droit d'auteur, d'autre part, poursuivent des **objectifs foncièrement différents** et sont soumises à des **régimes distincts** »*

*« bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d'auteur puissent, en vertu du droit de l'Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, **ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations** » (pt. 40)*

→ la protection du DA et celle des D&M poursuivent des objectifs différents, **le cumul de protection** est permis à condition que **chacune des conditions des deux régimes** soit remplie

affirmation d'un cumul partiel non automatique

➤ Solution confirmée dans l'affaire **Brompton** : **CJUE 11 juin 2020**,
aff. C- 833/18

CJUE 12 sept. 2019, C-683/17, Cofemel

✓ Article 17 de la directive 98/71 : la CJUE reconnaît que la 1^{re} affirmation est limitée par la seconde.

✓ **Mais** pour éviter toute discrimination (exigences nationales plus élevées), la CJUE rappelle que **la qualification d'œuvre au sein de l'Union est encadrée par son interprétation, sans distinction**

➤ **Conséquence** : ces œuvres doivent être traitées comme toutes les autres formes artistiques et soumises à la **condition de l'originalité** de l'œuvre, **sans prendre en compte un effet esthétique**

Objet original : « *création intellectuelle propre à son auteur* », qui « *reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier* » (CJUE 13 nov. 2018, aff. C-310/17, Levola Hengelo ; CJUE 12 sept. 2019, C-683/17, Cofemel ; CJUE 11 juin 2020, aff. C- 833/18, Brompton

TUE, 6 juin 2019, aff. T-209/18 Dr. Ing. h.c. F. Porsche c/ EUIPO, Autec

L'absence de caractère individuel est suffisante pour faire obstacle à la protection, sans qu'il soit en plus nécessaire de rechercher la nouveauté du modèle

Com., 14 oct. 2020, n° 18-16.426, Iro c/ Mango

Les conditions de protection d'un DMC enregistré ou non **doivent être appréciées rigoureusement et séparément** : elles ne peuvent pas être confondues

TUE, 6 juin 2013, aff. T-68/11, Erich Kastenholtz c/ OHMI et Qwatchme

« les conditions de la nouveauté et du caractère individuel se recoupent dans une certaine mesure »

Art 5 Règlement

« Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public (...) Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants »

Art. L. 511-3 du CPI :

« Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

CJUE, 21 sept. 2017, 4e ch., aff. jtes C-361/15 P et C-405/15 P, Easy Sanitary Solutions BV et EUIPO c/ Group Nivelles NV :

- « *lorsqu'un dessin ou modèle est considéré comme ayant été divulgué au public, au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, **cette divulgation vaut tant pour ce qui est de l'examen du caractère nouveau**, au sens de l'article 5 de ce règlement, du dessin ou modèle auquel le dessin ou modèle divulgué est comparé, **que du caractère individuel** de ce premier dessin et modèle, au sens de l'article 6 dudit règlement* » (pt 128).
- l'opposabilité d'une antériorité s'agissant du caractère individuel **n'est pas conditionnée** par le fait que l'utilisateur averti ait eu connaissance de ce dessin ou modèle antérieur (pt 126).

□ **Art 7 Règlement :**

*« un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, (...) sauf si ces faits dans la **pratique normale** des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des **milieux spécialisés** du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».*

□ **Art. L 511-6 CPI :** *« il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être **raisonnablement connu**, selon la **pratique courante des affaires** dans le **secteur intéressé**, par des **professionnels** agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt (...) »*

TUE, 20 février 2020, T-159/19, Bog-Fran

1) Raisonement en 2 temps :

- Le demandeur en nullité d'un DMC doit prouver la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur qui fait présumer l'existence d'une divulgation destructrice de nouveauté
- Auquel cas, le titulaire du D&M devra prouver que cette divulgation n'a pas pu être raisonnablement connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'UE

2) Précision sur la notion de divulgation

- elle doit reposer sur des **éléments concrets et objectifs** qui prouvent une divulgation effective et non sur de simples probabilités ou des présomptions

CJUE, 3^e ch., 13 fév. 2014, aff. C-479/12

- « *l'article 11, paragraphe 2, de ce règlement ne comporte pas de restriction quant à la nature de l'activité des personnes physiques ou morales pouvant être considérées comme faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné [...] les commerçants n'ayant pas participé à la conception du produit en cause ne sauraient être en principe exclus [...] desdits milieux spécialisés* » (pt. 27).

La divulgation à des simples commerçants suffit

- Les textes n'exigent pas que les faits constitutifs de la divulgation aient eu lieu sur le territoire de l'Union (pt. 33)
- L'appréciation relève de la compétence du tribunal des DMC au regard des circonstances de l'affaire dont il est saisi.

Art 5 Directive et art. 6 Règlement

« Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un **caractère individuel** si **l'impression globale** qu'il produit sur **l'utilisateur averti** diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement (...).

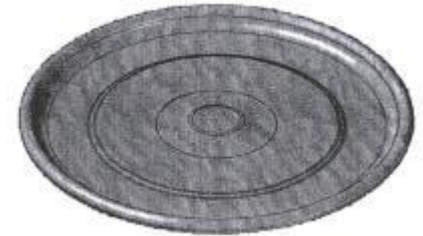
Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du **degré de liberté du créateur** dans l'élaboration de son modèle ».

Art. L. 511-4 CPI :

«Un dessin ou modèle a un **caractère propre** lorsque **l'impression visuelle d'ensemble** qu'il suscite chez **l'observateur averti** diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la **liberté laissée au créateur** dans la réalisation du dessin ou modèle ».

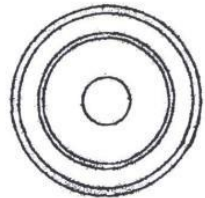
CJUE 20 octobre 2011, PepsiCo Inc. vs Grupo Promer & OHMI, C 281/10-P



➤ L'utilisateur averti **se situe entre** = « le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents éléments » et « l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimales susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit ».

➤ Sur le qualificatif « averti » =

- sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît les dessins ou modèles existant dans le secteur concerné,
- **dispose d'un certain degré de connaissance** quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement
- du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un **degré d'attention relativement élevé** lorsqu'il les utilise



➤ L'utilisateur averti peut être multiple et renvoyer à une **pluralité d'utilisateurs** : l'exigence de caractère propre doit être remplie vis-à-vis de chacun d'eux

TUE 6 juin 2019, aff. T-209/18, Porsche

- Le fait pour Porsche de qualifier le modèle en cause de « *voitures de sport* » ne permet pas « *d'identifier une catégorie particulière d'automobiles en ce que de tels véhicules se distingueraient des automobiles en général de par leur nature, leur destination ou encore leur fonction* » (pt 35)
- La notion d'utilisateur averti « ***ne saurait être définie que de manière générale, en tant que référence à une personne qui présente des qualités standard, et non pas au cas par cas par rapport à tel ou tel modèle*** »

CJUE 19 juin 2014, Karen Millen Fashion vs Dunnes Stores, C-345/13 (V. églit TUE 22 juin 2010, T-153/08, Shenzhen)

« pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais **par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement** » (pt 35)



Pour une application : Com. 14 oct. 2020, n° 18-16.426, Iro c/ Mango

TUE 18 mars 2010, T-0/07, Pepsico

CJUE 21 sept. 2017, 4e ch., C-361/15 P et C-405/15 P, Easy Sanitary Solutions

les produits et le secteur d'activités concernés permettent de déterminer l'utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle, **mais n'ont aucune influence sur le champ des antériorités à prendre en compte.**

Art. L. 511-4 al.2 CPI et art. 5 Directive et 6 Règlement

pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

**TUE 10 septembre 2015, T-525/13 et T 526/13, H&M vs
EUIPO & Yves Saint-Laurent**

ce facteur ne constitue pas une étape autonome de l'examen du caractère individuel

Contraintes = celles qui « *conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques* » de produits

Elles peuvent être liées aux caractéristiques imposées par la **fonction technique** du produit, ou des **descriptions légales** applicables aux produits (TUE 13 nov. 2012, Antrax It Srl / OHMI, The Heating Company).

La saturation du marché ne limite pas la liberté du créateur mais est de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences de détail des D&M (TUE 12 mars 2014, aff. T-315/12).

Com., 14 oct. 2020, n° 18-16.426, Iro c/ Mango : à propos d'un DMCNE portant sur un modèle de jupe

- Art. 85 § 2 du règlement n° 6/2002 = présomption de validité du DMCNE
- **Rappel de la jp : CJUE, 19 juin 2014, aff. C-345/13, *Karen Millen***
- Seule exigence = la **description objective** du modèle. Le défendeur devra démontrer l'insuffisance des éléments pour retenir un caractère individuel
- **Refus** d'appliquer au DMCNE l'**exigence d'un « apport individuel »** = distanciation d'avec le DA (V. obligation de définir et d'explicitier les contours de l'originalité en droit d'auteur)

, .

Sont exclues les considérations d'ordre esthétique ou commercial, l'importance du travail fourni, le succès commercial, la valeur d'achat du produit ou encore l'intention du créateur

✓ **TUE, 6 juin 2019 T-209/18 et T-23/18, Porsche** : les attentes du marché ne doivent pas être prises en compte car elles se rattachent uniquement au caractère « iconique » du design de la voiture « Porsche 911 », c'est-à-dire à la volonté supposée des consommateurs d'y rester fidèles dans le temps, sans que son créateur, indépendamment de considérations esthétiques ou commerciales, soit nécessairement contraint de les respecter pour assurer le fonctionnement du produit

✓ **TUE, 10 nov. 2021, T-193/20** (panneau de construction) : la question de savoir si un dessin ou modèle suit ou non une **tendance générale en matière de design** (...) est sans pertinence dans le cadre de l'examen du caractère individuel du dessin ou modèle concerné (64)

✓ **TUE 25 avril 2013 Bell & Ross BV c/ OHMI** : refus de prendre en compte l'intention du créateur

TUE 10 septembre 2015, T-525/13 et T 526/13, H&M vs EUIPO & YSL

Le test en 4 étapes :

- **Le secteur des produits concernés (la nature du produit)**
- **L'utilisateur averti des produits selon leur finalité** et, en référence à cet utilisateur, le degré de connaissance de l'art antérieur et le niveau d'attention dans la comparaison, directe si possible, des D&M.
- **Le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle selon la nature du produit**
- **Le résultat de la comparaison des modèles en cause** en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l'utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public

Les apports de la JP concernant le test en 4 étapes

- **TUE, 22 juin 2010, aff. T-153/08, Shenzhen** : « l'impression globale produite sur l'utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée aussi au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé »
- **TUE, 22 juin 2010, aff. T-153/08, Shenzhen** : les caractéristiques qui ont une visibilité réduite lorsque le produit est utilisé ont un poids moins important
- **TUE 18 mars 2010, T-0/07, Pepsico** : la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être **synthétique**, et implique d'examiner les similitudes et les différences

TUE, 29 nov. 2018, T-651/17

*« Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d'un dessin ou modèle résulte d'une impression globale de **différence ou d'absence de « déjà vu »**, du point de vue de l'utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu'excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d'ensemble dissemblables ».*

Le TUE ne reprend pas le test des 4 étapes

→ analyse plus souple

Dans le même sens :

- **TUE, 22 nov. 2018, aff. T-296/17**
- **TUE, 6 juin 2019, aff. T-209/18 et T-210/18 , Porsche**

- **TUE, 13 juin 2019, aff. T-74/18**
- **TUE, 24 octobre 2019, aff.T-74/18**
- **TUE, 21 avril 2021, aff. T-326/20, Bibita Group**

le test en 4 étapes est de nouveau utilisé

Quid de l'évolution du test en 4 étapes ?

➤ **Le paquet D&M**

= intégration du principe du cumul partiel avec le DA

= intégration des apports de la JP européenne
concernant les conditions de protection du droit des
D&M = ajustements plus que révolution