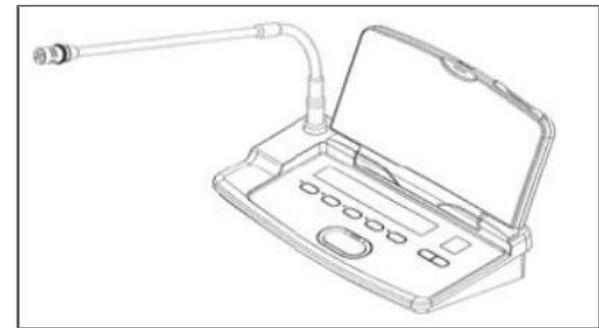


# L'incidence du caractère fonctionnel du dessin ou modèle sur l'appréciation des conditions de protection

**Estelle Derclaye**

Professeure de propriété intellectuelle, Université de Nottingham

*Paris, APRAM, 17 mars 2022*



# Plan de l'exposé

- Le règlement/la directive, *Doceram* – rappel
- Les décisions du TUE et la CJUE
- Pratique des juridictions nationales
- Pratique de l'OPIUE



# Le droit: art 8(1) RDMC

- L'article 8(1) RDMC comme motif de nullité: « Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.»
- Pas de protection lorsque des considérations autres que la nécessité pour ce produit de remplir sa fonction technique n'ont joué aucun rôle dans le choix de ces caractéristiques. 08/03/2018, C-395/16, *Doceram*, § 32 => théorie de la causalité (~~multiplicité des formes~~). L'existence de D&M alternatifs n'est pas décisive.
- L'exclusion ne porte en général que sur un ou plusieurs aspects d'un produit, pas tout le produit
- Article 8(1) dans l'appréciation du caractère individuel: A appliquer aux éléments fonctionnels d'un design ?

# Le droit: art. 6 RDMD: le caractère individuel

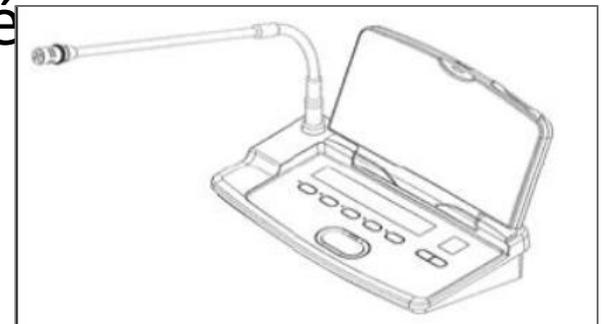
- Article 6 RDMD: « Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public [...] Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle».
- Impact de la fonction technique
  - sur la liberté de conception?
  - sur l'utilisateur averti ?
  - sur l'impression globale?

# Degré de liberté du créateur et impression globale: TUE

- La liberté de conception peut être affectée par la fonction technique du produit ou d'un élément de celui-ci et par les exigences légales applicables au produit par ex. exigences de sécurité, normes. Aff. T-9/07, *Grupo Promer c. OHMI/Pepsi*
- PAS par une tendance générale en matière de design ni des considérations esthétiques ou commerciales. Aff. T-357/12, *Sachi Premium-Outdoor Furniture c. OHIM*; T-153/08, *Shenzen Taiden c. OHMI* (22/06/2010)

# Aff. T-153/08 – *Shenzen Taiden*, Matériel de communication, § 46-50 – utilisateur averti

- L'utilisateur averti, n'étant ni concepteur ni expert technique, n'est pas en mesure de distinguer, au-delà de l'expérience acquise par l'utilisation du produit concerné, les aspects de l'apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique du produit de ceux qui sont arbitraires
- Dans la mesure où l'utilisateur doit se familiariser avec les différentes fonctions et l'interface d'un poste de conférence pour qu'il puisse remplir sa fonction, il fera preuve d'une attention relativement élevée lorsqu'il sera confronté aux produits concernés

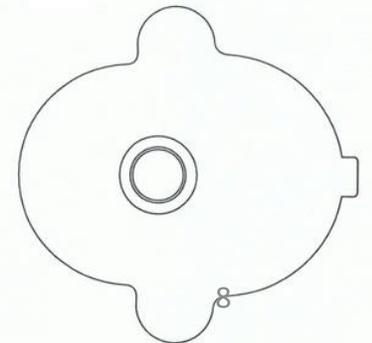


# T-153/08 – *Shenzen Taiden*, utilisateur averti

- => L'utilisateur averti distingue différentes caractéristiques dans l'impression d'ensemble.
- => L'utilisateur averti distingue les caractéristiques fonctionnelles pertinentes pour le fonctionnement du produit des autres caractéristiques.
- => L'utilisateur averti n'apprécie pas la relation entre la fonction technique et l'apparence des caractéristiques fonctionnelles au-delà de l'expérience acquise par l'utilisation du produit.

# Aff. T-559/18 du 24/10/2019 – *Atos Medical c. EUIPO* (Patch médicaux)

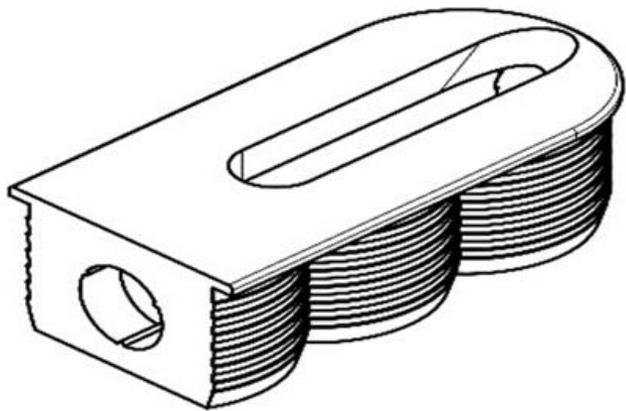
- Compte tenu des contraintes techniques de la liberté de conception, l'utilisateur averti ne focalisera pas son attention sur la concordance de caractéristiques dont l'apparence est déterminée par la fonction technique du produit.
- Les caractéristiques fonctionnelles contribuent à l'impression générale.
- La simple concordance dans les caractéristiques fonctionnelles sont insuffisantes pour créer la même impression d'ensemble.



# Conclusion - Jurisprudence TUE et CJUE

- Dans l'évaluation du caractère individuel, la fonction technique peut affecter le degré de liberté de conception et affecter l'impression globale produite sur l'utilisateur averti
- Dans l'appréciation de l'impression globale, l'utilisateur averti n'ignorera pas les éléments fonctionnels mais n'analysera pas la relation entre leur fonction technique et leur apparence au-delà de l'expérience acquise par l'utilisation du produit concerné
- La mesure dans laquelle l'apparence des éléments fonctionnels peut être dictée par la fonction technique est à prendre en compte dans l'évaluation de la liberté de conception et de l'impression générale. La concordance dans l'apparence des éléments fonctionnels ne peut à elle seule créer la même impression d'ensemble.

# Landgericht Düsseldorf – jugement du 31.10.2019



# Landgericht Düsseldorf – jugement du 31.10.2019

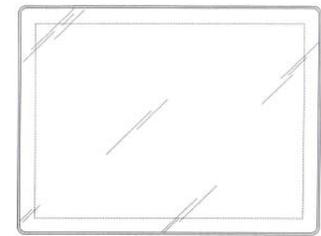
- Pour la cour, il ne faut pas tenir compte de ces caractéristiques exclusivement dictées par une fonction technique lors de l'évaluation de l'impression générale d'un dessin. Cela ne signifie pas pour autant que leur disposition ou leur interaction avec d'autres caractéristiques ne puissent avoir aucune influence sur l'impression générale. La disposition ou arrangement peut avoir un caractère individuel
- 1) Y a-t-il des alternatives? Si non, invalide.
- 2) Si oui, test de *Doceram*: malgré les alternatives de design existantes, la fonction technique était-elle la seule raison de choisir la/es caractéristique/s du dessin ou modèle?

# Landgericht Düsseldorf - Johanna Brückner-Hofmann

- L'existence de caractéristiques techniques limite la liberté de conception et l'étendue de la protection peut être plus restreinte.
- Quelle importance ont les similitudes ou les différences dans les caractéristiques techniques pour l'impression générale?
  - Similitudes : faible impact // *Atos (patch médicaux)*
  - Différences : visibles pour l'utilisateur averti => influence sur l'impression globale

# Jurisdictions anglaises: Impact des aspects fonctionnels sur la liberté de création et l'impression globale

- "Bien que le résultat dépende de l'impression globale, en pratique, le D&M doit être décomposé en fonctionnalités. Chaque caractéristique doit être considérée afin de lui donner une signification ou un poids approprié. Chaque caractéristique doit être considérée sous trois aspects. **Une caractéristique dictée uniquement par la fonction doit être ignorée.** Tant qu'elle n'est pas ignorée, chaque caractéristique doit être considérée par rapport au corpus de dessins et modèles et elle doit être considérée du point de vue de la liberté de conception. *Samsung c. Apple* (2012) EWHC 1182 - High Court, par. 54 (tablette Galaxy c. iPad)
- Les caractéristiques des D&M qui sont uniquement dictées par la fonction technique doivent être ignorées dans la comparaison (*Cantel v. Arc*, IPEC, 2018, approuvé et appliqué dans *Rothys* (2020), *Original Beauty* (2021) et *Lutec* (2021) par David Stone, High Court.

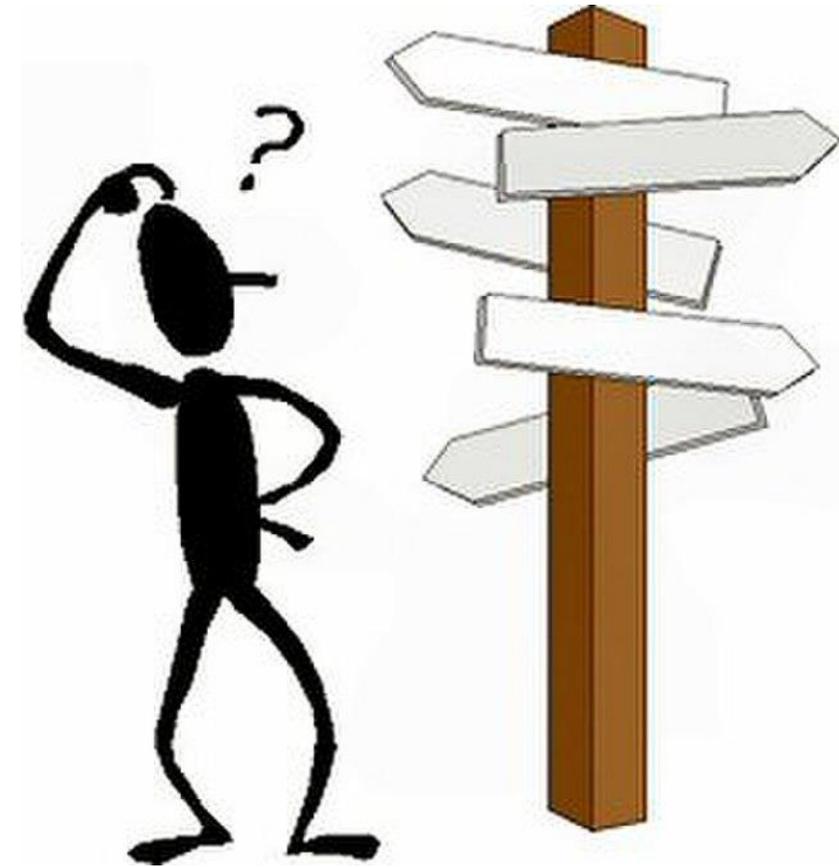


# Pratique à l'IPOUE

- Pour certains juges à l'IPOUE, l'article 8(1) du RD&MC ne doit pas être appliqué aux éléments fonctionnels dans l'appréciation du caractère individuel >< jurisprudences allemande et anglaise

# Conclusion

- Aspects fonctionnels ≠ aspects exclusivement fonctionnels
- Relative clarte concernant la manière d'aborder les aspects fonctionnels dans l'appreciation du caractere individuel
- Confusion concernant les aspects exclusivement fonctionnels dans l'appreciation du caractere individuel
- Nouveau recours prejudiciel (OLG Düsseldorf) (C-684/21): En ce qui concerne l'aspect de l'existence d'autres dessins ou modèles, quelle importance doit-on attacher au fait que le titulaire du dessin ou modèle détient également des droits de dessin ou modèle pour de nombreux modèles alternatifs ?



# Merci pour votre attention, questions?



Photo: University of Nottingham School of Law by  
[www.mikebeardphotography.co.uk](http://www.mikebeardphotography.co.uk)

<http://www.nottingham.ac.uk/law/people/estelle.derclaye>  
[Estelle.derclaye@nottingham.ac.uk](mailto:Estelle.derclaye@nottingham.ac.uk)