



Commission européenne – DG GROW
Révision des règles de l'UE en matière de dessins et modèles industriels – projet de
directive : appel à contributions

Contribution APRAM
31 janvier 2023

Contexte

Cette initiative vise à actualiser les règles de l'UE en matière de protection des dessins et modèles. Les droits relatifs aux dessins ou modèles protègent d'une utilisation non autorisée l'apparence d'un produit, laquelle résulte d'attributs tels que sa forme, ses couleurs ou ses matériaux.

Cette initiative vise à :

- moderniser, clarifier et renforcer la protection des dessins ou modèles,
- rendre la protection des dessins ou modèles plus accessible et abordable dans toute l'UE,
- garantir que les règles européennes et nationales régissant la protection des dessins ou modèles soient davantage compatibles,
- poursuivre l'alignement des règles de l'UE en matière de protection des dessins et modèles pour les pièces de rechange utilisées pour les réparations.

Introduction

L'APRAM – Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles – est une association internationale francophile regroupant des spécialistes de Propriété Industrielle et Intellectuelle. Elle rassemble les trois familles du monde de la PI : Juristes d'entreprise, Avocats, Conseils en Propriété Industrielle qui lui donnent force, créativité et ouverture sur un monde en perpétuelle évolution pour le plus grand bénéfice de ses membres.

Nous souhaitons tout d'abord remercier la Commission européenne et la DG GROW pour cette opportunité de donner notre avis sur la proposition de directive sur les dessins et modèles, dessins et modèles qui sont au cœur de l'expertise de l'APRAM.

Notre contribution salue tout d'abord les avancées qui sont proposées par le projet de directive puis adresse les points sur lesquels nous proposons un ajustement, ou lorsqu'un éclaircissement nous semble nécessaire.

Nous vous remercions de votre considération et nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

1. Points positifs

L'APRAM tient à souligner plusieurs points du projet de directive qui nous semblent positifs et qui devraient être conservés :

- Article 2 : l'ajout de la notion de mouvement au « dessin ou modèle » et l'élargissement de la notion de « produit »
- Article 16 : les mesures en matière de transit
- Article 27 : le dépôt multiple sans restriction de classe.

2. Propositions d'ajustements

a. Sur les motifs de nullité (article 14)

L'article 14 prévoit que si le dessin ou modèle a été enregistré, la nullité de l'enregistrement est notamment prononcée lorsque « d). *le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public et qui est protégé depuis une date antérieure à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée:*

- i) *l'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'UE ou par une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'UE, sous réserve de l'enregistrement du dessin ou modèle;*
- ii) *par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans l'État membre concerné ou par une demande d'obtention du droit y afférent, sous réserve de l'enregistrement du dessin ou modèle; »*

Nous nous interrogeons sur la mention « *et qui est protégé depuis une date antérieure* » : ne conviendrait-il pas d'indiquer simplement « divulgué », en ajoutant que ce cas est également applicable au DMCNE dans le i) ?

La mention « *sous réserve de l'enregistrement* » nous interpelle également : si le dessin ou modèle est enregistré puis annulé, celui-ci ne constituerait plus une antériorité ?

b. Sur les droits au dessin ou modèle enregistré fondés sur une utilisation antérieure (article 21)

Cet ajout dans le projet de directive ressemble à un droit de possession antérieure, comme ce qui a en cours en matière de brevet. Si cette mesure se comprend en procédé breveté, et figure déjà à l'article 22 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (inchangé par le projet de règlement), elle est moins explicable pour les dessins ou modèles, elle n'a jamais été appliquée en pratique à notre connaissance, et elle pourrait se révéler dangereuse, ou utile pour des contrefacteurs organisés.

c. Sur la compatibilité avec le dessin ou modèle simplifié en France (articles 25, 26 et 30)

Le droit français prévoit une procédure de dépôt de dessin et modèle simplifié, procédure destinée aux industries qui renouvellent régulièrement la forme et le décor de leurs produits, comme l'industrie de la mode par exemple. La procédure est simplifiée sur les modalités de dépôt et les modalités de publication.

1. Les modalités de dépôt : au-delà de la redevance, ce n'est qu'au moment où le déposant choisira de faire publier tout ou partie de ces dessins et modèles que ce

dernier présentera des reproductions en bonne et due forme et acquittera les redevances de reproductions correspondantes.

2. Les modalités de publication : à la différence des dépôts classiques, il n'y a pas de publication automatique du dépôt. Si le déposant désire publier ses dessins et modèles, il devra renoncer à l'ajournement de la publication par écrit, au plus tard 30 mois après le dépôt. Les modèles seront alors publiés au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et le déposant pourra alors se prévaloir de toutes les prérogatives attachées à la législation sur les dessins et modèles.

A la lecture des articles 25 et 26 du projet de directive – qui règlent les conditions de représentation du dessin ou modèle – et de l'article 30 – qui prévoit une publication automatique à l'issue de l'ajournement de la publication, le dépôt simplifié français ne semble pas correspondre à ces dispositions. Cette potentielle disparition nous semble très préjudiciable notamment pour les industries en France qui utilisent très fréquemment le modèle simplifié du fait des spécificités de leur secteur. Ce dépôt simplifié français est à distinguer du DMCNE car il n'a déjà pas les mêmes fins, et en ce qu'il aboutit à un titre qui est valorisé par le titulaire dans ses actifs.

d. Sur la limitation des droits conférés par l'enregistrement (article 18 et considérant 32)

Comme pour le projet de règlement, les droits conférés par le dessin ou modèle de l'UE sont limités par de nouvelles exceptions dans le projet de directive, à l'égard :

- d'actes accomplis afin d'identifier un produit ou d'y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle ;
- d'actes accomplis à des fins de commentaires, de critique ou parodie.

Ces ajouts ne nous semblent pas forcément justifiés, d'autant qu'ils dérogent à ce qui semble être une ligne rouge de ce projet de révision : harmoniser, sur les aspects qui le permettent, le régime des dessins ou modèles à celui des marques tel qu'issu du « Paquet marques ». En effet, l'exception à des fins de commentaires, critique ou parodie ne figure pas dans le règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et devrait être supprimée.

Une précision est apportée concernant l'exception en matière d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement : dans ce cas, la source du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué doit être mentionnée. Nous constatons avec étonnement que cette exigence de mention de la source ne concerne que cette seule exception, sans savoir pourquoi cette exigence n'a pas été étendue à d'autres exceptions.

Enfin, le considérant 32, en soutien de l'article 18, ouvre selon nous des perspectives fâcheuses en mentionnant : « *L'usage d'un dessin ou modèle enregistré de l'UE fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal [...]. En outre, les règles relatives aux dessins ou modèles de l'UE devraient être appliquées de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression.* » Ces éléments nous semblent préjudiciables en ce qu'ils tendent à étendre la liste des limitations à des cas qui ne sont pas prévus par l'article 18 et/ou à orienter les interprétations des juges au détriment des intérêts des titulaires de droits. Nous proposons de supprimer cette mention dans le considérant 32.

e. Sur l'ajournement de la publication (article 30)

Actuellement, lorsque l'auteur d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'UE a demandé l'ajournement de la publication du dessin ou modèle en question, cet auteur doit ensuite demander la publication dans un délai maximum de trois mois précédant l'expiration du délai d'ajournement de la publication.

Comme le projet de règlement, le projet de directive prévoit d'inverser ce mécanisme en instaurant une publication automatique à l'issue des 30 mois, l'auteur de la demande devant se manifester pour renoncer au modèle au plus tard trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement.

En pratique, cela va demander beaucoup plus de gestion pour l'ensemble des modèles à abandonner, pour lesquels aucune mesure n'était à prendre précédemment, et supposera d'engager des procédures et des frais pour des modèles qui ne présentent plus d'intérêt, ce qui tend à complexifier la procédure au lieu de la simplifier. Il est préférable que les entreprises continuent de consacrer leurs moyens aux modèles qui leur sont utiles et n'aient pas à engager des frais pour ceux qu'elles souhaitent abandonner. Le maintien du mécanisme actuel semble d'autant plus nécessaire que la renonciation prévue par la proposition obéit à un certain formalisme et peut donc ne pas permettre d'empêcher la publication. Or, la publication d'un modèle représente un risque de destruction de nouveauté ou de caractère individuel pour les modèles ultérieurs, dangereux pour le titulaire.

Nous souhaiterions donc que le précédent mécanisme d'ajournement demeure.

f. Sur la procédure de déclaration en nullité (article 31)

Le projet de directive prévoit, dans son article 31, que « **1. Sans préjudice du droit des parties à ester en justice, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs services compétents concernant la déclaration en nullité de dessins ou modèles enregistrés.** » Cette mention est très proche de celle issue de l'article 45 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, « *sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions* », qui a déjà généré beaucoup de discussions en France sans qu'il soit possible de lui conférer une signification claire. Il nous semblerait indispensable de la clarifier. Par exemple :

- parle-t-on de l'intérêt à agir ?
- s'agirait-il de prévoir une possibilité de choisir entre procédure administrative et procédure judiciaire en nullité ?
- s'agirait-il de prévoir obligatoirement un recours judiciaire ?

Il convient de noter qu'en version anglaise, le projet de directive dessin et modèles et la directive marques ont la même formulation : « *Without prejudice to the right of the parties to appeal to the courts [...]* ». A minima, il nous semblerait pertinent d'adopter la même formulation française que celle de l'article 45 de la directive marques, tout en la précisant.

Nous nous étonnons par ailleurs qu'aucun délai supplémentaire ne soit prévu afin que les États membres puissent mettre en œuvre cette nouvelle procédure administrative. Or, cette procédure demande l'acquisition de compétences nouvelles, une organisation repensée et des recrutements et peut donc constituer un certain bouleversement pour beaucoup d'offices nationaux, dont la France. Il nous semblerait donc nécessaire de prévoir un délai de transposition adapté pour cette procédure particulière.