



**Commission européenne – DG GROW**  
**Révision des règles de l'UE en matière de dessins et modèles industriels – projet de règlement : 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 règlement 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 règlement 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 règlement qui nous semblent positifs et qui devraient être conservés :

- Article 3 : l'ajout de la notion de mouvement au « dessin ou modèle » et l'élargissement de la notion de « produit »
- Article 19 : les mesures en matière de transit
- Article 36 – 5 : l'assouplissement des règles en matière de vues (nombre et modalités)
- Article 37 : la suppression de l'exigence monoclasse pour la demande d'enregistrement multiple
- Articles 42 et 44 : l'allongement du délai d'un à deux mois pour revendiquer une priorité
- Article 67 *bis* : la requête en poursuite de la procédure, harmonisée avec ce qui existe en matière de marques
- Annexe I : la suppression de la taxe d'inscription de cession

## 2. Propositions d'ajustements

### a. Sur le montant des taxes (article 106 *bis bis* – 1 et annexe I)

Nous notons qu'une augmentation très sensible des taxes est envisagée pour celles associées aux dernières périodes de renouvellement pour les dessins et modèles européens. Les taxes passeraient ainsi de :

- 150 EUR à 280 EUR pour le 3<sup>ème</sup> renouvellement,
- 180 EUR à 560 EUR pour le dernier renouvellement.

Les taxes envisagées pour les deux derniers renouvellements nous paraissent atteindre des montants rédhibitoires et sans proportion aucune avec la charge de travail supplémentaire que ces renouvellements supposent du côté de l'EU IPO, étant donné qu'il n'y en a aucune – en contradiction avec l'article 106 *bis* paragraphe 1 : « *Le montant de chaque tarif n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l'Office.* »

Une telle augmentation porterait également atteinte à la compétitivité et à l'attractivité du système de dessin ou modèle européen, qui doit rester compétitif par rapport au système international notamment – dont les taxes n'augmentent pas (62 EUR pour tous les renouvellements), et attractif pour les déposants pour qui le dépôt au niveau européen s'insère souvent dans une stratégie globale de gestion des portefeuilles de droits et des coûts. Les dépenses à allouer à ces stratégies n'étant pas extensibles, les déposants, et notamment les entreprises ayant des portefeuilles très conséquents de dessins ou modèles, pourraient être amenés à faire des choix au détriment du système européen, qui deviendrait plus coûteux dans les dernières tranches de renouvellement, alors même que ces dernières périodes constituent les phases de retour sur investissements pour les titulaires.

Ces montants nous semblent également beaucoup trop importants si l'on se place du côté des PME. Il nous semblerait plus pragmatique de considérer des montants plus raisonnables, notamment en gardant en tête l'un des objectifs de cet exercice de révision : « *rendre la protection des dessins ou modèles plus accessible et abordable dans toute l'UE* ».

**b. Sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés (DMCNE - articles 7 et 19)**

Plusieurs points mériteraient d'être traités concernant les dessins ou modèles de l'UE non enregistrés, ou DMCNE.

En matière de divulgation tout d'abord (article 7), le projet de règlement pourrait clarifier un point qui nous semblait déjà peu précis dans le règlement 6/2002 concernant la divulgation des DMCNE. Il nous paraîtrait en effet utile de clarifier que, pour bénéficier de la protection offerte par le DMCNE, la première divulgation doit avoir lieu dans l'UE.

A ce titre, la suppression proposée à l'article 110 *bis* paragraphe 5 de la phrase suivante va toutefois dans le sens inverse : « *Conformément à l'article 11, un dessin ou modèle qui n'a pas été divulgué au public sur le territoire de la Communauté ne bénéficie pas de la protection en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré.* »

Cette suppression sous-entend selon nous que la divulgation partout et notamment en dehors de l'UE, permettrait de créer un DMCNE offrant droit à protection au sein de l'UE. Cela ne nous semble pas souhaitable.

Le projet de règlement entend également modifier l'article 7 paragraphe 2 sur les cas de divulgations abusives, sans pour autant étendre ceux-ci aux DMCNE. Or, les effets d'une divulgation ne se limitent pas aux seuls dessins ou modèles enregistrés et il nous semblerait nécessaire que le DMCNE puisse bénéficier de la protection accordée par l'article 7 paragraphe 2, comme nous l'avons déjà proposé dans la consultation précédente. A défaut, il s'agirait ici d'une porte ouverte aux contrefacteurs, susceptible de constituer une « prime à la mauvaise foi » : en violant une obligation de confidentialité, le contrefacteur détruit un droit de dessin ou modèle et « légalise » sa contrefaçon, se plaçant alors en position avantageuse pour négocier au détriment du créateur du dessin ou modèle. Prendre en compte les divulgations abusives et leur permettre de détruire la nouveauté ou le caractère individuel d'un DMCNE revient ainsi à permettre à la mauvaise foi de détruire les droits d'autrui, parfois avec des répercussions très négatives.

Enfin, la notion de copie de DMCNE de l'article 19 paragraphe 4 pourrait être utilement explicitée. Ayant fait l'objet de beaucoup de débats, la question de savoir ce qu'est exactement la copie n'est pas tranchée par la jurisprudence en France et le champ de protection des DMCNE a fait l'objet de certaines limitations en raison d'une interprétation restrictive de la notion de copie. Certains tribunaux français exigent en effet une copie servile du DMCNE pour caractériser la contrefaçon. Cette interprétation nous paraît contraire à l'intention du législateur européen et à l'article 26.1 de l'Accord sur les ADPIC. Il ne devrait pas y avoir de différence, selon nous dans l'étendue de la protection entre dessin ou modèle enregistré et DMCNE. Nous appelons donc de nos vœux une clarification des dispositions du règlement pour éviter les interprétations restrictives par certaines juridictions nationales. Nous suggérons de modifier l'article 19 paragraphe 4 de la proposition de règlement pour en supprimer toute référence à la notion de copie, ambiguë en français, par exemple sous la forme: « Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 si l'utilisation contestée résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ». Il pourrait également être précisé que pour le reste, et indépendamment de la durée des droits, l'étendue de la protection conférée par le DMCNE est identique à celle conférée par un dessin ou modèle enregistré.

### **c. Sur les personnes autorisées (article 12)**

Il nous semblerait utile de clarifier le nouvel article 12, avec la tournure suivante que l'on retrouve utilement à l'article 50 *quinquies* :

« 2. *Un dessin ou modèle de l'UE est enregistré pour une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit **ou toute personne expressément autorisée par lui** peut faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement.* »

### **d. Sur la limitation des droits conférés par le dessin ou modèle de l'UE (considérant 15 et article 20)**

Les droits conférés par le dessin ou modèle de l'UE sont limités par de nouvelles exceptions dans le projet de règlement, 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 règlement : 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 15, en soutien de l'article 20, 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 20 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 15.

### **e. Sur la date de dépôt (article 38)**

Selon le projet de règlement, l'attribution d'une date de dépôt serait à présent conditionnée par le paiement de la taxe sous un mois. Ceci est pour nous un point négatif car ce délai d'un mois est trop court. La rédaction précédente de l'article 38 devrait être conservée.

### **f. Sur la désignation des produits (article 40)**

Il nous semblerait utile de modifier l'article 40 paragraphe 4 comme suit : « *Lorsque le demandeur utilise des désignations des produits qui ne figurent pas dans la base de données visée au paragraphe 2 ou qui ne correspondent pas à la représentation du dessin ou modèle,*

*l'Office peut proposer des désignations **facultatives** des produits tirées de ladite base de données ».*

#### **g. Sur les modifications (articles 47 bis et 50 sexies)**

Le nouvel article 47 bis paragraphe 2 prévoit que le demandeur au dessin ou modèle « *peut, à tout moment, modifier la représentation du dessin ou modèle de l'UE faisant l'objet de la demande en ce qui concerne des détails insignifiants.* » L'article 50 sexies détaille la demande de modification, dont il est rappelé qu'elle ne concerne que des détails insignifiants.

La notion de « détails insignifiants » nous semble trop restrictive et subjective. Par exemple, est-ce que ces dispositions permettent de modifier une vue pendant l'examen en cas de légère différence entre les vues déposées ?

Si cette demande de modification se limite à ce type de modifications légères, la taxe de 200 EUR (annexe I – paragraphe 13) nous paraît trop élevée.

Nous souhaiterions également proposer que cette possibilité de mettre les vues en cohérence soit ouverte jusqu'à l'enregistrement, sans se limiter aux détails insignifiants et sans taxe. Nous soulignons que la possibilité de modifier les vues pour en assurer la cohérence est la règle devant de nombreux offices, l'EUIPO étant le seul à avoir une approche aussi restrictive entraînant la suppression pure et simple de vues à la moindre différence relevée. Cette possibilité de mise en cohérence contribuerait à la simplification et à l'accessibilité du système, l'une des difficultés pratiques et du coût du dépôt de modèle pour les entreprises résidant justement dans l'élaboration des vues nécessaires.

#### **h. Sur l'ajournement de la publication (articles 50 et 50 bis)**

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.

Le projet de règlement 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 obéît 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.

#### **i. Sur la procédure de nullité (articles 52 et suivants)**

Il nous semblerait utile de prévoir une période de « *cooling-off* » sur le modèle de celle existant en matière d'opposition de marques, qui permettrait au titulaire du dessin ou modèle objet de

la demande en nullité de retirer son modèle selon les antériorités présentées, la taxe de demande en nullité étant alors remboursée au demandeur.

**j. Sur le registre des dessins ou modèles de l'UE et la base de données (articles 72 et 72 bis)**

Nous souhaiterions ici proposer que l'EUIPO ait l'obligation d'introduire dans son registre des dessins ou modèles de l'UE enregistrés et dans sa base de données les dessins ou modèles internationaux désignant l'UE. Ceux-ci devraient également être publiés au bulletin des dessins ou modèles de l'UE.

**3. Interrogations**

**a. Sur le considérant 10**

La rédaction du considérant 10 : « [...] **Les caractéristiques du dessin ou modèle d'un produit donné ne doivent être visibles ni à aucun moment particulier ni dans aucune situation particulière d'utilisation pour ouvrir le droit à la protection du dessin ou modèle, mais une exception devrait s'appliquer à la protection des dessins ou modèles des pièces d'un produit complexe, lesquelles doivent rester visibles lors de l'utilisation normale d'un tel produit.** » pourrait être clarifiée car elle nous semble, à ce stade, complexifier la compréhension des concepts. La mention en gras ci-dessus laisse entendre que les caractéristiques du dessin ou modèle n'ont pas besoin d'être visibles du public pour que la protection soit conférée, sauf pour les pièces de produits complexes qui font l'objet d'une exigence de visibilité particulière. Or, le dessin ou modèle ne protégeant qu'une apparence, l'exigence de visibilité est inhérente à la notion même de dessin ou modèle. Il conviendrait donc de clarifier la mention en gras ci-dessus, pour qu'il soit bien clair que les caractéristiques du dessin ou modèle d'un produit donné doivent être apparentes sur le produit tel qu'il est mis sur le marché, même s'il n'y a pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si elles restent visibles de l'utilisateur à un moment ou dans une situation particulière (par exemple, les caractéristiques du dessous d'une assiette sont bien protégeables par dessin ou modèle car elles relèvent de son apparence extérieure, même si elles ne sont pas toujours visibles de l'utilisateur qui s'en sert).

**b. Sur les vues (article 36 paragraphe 5)**

Nous notons que la nouvelle rédaction du paragraphe 5 de l'article 36 semble assouplir les exigences en matière de représentation, en supprimant la limite des sept vues ce qui est très positif, et en admettant d'autres formats que des vues d'images fixes. Nous en comprenons que cela permettra de fournir un nombre illimité de vues statiques, voire d'autres types de fichiers numériques / vidéos / d'animation sans avoir à dénombrer les vues (comme pour les marques de mouvement par exemple). Cela nous semble souhaitable et nous supposons que les textes d'application iront en ce sens.