CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

# Synthèse de la réponse à la consultation européenne sur la protection des dessins et modèles
## – Prise de position adoptée le 14 mars 2019 : pour une protection efficace du design en Europe –

**La Commission européenne a lancé, le 18 décembre 2018, une consultation publique destinée à évaluer tant la directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles que le règlement du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. Le rapprochement des législations nationales ainsi réalisé a servi de base à la mise en place d'un titre communautaire coexistant avec les titres nationaux.**

**Il est en effet essentiel de protéger efficacement les dessins et modèles qui constituent aujourd'hui un élément important de la commercialisation des produits de consommation (notamment dans les secteurs de l'ameublement, de la mode ou de la joaillerie, des appareils d'enregistrement et de télécommunication, des moyens de transport, de l'horlogerie…).**

**Au vu des enjeux économiques pour les entreprises, la CCI Paris Ile-de-France (CCIR) prend position sur cette consultation[1]. D'emblée, elle n'identifie pas de défauts majeurs au système européen des dessins ou modèles. Pour autant, elle tient à formuler des recommandations répondant à un double objectif : d'une part, en renforcer la sécurité juridique, d'autre part, le promouvoir davantage auprès des entreprises.**

### I – RENFORCER LA SECURITE JURIDIQUE

#### ➢ Apprécier strictement les notions de nouveauté et de caractère individuel

Pour être éligible à la protection, le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère individuel. La CCIR prend position sur ces deux critères.

##### ✓ Sur la divulgation et la nouveauté

Sur cet aspect, les textes européens adoptent un raisonnement à double détente. D'une part, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau, s'il n'existe pas de dessin ou modèle identique divulgué avant la date de son dépôt dans n'importe quel pays (y compris hors de l'Union européenne).

D'autre part, ce caractère « absolu » de la nouveauté est immédiatement atténué puisqu'il est prévu qu'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 l'Union européenne. Il en résulte une grande subjectivité dans l'appréciation de la nouveauté.

Pour autant, vérifier la disponibilité juridique avant le dépôt n'est pas une obligation légale. Mais en pratique il apparaît risqué de ne pas le faire au regard de potentiels recours en nullité du dessin et modèle. Dans ce contexte, il est ardu pour les entreprises, notamment les PME, d'apprécier leur liberté d'exploitation.

Afin de remédier à cette zone de flou préjudiciable aux entreprises, la CCIR suggère que la Commission européenne fournisse des repères pour leur permettre de cerner ce qui doit être considéré comme une antériorité effectivement divulguée. En ce sens, **il conviendrait de modifier l'article 6 de la directive et 7 du règlement en supprimant « publié après enregistrement ou autrement » et en précisant, dans un considérant, que, pour constituer une antériorité, l'objet de la divulgation doit avoir été « en contact avec le marché ».**

##### ✓ Sur le caractère individuel

Un utilisateur averti doit avoir l'impression globale que ce dessin ou modèle est différent de tout autre dessin ou modèle déjà divulgué au public.

Or, il faut relever une scorie de rédaction dans les textes européens. En effet, lors des travaux parlementaires, une différence qualifiée de « claire » était prévue dans les articles 5 de la directive et 6 du règlement. Si, à l'issue des débats, cet adjectif a été supprimé dans ces articles, il est resté dans les considérants 13 de la directive et 14 du règlement[2].

**La CCIR préconise de supprimer le mot « claire » dans les considérants ci-dessus visés, afin d'éviter que leur interprétation conduise à retenir un seuil trop élevé pour apprécier le caractère individuel, ce qui serait contraire aux intérêts des entreprises.**

**DONNÉES CHIFFRÉES**

**En 2017 : près de 6.000 dépôts de dessins et modèles français (-7,7 % par rapport à 2016), 95.800 dépôts communautaires (+ 3,7 % par rapport à 2016), 19.400 dépôts internationaux (+ 3,8 % par rapport à 2016).**

**Comme le relève la Commission européenne, les entreprises qui créent et utilisent des dessins et modèles jouent un rôle vital au sein de l'économie de l'UE : celles-ci ont généré 12,2 % des emplois et 12,8 % du PIB de l'UE en 2013.**

**DROIT COMPARÉ**

**En dehors de l'Europe, tous les marchés économiques majeurs ont adopté un mécanisme de protection pour les dessins et modèles. Par exemple, les Etats-Unis protègent par un Design Patent, l'apparence du produit et non sa fonction. L'apparence du produit doit être nouvelle et non-évidente pour un observateur ordinaire. La Chine, quant à elle, protège le Design nouveau d'un objet générant une impression esthétique et présentant une utilité industrielle.**

**EN LIEN**

Consultation concernant la protection des dessins ou modèles au sein de l'Union européenne

**TEXTES**

Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles.

Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires

[1] La CCI Paris Ile-de-France a été appuyée dans sa réflexion par deux experts : Patrice de Candé, avocat, et Frédéric Glaize, conseil en propriété industrielle. Le contenu de cette prise de position n'engage que la responsabilité de la CCI Paris Ile-de-France ; il ne reflète pas les opinions individuelles de ces experts.

[2] La jurisprudence, en particulier britannique, s'en est aperçue (Court of appeal de Londres, 10 octobre 2007 Procter &Gamble c/ Reckitt Benckiser Ltd).

**POUR MÉMOIRE**

Un dessin ou modèle industriel est constitué par l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet. Il peut être tridimensionnel – il s'agit alors de la forme ou de la surface de l'objet – ou bidimensionnel, par exemple un assemblage de lignes ou de couleurs.

Quelle protection ?
Le design bénéficie en France d'une double protection : au titre du droit d'auteur, sans formalité obligatoire à accomplir, et à celui du droit spécial des dessins et modèles. Ce cumul de protection peut être désigné par l'expression « unité de l'art ». Quel est l'intérêt de faire enregistrer ses dessins et modèles ? Une entreprise s'assure ainsi de dater ses créations de manière officielle, de pouvoir étendre ses droits à l'étranger et de valoriser ses titres.

Quelle stratégie de dépôt ? Il existe plusieurs choix :
-le **dessin ou modèle dans un pays donné,** en France par exemple, qui procure une protection sur le territoire national ;
-le **dessin ou modèle communautaire**, qui s'applique automatiquement à tous les pays de l'Union européenne : soit l'entreprise procède à un dépôt unique, soit elle choisit de commercialiser directement son dessin ou modèle sans le déposer en s'appuyant sur ce qu'on appelle le dessin ou modèle non enregistré, dont la protection est cependant plus réduite ;
-le **dessin ou modèle international**, qui permet d'acquérir une protection dans un ou plusieurs pays étrangers.

Il est fortement recommandé aux entreprises de s'adresser, pour ces formalités, à un avocat ou un conseil en propriété industrielle.

### ➢ Préciser ce qu'est une forme fonctionnelle

Les articles 7-1 de la directive et 8-1 du règlement excluent de la protection par dessins et modèles les éléments d'un produit ayant strictement une fonction technique (qui eux relèvent du brevet). L'interprétation de ces dispositions a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence. Deux courants s'opposaient sur l'appréciation de la forme fonctionnelle. Selon le critère dit de la « multiplicité des formes », si un même effet technique peut-être produit par plusieurs formes différentes, alors la forme revendiquée peut être protégée par le droit des dessins et modèles. Selon un autre critère, si la forme est asservie à une fonction, alors elle n'est pas protégeable, peu importe qu'il existe d'autres formes possibles.
Mais la Cour de justice de l'Union européenne a récemment apporté une réponse très claire[3] en privilégiant le 2nd critère. Selon elle, la protection par dessins et modèles doit être écartée lorsque les caractéristiques de l'apparence d'un produit résultent strictement de sa fonction technique. Par ailleurs, elle a précisé comment l'analyse doit être opérée. Si cet arrêt peut amener une clarification quant au critère pertinent, il reste que la rédaction des textes communautaires laisse subsister le risque de voir ces dispositions interprétées comme concernant la façon d'apprécier la portée des droits, alors qu'elle ne devraient concerner que la validité d'un dessin ou modèle.
**Pour renforcer la sécurité juridique, la CCIR propose de modifier les articles 7-1 de la directive et 8-1 du règlement de la manière suivante : «Un enregistrement de dessin ou modèle [à remplacer dans le règlement, par « un dessin ou modèle communautaire »] ne peut être accordé si son apparence ne consiste qu'en l'aspect d'un produit exclusivement imposé par sa fonction technique ».**

### ➢ Clarifier la portée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'en effectuer une « copie » sans son consentement. Le règlement précise que constitue une copie ce qui ne résulte pas d'un travail de création indépendant. Tout l'enjeu consiste à déterminer le sens exact du mot « copie » dans ce contexte. La reproduction doit-elle être servile ?
La jurisprudence française a oscillé dans son appréciation de la notion de copie, s'agissant de l'atteinte à un DMCNE. Afin de lever le doute, il conviendrait de supprimer, dans l'article 19 paragraphe 2 du règlement, toute référence à la notion de « copie ».
**Aussi la CCIR propose-t-elle de réécrire cette disposition : « Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée ne résulte pas 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. ».**
Par ailleurs, le système du DMCNE serait plus attractif si on allongeait sa durée de protection (à cinq ans par exemple), laquelle court à compter de la divulgation et non de l'exploitation.
**Selon la CCIR, l'article 11-1 du règlement du règlement pourrait être modifié en ce sens : le DMCNE est protégé « pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté ».**

## II – PROMOUVOIR LE SYSTEME EUROPEEN DES DESSINS ET MODELES

Tiraillés entre art et technique, ou tout simplement méconnus, les dessins ou modèles sont trop souvent considérés comme le « parent pauvre » de la propriété intellectuelle.
La France bénéficie d'une réputation de pays extrêmement protecteur du design. D'une part, toutes les créations, qu'elles relèvent de l'art pur ou soient utilitaires, y sont susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. D'autre part, la protection par droit d'auteur peut se cumuler avec celle des dessins ou modèles. Toutefois, les tribunaux français sont, depuis 2011, devenus particulièrement exigeants quant à la preuve de l'originalité des créations industrielles, restreignant ainsi la possibilité de se prévaloir d'un droit d'auteur.
Face à ce recul, les entreprises françaises ont tout intérêt à revoir leur stratégie de protection et à envisager de manière beaucoup plus fréquente de recourir au droit des dessins et modèles pour protéger leurs créations utilitaires. Mais encore faut-il qu'elles en aient le réflexe. Si les PME utilisent les dessins et modèles nationaux, elles ne sont que 15 % à se prévaloir d'un dessin ou modèle communautaire, qui présente l'avantage de les protéger dans toute l'Union[4]…
**D'où la nécessité pour les autorités de promouvoir largement le système européen des dessins et modèles, et tout particulièrement le DMCNE. Une campagne de communication dédiée, à l'image de ce qui a été réalisé pour lutter contre la contrefaçon, serait opportunément menée auprès des entreprises.**

[3] CJUE, 8 mars 2018, aff. C-395/16: Docerram GmbH c/ CeramTec GmbH.
[4] Source : tableau de bord de l'EUIPO sur les PME, en 2016).

# Pour une protection efficace du design en Europe

## Synthèse de la réponse à la consultation européenne sur la protection des dessins ou modèles

## 3 questions à Laurent PFEIFFER

de la Commission droit de l'entreprise et fiscalité
de la CCI Paris Ile-de-France

**La protection par dessins ou modèles est-elle un enjeu important pour les entreprises ?**

Le design confère aux entreprises des avantages compétitifs importants : il leur permet de se démarquer de la concurrence, en apportant une différenciation perçue par le consommateur comme attractive (le succès des téléphones portables doit beaucoup à leur design). Par ailleurs, le choix d'une forme particulière pour les produits industriels est un moyen de rendre plus difficile la contrefaçon.

Toutefois, le manque de connaissances sur la façon de protéger leur design a pour corollaire un nombre insuffisant de dépôts de dessins et modèles par les entreprises européennes (pour 32 % des microentreprises, 26 % des petites et 21 % des moyennes, selon le tableau de bord de l'Office de l'union européenne pour la propriété intellectuelle –EUIPO- sur les PME, en 2016).

Il est donc absolument indispensable que nos entreprises soient mieux informées sur ce mécanisme, de manière à leur permettre de l'intégrer dans leur stratégie de protection. C'est un véritable enjeu international de compétitivité économique. D'une part, ne l'oublions pas, la protection communautaire est ouverte à toutes les entreprises du monde. D'autre part, les grands marchés mondiaux possèdent également leur propre système de protection et les entreprises françaises ont tout intérêt à se protéger sur l'ensemble des territoires où elles ont des activités.

**Quel est l'intérêt du dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) ?**

Une spécificité du droit communautaire consiste à accorder à l'apparence d'un produit une protection par dessin ou modèle, mais sans enregistrement. Ce titre a été conçu au profit des industries qui produisent en grand nombre des dessins ou modèles ayant un cycle de vie économique très court (protection d'une durée de 3 ans). La protection naît à compter de la divulgation publique du dessin ou modèle sur le territoire de l'Union européenne (par exemple, une publicité, des actes de marketing, une présentation sur un salon professionnel…).

Le DMCNE est venu compléter efficacement la protection par droit d'auteur, puisqu'il peut être invoqué pour des modèles qui ne sont pas éligibles au droit d'auteur pour défaut d'originalité, lequel reste un critère à géométrie variable. Son avantage principal est d'inciter les entreprises à utiliser le marché européen comme étant le 1er lieu de divulgation de leurs créations. Autrement dit, c'est un moyen d'attirer les activités commerciales dans l'UE.

**Où en est-on sur la protection des pièces détachées ?**

Afin de favoriser la concurrence sur le marché des pièces détachées, il avait été initialement envisagé d'introduire une exception aux prérogatives des titulaires de droits sur des dessins ou modèles. Mais, lors de l'élaboration de la directive, aucune entente n'a été possible sur ce point. Faute de consensus, cette question a été laissée de côté par celle-ci, qui a seulement prévu de la réexaminer ultérieurement.

En revanche le règlement sur les dessins et modèles communautaires a inclus une « clause de réparation », présentée comme une disposition « transitoire », dans l'attente d'une évolution de la directive sur ce point. Quel est le principe de cette clause de réparation ? Elle consiste à paralyser la protection d'un dessin ou modèle à l'égard d'une pièce d'un produit complexe, lorsque celle-ci est utilisée dans le but de réparer ce produit et ainsi lui rendre son apparence initiale.

Les législations nationales sont partagées entre celles qui protègent les pièces détachées (notamment la France, la Suède, l'Autriche, le Portugal, le Danemark) et celles qui ont intégré une clause de réparation dans leur législation (notamment la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). L'Allemagne est dans une situation particulière, car sa législation protège les pièces de rechange, mais elle applique dans les faits la clause de réparation.

Les enjeux économiques sont tels que, par exemple en France, la possibilité d'introduire la clause de réparation a été évoquée et à chaque fois écartée lors de discussions sur divers projets ou propositions de lois.

Il n'en demeure pas moins que la situation actuelle est incohérente : quelle que soit la solution retenue (libéralisation du marché des pièces détachées ou non), elle devrait sur le principe être la même que le dessin ou modèle soit national ou communautaire.

**Registre de transparence de l'Union européenne n° 93699614732-82**

**Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France**
27, avenue de Friedland
F - 75382 Paris Cedex 8
www.cci-paris-idf.fr/etudes

**Contacts experts**
**Catherine Druez-Marie**
tél. : + 33 1 55 65 75 19
cdruezmarie@cci-paris-idf.fr
**Françoise Arnaud-Faraut**
tél. : +33 1 55 65 75 92
farnaudfaraut@cci-paris-idf.fr

**Contact presse**
Isabelle de Battisti
tél. : +33 1 55 65 70 65
idebattisti@cci-paris-idf.fr

**Suivez-nous sur Twitter :** @CCIParisIdf_Vox