

Lettre du Benelux

Le dessin ou modèle communautaire :
mieux qu'une doublure du droit d'auteur et de la marque

ALAIN STROWEL

PROFESSEUR AUX FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS ET À L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE
AVOCAT

CHARLES-HENRY MASSA

ASSISTANT AUX FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS ET À L'I.E.J.E. DE L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE (AVEC LE SOUTIEN
DU P.A.I. P 5/32)
AVOCAT

La présente étude* vise à passer brièvement en revue les avantages et inconvénients du nouveau régime du dessin ou modèle communautaire en le comparant à la marque communautaire (V) et aux quinze droits d'auteur nationaux (IV). En vue de cette comparaison, nous esquisserons auparavant quelques traits controversés (III) et principes cardinaux (II) du modèle¹ communautaire. Mais présentons d'abord cette nouvelle protection (I).

I. LA NOUVELLE DONNE EUROPÉENNE ET LA CORNE D'ABONDANCE

Soit un *designer* désireux de protéger l'apparence de son dernier produit. Une véritable corne d'abondance, enrichie encore par la nouvelle donne européenne, lui offrira une palette d'au moins sept protections potentielles :

- les protections « communautaires »² : (1) le modèle communautaire non enregistré ; (2) le modèle communautaire enregistré ; (3) la marque communautaire ;
- les protections nationales ou régionales (dans le Benelux) : (4) le modèle national ou Benelux ; (5) la marque nationale ou Benelux ;
- les protections nationales : (6) le droit d'auteur et, éventuellement, (7) la concurrence déloyale.

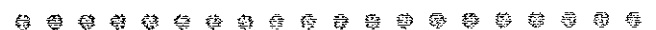
En effet, la nouvelle donne européenne s'articule autour de quatre axes :

- la directive³ harmonise bon nombre des dispositions matérielles des droits de modèles nationaux (ou Benelux) ; elle aurait dû être transposée par les États membres pour le 28 octobre 2001⁴ ;
- le règlement⁵ crée un droit unitaire de modèle communautaire *non enregistré* (« MCNE ») ; celui-ci produit ses effets depuis l'entrée en vigueur du règlement le 6 mars 2002 ;

- le règlement crée également un droit unitaire de modèle communautaire *enregistré* (« MCE »), pour lequel l'OHMI⁶, sis à Alicante, recevra les dépôts ; ses effets sont suspendus jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement d'exécution annoncé pour 2003⁷ ;

- surtout, tant la directive que le règlement reconnaissent le cumul du droit de modèle avec le droit d'auteur⁸ et les autres formes de protection nationale⁹ ; en pratique, la protection du droit d'auteur national demeurera vitale.

Les dispositions substantielles du règlement 6/2002 sont calquées sur celles de la directive 98/71 sur les modèles nationaux ; ses dispositions formelles sont calquées sur celles du règlement 40/94 sur la marque communautaire.



* Les auteurs désirent remercier Jean-Jo Evrard, avocat, pour de stimulantes discussions. Mais toutes erreurs sont leurs.

1. Dans cette étude, le terme « modèle » désigne tant les modèles tridimensionnels que les dessins bidimensionnels.

2. « Communautaire » renvoie ici à l'Espace Économique Européen (EEE), lequel englobe, outre les quinze États membres, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

3. Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles : JOCE 28 oct. 1998, n° L 289, p. 28-35.

4. Seuls trois États membres, l'Italie, la France et le Danemark, respectèrent la date-limite ; le Royaume-Uni échoua de peu. Depuis le 28 octobre 2001, dans les onze États membres retardataires, les justiciables sont en droit d'invoquer la célèbre jurisprudence *Marleasing* selon laquelle les droits nationaux non conformes doivent, dans la mesure du possible, s'interpréter conformément à une directive non transposée.

5. Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : JOCE 5 janv. 2002, n° L 003, p. 1-24.

6. Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques et Dessins ou Modèles). V. les articles 102-106 du règlement.

7. Nous croyons savoir que le dépôt de demandes de MCE pourrait commencer le 1^{er} janvier 2003, mais avec effet à partir du 1^{er} avril 2003.

Ces facteurs de rattachement alternatifs emportent des sphères de compétence fort différentes :

- « Échelle du domicile » ou for conventionnel : le TMC est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de *tout* État membre³⁶ ;

- Fait ou menace de contrefaçon : le TMC est compétent uniquement sur son territoire³⁷. Toutefois, ceci est sans préjudice de la règle des codéfendeurs inscrite à l'article 6.1 du règlement 44/2001³⁸ selon laquelle le TMC pourrait être compétent pour ordonner des mesures ayant effet dans tout État membre où un codéfendeur a son domicile.

Si le TMC condamne le défendeur en contrefaçon, il a l'obligation³⁹, sauf raison particulière à motiver, d'ordonner les sanctions uniformes minimales prévues à l'article 89 du règlement : (a) injonction de cessation (également en cas de menace de contrefaçon⁴⁰), (b) saisie des produits de contrefaçon et (c) en cas de connaissance effective ou circonscrite, saisie des matériaux et instruments. Le TMC peut aussi infliger toute autre sanction appropriée selon le droit national du lieu de la contrefaçon, y compris une condamnation à des dommages-intérêts ou une astreinte.

En outre, l'article 90.1 du règlement prévoit que des mesures provisoires et conservatoires territoriales peuvent être demandées à tout tribunal national (TMC ou non) dans tout État membre (sans égard à la compétence au fond). Par ailleurs, en vertu de l'article 90.3, un TMC dont la compétence est fondée sur l'article 82 (1-4) (« échelle du domicile » ou for conventionnel) est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires extra-territoriales qui, sous réserve de reconnaissance et d'exécution selon la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968⁴¹, sont applicables dans *tout* État membre.

En synthèse, tant des injonctions pan-européennes (art. 83.1 et 89 (a)) que des mesures provisoires et conservatoires pan-européennes (art. 90.3) peuvent être obtenues devant tout tribunal des modèles communautaires compétent en vertu de l'article 82 (1-4), (« échelle du domicile » ou for conventionnel), sur la base d'un modèle communautaire, enregistré ou non. Par comparaison, sur la base du droit d'auteur, il faudrait lancer quinze procédures afin d'obtenir un ordre de cessation (ou des mesures provisoires) ayant effet dans toute la Communauté.

■ C. Le cumul avec les droits nationaux

Avant la directive, une bigarrure de régimes régissait le cumul entre droit de modèle et droit d'auteur nationaux. L'on pouvait distinguer trois tendances :

- Cumul total : la France et la théorie de l'unité de l'art⁴², rejointe par le Benelux suite au célèbre arrêt *Scree-noprints*⁴³.

- Cumul partiel : l'Allemagne et la plupart des États membres.

- Interdiction de cumul : l'Italie et sa règle de *scindibilità*⁴⁴.

La directive d'harmonisation n'affecte que ce dernier régime et la règle idiosyncratique de *scindibilità* est aujourd'hui abrogée⁴⁵. Mais à part cette « revalorisation » du droit d'auteur italien, les disparités subsistent.

L'article 96 du règlement, qui reflète les articles 16 et 17 de la directive, est double. L'article 96.1 permet aux États membres d'autoriser le cumul du droit de modèle avec d'autres droits. L'article 96.2 ne se contente pas de permettre le cumul, il le rend obligatoire en droit : il empêche ainsi les États membres d'exclure un objet protégé par un modèle communautaire de la protection du droit d'auteur national⁴⁶. Donc, un modèle communautaire en soi ni ne confère un droit d'auteur ni ne l'exclut *a priori* – droit de modèle et droit d'auteur sont strictement indépendants l'un de l'autre. Au-delà, les conditions⁴⁷ et le champ de la protection du droit d'auteur sont laissés à la discrétion des législateurs nationaux et les appréciations de fait sont, bien entendu, laissées à la sagesse des juges nationaux.

III. LE RÈGLEMENT :

APERÇU ET QUESTIONS CHOISIES

■ A. Objet (et étendue) de la protection – Définitions et exclusions

Ces motifs absolus de refus ou de nullité font l'objet d'un examen au fond par l'OHMI pour le MCE et par des tribunaux nationaux spécialisés (les TMC) pour le MCNE.

⊙ ⊙

36. Règlement, art. 83.1.

37. Règlement, art. 83.2.

38. Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 sur la compétence et la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale : JOCE 16 janv. 2001, n° L 012, p. 1-23.

39. À la différence du juge des référés, il ne peut donc procéder à une balance des intérêts.

40. Si la législation nationale l'admet. V. règlement, art. 81 (b).

41. Cette référence à la Convention de Bruxelles doit être actualisée puisque le règlement 44/2001 (v. *supra*) est entré en vigueur le 1^{er} mars 2002, remplaçant la Convention de Bruxelles pour tous les États membres à l'exception du Danemark.

42. Beaux-arts et arts appliqués ne font qu'un.

43. Cour de Justice Benelux, 22 mai 1987 : RCJB 1988, p. 567. L'exigence de « caractère artistique marqué [ou clair] » requise pour le cumul du droit d'auteur avec le droit de modèle Benelux fut assimilée à une simple condition d'originalité. La Cour de renvoi reconnut un droit d'auteur à des jalousies pour voitures Citroën.

44. Caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires (modèle) et esthétiques ou ornementales (droit d'auteur) peuvent être séparées.

45. Par l'arrêté du gouvernement n° 95/2001 qui aligne le droit italien sur la directive 98/71/CE et est entré en vigueur le 19 avril 2001.

46. Apparemment, ceci ne vise que les droits patrimoniaux, non les droits moraux.

47. Y compris le niveau d'originalité.

de réparation peut donc être invoquée dès le début de la protection, contrairement à des projets antérieurs de clause de réparation invocable après trois ans ou de licences non volontaires.

3. Exclusion de la fonction technique (art. 8)

Une exclusion générale est posée pour les « caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique »⁵⁴. Il est clairement stipulé qu'un modèle ne doit pas pour autant présenter un caractère esthétique⁵⁵. Deux expressions méritent néanmoins quelques éclaircissements.

Quelle est l'extension de la notion de « fonction technique » ? Elle s'étend clairement au-delà des caractéristiques brevetables pour inclure toutes les contraintes techniques. Mais il n'est pas exclu que la « fonction technique » s'étende aussi aux contraintes commerciales.

Quelle est la rigueur du lien causal « exclusivement imposées » ? Selon nous, le critère benelux et français de la « multiplicité des formes » doit ici s'appliquer, par préférence à celui de la Chambre des Lords britannique dans *Amp c/Utilux*⁵⁶. Dès lors, si une forme accomplit nécessairement un résultat technique mais que des formes alternatives accomplissent également le même résultat, aucune de ces formes n'est indispensable à ce résultat et toutes peuvent être protégées. L'exclusion s'applique uniquement lorsqu'un résultat technique spécifique impose l'adoption d'une forme spécifique.

Une exclusion spécifique *must fit* (doit s'intégrer) est également posée pour les connexions mécaniques nécessaires à l'interopérabilité. Quoique houleusement débattue, elle n'a guère de portée indépendante sauf peut-être pour l'industrie automobile et le secteur de la reprographie⁵⁷ – mais elle ne couvre expressément pas les systèmes modulaires⁵⁸. Au rebours du droit anglais, aucune exclusion *must match* (doit s'assortir) n'est posée pour les pièces dont l'apparence dépend de l'ensemble – mais quant à ces pièces, une exception à la contrefaçon est transitoirement prévue⁵⁹.

4. Exclusion pour contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 9)

Curieusement, l'ordre public est soumis à un examen au fond par l'OHMI (concernant le MCE). À défaut d'harmonisation communautaire à cet égard, il faut craindre que l'ordre public d'un seul État membre suffise à exclure la protection.

B. Conditions de protection

– Motifs absolus de nullité

Les « conditions de protection » ne constituent en réalité que les motifs absolus de nullité, sans préjudice des motifs relatifs. Ces motifs absolus sont la nouveauté et le caractère

individuel ; tous deux doivent être appréciés relativement⁶⁰ à la lumière d'un art antérieur ou « patrimoine des modèles »⁶¹ circonscrit par une évanescence notion de divulgation connue des milieux communautaires. Ne sont requis ni un caractère fonctionnel ou utilitaire, ni un caractère esthétique ou ornemental.

1. Nouveauté et caractère individuel (art. 5 et 6)

La nouveauté consiste dans l'absence d'identité objective excédant les détails insignifiants⁶². Le caractère individuel consiste dans la différence d'impression globale produite sur l'utilisateur averti⁶³. Le caractère individuel paraît plus exigeant que la nouveauté car il refuse la protection au globalement « déjà vu », sans égard aux détails significativement différents. En pratique, l'examen du caractère individuel absorbera probablement celui de la nouveauté. La date-butoir pour la nouveauté et le caractère individuel est :

- pour le MCNE, la divulgation du modèle revendiqué ; ou
- pour le MCE, le dépôt de la demande ou la priorité⁶⁴.

Si la nouveauté est une notion tranchée (en théorie), le caractère individuel est insaisissable. Partons de la référence à « l'utilisateur averti » : il devrait être davantage averti (et donc plus perspicace face aux différences éventuelles) que le consommateur moyen avisé, mais moins averti que l'expert ou l'homme de métier. Suivons maintenant l'approche en quatre étapes suggérée par Uma Suthersanen⁶⁵ ; selon notre résumé grossier, il convient :

(1) d'identifier le secteur concerné et son utilisateur averti (eu égard aux classes de produits⁶⁶ éventuellement indiquées dans la demande et, en tout cas, à la structure du marché⁶⁷) ;

(2) d'évaluer la connaissance et perspicacité de (1) (en ayant recours à des expertises ou enquêtes de marché à titre de présomptions) ;

(3) de circonscrire le patrimoine des modèles antérieurs⁶⁸ ;

54. Règlement, art. 8.1.

55. Règlement, considérant 10.

56. House of Lords : [1972] RPC 103.

57. Règlement, art. 8.2.

58. Règlement, art. 8.3, la clause « Légo ».

59. V. *supra*.

60. Bien entendu, la relativité se rapporte ici à la nouveauté, non à la nullité comme ci-dessus.

61. V. le considérant 14.

62. Règlement, art. 5.2.

63. Règlement, art. 6.1.

64. Règlement, art. 5.1 et 6.1.

65. V. U. Suthersanen, *Design Law in Europe*, London, Sweet & Maxwell, 2000, p. 39.

66. Bien que ce ne soit jamais décisif : v. *supra* l'art. 36.6.

67. V. aussi le considérant 14.

68. V. *infra* quant à la divulgation.

fait différent. À la différence de l'article 7.1, l'effet de la connaissance communautaire constitue ici une exigence supplémentaire au fait de la première divulgation au sein de la Communauté.

L'exigence fondamentale de première divulgation au sein de la Communauté suscite la controverse. Une certitude : un fait ayant lieu en dehors de la Communauté n'engendre aucun MCNE, à la différence du droit d'auteur – une œuvre créée aux États-Unis est protégée dans le monde entier (Convention de Berne) dès sa création, mais un modèle divulgué aux États-Unis n'est pas protégé dans la Communauté par un MCNE.

Mais un doute surgit : la première divulgation doit-elle avoir lieu dans la Communauté ou suffit-il qu'une divulgation dans la Communauté se produise à un moment (ultérieur) donné ? Autrement dit : une première divulgation en dehors de la Communauté n'emporte certainement aucun effet positif (elle n'engendre aucun MCNE) mais en outre, elle emporterait apparemment un effet négatif (elle stériliserait la divulgation communautaire, empêchant ainsi toute naissance future d'un MCNE). Foin d'illusions : un parfum de protectionnisme embaume sans doute cette disposition. À titre de précaution pratique, nous conseillerons donc aux créateurs de divulguer dans la Communauté avant de la faire où que ce soit ailleurs⁷⁷ et de conserver les preuves de cette divulgation en vue de procédures ultérieures fondées sur un MCNE. Mais à titre d'argument théorique, nous prônons une interprétation téléologique de l'article 4 de la Convention de Paris : le fondement de droits de priorité ne pourrait être restreint au dépôt, dès lors vu comme un simple exemple, et comprendrait tout acte de divulgation. Si la divulgation au sein de la Communauté doit vraiment être vue comme une formalité, alors toute divulgation en dehors de la Communauté doit l'être aussi. Inversement, une divulgation au sein de la Communauté ne peut fonder aucun droit de priorité dans les pays tiers – à moins d'adopter la susdite interprétation.

Cela dit, le MCNE constitue une merveilleuse innovation pour les produits à court cycle de vie économique comme les vêtements, les cosmétiques ou les jouets. Ce n'est pas là le seul outil convivial pour les créateurs...

2. Le MCE : un enregistrement « convivial »

La « convivialité » est proclamée comme un objectif essentiel du règlement⁷⁸. Celui-ci offre en effet quelques remarquables attraits :

- dès avant l'enregistrement, un modèle communautaire non enregistré protège le modèle contre la copie pendant trois ans à partir de sa divulgation dans la Communauté⁷⁹ ;
- un délai de grâce de douze mois sauvegarde la nouveauté d'une demande future de modèle communautaire enregistré⁸⁰ ;
- plusieurs modèles peuvent être combinés dans une demande multiple⁸¹ ;

- il n'y a pas d'examen au fond des conditions de protection au moment de l'enregistrement⁸² ; à cet égard, il n'y a pas de procédure d'opposition ;

- partant, l'enregistrement est assez rapide et relativement peu coûteux ;

- l'on peut demander l'ajournement de la publication pendant un délai de trente mois⁸³ ;

- un délai de grâce de six mois est prévu pour le renouvellement (moyennant une surtaxe)⁸⁴ ; et

- la *restitutio in integrum* permet le rétablissement d'un droit malgré la non-observation d'un délai (à des conditions strictes)⁸⁵.

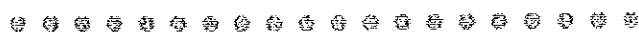
Les créateurs pourront réclamer des droits de priorité dans des pays tiers sur la base d'une demande de MCE à l'OHMI, contrairement à une divulgation d'un MCNE. Notez que les caractéristiques de l'enregistrement sont abordées sous d'autres aspects (tels la durée et l'objet de protection).

D. Motifs relatifs de refus

L'article 25.1 du règlement édicte une énumération exhaustive de sept motifs de nullité. En voici les contours :

- (a) définition (article 3 (a)) ;
- (b) conditions de protection (articles 4 à 9) ;
- (c) titulaire illégitime (article 14) ;
- (d) conflit avec un modèle antérieur :
 - divulgué après la demande (ou priorité) du modèle communautaire revendiqué, et
 - protégé avant la demande (ou priorité) par l'enregistrement, ou une demande, d'un modèle communautaire ou d'un État membre ;
- (e) usage interdit d'un signe distinctif communautaire ou d'un État membre (y compris une marque mais aussi un nom commercial) ;
- (f) utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par un droit d'auteur national ;
- (g) usage abusif d'emblèmes (article 6 *ter* de la Convention de Paris ou droit national).

Les points (d), (e) et (f) permettent d'annuler un modèle communautaire sur la base d'un droit autre qu'un modèle (signe distinctif ou droit d'auteur) et/ou autre qu'une protection communautaire (protection d'un État membre).



77. Une suggestion est de divulguer sur Internet et d'en informer simultanément les milieux communautaires et étrangers par courrier électronique.
78. V. règlement, considérant 24.

79. Règlement, art. 11.

80. Règlement, art. 7.2.

81. V. l'art. 37 du règlement pour les détails.

82. Règlement, art. 45-47.

83. V. l'art. 50 du règlement pour les détails. Notez l'art. 50.6 quant à la communication au défendeur dans les procédures judiciaires.

84. Règlement, art. 13.3.

85. Règlement, art. 67.

La qualité pour agir (directement ou sur reconvention) varie selon le motif de nullité⁸⁶. La nullité peut être invoquée soit :

- par quiconque : (a) et (b) ; ou
- par l'autorité nationale compétente (si cela est prévu) ou par une personne privée ayant une qualité particulière : (d) et (g) ; ou
- par une personne privée ayant une qualité particulière : (c), (e) et (f).

L'on rappelle que les décisions définitives des tribunaux des modèles communautaires sur la nullité lient tous les tribunaux des États membres⁸⁷, que le motif de nullité soit absolu ou relatif. Tout modèle (d), signe distinctif (e) ou droit d'auteur (f) national peut donc annuler un modèle communautaire. Toutefois, un modèle communautaire enregistré, annulé conformément aux motifs (b), (e), (f) ou (g) peut être maintenu sous une forme modifiée si l'identité du modèle est conservée⁸⁸. « Identité » ne peut ici s'entendre d'une « différence par des détails insignifiants »⁸⁹ ; ce serait dénué d'effet. L'identité concerne plutôt l'idée sous-jacente du modèle ; les modifications ne peuvent donc viser à élargir le champ du modèle mais seulement à le rendre valable. Quoiqu'il en soit, il faut conseiller aux créateurs de continuer à déposer des demandes de modèles nationaux ou Benelux en guise de positions de repli au cas où leur modèle communautaire viendrait à être annulé sur la base d'un motif purement national.

III E. Titularité et contrats

Le modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit⁹⁰. Néanmoins, les modèles d'employé appartiennent à l'employeur « sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable »⁹¹. « Dans l'exécution de ses obligations » ou « suivant les instructions de son employeur » doivent s'interpréter plus strictement que simplement « dans le cadre de la relation de travail » : une obligation ou une instruction spécifique doit être exécutée ou suivie dans le développement du modèle.

La titularité légitime d'un modèle communautaire peut être revendiquée dans les trois ans de la divulgation d'un MCNE ou de la publication d'un MCE⁹². Les tribunaux nationaux autres que les TMC sont également compétents⁹³. Vu que le règlement ne s'applique qu'à l'action en nullité (voir le motif (c)⁹⁴), l'action en revendication est régie par le droit national. Ceci s'explique peut-être parce que, sauf dispositions contraires prévues par le règlement, le modèle communautaire ou sa demande, en tant qu'objet de propriété, est considéré en sa totalité et pour l'ensemble de la Communauté comme l'enregistrement d'un modèle de l'État membre du (a) siège ou domicile du titulaire à la « date considérée »⁹⁵ ; ou (b) à défaut de (a), l'établissement du titulaire ; ou (c) à défaut de (b), comme un modèle espagnol⁹⁶. Cette disposition

visé à préserver le caractère unitaire du modèle communautaire. Le transfert, les droits réels, l'exécution forcée, la procédure d'insolvabilité et les licences relatifs à un tel droit national sont ensuite réglementés⁹⁷.

III F. Contrefaçon

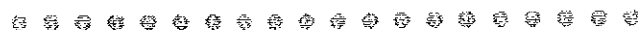
1. Étendue de protection et actes de contrefaçon (art. 10 et 19)

L'étendue de la protection du modèle⁹⁸ a déjà été discutée à propos de l'objet de la protection et du caractère individuel. D'une part, l'étendue du modèle contribue à définir son objet. Nous avons suggéré ci-dessus que le modèle pourrait n'être soumis à aucun principe de « spécialité des produits »⁹⁹. D'autre part, l'étendue du modèle reflète logiquement le caractère individuel¹⁰⁰ : un modèle contrefait doit être valable et un modèle contrefaisant ne peut être valable. En fait, il semble que le seuil élevé du caractère individuel soit destiné à contrebalancer le vaste champ de protection. Par analogie avec les marques fortes et faibles, les modèles hautement individuels pourraient bénéficier d'une protection supérieure à celle des modèles à peine individuels.

L'énumération des actes de contrefaçon est assez large pour inclure toute « utilisation » par autoréférence, mais aussi tout « stockage » (ou détention) à cette fin¹⁰¹. Rappelons que le MCNE requiert la preuve de la copie, tout comme le MCE tant que la publication est ajournée¹⁰². La menace de contrefaçon est également sanctionnée¹⁰³.

2. Exceptions (art. 20 à 23)

Des exceptions sont prévues pour a) les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ; b) les actes accomplis à des fins expérimentales ; c) les actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour



86. Règlement, art. 25.2-5.

87. Règlement, art. 87.

88. Règlement, art. 25.6.

89. Comme à l'art. 5.2 du règlement.

90. Règlement, art. 14.1.

91. Règlement, art. 14.3.

92. Règlement, art. 15.

93. V. règlement, art. 93.

94. Règlement, art. 25.1 (c).

95. Probablement la date de conclusion d'un éventuel contrat.

96. Règlement, art. 27 et 34.

97. Règlement, art. 28-33.

98. Règlement, art. 10.

99. Comp. avec l'arrêt *Kinderkapperstoel* du Hoge Raad néerlandais du 10 mars 1995 : *NJ* 1995, 670 (une chaise d'enfant pour coiffeur est un autre produit qu'une chaise d'enfant pour voiture-jouet).

100. Sauf l'ajout injustifié de l'adjectif « visuel ».

101. Règlement, art. 19.1.

102. Règlement, art. 19.2-3.

103. V. *supra* la description des sanctions offertes par l'art. 89.

autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du modèle et que la source en soit indiquée¹⁰⁴.

Les deux premières exceptions sont classiques en droit des brevets; la dernière s'inspire du droit d'auteur. L'exception b) exempte la recherche, même, semble-t-il, à des fins commerciales. Curieusement, l'exception c) exempte la reproduction mais non les autres usages; elle est soumise à des fins particulières ainsi qu'à un test des trois étapes inspiré de la Convention de Berne¹⁰⁵. L'épuisement communautaire (mais pas international)¹⁰⁶ et, quant au MCE, le droit d'usage antérieur (de bonne foi)¹⁰⁷ sont d'autres exceptions classiques.

IV. MODÈLE COMMUNAUTAIRE VERSUS DROITS D'AUTEURS NATIONAUX

■ A. Avantages

Comparé à quinze droits d'auteur nationaux, un modèle communautaire unique présente un immense avantage procédural.

1. Injonctions et mesures provisoires pan-européennes

En droit d'auteur, l'obtention de la cessation à l'échelle communautaire suppose l'introduction de quinze demandes nationales. Certes, des manœuvres d'encerclement peuvent déboucher sur des règlements amiables dans les « petits » pays. Certes aussi, quelques tribunaux nationaux sont disposés à accorder des injonctions transfrontalières sur la base d'un droit d'auteur. Mais il n'existe pas (encore) de système européen de mise en œuvre du droit d'auteur.

Le droit de modèle jouit, lui, d'un immense avantage procédural. Son titulaire peut agir devant un seul tribunal national spécialisé, choisi parmi « les tribunaux des modèles communautaires ». Si la compétence est fondée sur le domicile (fût-il du demandeur) et que le tribunal reconnaît la contrefaçon, il a l'obligation¹⁰⁸ de prononcer un ordre de cessation pan-européen. Si la compétence est fondée sur le lieu de contrefaçon, l'ordonnance n'aura effet que sur ce territoire, sans préjudice de la règle des codéfendeurs¹⁰⁹.

2. Contrefaçon et charge de la preuve

Premièrement, la contrefaçon du droit d'auteur requiert en principe la preuve d'une copie substantielle. Quoique le MCNE soit également un droit d'empêcher la seule copie¹¹⁰, le MCE confère un droit exclusif opposable *erga omnes*, y compris aux créateurs indépendants¹¹¹.

Deuxièmement et contrairement au droit d'auteur et au MCNE, le titulaire d'un MCE jouit de présomptions

(simples) de titularité¹¹² et de validité¹¹³ dans les procédures en contrefaçon.

Troisièmement, alors que la menace de contrefaçon n'est pas réprimée dans la plupart des droits d'auteur nationaux, le titulaire d'un modèle (enregistré ou non) peut demander une injonction dès la menace de contrefaçon si la législation nationale le permet¹¹⁴. Ceci permet au titulaire du modèle de négocier une licence avec le contrefacteur allégué dès la naissance du litige.

3. Droits réels

Par rapport au droit d'auteur et au MCNE, le MCE se prête davantage à une mise en gage ou à la constitution d'autres droits réels¹¹⁵.

■ B. Inconvénients

Comparés au droit d'auteur, les modèles présentent des défauts.

1. Naissance (formalités) et durée

La protection des modèles, enregistrés ou non, naît après et expire avant celle du droit d'auteur. Cette naissance postérieure du droit de modèle est due à l'une ou l'autre formalité, quand le droit d'auteur n'est soumis à aucune.

Quant au droit d'auteur, l'article 1^{er} de la directive « durée » 93/98/CE¹¹⁶, aujourd'hui transposée dans tous les droits nationaux, mérite la citation *in extenso*: « Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la Convention de Berne¹¹⁷ durent toute la vie de l'auteur et pendant 70 ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public ». La durée du droit d'auteur est donc de 70 ans *post mortem auctoris*. Sa naissance n'est pas aussi explicitement précisée, mais il est constant que le droit d'auteur naît dès la création, sans aucune formalité. Cette absence de formalité représente un gain d'énergie, de temps et d'argent.

104. Règlement, art. 20.

105. V. également l'art. 26.2 de l'accord ADPIC (TRIPS).

106. Règlement, art. 21.

107. Règlement, art. 22. Ce droit a été « omis » de la directive par mégarde.

108. Sans balance des intérêts.

109. Règlement, art. 80, 82, 83 et 89 et règlement 44/2001/CE, art. 6.1.

110. Règlement, art. 19.2.

111. Règlement, art. 19.1.

112. Règlement, art. 17.

113. Règlement, art. 85.

114. Règlement, art. 81 (a) et 89.

115. Règlement, art. 29.

116. Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 harmonisant la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins: JOCE 24 nov. 1993, n° L 290, p. 9-13.

117. Ceci inclut « les œuvres des arts appliqués ».

Quant au MCNE, il naît de la première divulgation dans la Communauté¹¹⁸ (nécessairement après la création) et expire après trois ans (peut-être plus d'un siècle avant le droit d'auteur)¹¹⁹. Quant au MCE, sa durée court à partir du dépôt de la demande (bien après la naissance du droit d'auteur) pour une période de cinq ans, laquelle peut être renouvelée jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans (bien avant l'expiration du droit d'auteur)¹²⁰. Il faut souligner que, pour n'être pas gratuit et instantané comme le droit d'auteur, l'enregistrement du modèle communautaire sera toutefois moins coûteux que celui de tout autre droit de propriété industrielle.

2. Protection internationale

Dès qu'une œuvre est créée, le droit d'auteur la protège dans tous les États membres de l'Union de Berne sans aucune formalité. En effet, les principes du traitement national et de la protection automatique permettent aux auteurs étrangers de bénéficier automatiquement et sans discrimination de la protection du droit d'auteur dans tout pays unioniste.

À l'instar de son précurseur anglais, le MCNE n'est pas mûr sur le plan international. D'un côté, les créateurs étrangers sont handicapés par sa « formalité » (première divulgation dans la Communauté). De l'autre côté, les créateurs européens ne peuvent se fonder sur un MCNE pour réclamer une protection étrangère équivalente.

3. Conditions de protection

Le critère matériel du droit d'auteur est l'originalité subjective. Celle-ci est harmonisée par plusieurs directives communautaires comme signifiant que l'œuvre doit être une « création intellectuelle propre à son auteur ». Par conséquent, la similarité avec l'art antérieur ne détruit pas nécessairement l'originalité. Par ailleurs, la divulgation d'une création n'affecte pas sa protection.

Les critères matériels du modèle sont la nouveauté objective et le caractère individuel. La similarité avec l'art antérieur connu des milieux communautaires détruit, sinon la nouveauté, du moins le caractère individuel, comme relevant du « déjà vu ». Mais l'effet destructeur sur le MCE d'une divulgation est mitigé par un délai de grâce de douze mois¹²¹.

V. MODÈLE COMMUNAUTAIRE VERSUS MARQUE COMMUNAUTAIRE

■ A. Avantages

Comparé à la marque, le modèle offre maints avantages.

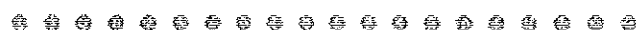
1. Formalités et procédure

La procédure d'obtention d'un modèle est plus rapide et moins lourde que celle d'une marque. Premièrement, une marque naît nécessairement de l'enregistrement de la demande. Or, le MCNE ne requiert aucun enregistrement : il naît de la première divulgation au sein de la Communauté¹²². Deuxièmement, l'enregistrement d'une marque est soumis à un examen au fond et à d'éventuelles procédures d'opposition¹²³. Or, le MCE n'est soumis qu'à un examen au fond superficiel (limité à la définition et l'ordre public)¹²⁴. À cet égard, aucune procédure d'opposition dirigée contre l'enregistrement d'un modèle n'est ouverte aux parties intéressées ; celles-ci devront par la suite introduire une action ou une demande reconventionnelle en nullité.

2. Conditions de protection (en partie) et exclusions

Octroyer une protection par la marque constitue probablement un exercice plus subjectif que confirmer ou octroyer une protection par le modèle. Par ailleurs, les exclusions à la marque ont un champ plus étendu.

Une marque doit présenter un caractère distinctif ; cette appréciation repose sur sa perception par le public cible, légèrement objectivé en consommateur moyen avisé. Mais de nos jours, la distinctivité s'appréhende malaisément. Ceci vaut spécialement pour les marques tridimensionnelles, comme l'illustre le jugement *Mag Lite* du Tribunal de première instance des Communautés européennes¹²⁵. Pour les marques tridimensionnelles,



118. Quoi que cela signifie. V. *supra*.

119. Règlement, art. 11.

120. Règlement, art. 12.

121. Règlement, art. 7.2.

122. V. *supra* règlement, art. 11.

123. Règlement 40/1994/CE, art. 41-43.

124. Règlement 6/2002/CE, art. 45-47.

125. TPI 7 févr. 2002, aff. T-88/00, *Mag Instrument c/OHMI : Mag Instrument* avait fait enregistrer la forme de sa lampe de poche comme marque tridimensionnelle pour le Benelux, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse etc. L'examineur de l'OHMI refusa néanmoins sa demande de marque communautaire au motif que la forme de la torche était dénuée de tout caractère distinctif inhérent (RMC 40/94/CE, art. 7(1)(b)). La Chambre de recours rejeta l'appel de *Mag*. Le Tribunal de première instance a confirmé cette décision. À gros traits, le TPI a estimé que les qualités esthétiques de la forme et leur *design* d'une originalité rare apparaissaient plutôt comme des variantes d'une forme habituelle de lampe de poche puisqu'aussi bien, la torche *Mag Lite* avait une forme cylindrique comme toutes les torches et que le cylindre constituait une indication quant à la nature, non l'origine, du produit. À juste titre, le TPI a rejeté quelques éléments d'usage comme n'étant pertinents qu'aux fins de l'art. 7(3) du règlement 40/94 (quant à l'acquisition du caractère distinctif par l'usage). Certes, en fait, certains enregistrements antérieurs avaient été obtenus automatiquement (le Benelux avant 1996) ou par l'usage (États-Unis et Royaume-Uni) et, en droit, le régime de la marque communautaire constitue un système autonome. L'on peut néanmoins regretter que les instances communautaires soient si ouvertement passées outre l'uniformité (pour une

PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES, JUILLET 2002 / N° 4

La marque communautaire est enregistrée pour une période de dix ans à partir de la date de dépôt de la demande. Son enregistrement peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de dix ans *ad infinitum*¹⁴⁰. L'on se rappelle que le MCE est protégé pendant une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement, étant entendu que le titulaire peut faire proroger la durée de la protection d'une ou plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt¹⁴¹. Notez toutefois que le MCNE, fût-ce pour une période de trois ans seulement, naît avant la marque (première divulgation dans la Communauté¹⁴²).

CONCLUSION

Dans les pays où le droit d'auteur accordait généreusement ses faveurs (tels le Benelux) à tout le moins, la protection du modèle était parfois dédaignée : elle faisait figure de parent pauvre au sein de la famille de la propriété intellectuelle. Mais la fée « Communauté européenne » a maintenant doté cette Cendrillon de charmes dignes d'attention, tels les articles 11 et 83.1 du règlement 6/2002/CE. Le nouveau modèle communautaire est plus séduisant qu'il n'y paraît ; ce « top modèle » en devenir ne peut rester trésor caché.



140. Règlement 40/1994/CE, art. 46.

141. Règlement, art. 12.

142. Règlement, art. 11.

