

Dessin ou modèle - Un an de droit des dessins ou modèles - Chronique par Jean-Pierre GASNIER et Anthi SPILIOTOPOULOU et Alex MOUALLEM

Propriété industrielle n° 5, Mai 2018, chron. 6

Un an de droit des dessins ou modèles

Chronique par Jean-Pierre GASNIER avocat au Barreau de Marseille, cabinet Akheos - professeur associé, Aix-Marseille université - membre du centre de droit économique (EA4224) - directeur de la Chaire Innovation-Brevets (AMU)

et Anthi SPILIOTOPOULOU étudiante du Master 2 Pinta (propriété intellectuelle et technologies avancées) - Aix-Marseille université

et Alex MOUALLEM étudiant du Master 2 Pinta (propriété intellectuelle et technologies avancées) - Aix-Marseille université

[Accès au sommaire](#)

Rédiger une chronique suppose toujours des choix et des orientations pour tenter de mettre en lumière ce qui paraît le plus intéressant aux yeux des auteurs. Nécessairement, il en résulte une certaine subjectivité dans les choix opérés. Cela étant, le lecteur y trouvera certainement son compte, tant l'actualité est riche. Les décisions du Tribunal de l'Union européenne et de la Cour de justice, notamment, méritent qu'on s'y arrête et sont riches d'enseignement. Elles dessinent progressivement les contours d'un droit autonome des dessins ou modèles qui ne manque pas d'intérêt.

## 1. Les décisions relatives à l'acquisition des droits

### A. - Le droit d'auteur

#### 1° L'originalité

1. - L'originalité doit être appréciée pour chaque œuvre, même en présence d'un ensemble. - L'originalité est le seul critère qui doit être pris en compte pour apprécier si une œuvre peut être protégée par le droit d'auteur. Toutefois la question qui se pose toujours est celle de l'appréciation de cette originalité, dont la loi ne nous donne aucune définition. La Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017, sans fournir une quelconque définition de la notion, vient tout de même rappeler que l'originalité doit être appréciée distinctement pour chaque œuvre présentée ( *Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 15-29.374, Colinet c/ Sté Hugo et Sté La Provence* : [JurisData n° 2017-009097](#) ; *Comm. com. électr. 2017, comm. 59, obs. Ch. Caron* ; *Juris art etc., 2017, n° 48, p. 10, obs. P. Noual* ; *RLDI 2017, n° 138, p. 12-13, obs. L. Costes*). En l'espèce, s'agissant d'une série de photographie, c'est chaque photographie prise séparément qui devait être appréciée afin de vérifier si elle était susceptible de bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

**2. - L'originalité doit être caractérisée.** - Selon une jurisprudence qu'il est maintenant possible de qualifier de constante depuis au moins 2015, il appartient à celui qui se prévaut d'une quelconque originalité « d'explicitier les contours de l'originalité qu'il allègue », lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée ( *TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017, n° 13/17244, Baccarat SA c/ un jour ou l'autre* : PIBD 2017, n° 1074, III, p. 496). En effet, seul l'auteur est en mesure d'identifier les éléments qui caractérisent l'originalité dont il se prévaut et il n'appartient pas aux juges de suppléer la carence de l'auteur dans cette identification, laquelle est nécessaire afin de respecter le principe du contradictoire.

**3. - Une combinaison de caractéristiques relevant d'un même genre peut néanmoins être originale.** - C'est ce qu'a jugé non sans raison la cour d'appel qui a estimé que si prises une à une, une blouse et une robe qui appartiennent par leur genre à l'univers traditionnel ou folklorique d'Europe de l'Est, se retrouvent dans des modèles antérieurs, celles-ci peuvent être néanmoins protégées par le droit d'auteur dans la mesure où la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société requérante « appréciée dans son ensemble, confère à la blouse Hurel et la robe Hustelle une physionomie qui les distingue des modèles du même genre et traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur » ( *CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 avr. 2017, n° 15/19367, Maneki c/ Sarl Mango France et Punto Fa* : Propr. intell. 2017, n° 65, p. 101, obs. P. De Candé).

**4. - Les antériorités sont indifférentes pour apprécier l'originalité.** - Il s'agit là, rappelons-le, d'une position ferme et constante de la Cour de cassation. C'est dans le sillage de cette position que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 décembre 2017, a pu considérer que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur puisque seule la preuve du caractère original, incombant à l'appelante, est exigée ( *CA Paris, pôle 5, 2e ch., 8 déc. 2017, n° 16/24940, La Sté Poupée de soie, Sarl c/ La Sté Sweewe SAS* . – V. dans le même sens, *CA Paris, pôle 5, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 15/13647, Sarl CDT Distribution c/ Entreprise CLIO GOLD*. – *CA Paris, pôle 5, 2e ch., 27 janv. 2017, n° 16/03357, SAS Sandro Andy, Sarl Sandro France c/ La Sté Établissements Cléon et a.* : *Comm. com. électr.* 2017, *chron.* 10, obs. A-E. Kahn ; *Juris art etc.*, 2017, n° 52, p. 40, obs. F. Donaud. – *CA Lyon, 8e ch., 6 juin 2017, n° 16/03366, Sarl Eurobij Hobby Joux c/ Sarl Idil Diffusion* : *JurisData* n° 2017-016683).

**5. - L'originalité révèle des choix discrétionnaires de l'auteur qui manifestent un effort créatif non fonctionnellement contraint.** - La cour d'appel de Paris a jugé en ce sens que des chaussures, bien que reprenant des éléments connus « constituant une tendance de la mode actuelle », peuvent être protégées par le droit d'auteur en raison de leur combinaison originale dans la mesure où le choix de proportions et de formes et la combinaison d'éléments selon un

agencement particulier, confèrent à l'ensemble une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de l'auteur ( [CA Paris, 27 janv. 2017, pôle 5, 2e ch., n° 16/03357, SAS Sandro Andy, Sarl Sandro France c/ La Sté Établissements Cléon et a., préc. n° 4 : Comm. com. électr. 2017, chron. 10, obs. A-E. Kahn](#)). On notera dans le même sens que l'utilisation d'un vêtement matelassé, dont la matière est habituellement utilisée pour des vêtements de sport, pour une veste de ville présentant une certaine forme, dont les caractéristiques ne sont pas seulement techniques mais procèdent d'un parti pris esthétique, constitue un tel effort ( [CA Lyon, 8e ch., 6 juin 2017, n° 16/03366, Sarl Eurobij Hobby Joux c/ Sarl Idil Diffusion , préc. n° 4](#)). *A contrario*, la forme d'une canette rétrécie en son milieu afin d'en faciliter la tenue par des enfants « ne relève pas d'un effort créatif mais d'un souci fonctionnel » ( [CA Paris, pôle 5, 2e ch., 30 juin 2017, n° 16/12687, La Sté Nestle France SAS](#) ). Sur le souci fonctionnel, la cour d'appel a jugé que si la présence des roues, de la buse d'aspiration et d'une poubelle amovible constituent des caractéristiques fonctionnelles et si le positionnement de la buse vers l'avant « répond à un souci ergonomique, donc fonctionnel », tel n'est pas le cas du nombre et du positionnement des roues, la forme de l'avant de l'appareil, l'emplacement de la poubelle à l'arrière dans le but de la dissimuler, celle-ci étant surmontée d'un coffre « sont des choix arbitraires qui ne sont pas fonctionnellement contraints » ( [CA Paris, pôle 5, 2e ch., 9 juin 2017, n° 16/01781, La Sté Megagil, SAS c/ La Sté Lange Christian et a. : JurisData n° 2017-013237](#)). Dans le même sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la décoration géométrique ajoutée à des leurres de pêche, rappelant de façon stylisée des écailles, était courante et insuffisante pour constituer la manifestation d'un effort particulier et caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur et que dès lors la condition d'originalité n'était pas remplie ( [Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-21.268, F-D, Sté Flashmer c/ Sté Flashmer : JurisData n° 2017-006575 ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 97, obs. M. Malaurie-Vignal](#)).

## 2° La titularité

**6. - La présomption de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ne bénéficie pas aux personnes morales.** - La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de statuer sur l'application de l'[article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) qui énonce que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » ( [Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566, Sté Orqual c/ Sté Tridim et a. : JurisData n° 2015-000315 ; Comm. com. électr. 2015, comm. 19, obs. Ch. Caron ; D. 2015, p. 2214, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc, P. Tréfigny ; RTD com. 2015, p. 307, P. Gaudrat ; Propr. intell. 2015, n° 57, p. 452, obs. P. de Candé](#)). Cette position est confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 9 janvier 2017( [CA Nancy 1re civ., 9 janv.](#)

*2017, n° 15/01254, SAS Vincent Bernard Service c/ Communauté Urbaine du Grand Nancy et a. : [JurisData n° 2017-003736](#) ; Propr. intell. 2017, n° 63, p. 125, obs. P. De Candé*). En l'espèce, un appel d'offres a été lancé par la communauté urbaine du grand Nancy (CUGN) pour la rénovation de son parc de poteaux d'arrêts signalétiques. Cependant la société retenue pour cet appel d'offre, dénommée VB service, s'est vue reprocher par une autre d'avoir installé des poteaux identiques aux siens. S'ensuit une action en contrefaçon engagée par cette dernière à l'encontre de la société VB service et de la CUGN. Sur la recevabilité à agir de la société requérante, la cour d'appel énonce que « si une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur à titre originaire, la société Municipalité service, qui a exploité en son nom les poteaux litigieux, est présumée à l'égard des contrefacteurs, en l'absence de toute revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l'œuvre, titulaire sur celle-ci, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ». On relèvera que la cour fait la désormais usuelle distinction entre la présomption légale énoncée à l'[article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) bénéficiant uniquement aux personnes physiques et la présomption prétorienne qui bénéficie tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques.

**7. - La présomption prétorienne de titularité doit être invoquée à titre principal.** - On notera, par ailleurs, que pour le tribunal de grande instance de Paris, dans une décision du 20 avril 2017, la personne morale est irrecevable à invoquer la qualité de cessionnaire et la présomption prétorienne de titularité au motif que ladite présomption fut invoquée à titre subsidiaire ( *TGI Paris, 20 avr. 2017, n° 15/14790, Eskarel Inc. Et C. c/ Scp BTSG et a. : Propr. intell. 2017, n° 95, p. 98, obs. P. De Candé*). En effet, dans sa décision, le tribunal estime que « la présomption de titularité, dont [la société] revendique le bénéfice à titre subsidiaire, alors que celle-ci a précisément pour objet de dispenser celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'origine de ses droits et doit donc nécessairement être invoquée à titre principal, ne peut servir à pallier l'absence de démonstration de la qualité d'auteur de celui dont elle se prétend cessionnaire ».

**8. - Ne peut être auteur celui qui ne participe pas effectivement à l'acte créatif.** - La cour d'appel de Douai a rejeté les prétentions d'une personne morale quant à la qualité de titulaire ou de cotitulaire d'un droit d'auteur sur un objet protégé au motif que celle-ci s'est contentée « de donner des instructions d'ordre général en sa qualité de commendataire, sans participer à la création originale et initiale » dudit objet ( *CA Douai, 1re ch., 2e sect., 8 juin 2017, n° 15/04535, SARL Les folies champenoises c/ SARL Effervescence : PIBD 2017, n° 1080, III, p. 698*). On ne peut qu'approuver une telle décision qui s'inscrit dans la logique du droit d'auteur.

## **B. - Le droit spécifique**

### **1° Formes exclues de la protection**

#### **a) Les formes exclusivement imposées par la fonction technique**

**9. - La question du critère de la multiplicité des formes.** - Ce critère fait l'objet d'une très grande fluctuation jurisprudentielle. Le lecteur se rappellera certainement que la question s'était déjà posée de savoir si, au regard des deux décisions de la chambre des recours de l'OHMI (*OHMI, ch. rec., 12 févr. 2015, aff. R 998/2013-3, Austrotherm GmbH c/ Termo Organika Sp Z.o.o.* – Et *OHMI, ch. rec., 8 déc. 2015, aff. R. 2162/2014-3, Velekey Szerelvénygyarto kft c/ Rotovill kft*), ledit critère faisait l'objet d'un retour, après que la même chambre des recours avait dans un premier temps écarté l'application de ce critère (*OHMI, 3e ch. rec., 22 oct. 2009, aff. R 690/2007-3, Lindner Recyclintech GmbH c/ Franssons Verkstâder AB : Propr. industr. 2010, chron. 4, n° 2, obs. J.-P. Gasnier*). On peut relever que la cour d'appel de Paris, bien que s'étant précédemment écartée de l'application de ce critère (*CA Paris, pôle 5-1, 10 nov. 2015, n° 14/09804, Gebr. Sträb GmbH & Co c/ Metalfix Sarl et Adecut : Propr. intell. 2016, n° 59, p. 249, obs. P. De Candé*) a, dans un arrêt du 17 janvier 2017, fait application du critère de la multiplicité des formes en ce que, pour elle, « le choix de la forme, bien que dicté par la recherche d'une manipulation plus confortable et tactile, répond également à une recherche esthétique, d'autres manettes de jeux correspondant à des consoles de jeux commercialisées par des sociétés concurrentes ayant adopté une forme et une esthétique différentes [...]. La nullité du titre invoqué n'est donc pas manifeste » ( *CA Paris, pôle 1-3, 17 janv. 2017, n° 14/24099, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd et a. c/ SAS EMC Distribution et a. : Propr. intell. 2017, n° 63, p. 119, obs. P. De Candé*). Toujours à propos de la multiplicité des formes, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que « rien n'interdit de tenir compte de la multiplicité des formes dans l'art antérieur, qui peut constituer un indice, certes non suffisant, des variations formelles autorisées par la contrainte technique », dans la mesure où l'adverbe « exclusivement » utilisé dans l'article 8, § 1 du règlement (CE) n° 6/2002 « implique que le motif de nullité ne peut être retenu que si la forme est commandée par la seule fonction » ( *TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 18 mai 2017, n° 15/17611, BabyliissFaco c/ Groupe SEB France et a. : PIBD 2017, n° 1083, III, p. 831 ; JCP G 2017, doct. 748, obs. J.-Ch. Galloux*). Or, un dessin ou modèle peut relever d'un choix qui peut « en lui-même être dicté par une considération purement ou également esthétique, qui peut de surcroît commander le positionnement des différents éléments composant le dispositif technique qu'il comprend ». On peut relever qu'à l'occasion d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 6/2002, l'avocat général s'est prononcé en faveur de l'application de la théorie dite « de la causalité » en opposition à la théorie dite « de la multiplicité des



formes » (CJUE, *aff. C-395/16, Concl. av. gén. 19 oct. 2017, Doceram GmbH c/ CeramTec GmbH* : EU:C:2017:779 . – CJUE : *Le crépuscule de la théorie de la multiplicité des formes ?* : *Prop. industr. 2018, étude 7*, obs. F. Pollaud-Dulian. – La Cour de justice vient de rendre son arrêt à ce propos où elle confirme la position de l'avocat général : *CJUE, 8 mars 2018, aff. C-395/16, Doceram GmbH c/ CeramTec GmbH* ). Pour ce dernier en effet il est « compatible avec le libellé du considérant 10 du règlement (CE) n° 6/2002 d'interpréter son article 8, paragraphe 1, en ce sens qu'il vise non pas les cas où les caractéristiques en cause sont l'unique moyen de remplir la fonction technique d'un produit, mais les cas où la nécessité d'atteindre cette fonction est le seul facteur qui explique l'adoption desdites caractéristiques. En d'autres termes, j'estime qu'il doit être considéré que les caractéristiques de l'apparence du produit sont exclusivement imposées par l'objectif de parvenir à une solution technique donnée, et donc que ces dernières relèvent de l'exclusion prévue audit article 8, paragraphe 1, lorsqu'il apparaît que des considérations d'une autre nature, plus particulièrement d'ordre visuel, n'ont joué aucun rôle dans l'adoption du dessin ou modèle concerné. La question cruciale est celle de savoir où s'arrêtent les contraintes de forme liées à la fonction technique du produit et où commence le libre arbitre de son créateur ».

**10. - Distinction entre forme fonctionnelle et attribution fonctionnelle.** - Si la forme fonctionnelle d'un dessin ou modèle le fait exclure de la protection, tel n'est pas le cas de l'attribution fonctionnelle. Dans la décision du Tribunal de l'Union européenne rendue le 4 juillet 2017, un requérant faisait valoir que le bouton de commande du bracelet électronique serait, pour l'utilisateur averti, regardé comme étant un élément ordinaire et fonctionnel ( *Trib. UE, 4 juill. 2017, aff. T-90/16, M. M. c/ EUIPO et Nike Innovate* : *Prop. intell. 2017, n° 65, p. 91, obs. P. De Candé*). Cependant, pour la chambre des recours, confirmée par le tribunal, le bouton en question avait une attribution fonctionnelle qui « n'empêchait pas qu'il puisse être considéré comme un élément de différence dans la mesure où ce bouton pouvait être placé sur un bracelet de montre de différentes manières et avoir des formes et des tailles différentes » (*pt 61*). Autrement dit le fait qu'un élément d'un dessin ou modèle puisse avoir une fonction technique ne signifie pas nécessairement que la forme de cet élément résulte exclusivement de cette fonction.

**b) Les formes contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public**

**11. -** Les symboles et emblèmes officiels ne sauraient faire l'objet d'un droit privatif. Ainsi en va-t-il de la représentation d'une femme portant un bonnet phrygien et une cocarde arborant les couleurs du drapeau français, que les juges ont, à juste titre, considéré être une Marianne ( *CA Paris, pôle 5, 2e ch., 13 oct. 2017, n° 16/23487, Expression de France c/ Dir. gén. INPI* : *JurisData n° 2017-022543* ; *PIBD 2017, n° 1082, III, p. 790*). Or, l'État français a sollicité la

protection de ce qui en est son symbole au titre de l'article 6 ter de la Convention d'Union de Paris. Dès lors, une association ne peut protéger cette représentation au titre des dessins ou modèles. En l'espèce, les juges ont considéré que le dessin ou modèle reprenait la même configuration, les contours du bonnet et des cheveux, que celle de l'emblème français et que dès lors, le dessin ou modèle était dénué de nouveauté et de caractère propre. La cour aurait pu s'arrêter à cette constatation ou simplement évoquer les dispositions combinées du Code de la propriété intellectuelle et de la Convention d'Union de Paris. La référence à un éventuel risque de confusion entre le dessin ou modèle et l'emblème français était *a priori* superflue.

## **2° Les conditions de validité absolue**

### **a) La nouveauté**

**12. - La nouveauté suppose une comparaison du dessin ou modèle avec chaque antériorité, précise et identifié.** - La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de souligner que l'appréciation de la nouveauté, tout comme le caractère propre, doit s'apprécier en comparant le modèle en cause avec chacune des antériorités fournies aux débats, les juges ne pouvant se livrer à une appréciation globale ( [Cass. com., 24 mai 2017, n° 14-24.699, Sekoya Sarl c/ Colline Diffusion SA : JurisData n° 2017-010674](#) ; PIBD 2017, n° 1077, III, p. 588). Dans le même sens, le Tribunal de l'Union européenne, a jugé que « l'appréciation du caractère nouveau d'un dessin ou modèle doit s'effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l'ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement » ( *Trib. UE, 21 sept. 2017, aff. C-361/15, Easy Sanitary Solutions BV c/ EUIPO*, pt 61 : [JurisData n° 2017-020507](#)). Pour pouvoir procéder à la comparaison requise pour apprécier la nouveauté, il est nécessaire de disposer d'une image précise du dessin ou modèle permettant « de saisir l'apparence du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé » et « d'identifier de manière précise et certaine le dessin ou modèle antérieur », ce qui suppose « de disposer d'un dessin ou modèle antérieur précis et déterminé » (pt 64). Le tribunal souligne au point 69 que pour apprécier la nouveauté, il n'y a pas lieu de procéder « à la combinaison des différents éléments du dessin ou modèle antérieur, car il appartient au demandeur en nullité de produire une représentation complète de ce dessin ou modèle antérieur ».

**13. - La nouveauté d'un dessin ou modèle ne dépend pas de la nature du produit dans lequel il est incorporé ou auquel il s'applique.** - Dans ce même arrêt précité, le tribunal indique (pt 88) que « la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle antérieur est incorporé ou auquel il est appliqué n'a pas d'incidence sur l'examen du caractère nouveau du dessin ou modèle contesté, au sens de l'article 5 du règlement (CE) n° 6/2002 » et que le « secteur concerné

[...] n'est pas limité à celui du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ». Autrement dit, le caractère nouveau d'un dessin ou modèle ne dépend nullement de la nature du produit auquel il s'incorpore. Le tribunal en référence à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 6/2002 souligne que l'existence d'une divulgation au public dépend de « modalités factuelles de cette divulgation et non pas du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé » (*pt 99*). Il ajoute à ce propos que « l'exception que contient l'article 7 paragraphe 1 [du règlement (CE) n° 6/2002] [...] vise à exclure que puissent constituer une telle divulgation des faits difficilement vérifiables qui ont prétendument eu lieu dans des États tiers et non pas à distinguer entre les différents secteurs d'activité au sein de l'Union et à exclure que puissent constituer une divulgation au public des faits concernant un secteur d'activité qui ne pouvait raisonnablement être connu des milieux spécialisés d'un autre secteur de l'Union » (*pt 102*).

**14. - Divulgation destructrice de nouveauté et appréciation des éléments de preuve.** - Le Tribunal de l'Union européenne a eu l'occasion d'apprécier la portée des éléments de la preuve fournis, à savoir des antériorités destructrices de nouveauté, à propos de modèles de cabines à infrarouge, saunas ( *Trib. UE, 2e ch, 13 déc. 2017, aff. T-114/16, Delfin Wellness GmbH c/ EUIPO et S. L : [Prop. industr. 2018, comm. 15, obs. J-P. Gasnier](#)*). Le tribunal souligne clairement au point 48 de la décision que « la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur ne peut être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché ». Il rappelle à ce propos (*pt 50*) que « pour apprécier la valeur probante d'un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable ». La chambre de recours de l'EUIPO, à propos de la preuve d'une divulgation au public a rappelé que « le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve » ( *EUIPO, 3e ch. rec., 25 juill. 2017, R 208/2016-3, Mamas and Papas Ltd c/ Jane Wall Buden , pt 19*). Elle a également considéré que si certains éléments de preuve, qui doivent être considérés dans leur intégralité, « pourraient être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'ils sont associés ou lus conjointement avec d'autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation » (*pt 17*). La chambre de recours souligne également que « le fait que le titulaire du dessin ou modèle n'a pas contesté la divulgation du dessin ou modèle [...] ne saurait exonérer la



demanderesse en nullité de cette obligation de preuve, ni compenser l'absence de preuve de la divulgation » (pt 20). Il importe donc de fournir systématiquement des éléments de preuve, précis, détaillés, identifiés, lisibles et concordants afin d'être en mesure de prouver l'existence d'une divulgation, même en l'absence de toute contestation de la part du titulaire du dessin ou modèle contesté.

**15. - Auto-divulgation.** - Pour la cour d'appel, l'auto-divulgation peut être destructrice de nouveauté si « elle a eu pour effet de rendre la création accessible au public pourvu qu'elle ait raisonnablement permis aux spécialistes du secteur concerné dans la Communauté européenne d'en prendre connaissance, conformément aux pratiques en usage, avant la date de dépôt ou de priorité revendiquée ». On ne saurait mieux dire ( *CA Paris, pôle 5, 1re ch., 24 janv. 2017, n° 15/14533, Sarl PCK Import export c/ Sarl La NEP* ).

#### **b) Le caractère individuel**

**16. - L'utilisateur averti et sa perception.** - Le Tribunal de l'Union européenne, dans un arrêt du 18 juillet 2017, relève que l'utilisateur averti « percevra les dessins en conflit de façon globale afin de déterminer si ceux-ci produisent une impression globale différente » ( *Trib. UE, 18 juill. 2017, aff. T-57/16, Chanel SAS c/ EUIPO, M.Z. Et Golden Rose 999 Srl : Propr. intell. 2017, n° 65, p. 93, obs. P. De Candé*). Ainsi, le tribunal annule la décision de la chambre des recours ayant retenu l'existence d'une impression globale fondée uniquement sur les différences entre les parties centrales des dessins représentant « deux 3 inversés » et « deux C » au motif que celles-ci « constituaient une caractéristique fondamentale qui était gardée en mémoire par l'utilisateur averti » (pt 53). En effet, pour le tribunal, bien que les dessins présentent des différences dans leurs parties centrales, tel n'est pas le cas pour les parties extérieures « qui détermine considérablement le contour et l'impression globale produits par les dessins en conflit, sont fortement similaires et presque identiques » (pt 55), de sorte que l'impression globale ne diffère guère entre ces deux dessins en conflit (dans le même sens : *Trib. UE, 7 nov. 2013, aff. T-666/11, Félin bondissant, pt 30*. – *Trib. UE, 13 juin 2017, aff. T-9/15, Ball Beverage Packaging Europe Ltd c/ Crown Hellas Can, pt 79*. – *Trib. UE, 17 nov. 2017, aff. T-684/16, Ciarko spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spk c/ Maan sp z o.o , pts 44, et 47 à 50*). De même, l'utilisateur averti, pour apprécier l'impression globale produite par les dessins ou modèles en présence « n'accorde qu'une attention limitée aux éléments qui sont totalement banals et communs à tous les exemples du type de produit en cause » pour « se concentrer sur les caractéristiques arbitraires ou qui diffèrent de la norme » ( *Trib. UE, 21 juin 2017, aff. T-286/16, Ernst Kneidinger c/ Topseat International* , pt 45).

**17. - Caractère individuel et standardisation.** - Le Tribunal de l'Union européenne a également été appelé à se prononcer sur l'appréciation du

caractère individuel d'un ensemble de produits, en l'espèce des canettes destinées à contenir des boissons ( *Trib. UE, 13 juin 2017, aff. T-9/15, Ball Beverage Packaging Europe Ltd c/ Crown Hellas Can* , préc. n° 16). Il a, à cette occasion, considéré que compte tenu de la standardisation concernant la contenance des canettes et du fait que la contenance affecte nécessairement la taille desdites canettes et enfin du fait que l'utilisateur averti est défini comme l'embouteilleur qui connaît les contenances habituelles de ces canettes, ce dernier n'attache pas d'importance aux différences de tailles lorsqu'il apprécie si le dessin ou modèle produit une impression globale différente des dessins ou modèles existants (*pt* 33). Le tribunal dans cette affaire rappelle également (*pt* 41) que l'objet d'un dessin ou modèle ne peut être qu'un objet unitaire et que la combinaison de plusieurs produits non associés entre eux ne pouvait être appréciée comme article que si trois conditions cumulatives sont réunies à savoir « que ces produits soient esthétiquement assortis, présentent un rapport fonctionnel et soient habituellement commercialisés comme un produit unitaire ».

**18. - Prise en compte de la couleur d'une antériorité dans l'appréciation du caractère individuel.** - Dans une affaire concernant un bracelet de montre, le Tribunal de l'Union européenne a considéré que les couleurs réelles d'un dessin ou modèle ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère individuel « dans la mesure où l'appréciation de l'impression d'ensemble devait uniquement être fondée sur les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté » ( *Trib. UE, 4 juill. 2017, aff. T-90/16, Thomas Murphy c/ Nike Innovate CV*, préc. n° 10 : *Propriété intellectuelle* 2017, n° 65, p. 91, obs. P. De Candé). Cette position mérite approbation dans la mesure où, elle répond à l'exigence de sécurité des tiers. Le modèle s'entendant comme l'apparence d'un produit, si le dessin ou modèle déposé ne revendique pas une couleur ou des couleurs précises, celles-ci n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le caractère individuel de ce dessin ou modèle lorsqu'il est comparé à une antériorité qui, elle, pourrait incorporer de telles couleurs.

**19. - Le contenu ne saurait influencer l'appréciation du caractère individuel du contenant.** - En l'espèce, il s'agissait de savoir si la chambre de recours de l'EUIPO avait fait une mauvaise appréciation en considérant que les dessins ou modèles en présence ne présentaient pas une impression globale différente. S'agissant de dessins ou modèles concernant des boîtes transparentes destinées à contenir des sucreries, la chambre de recours avait en effet estimé n'y avoir pas lieu à prendre en compte les sucreries contenues dans une des représentations du modèle contesté, pour apprécier le caractère individuel notamment en raison du fait que le dessin ou modèle contesté était enregistré comme « récipient ». Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé la décision de la chambre de recours, considérant que les sucreries n'étaient pas « un

composant déterminé » de l'enregistrement ( *Trib. UE, 3 oct. 2017, aff. T-695/15, BMB sp z o.o c/ Ferrero SpA* ). On se souviendra dans le même sens de l'affaire de la Tour Eiffel en verre contenant des bonbons multicolores. Il est clair que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle ne saurait dépendre d'éléments non expressément revendiqués à l'occasion du dépôt. Ils ne sauraient dépendre, non plus, d'éléments dont la consistance pourrait être évolutive, donc non déterminés, comme le précise le tribunal.

**20. - Le degré de liberté du créateur.** - On ne rappellera pas ici les critères classiques relatifs à l'appréciation du degré de liberté du créateur (V. *Trib. UE, 10 sept. 2015, aff. T-525/13*, pt 29 et jurispr. citée : *JurisData* n° 2015-023005 ; *Propr. industr. 2016, comm. 22*, L. Marino. – Dans le même sens : *Trib. UE, 18 juill. 2017, aff. T-57/16, Chanel SAS c/ Li Jing Zhou* , préc. n° 16, pt 30. – *Trib. UE, 5 juill. 2017, aff. T-306/16, Gamet SA c/ Firma produkcyjno handlowa « Metal bud » Robert Gubala* , pts 4 et 44 : *JurisData* n° 2017-020216). Toutefois, il est important de souligner que le Tribunal de l'Union européenne a, à nouveau, jugé dans le même sens que dans l'arrêt précité ( *Trib. UE, 4 juill. 2017, aff. T-90/16* , préc. n° 10), estimant que « le facteur relatif à la liberté du créateur ne saurait à lui seul conditionner l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle ». Il permet uniquement de « nuancer » cette appréciation « mais ne détermine pas la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l'un d'eux ait un caractère individuel » (pt 38).

**21. - L'explication est indifférente dans la comparaison des impressions globales.** - Le Tribunal de l'Union européenne ( *Trib. UE, 4 juill. 2017, aff. T-90/16, M. M. c/ EUIPO et Nike Innovate* , préc. n° 10 : *Propr. intell. 2017*, n° 65, p. 91, obs. P. De Candé), s'appuyant sur la jurisprudence antérieure (*Trib. UE, 29 oct. 2015, aff. T-334/14, Robinet à commande unique* : *JurisData* n° 2015-030604 ; *Propr. industr. 2016, comm. 6*, J.-P. Gasnier), énonce que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit porter uniquement sur les éléments effectivement protégés, sans tenir compte des caractéristiques exclues de la protection (pt 55). Ainsi, seules sont protégées les caractéristiques du dessin ou modèle antérieures qui sont visibles sur les représentations de celui-ci. *A contrario*, les caractéristiques du dessin ou modèle revendiquées dans les explications du requérant devant la chambre des recours ne font pas l'objet d'une protection. Pour le tribunal, l'explication donnée dans la demande d'enregistrement n'était pas pertinente. En effet, elle n'était pas nécessaire et ce, malgré le fait que le requérant ait invoqué des contraintes techniques lors de la demande de dessin ou modèle et le fait que la difficulté de représenter le dessin ou modèle antérieur, qui était nouveau en 2004, était indifférente. En effet, le tribunal relève que le requérant aurait pu, notamment, utiliser des lignes pointillées pour représenter les caractéristiques du dessin ou modèle non revendiquées. Cependant, le tribunal énonce que « même si

certaines de ces explications figuraient déjà dans la demande d'enregistrement, [...], elles ne pourraient pas être prises en considération » (*pt 59*). Cette dernière phrase laisse suggérer une exclusion de principe desdites explications. On peut relever que pareille appréciation a été donnée à l'occasion d'une décision du tribunal en date du 21 juin 2017 qui, s'appuyant à l'article 36 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 6/2002, énonce que « la description n'a pas d'effet sur l'étendue de la protection du dessin ou modèle contesté. L'objet et l'étendue de la protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ne sont déterminés que par les vues qui sont fournies lors de l'enregistrement et ne peuvent être remplacés, ni complétés par la description » ( *Trib. UE, 21 juin 2017, aff. T-286/16, Ernst Kneidinger c/ EUIPO* , *préc. n° 16, pt 44 : Propr. industr. 2017, comm. 63, obs. P. Greffe ; D. 2017, p. 1626, obs. J. Lapousterie* ).

**22. - Appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire non enregistrés et originalité.** - Aux fins de l'appréciation de la validité d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, la cour d'appel, dans un arrêt du 25 avril 2017, a décidé, lors de l'appréciation du caractère individuel, d'opérer un renvoi à son analyse où elle octroyait la protection par le droit d'auteur du modèle concerné ( *CA Paris, pôle 5-1, 25 avr. 2017, n° 15/19367, Maneki c/ Sarl Mango France et Punto Fa* , *préc. n° 3, V. paragraphe 1 : Propr. intell. 2017, n° 65, p. 101, obs. P. De Candé* ). La cour, bien que définissant l'utilisateur averti comme étant « une femme qui s'intéresse aux robes et aux blouses », utilise une conjonction de coordination en ajoutant « et pour les mêmes circonstances de fait que celle examinées à propos de la question de l'originalité ». On peut relever que dans cet arrêt, la nouveauté est établie puisque selon la cour « la société appelante n'a produit aucun modèle identique divulgué antérieurement au 12 mars 2012 ». Ce renvoi à l'originalité propre au droit d'auteur afin d'apprécier la validité d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré se retrouve dans un autre arrêt de la cour d'appel rendue dans la même ville, le même jour où elle relève que « la présence des caractéristiques essentielles telles que décrites pour l'examen de l'originalité [...] confère au dessin "Mosaïque" une impression d'ensemble produite sur l'utilisateur averti différente de celle de l'art antérieur », dès lors c'est « à juste titre que les premiers juges ont dit que l'imprimé "Mosaïque" bénéficie de la protection au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés » ( *CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 avr. 2017, n° 15/23772, Sarl Eighteen c/ SAS Maje et a.* ). Ce renvoi n'est pas exempt de critique dans la mesure où les critères d'appréciation ne sauraient être confondus. Dès lors, le caractère individuel (ou propre) d'un dessin ou modèle ne peut être déduit de la constatation de l'existence d'une originalité pour le même dessin ou modèle.

**23. - Appréciation *in concreto* d'un produit complexe.** - C'est par une appréciation *in concreto* que le tribunal de grande instance de Paris ( *TGI Paris,*

*6 janv. 2017, n° 14/06010, BMW AG et BMW France c/ Samuel R. : Propr. intell. 2017, n° 65, p. 104, obs. P. De Candé*) a jugé que les jantes de véhicule ne sont pas considérées comme un produit complexe (*TGI Paris, 6 janv. 2017, n° 14/06010, BMW AG et BMW France c/ Samuel R. : Propr. intell. 2017, n° 65, p. 104, obs. P. De Candé*). Pour cela, le tribunal fait une application stricte de l'article 110 du règlement (CE) n° 6/2002 en considérant que l'application de ce texte nécessite que l'on soit en présence d'un produit complexe assimilé à une « pièce détachée ». Le juge considère que tel n'est pas le cas pour des jantes de véhicule au motif qu'ils « ne constituent pas des pièces d'un véhicule à part entière, interchangeables et autonomes, indépendants du véhicule sur lequel elles sont installées et représentent des éléments de complément, qui n'impliquent pas qu'elles soient insérées dans le produit ni qu'elles soient une partie intégrante ». Le tribunal ajoute que les jantes en question sont « des accessoires qui contribuent à l'esthétique d'ensemble d'un véhicule et qui permettent aux consommateurs de les remplacer à l'envi par toute autre présente sur le marché » sous réserve de la comparabilité avec la roue sur laquelle elles sont montées et ne peuvent donc être considérées comme des « pièces détachées » » ce qui exclut lesdites jantes de la protection invoquée. Cependant, cette exclusion n'est pas, par principe, étendue à toutes les jantes de véhicule puisque le tribunal prend soin d'ajouter que « quand bien même il était considéré que les jantes constitueraient des pièces d'un produit complexe, l'apparence des jantes n'est pas conditionnée par l'apparence du véhicule sur lesquels elles sont susceptibles d'être installées, elles ne sont pas utilisées aux fins de réparation d'un produit complexe pour rendre à celui-ci son apparence d'origine, de sorte que les dispositions de l'article 110 [du règlement (CE) n° 6/2002] ne leur sont pas plus applicables. En effet, un même véhicule peut être revêtu de différentes jantes et à l'inverse un même modèle de jantes peut être installé sur différents types de véhicules ». On notera que dans cette affaire, la cour d'appel de Naples avait donné raison au défenseur en ce qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 110 du règlement précité, cependant, bien que se prévalant de cette décision, le tribunal considère que ledit arrêt était dépourvu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il ne présentait aucune identité de cause ou de partie et que, par ailleurs, ne concernait qu'une partie des modèles communautaires invoqués. On relèvera qu'à cette problématique, la Cour de justice, toujours sur une affaire concernant des jantes de véhicule, a répondu que la clause dite « de réparation » « ne subordonne pas l'exclusion de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, à la condition que l'apparence du produit complexe conditionne le dessin ou modèle protégé » (*CJUE, 2e ch., 20 déc. 2017, aff. jtes C-397/16 et C-435/16,*



*Acacia*, pt 54 : [JurisData n° 2017-027746](#) ; [Europe 2018, comm. 83](#), obs. L. Idot).

Selon la Cour de justice l'application de ladite clause est subordonnée à plusieurs conditions, la première tenant à l'existence d'un dessin ou modèle communautaire. La cour relève que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 6/2002 requiert d'une part que, « la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste lors d'une utilisation normale de ce produit » et d'autre part que « les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel » (pt 61). Dans la seconde condition, la Cour relève que l'article 110 paragraphe 1 du règlement susmentionné s'applique uniquement aux « pièces d'un produit complexe » (pt 63) et en l'espèce, tel est le cas de ladite jante puisque celle-ci est un produit complexe que constitue une automobile, « en l'absence de laquelle ce produit ne pourrait faire l'objet d'une utilisation normale » (pt 66). La troisième condition nécessite que la pièce du produit complexe soit utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe (pt 67), c'est-à-dire que l'utilisation de la pièce soit nécessaire « en vue de réparer le produit complexe devenu défectueux, notamment à la suite de l'absence de la pièce d'origine ou d'un dommage causé à celle-ci » (pt 69) ce qui exclue toute utilisation d'une pièce pour des motifs d'agrément ou de simple convenance telle que le remplacement d'une pièce pour des motifs esthétiques ou d'individualisation du produit complexe (pt 70). Enfin, la quatrième condition énonce que la réparation du produit complexe doit être effectuée en vue de lui rendre son apparence initiale, c'est-à-dire, que la pièce doit être utilisée en vue de rendre au produit complexe visuellement identique aux pièces d'origine l'apparence qui était la sienne lors de la mise sur le marché de celui-ci (pts 74 et 75). Par ailleurs, vis-à-vis du vendeur des pièces susmentionnées, la Cour n'impose pas une obligation de garantir « en toutes circonstances » que les pièces fabriquées ou vendues soient utilisées par les utilisateurs finals conformément à l'article 110 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 6/2002, mais une « obligation de diligence quant au respect, par les utilisateurs situés en aval, de ces conditions » (pt 85). Pour cela, le vendeur doit informer l'utilisateur en aval, par la mention ou la documentation nécessaire que, d'une part, la pièce incorpore un dessin ou modèle protégé dont il n'est pas le titulaire et d'autre part que ladite pièce « est exclusivement destinée à être utilisée dans le but de permettre la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale » (pt 86). Celui-ci doit veiller, « par l'intermédiaire de moyens appropriés, notamment contractuelle » que l'utilisateur respecte les conditions dudit article (pt 87) et que s'il sait ou s'il dispose des motifs raisonnables de savoir que cette pièce ne sera pas utilisée dans les circonstances prescrites par l'article, celui-ci doit alors s'abstenir de vendre une telle pièce (pt 88).

**24. - L'encombrement de l'état de l'art.** - La question de la saturation de l'état de l'art est une question complexe. On rappellera que ce critère ne saurait être confondu avec celui du degré de liberté du créateur. Par ailleurs, le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler que la saturation de l'état de l'art ne pouvait être établie de façon sommaire ou approximative (*Trib. UE, 13 nov. 2012, aff. T-83/11 et T-84/11, Antrax IT Srl c/ OHMI et The Heating Company : Propr. industr. 2013, comm. 16, obs. J.-P. Gasnier*). Dans le même sens, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé une décision de la chambre de recours de l'EUIPO en ce qu'elle avait considéré que la preuve du degré de densité de l'état de l'art devait être rapportée par des moyens de preuve cohérents et précis tels que des catalogues, des preuves documentaires ayant trait aux produits, des déclarations d'experts du secteur, des déclarations émanant d'associations professionnelles du secteur, ou d'associations de consommateurs, de listes de prix, d'études menées sur le secteur etc. (*Trib UE, 16 févr. 2017, aff. T-824/14 et T-829/14, Antrax It Srl c/ Vasco Group NV*). On ne saurait contester cette approche pratique qui exige de prouver concrètement la saturation de l'état de l'art invoquée. Ainsi la production de quelques catalogues concernant seulement cinq fabricants ne suffit pas à apporter la preuve de la densité de l'état de l'art évoquée (*pt 69*). Par ailleurs, le tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence, c'est à la date du dépôt de la demande que doit s'apprécier le caractère individuel et donc celui de l'éventuelle saturation de l'état de l'art (*pt 63*).

### **3° Les conditions de forme relative à la protection des dessins ou modèles**

**25. - Les produits de classes différentes doivent figurer dans un modèle distinct.** - Le tribunal de l'Union, dans une décision en date du 9 février 2017, a eu l'occasion de préciser les exigences tenant à la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle (*Trib. UE, 9 févr. 2017, aff. T-16/16, Mast-Jägersmester SE c/ EUIPO : Propr. intell. 2017, n° 63, p. 122, obs. P. De Candé*). Dans cette affaire, une demande de protection a été introduite pour des « gobelets », cependant, l'examineur relève que le modèle comportait également une « bouteille » appartenant à une classe différente au sens de l'Arrangement de Locarno nécessitant une demande distincte. On peut noter que face au refus du demandeur de procéder à une régularisation, celui-ci arguant qu'aucune protection n'était demandée pour les bouteilles ainsi reproduites, l'examineur a tout de même évoqué la possibilité d'y remédier « par le dépôt de nouvelles vues dans lesquelles les caractéristiques demandées seraient délimitées par des pointillées ou par des bordures en couleur » (*pt 13*), ceci afin que les caractéristiques dont la protection est demandée soient clairement visibles. Devant la chambre des recours, le demandeur énonce que l'article 4 paragraphe 1 sous e) du règlement (CE) n° 2245/2002 « ne fixent d'exigences qu'en ce qui concerne la qualité de la représentation du dessin ou

modèle, et non quant à son contenu » (pt 30). Pour le tribunal, cette lecture est erronée car partielle puisque l'article susmentionné auquel renvoie l'article 10 paragraphe 1 sous c) du même règlement dispose « que le dessin ou modèle doit, notamment, "être d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lesquels la protection est demandée" » (pt 42). On relèvera l'ajout de l'adverbe « notamment » qui ne figure pourtant pas dans l'énoncé de l'article. Ainsi, par l'expression « qualité suffisante », le tribunal énonce que « cette disposition précise que la représentation doit permettre de distinguer clairement tous les détails de "l'objet pour lesquels la protection est demandée" » (pt 44) dont le but est de permettre « aux tiers de déterminer avec clarté et précision tous les détails du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée » (pt 45). Le tribunal ajoute que « même si les représentations portent sur plus d'un dessin ou modèle, une clarification s'impose nécessairement non seulement aux fins d'assurer la sécurité juridique des tiers, qui doivent connaître précisément l'objet de la protection conférée au dessin ou modèle, mais également dans un but comptable, dans la mesure où le montant des taxes perçues par l'EUIPO varie selon le nombre des classes de produits auxquelles se rapporte le dessin ou modèle concerné » (pt 47).

**26. - Vigilance du titulaire des droits et de son représentant dans la requête de *restitutio in integrum*.** - La requête en *restitutio in integrum* permet à la partie intéressée qui, en vertu de l'article 67 du règlement (CE) n° 6/2002, « n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office » de pouvoir être « sur requête, rétablie dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe [...] la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours ». Cette requête étant possible à la condition que la personne ait fait « preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances ». Dans une décision de l'EUIPO du 9 juin 2017, la chambre des recours s'est montrée particulièrement sévère dans l'application de la règle ( *EUIPO, 3e CR, 9 juin 2017, aff. R 1680/2016-3 : Propr. intell. 2017, n° 65, p. 106, obs. P. De Candé*). En l'espèce, une société avait chargé un cabinet de conseil de procéder au renouvellement d'un certain nombre de modèles. Cependant, lors des demandes de renouvellement, le cabinet avait oublié de mentionner le modèle numéro 59 et demandé deux fois le renouvellement du modèle numéro 9. Le cabinet n'a pu s'apercevoir de son erreur puisque les mails qui lui étaient adressés par l'EUIPO ne mentionnaient pas l'identification individuelle des modèles concernés. Tant et si bien qu'à l'expiration du modèle, l'office a informé le titulaire de la perte de ses droits entraînant de la part du titulaire l'introduction d'une requête en *restitutio in integrum*. La chambre des recours rejette la demande au motif que le cabinet n'a pas fait preuve de la vigilance exigée par l'article précité dans la mesure où ce dernier aurait dû, lors de la réception des courriers émanant de l'EUIPO, solliciter l'office afin de demander les précisions nécessaires à l'identification des modèles concernés

d'autant que, selon la chambre des recours, le premier courrier, ayant informé le demandeur que l'office a bien reçu les instructions concernant le renouvellement des modèles, invitait ledit demandeur à « contrôler la liste avec attention » et à faire part des éventuelles erreurs (pt 23). Il nous paraît surprenant qu'une telle exigence soit demandée, à moins de conseiller aux demandeurs de solliciter, pour chaque demande, le détail dans l'identification individuelle des modèles faisant l'objet d'un renouvellement.

#### **4° La titularité**

**27. - Le dessin ou modèle communautaire réalisé par un salarié.** - L'article 14 du règlement (CE) n° 6/2002 énonce dans son paragraphe premier que « *le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit* » mais le troisième paragraphe dispose que « *cependant, lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable* ». La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 janvier 2017, a jugé recevable à agir au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés une société dont la créatrice du modèle revendiqué était salariée de cette dernière et dont les droits ont été cédés par un contrat avec effet rétroactif à la date de la première divulgation au public ( [CA Paris, pôle 5, 2e ch., 27 janv. 2017, n° 16/03357, SAS Sandro Andy, Sarl Sandro France c/ La Sté Établissements Cléon et a. , préc. n° 4](#)).

**28. - Dépôt frauduleux et transfert des droits sur le dessin ou modèle.** - La cour d'appel de Douai a, en l'application de l'[article L. 511-10 du Code de la propriété intellectuelle](#), ordonné le transfert de la titularité des droits sur un dessin ayant pour objet une « pince capsule pour bouteille de champagne ou de mousseux » ( [CA Douai, 1re ch., 2e sect., 8 juin 2017, n° 15/04535, SARL Les folies champenoises c/ SARL Effervescence , préc. n° 8 : PIBD 2017, n° 1080, III, p. 698](#)). En l'espèce, une société décide de déposer un dessin reproduisant à l'identique une œuvre appartenant à un tiers qui, « du seul fait de sa création, au sens de l'[article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) », lui fait bénéficier des droits patrimoniaux sur l'œuvre en question. La cour relevant que la fraude s'en trouve caractérisée dans la mesure où le dessin a été déposé en dépit des droits de la société tierce afin de se prévaloir « à son seul bénéfice et au détriment de son cocontractant ».

**29. - Preuve de la titularité des droits d'un dessin ou modèle dans le domaine de la mode.** - Pour la cour d'appel de Versailles, il est indifférent que tous les croquis ne soient pas exhaustivement communiqués ( [CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 2 juin 2017, n° 15/04765](#) ). Ceci en raison que « le processus de création est évolutif » ce qui explique que « les évolutions des modèles que peuvent montrer les différentes pièces justificatives » dont les stylistes ont attesté avoir

créé tous les modèles qu'elle revendique. On relèvera que cette souplesse au niveau de la preuve de la titularité est propre au domaine de la mode.

## **2. Les décisions relatives à la contrefaçon**

### **A. - Le droit d'auteur**

#### **1° L'atteinte aux droits patrimoniaux**

**30. - Effet esthétique différent d'une combinaison originale.** - Lorsqu'un modèle est constitué d'éléments appartenant au fond commun d'un secteur, en l'espèce la maroquinerie, l'originalité peut résider dans la combinaison de ces éléments. Dès lors, c'est au regard de cette combinaison que doit être appréciée la contrefaçon, laquelle s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences. La cour d'appel de Versailles a cependant estimé que les différences peuvent parfois être telles qu'elles font oublier les ressemblances (*CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 2 févr. 2017, n° 15/04457, SAS Jean Cassegrain c/ Sarl Vivadia* : *JurisData* n° 2017-026560 ; *PIBD* 2017, n° 1072, III, p. 389). La formule est peu heureuse car quelque peu en contradiction avec la règle. Toutefois elle s'éclaire lorsqu'au fil de l'arrêt on peut lire que les ressemblances appartiennent au fond commun de la maroquinerie et que les caractéristiques faisant l'originalité de la combinaison permettant au sac du demandeur de bénéficier de la protection par le droit d'auteur, ne sont pas reprises. À notre sens, le simple constat que cette combinaison n'est pas reprise aurait suffi pour débouter le demandeur, sans qu'il soit besoin d'entrer dans une sorte de jeu d'appréciation des ressemblances et des différences toujours susceptibles de semer le trouble dans l'esprit des lecteurs et commentateurs de la décision.

#### **2° L'atteinte aux droits moraux**

**31. -** L'arrêt ici rapporté de la première chambre civile de la Cour de cassation est important en ce qu'il vient poser le critère permettant de déterminer la balance des intérêts lorsque deux droits fondamentaux sont en jeu à savoir d'une part, la liberté de création et d'autre part, le respect du droit moral de l'auteur (*Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 15-28.467 et 16-11.759, Sté Bel Air média et a. c/ Gilles Bernanos et a.* : *JurisData* n° 2017-012338 ; *JCP G* 2017, 890, note X. Daverat ; *Comm. com. électr.* 2017, *comm.* 69, obs. Ch. Caron). Dans cette affaire, le metteur en scène du Dialogue des carmélites avait eu l'idée de modifier la scène finale de l'œuvre, qui voit Blanche de la Force rejoignant ses sœurs pour être, comme elles, guillotonnées. Toutefois, le metteur en scène n'avait modifié ni les dialogues (qui n'existent pas dans cette scène), ni la musique de l'opéra. La cour d'appel avait estimé qu'en modifiant la scène finale, le metteur en scène avait porté atteinte au droit moral de l'auteur du livret car cette scène confère aux dialogues qui la précèdent tout leur sens et qu'elle constitue l'apothéose du récit. La Cour de cassation a cassé l'arrêt reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas examiné alors qu'elle y était invitée



« en quoi la recherche d'un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l'auteur du livret justifiait la mesure d'interdiction qu'elle ordonnait ».

## **B. - Le droit spécifique**

### **1° Les opérations de saisie**

(...)

### **2° Nullité d'une saisie-contrefaçon**

**32. - Respect des limites de l'ordonnance autorisant la saisie.** - Dans un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation rappelle que « des opérations de saisie-contrefaçon effectuée par un huissier de justice instrumentant en violation des limites fixées par l'ordonnance qui les autorise, sont frappées d'une nullité d'ordre public » ( *Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-21.751, Astier de Villatte SAS c/ Zara Home France Sarl* : *JurisData* n° 2017-022455 ; *PIBD* 2017, n° 1084, III, p. 864 ; *RLDI* 2017, n° 143, obs. L. Costes).

**33. - Indépendance des personnes assistant l'huissier.** - La première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 25 janvier 2017, a rendu une décision où la question était de savoir si, dans le cadre d'un constat d'achat destiné à établir l'existence d'une contrefaçon, « l'avocat stagiaire de la société d'avocats » qui assurait la défense de la société demanderesse pouvait, dans le respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, valablement assister l'huissier de justice ( *Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25.210, H & M Hennes & Mauritz c/ G-Star Raw CV* : *JurisData* n° 2017-000971 ; *Propr. industr.* 2017, *comm.* 27, obs. J.-P. Gasnier). La Cour de cassation censure l'argument de la cour d'appel consistant à dire que, « dès lors qu'il n'est argué d'aucun stratagème déloyal », le fait que l'assistant de l'huissier de justice « soit un avocat stagiaire au cabinet de l'avocat de la société G-Star Raw, est indifférent ». La Cour de cassation, justifie sa décision sous le visa des articles 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Code de procédure civile, par un attendu de principe qui énonce que « le droit à un procès équitable, consacré par le premier de ces textes, commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ». Bien que l'arrêt ait le mérite d'être parfaitement équilibrée (V. le commentaire de J.-P. Gasnier, préc. n° 9), on peut relever que l'attendu de la cour, rédigée en des termes généraux, ne permet pas de savoir ce qui caractérise l'indépendance de la partie requérante qui aurait mérité une plus grande clarté afin de mieux déterminer les conditions voire les exigences dans la réalisation d'un constat d'achat. D'autant que la cour d'appel de Paris avait jugé *a contrario* qu'un salarié de la partie qui avait mandaté l'huissier de justice n'avait aucune incidence sur l'objectivité de ses constatations (*CA Paris, 4e ch., sect. B, 27 oct. 2006, n° 05/13076, inédit, Heliance Sarl c/ Gas Bijoux SAS* : *Comm. com.*

*électr. 2017, étude 15, obs. S. Dorol ; Propr. industr. 2017, comm. 27, obs. J.-P. Gasnier ; LEPI, avr. 2017, n° 4, p. 1, obs. F. Herpe ; Dalloz IP/IT 2017, p. 335, obs. A. Lecourt ; Propr. industr. 2016, étude 18, obs. A. Zajdela ; JCP G 2017, 271, obs. J. Legrain).*

### **3° Compétence dans le cadre d'un litige en contrefaçon de dessin ou modèle**

**34. - Juridiction compétente pour connaître d'un litige portant sur un dessin ou modèle communautaire.** - Il est indiscutable et déjà connu de tous que l'action en contrefaçon est portée devant un tribunal de grande instance pour tous les titres de propriété intellectuelle. Néanmoins, le tribunal territorialement compétent varie selon les droits de propriété en cause. En ce qui concerne les modèles communautaires, en vertu de l'[article L. 522-2 et R. 522-1 du Code de la propriété intellectuelle](#), seul compétent est le tribunal de grande instance de Paris. Ce principe de compétence est repris par le juge de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a statué que selon l'[article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle](#), rendu applicable aux dessins et modèles communautaires par l'article L. 522-1 du même code, la juridiction compétente pour examiner la requête en saisie-contrefaçon en la matière est celle qui est compétente pour examiner l'affaire au fond (*CA Aix-en-Provence, 1re ch., 2 mars 2017, n° 16/05301 : JurisData n° 2017-019381*). Il résulte par ailleurs de la combinaison des [articles L. 522-2 et R. 522-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) et [R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire](#), que le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. La requête en saisie relative à des actes de contrefaçon de modèle communautaire doit donc être présentée au juge du tribunal de grande instance de Paris. En matière de protection du droit d'auteur, la compétence pour ordonner une saisie au visa de l'[article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) appartient également au président de la juridiction saisie au fond, et est réservée à quelques tribunaux de grande instance, dont celui de Marseille (*CPI, art. L. 331-1* . – Et *COJ, art. D. 211-6-1*). En revanche, la procédure de contestation de l'autorisation donnée sur requête est différente puisque la saisie ne peut être remise en cause devant le président du tribunal de grande instance que dans le cadre d'une procédure en mainlevée, telle que prévue par l'article L. 332-2 du même code, et dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce délai est plus long, à compter de la signature du procès-verbal de saisie (*CPI, art. R. 332-2*). Cependant, la compétence exclusive de la juridiction parisienne en matière de dessins et modèles communautaires ne justifie pas une prorogation de compétence au profit de cette juridiction pour des faits qui

relèvent, en première instance de la compétence exclusive de la juridiction de Marseille. En effet, la seule prorogation de compétence prévue à l'[article L. 522-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) concerne les actions en concurrence déloyale. Il y a donc lieu de déclarer la demande de rétractation bien fondée en ce qui concerne l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon fondée sur la protection des droits attachés à modèle communautaire et de déclarer la demande de rétractation irrecevable en ce qu'elle concerne l'autorisation donnée de pratiquer une saisie concernant les atteintes portées aux droits d'auteur.

**35. - Compétence internationale.** - Dans une autre affaire, le juge de la Cour de justice de l'Union européenne a été appelé à statuer à titre préjudiciel sur la compétence d'un tribunal européen à l'égard d'un codéfendeur domicilié en dehors de l'État membre du for et également sur l'interprétation des règles de conflits de lois par le juge interne ( [CJUE, 27 sept. 2017, aff. C-24/16, Nintendo Co. Ltd c/ BigBen Interactive GmbH et BigBen Interactive SA : JurisData n° 2017-019438](#)). En ce qui concerne le premier questionnement la cour décide que : « dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d'un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action en contrefaçon est fondée, à l'égard d'un premier défendeur, sur l'article 82 § 1 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires et, à l'égard d'un second défendeur établi dans un autre État membre, sur l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 79 § 1 du règlement (CE) n° 6/2002, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l'égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l'article 89 § 1, et de l'article 88 § 2 du règlement (CE) n° 6/2002 ». Ensuite, la réponse au deuxième questionnement résulte de l'application de l'article 8 § 2 du règlement (CE) n° 864/2007, l'interprétation duquel doit devenir, selon la Cour, « en ce sens que la notion de pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans plusieurs États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, d'apprécier de manière globale le comportement du défendeur, afin de déterminer le lieu où l'acte de contrefaçon initial, qui est à l'origine du comportement reproché, a été commis ou risque d'être commis par celui-ci ».

**36. - Fondement de l'action et compétence spéciale.** - C'est à l'appui de l'[article L. 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) qui énonce que « *les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement*

*portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire* », qu'une société entend pouvoir soulever l'exception d'incompétence dans une procédure en référé engagée devant le tribunal de commerce. Pour la cour d'appel de Lyon, même si la société à l'origine de l'action avait fondé sa mise en demeure initiale sur le modèle déposé à l'INPI, celle-ci a fondé sa procédure uniquement sur le fondement de la concurrence déloyale « sans que la juridiction saisie soit dans l'obligation d'apprécier des actes de contrefaçon ou l'imitation d'un produit en raison de sa protection par un dépôt de marque postérieur à la commercialisation » ( [CA Lyon, 8e ch., 6 juin 2017, n° 16/03366, Sarl Eurobij Hobby Joux c/ Sarl Idil Diffusion](#) , préc. n° 4 : [JurisData n° 2017-016683](#)). En conséquence, l'article susmentionné ne pouvant trouver application, la cour rejette l'exception d'incompétence.

#### **4° Rejet des demandes nouvelles en cause d'appel**

**37.** - L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « *les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait* ». Dans un arrêt du 17 janvier 2017 où une demande initiale tendait à voir cesser des actes de contrefaçon d'une manette de jeu, la cour d'appel de Paris a jugé qu'une demande identique formée en appel sur une manette de jeu différente constitue une demande nouvelle ( [CA Paris, pôle 1-3, 17 janv. 2017, n° 14/24099, Sony Interactive Entertainment Europe Limited et a.](#) , préc. n° 9 : *Prop. intell.* 2017, n° 63, p. 119, obs. P. De Candé).

#### **5° Absence de cumul automatique entre droit d'auteur et droit spécifique**

**38.** - C'est par arrêt qui a le mérite de clarifier les choses, que la Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2017, a jugé que les [articles L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) et 96.2 du règlement (CE) n° 6/2002 « n'imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections qu'ils instituent, mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites » ( [Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885 : JurisData n° 2017-006909](#) ; *Chronique Communication et créations intellectuelles* n° XLXIII ; *LPA* 15 sept. 2017, p. 9, Obs. Pierre-François Euphrasie ; *Dalloz IP/IT* 2017, p. 400, obs. E. Khan ; *LEPI* 2017, n° 6, p. 4, obs. C. Bernault). En l'espèce, une société titulaire d'un modèle communautaire portant sur des sacs destinés à contenir des chaînes à neige pour pneu de véhicules automobile décide d'assigner une autre en contrefaçon de modèle et de droit d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme. La cour d'appel ayant rejeté sa demande de protection par le droit d'auteur, cette dernière décide de se pourvoir en cassation. Dans le premier moyen, la société requérante estimait que, outre la condition de nouveauté, il existait un lien entre le caractère individuel et l'originalité de l'œuvre, cette dernière découlant

du caractère individuel. La Cour de cassation a estimé logiquement que le moyen n'était pas fondé, les deux droits, bien que pouvant se cumuler, relèvent de critères qui leur sont propres. On retiendra que le droit d'auteur et le droit des dessins ou modèles sont comme deux cercles concentriques qui, lorsqu'ils se chevauchent, ne se croisent jamais.

#### **6° Impression globale et risque de confusion (encore)**

**39.** - Une société reprochant à une autre de vendre un boîtier multimédia qui reproduisait les caractéristiques de son modèle avait parallèlement à l'action en contrefaçon assigné en concurrence déloyale. La cour d'appel décide d'écarter la concurrence déloyale au motif qu'il existait entre les boîtiers des différences « telles que la reprise des caractéristiques essentielles du modèle déposé n'était pas de nature à susciter un risque de confusion dans l'esprit du public ». Sur l'action en contrefaçon, la cour retient que « le boîtier litigieux reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé, les différences avec ces dernières devant être considérées comme insignifiantes ». C'est sur ce qui semblait être une appréciation contradictoire fondée sur les mêmes faits que la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel sur le fondement de l'[article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle](#) relevant que « la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente » (*Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-21.286, Professional computer associés France c/ Suza international France SA : JurisData n° 2017-010675 ; PIBD 2017, n° 1076, III, p. 559 ; Propr. intell. 2017, n° 65, p. 100, obs. P. De Candé*). Cet arrêt, dans lequel la cour qui semble faire un lien entre l'impression visuelle d'ensemble qui ne serait pas différente pour l'utilisateur averti et le risque de confusion pour le consommateur, n'est pas sans susciter la critique puisque ceux-ci s'apprécient et se caractérisent différemment et indépendamment.

#### **7° Les exceptions à la contrefaçon**

**40.** - L'arrêt Big Ben Interactive c/ Nintendo rendu par la Cour de justice sur question préjudicielle, répond à une question quant à l'interprétation de l'article 20 du règlement (CE) n° 6/2002 relatif à l'exception au monopole du titulaire lorsque le dessin ou modèle est reproduit, notamment, à des fins d'illustration (*CJUE, 27 sept. 2017, aff. C-24/16, préc. n° 35*). Dans sa réponse à la question préjudicielle posée, la Cour de justice se livre, conformément à son habitude, à une interprétation téléologique du texte. Elle souligne tout d'abord que l'article 2 du règlement (CE) n° 6/2002 ne renvoie nullement au droit des États membres et qu'il y a lieu dès lors d'interpréter ce dernier de façon autonome et uniforme ce qui implique que cette interprétation soit effectuée en tenant compte, non seulement des termes du texte, mais encore des objectifs poursuivis (*pt 70*). Elle constate en outre que les diverses versions linguistiques



présentent des divergences. Or, selon une jurisprudence constante, en cas de disparité des versions, l'interprétation doit, là encore, tenir compte de l'économie et de la finalité de la réglementation (pt 72). En l'espèce, l'objectif de l'article 20 du règlement est de faciliter et d'encourager l'innovation et le développement de nouveaux produits. L'objectif du règlement est également d'assurer une protection efficace aux dessins ou modèles. Il en résulte que l'exception de l'article 20 doit recevoir une interprétation stricte (pt 74). L'article 20 vise, selon la cour, « à limiter les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire au profit des actes de reproduction qui servent de base pour des explications ou des commentaires propres à celui qui vise à se prévaloir de cette limitation ». Ainsi « le fait d'empêcher une entreprise créatrice de nouveaux produits destinés à être compatibles avec des produits existants, qui correspondent à des dessins ou modèles dont le titulaire est une autre entreprise, d'utiliser les images des produits existants lors d'une mise en vente licite de ses propres produits, afin d'expliquer ou de démontrer l'emploi conjoint de ces deux catégories de produits, pourrait décourager l'innovation » (pt 76). Pour que l'exception puisse être utilement invoquée, encore faut-il que les trois conditions cumulatives édictées par l'article soient effectivement réunies à savoir la compatibilité des actes de reproduction avec des pratiques commerciales loyales, l'absence de préjudice indu porté à l'exploitation normale du dessin ou modèle et l'indication de la source. Sur ce dernier point, l'indication de la source, la Cour de justice souligne que, dans les affaires en cause cette indication consiste en l'apposition d'une marque et indique qu'il appartiendra dès lors à la juridiction de renvoi de déterminer « si une telle indication est conforme à la réglementation en vigueur en matière de marques » (pt 85).

#### **8° L'appréciation du préjudice**

**41. - Cumul ne signifie pas confusion, même pour apprécier le préjudice.** - La Cour de cassation rappelle ici qu'en vertu des [articles L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle](#) et 96. 2 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires il n'existe pas un cumul total ou de plein droit des protections qu'ils instituent ( [Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-10.885](#) , préc. n° 38 : [JurisData n° 2017-006909](#) : *RLDI* 2017, n° 137, p. 4989, obs. L. Costes ; *Juris art etc.* 2017, n° 47, p. 11, obs. D. Bélot ; *Dalloz IP/IT* 2017, p. 400, obs. A-E. Kahn ; [Comm. com. électr. 2017, chron. 10](#), obs. A-E. Kahn ; [JCP E 2017, 1652](#), obs. N. Binctin). Néanmoins, un tel cumul est possible lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites.

**42. - Appréciation du gain manqué.** - La cour d'appel de Paris énonce que le gain manqué doit s'apprécier au regard de la totalité de la masse contrefaisante et pas seulement de la masse contrefaisante vendue par le contrefacteur ( [CA Paris, pôle 5, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 15/13647, Sarl CDT Distribution c/](#)

*Entreprise CLIO GOLD*, préc. n° 4). Cependant, une limite est apportée dans la mesure où la totalité de la marge perdue du fait de la contrefaçon ne peut être prise en considération pour la détermination du manque à gagner puisque les clients qui ont acquis un modèle contrefait à un prix inférieur n'auraient pas tous acheté le modèle original à un prix bien supérieur.

**43. - Appréciation du préjudice en cas de cumul des droits.** - Le tribunal de grande instance de Paris, dans une affaire qui opposait la société Chanel et la société Tournesol, a jugé que la demande de la société demanderesse était irrecevable au motif que sa demande d'indemnisation était groupée (*TGI Paris, 30 mars 2017, n° 15/05884, Chanel SAS c/ Tournesol Sarl* : PIBD 2017, n° 1078, III, p. 639 ; *Propriété intellectuelle* 2017, n° 65, p. 107, obs. P. De Candé). Pour le tribunal, « si les modalités de calcul de l'indemnisation sont identiques en droit d'auteur et en droit des dessins et modèles, son assiette et son quantum varient concrètement en considération du droit non respecté : chaque acte de contrefaçon porte une atteinte propre à chaque titre et génère un préjudice spécifique pour chacun des modèles et des créations originales contrefaites. Les différents critères légaux que sont les conséquences économiques négatives et les bénéfices du contrefacteur, comme d'ailleurs le préjudice moral, doivent être examinés titre par titre et création par création, les gains manqués, la perte subie, les bénéfices et les investissements évités étant attachés à chaque monopole et au produit qui sert de support à sa violation. Or, la SAS Chanel, développe une argumentation commune pour la détermination des préjudices causés par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce qui est en soi irrégulier puisque les conditions de réparation des conséquences dommageables des uns et des autres sont distinctes, sollicite une indemnisation globale sans procéder à la moindre ventilation titre par titre et création par création. Faute de corrélation possible entre le montant réclamé et chaque atteinte prouvée, la demande indemnitaire de la SAS Chanel est indéterminée et indéterminable pour chaque droit au sens des [articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile](#). Elles sont en conséquence irrecevables au sens de l'[article 122 du Code de procédure civile](#) ». On notera toutefois que si l'atteinte aux droits **peut** être considérée comme distincte, le droit d'auteur étant un droit distinct du droit spécifique, le calcul du préjudice économique ne saurait être calculé distinctement dans la mesure où ce sont les mêmes produits qui incorporent les deux droits dans un seul et même objet qui n'est vendu qu'une fois. La distinction des droits ne saurait donc conduire qu'à l'attribution d'une indemnité distincte pour l'atteinte au droit de propriété, mais pas à une condamnation distincte pour les mêmes faits de mise dans le commerce. ▪