

Le Design Industriel

Etat de la jurisprudence en matière de dessins et modèles et de droits d'auteur appliqués à l'industrie

Par Jean-Guillaume MONIN, avocat

PLAN

- 1. Titularité des droits
- 2. Caractère protégeable
- 3. Contrefaçon
- 4. Concurrence déloyale
- 5. Préjudice
- 6. Questions de procédure

53 décisions étudiées (rendues entre mai 2010 et octobre 2011)

- 6 décisions de la division d'annulation de l'OHMI
- 19 jugements de TGI
- 19 arrêts de Cour d'appel (13 Paris, 6 Province)
- 6 arrêts de Cour de Cassation
- 2 jugements du TUE
- 1 arrêt de la CJUE

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

1. TITULARITE DES DROITS

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 4

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Titulaires réels

– CA PARIS, 29/04/2011

Sont recevables à agir :

- Les auteurs rapportant la preuve de leur qualité d'auteur (en l'espèce, pour la défense de leur droit moral),
- Le cessionnaire des droits d'exploitation (celui qui est poursuivi en contrefaçon ne peut se prévaloir de l'absence de contrat de cession écrit),
- Le licencié des droits patrimoniaux d'auteur à qui la Cour reconnaît « la qualité pour agir en contrefaçon des droits d'auteur, étant sous cessionnaire des droits d'auteur ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 5

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Présomptions en droit d'auteur

- Celle de 113-1 du CPI (« La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée») ne peut être invoquée par les personnes morales (CA Paris, 2/9/2011)
- Celle de 113-5 du CPI implique la démonstration d'une œuvre collective
- Présomption jurisprudentielle au profit de la personne (morale ou physique) qui exploite l'œuvre sous son nom, en l'absence de revendication du ou des auteurs

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 6

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– La présomption jurisprudentielle au profit du demandeur s'applique sous réserve de :

- caractériser l'œuvre revendiquée,
- justifier de la date et des modalités de la première commercialisation de l'œuvre sous son nom,
- prouver que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencée à commercialiser à cette date sont identiques à celles revendiquées.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

7

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– Moyens de preuve au service de la présomption :

- Factures de commercialisation si référence précise au modèle,
- Catalogues,
- Offre en vente sur un site internet
- Échanges de correspondances (y compris par courriels)

– Présomption simple pouvant être renversée par la preuve de l'auteur véritable

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

8

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Cass 1^{ère} civ. 6/01/2011 : le bénéfice de la présomption suppose la preuve d'acte d'exploitation, ce qui n'est pas le cas lorsque les modèles en cause ont été acquis auprès du même fabricant chinois et à la même époque par les deux parties au litige qui les ont commercialisés concomitamment, **sans que la demanderesse soit en mesure de prouver avoir donné des instructions précises pour leur fabrication.**

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

9

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Cass com 26/10/2010 (Weston) approuve la Cour d'appel d'avoir rejeté la présomption de titularité des droits à la société qui commercialise actuellement les modèles faute de rapporter « la preuve de l'exploitation de ce modèle par la société Etablissement Blanchard aux droits de laquelle elle se trouve ».
- Il n'y a pas lieu d'examiner la chaîne des droits, faute de preuve de création du modèle par Eugène Blanchard.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

10

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Quid de la présomption dans le cas où l'auteur intervient aux côtés de celui qui exploite l'œuvre :
- Certaines décisions avaient refusé le jeu de la présomption dans ce cas, l'auteur devant prouver qu'il est l'auteur et l'exploitant devant prouver qu'il est cessionnaire ou licencié des droits d'exploitation,
- CA Paris, 4/03/2011 : l'exploitant est présumé titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et l'auteur agissant à ses côtés présumé titulaire des droits moraux.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

11

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Cass civ 1^{ère}, 15/11/2010 : quand l'auteur intervient et conteste avoir cédé ses droits à la personne morale qui exploite le modèle, la Cour ne peut écarter de ce seul fait la présomption mais doit vérifier que la personne physique qui revendique la qualité d'auteur est bien l'auteur des œuvres litigieuses.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

12

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– Quid de l'auteur étranger

- Il bénéficie des mêmes présomptions quel que soit le pays dans lequel la création a été réalisée ou divulguée (CA Paris, 2/9/2011 pour une création au Portugal, CA Paris 24/06/2011 (TOD'S Spa / CYRILLUS) pour une création en Italie).

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

13

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Présomptions en matière de dépôt

- Cass Com 23/09/2008 : la qualité pour agir du déposant est présumée du seul fait du dépôt, nonobstant le fait que le déposant ne prouve ni avoir créé l'œuvre, ni être l'ayant droit de l'auteur,
- CA BORDEAUX 1/06/2011 : le fait que le déposant ne fabrique pas lui-même les modèles n'est pas de nature à affecter la validité de son droit de propriété intellectuelle ; la présomption au profit du déposant joue tant que la preuve de la nullité des dépôts n'est pas rapportée.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

14

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Cass com 28/09/2010 : un modèle déposé par un seul de ses co-auteurs peut être annulé à la demande de l'autre co-auteur sur le fondement de l'article L 512-4 d) du CPI.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

15

2. CARACTERE PROTEGEABLE

En droit d'auteur (critère de l'originalité)

- CA Paris 24/06/2011 : il est inopérant de rechercher si les modèles antérieurs produisent une impression d'ensemble différente puisque l'originalité ne se déduit pas de l'impression différente que peuvent produire les modèles qui lui sont antérieurs ; il faut rechercher si l'œuvre revendiquée est ou non porteuse de l'empreinte personnelle de son auteur.
- TGI Paris 25/01/2011 : l'absence d'antériorité ne peut à elle seule suffire à faire accéder le vêtement au statut d'une œuvre protégée par le droit d'auteur où seul compte son caractère original.

- TGI Paris 1/10/2010 : la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée. Il appartient donc à l'auteur de démontrer, non pas la nouveauté du modèle revendiqué, mais de ce que celui-ci présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète la personnalité de son auteur.
- TGI Paris 8/6/2010 : les antériorités présentées en défense peuvent constituer un élément d'appréciation du caractère original d'une création mais ne sauraient, à elles seules, être un élément exclusif ou constitutif d'originalité, cette notion ne se réduisant pas à la nouveauté.

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– Protection retenue :

- CA Paris 11/03/2011 : chacune des figurines (de pirate) reflète « l’empreinte et la démarche personnelle de leur créateur »,
- CA Paris 8/10/2010 : l’originalité du modèle revendiquée tient non seulement dans la combinaison d’une forme (...) mais aussi à la différence introduite dans l’expression des ondulations qui singularise l’œuvre et reflète la personnalité de l’auteur.
- CA Paris 16/11/2011 (Deveaux) : (...) traduit un effort créatif singularisant, dans le genre tissu à carreaux, ce dessin et reflète la personnalité de son auteur.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

19

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– Protection non retenue :

- CA Paris 4/03/2011 : « la combinaison des caractéristiques de chacun de ces modèles (mini poêles à frire de forme particulière), toutes caractéristiques répondant à des nécessités fonctionnelles, ne confère à aucun de ces objets une physionomie propre traduisant un effort créatif et portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ».
- CA Lyon 25/11/2010 : « (...) ne marque aucun décalage révélant un parti pris personnel, aucune particularité susceptible de caractériser une activité créatrice, combinaison impersonnelle de formes impersonnelles ».
- TGI Paris 29/03/2011 : utilisation d’éléments connus sans traduction d’un parti-pris esthétique ; absence d’effort créatif individuel.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

20

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

En droit des Modèles Déposés
(critères différents suivant la date du dépôt)

– Dépôt antérieur à 2001 (ancien régime) : nouveauté

- L 511-3 : « les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle ; à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ».
- La nouveauté se déduit de l’absence d’antériorité de toutes pièces.
- Cass com 26/10/2010 (Weston) : les antériorités invoquées pour détruire la nouveauté doivent avoir date certaine.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

21

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Mais Cass com 20/02/2007 : « en déduisant l'originalité d'un modèle déposé de sa seule nouveauté, et sans examiner s'il portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 511-3 ».
- CA Lyon 24/03/2011 :
 - « Vu les articles L 511-1 et L 511-3 du CPI, dans leur rédaction applicables à l'espèce ;
 - Il appartient à la Cour de rechercher si le modèle exprimait la personnalité de son auteur et résultait d'un effort de création. (...)
 - Il en découle que la société Neyriat est fondée à soutenir en application des dispositions applicables au modèle revendiqué que celui est dénué de caractère propre ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

22

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Dépôt postérieur à 2001 (régime actuel), double critère :

- Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement (...), aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
 - Un dessin ou modèle a un caractère propre/individuel lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur/utilisateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement (...).
- Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

23

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CJUE, 20/10/2011 définit l'utilisateur averti (points 53 à 59) :

- Notion intermédiaire entre le consommateur moyen du droit des marques et l'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies.
- ➡ Utilisateur doté d'une vigilance particulière que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur concerné.
- En l'espèce, l'utilisateur averti est aussi bien :
 - un enfant âgé de 5 à 10 ans environ,
 - un directeur du marketing d'une société fabriquant des produits dont la promotion est assurée en offrant des « pogs », des « rappers » ou des « tazos ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

24

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- L'utilisateur averti fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il utilise ses connaissances.
- L'utilisateur averti peut procéder à une comparaison directe des modèles en cause (avoir les deux sous les yeux) mais également procéder à une comparaison indirecte, basée sur un souvenir imparfait.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

25

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- TPI 9/09/2011 précise, s'agissant d'un modèle constituant une pièce d'un produit complexe, que l'utilisateur averti est :
 - celui du domaine du produit complexe (par exemple les compresseurs d'air ou les tondeuses à gazon)
 - et non celui du modèle (par exemple les moteurs à combustion) .

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

26

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Influence de la liberté de création laissée au créateur (TPI 9/11/2011) :
 - Plus la liberté de création est grande, moins les différences mineures suffiront à produire une impression globale différente,
 - Plus la liberté de création est restreinte, plus les différences mineures suffiront à produire une impression globale différente
- ➔ Liberté de création + différences mineures = pas de caractère propre

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

27

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Appréciation du caractère propre ou individuel dans le cas d'un modèle constituant une pièce d'un produit complexe (TPI 9/09/2011):
 - Elle se fait, non en examinant le modèle en lui-même, mais en examinant le modèle tel qu'intégré,
 - mais en ne prenant en compte que les parties restant visibles du modèle :



Modèle demandé

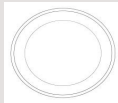


Séance du Grapi du 8 novembre 2011

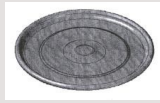
28

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Protégeable ou non au yeux de l'utilisateur averti ainsi défini ?



Modèle antérieur



Modèle demandé

Caractère individuel : non
Modèle déclaré nul

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

29

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- OHMI 16/06/2011



Modèle antérieur



Modèle demandé

Nouveauté : oui
Modèle déclaré nul

Caractère individuel : non

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

30

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– OHMI 16/06/2011



Nouveauté : non
Modèle déclaré nul

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

31

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– OHMI 28/02/2011



– Pas de caractéristiques dictées par une fonction technique
– Nouveauté : oui Caractère individuel : oui
– Modèle déclaré valable

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

32

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

– OHMI 14/01/2011

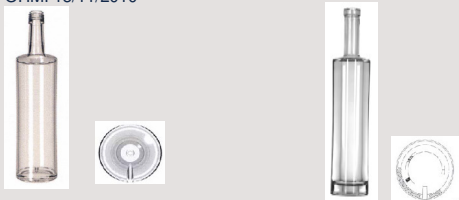


– Divulcation des antériorités invoquées pas suffisamment établie
– Nouveauté : oui Caractère individuel : oui
– Modèle déclaré valable

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

33

- OHMI 15/11/2010



Nouveauté : oui
Modèle déclaré nul

Caractère individuel : non

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

34

Nullité d'un modèle communautaire portant atteinte à une marque antérieure

(art.25 §1 e) du Règlement 6/2002)

« 1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que [...] :

d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur [...]

e) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation »

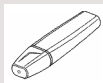
Séance du Grapi du 8 novembre 2011

35

- TPI 12/05/2010 :



modèle communautaire demandé



marque antérieure invoquée

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

36

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- «faire usage d'un signe distinctif » antérieur n'implique pas que la modèle contesté soit rigoureusement identique à la marque antérieure,
- Le droit antérieur étant une marque devant permettre à son titulaire de faire interdire cette utilisation, il doit être justifier de son usage si la marque est déposée depuis plus de 5 ans.
- La demande de preuve d'usage doit être expresse et formée devant la division d'annulation.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

37

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- La division d'annulation doit procéder à l'analyse du risque de confusion entre la marque antérieure et le modèle contesté en appliquant les règles applicables aux marques:
 - définition du public pertinent,
 - application des critères traditionnels (avec rôle majeur de l'appréciation des similitudes visuelles)

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

38

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Cumul de protection ?

- Double protection accordée :
 - TGI Paris 15/02/2011 pour une plaque signalétique combinant inox et plexiglas (on peut regretter l'application des critères de nouveauté et de caractère propre à un modèle déposé en 1992).
 - TGI Paris 27/01/2011 (Dior)

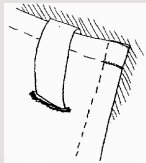
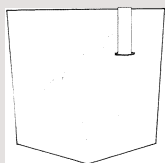
Séance du Grapi du 8 novembre 2011

39

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Double protection refusée :

- CA Paris 8/06/2011 : modèle de griffe de poche de vêtement (dépôt du 2 avril 2003)



Séance du Grapi du 8 novembre 2011

40

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Le modèle n'apparaît pas constituer la reprise dans une même combinaison d'éléments existants (...) mais présente une physionomie propre par l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite par comparaison à d'autres modèles ; que cependant, si la combinaison revendiquée procède de choix arbitraires de positionnement, de fixation dans une boutonnière ou de dimensions, il ne peut pour autant être admis qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur témoignant d'une activité créatrice certaine, même limitée : refus de protection au titre du droit d'auteur.

- Le modèle doit néanmoins bénéficier de la protection des dessins et modèles dès lors que:
 - il n'est nullement argué d'une absence de nouveauté
 - et qu'il n'est produit aucun élément de nature à contredire son caractère propre.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

41

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- TGI Paris 29/03/2011 :

- Pas d'originalité suffisante pour accéder à la protection par le droit d'auteur,
- Mais l'absence d'antériorité pertinente conduit le Tribunal à retenir la nouveauté et le caractère propre du modèle et, partant, la reconnaissance d'un modèle communautaire non enregistré.

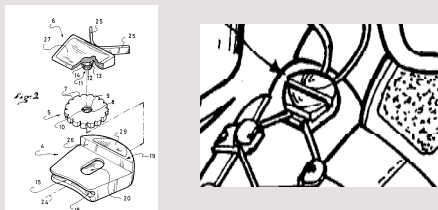
Séance du Grapi du 8 novembre 2011

42

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Quid du caractère fonctionnel : critère autonome de refus de protection ?

- Protection admise
 - CA Paris 17/06/2011 (Salomon)



Séance du Grapi du 8 novembre 2011

43

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

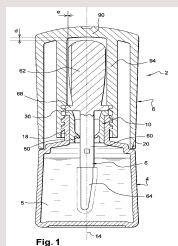
- La forme inférieure du corps n'est pas dictée par des impératifs fonctionnels, pas plus que celle du poussoir ou celle de la partie supérieure en saillie, en demi cercle, qui épouse parfaitement les contours du corps.
- En revanche, la forme en V des languettes a pour fonction d'assurer l'élasticité du dispositif comme énoncé par la revendication 3 qui couvre «un dispositif (...) caractérisé en ce que le moyen élastique est constitué par deux languettes s'étendant en forme de V (...)».
- En conséquence, la combinaison de l'ensemble des caractéristiques revendiquées (à l'exclusion des languettes) traduit la volonté de l'auteur de conférer à l'ensemble du boîtier « une forme harmonieuse qui porte son empreinte ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

44

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- TGI Paris 17/09/2010 (Bourjois / H&M)



Séance du Grapi du 8 novembre 2011

45

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Il est constant que la forme d'une invention à caractère technique est protégeable au titre du droit d'auteur dès lors que cette forme n'est pas exclusivement dictée par des impératifs techniques mais reflète la personnalité de son auteur.
- Il est indéniable que le caractère transparent du conditionnement, s'il peut avoir un caractère fonctionnel, n'a aucun caractère obligatoire, de nombreux conditionnement étant opaques.
- À supposer que la forme arrondie (...) ait un caractère fonctionnel, cet aspect fonctionnel ne retire pas à la combinaison (...) un aspect esthétique indéniable qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
- **Utilisation du critère de la multiplicité des formes pour exclure le caractère fonctionnel.**

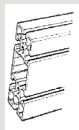
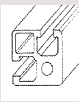
Séance du Grapi du 8 novembre 2011

46

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Protection déniée

- CA Nancy 29/06/2010 :



(...) il ne peut être considéré que les modèles litigieux présentent une originalité ; en outre, il convient de relever qu'un dessin ne peut être protégé au titre du livre V du CPI qu'à la condition d'être apparent pour l'utilisateur final (à propos de modèles déposés en 1988 et 1990) ?

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

47

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 4/03/2011 (mini poêle à frêne) : « la combinaison des caractéristiques de chacun de ces modèles, toutes caractéristiques répondant à des nécessités fonctionnelles, ne confère à aucun de ces objets une physionomie propre traduisant un effort créatif et portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

48

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 9/06/2010 : (cheville Plax) : « (...) Considérant qu'Expandet soutient elle-même que la collerette de forme bombée est destinée à masquer la cheville et la perforation du mur (...).
Qu'il s'ensuit que c'est à raison que le Tribunal a refusé au modèle de cheville Plax l'accès à la protection par le droit d'auteur, faute de porter l'empreinte d'un effort personnel de création ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

49

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Cass com 29/06/2010 qui confirme l'annulation d'un modèle déposé de tuile dont la nouveauté est reconnue mais dont la caractéristique essentielle était fonctionnelle car visant à obtenir un certain résultat visuel en observant, non la tuile, mais l'assemblage de plusieurs tuiles pour former un toit.

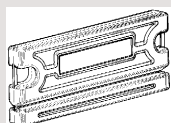


Séance du Grapi du 8 novembre 2011

50

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Lyon 24/03/2011 (modèle de flotteur) :
 - forme revendiquée inséparable du résultat technique,
 - la forme comme le système d'attache sont dictés par la fonction technique du flotteur,
 - la forme même du flotteur et sa composition sont indissociables du résultat utilitaire recherché et ne sont pas le résultat d'un effort de création, manifestant une originalité.



Séance du Grapi du 8 novembre 2011

51

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

3. CONTREFAÇON

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 52

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

En droit d'auteur

- CA Paris 24/06/2011 : « la contrefaçon est caractérisée en droit d'auteur par la constatation de la reprise des caractéristiques qui sont au fondement de l'originalité de l'œuvre »,
- CA Paris 3/06/2011 : « qu'il importe peu [qu'il y ait des différences] dès lors que la contrefaçon en droit d'auteur est réalisée par la reprise des caractéristiques essentielles de l'œuvre qui sont au fondement de son originalité ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 53

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 17/06/2011 : « en droit d'auteur, la contrefaçon est réalisée par la reprise des caractéristiques essentielles de l'œuvre, peu important l'existence d'une confusion dans l'esprit du public».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 54

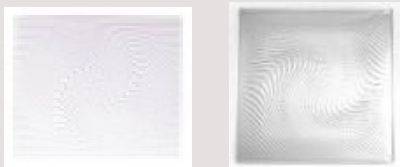
C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 20/05/2011 : « Pour apprécier la contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, il convient d'examiner si les caractéristiques essentielles de cette œuvre sont reprises dans l'œuvre arguée de contrefaçon et non pas si l'impression visuelle d'ensemble est identique ».
- CA Paris 8/10/2010 : « l'impression d'ensemble produite sur le consommateur est une notion étrangère au droit d'auteur »

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

55

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon



- «A défaut de reprise du motif décoratif qui fonde l'originalité du modèle revendiqué, la contrefaçon alléguée n'est pas caractérisée».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

56

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 11/03/2011 : le moyen tiré de la bonne foi est inopérant dans le cadre d'une action en contrefaçon portée devant la juridiction civile
- CA Paris 16/9/2011 : le fait que l'intimé ait été de bonne foi est sans incidence, s'agissant en l'espèce d'une action introduite devant la juridiction civile.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

57

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Pour les dessins et modèles déposés

- Article 10.1 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001
- Article L 513-5 du CPI

« La protection s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur/observateur averti une impression visuelle (d'ensemble) différente ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

58

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 24/06/2011 : le produit incriminé ne produira pas sur l'utilisateur averti – professionnel ou consommateur exprimant, par sa fréquentation d'un salon spécialisé, son intérêt pour les produits exposés sur lesquels il a un certain degré de connaissance – une impression globale différente de celle produite par le modèle tel que déposé, d'autant plus que leurs similitudes concernent des éléments pour lesquels le créateur disposait d'une liberté d'élaboration et que, de ce fait, ces similitudes retiendront l'attention de cet utilisateur.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

59

C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- TGI Paris 15/02/2011 : après avoir reconnu le cumul de protection, le Tribunal statue sur la contrefaçon en appliquant de façon distributive les critères précédemment rappelés et :
 - accueille la contrefaçon de modèle déposé, « l'impression visuelle d'ensemble étant la même pour un observateur non averti et donc a fortiori pour un observateur averti »
 - mais rejette la contrefaçon de droit d'auteur, faute de reproduction des caractéristiques de l'oeuvre.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

60

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

4. CONCURRENCE DELOYALE

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 61

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon

- CA Paris 2/9/2011 : reprise du « signe commercial » du titulaire qui individualise ses productions (branche d'arbre stylisée),
- CA 29/04/2011 : reprise des « codes » mis au point par les créateurs (découpes, boutonnages et griffures très particulières),
- CA 9/06/2010 : reprise des mêmes codes couleurs générant un risque de confusion sur l'origine des produits respectifs, « attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 62

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Faits distincts non fautifs

- La commercialisation de deux modèles contrefaisants ne caractérise pas la reprise d'une gamme,
- La pratique d'un prix de vente inférieur qui procède de la liberté du commerce dès lors qu'ils ne sont pas « vils » (CA Paris 4/03/2011),
- Au regard de la liberté du commerce, la pratique d'un prix inférieur (2,90 € au lieu de 10 €) ne saurait constituer un comportement fautif.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011 63

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Faits non distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon

- Au préjudice de celui qui commercialise les modèles sans en être titulaire des droits : concurrence déloyale dès lors qu'il y a risque de confusion générées par la similarité entre les modèles (CA Paris 24/06/2011)

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

64

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Au préjudice du titulaire des droits dans l'hypothèse où la protection du modèle invoqué au titre de la contrefaçon n'a pas été retenue :

- La notion de parasitisme n'a pas cours en présence de deux sociétés concurrentes, opérant sur le même marché et s'adressant à une clientèle très voisine,
- L'analyse de leur comportement doit être conduite au regard de la concurrence déloyale et du risque de confusion (CA Paris 24/06/2011, 28/04/2011, 11/03/2011).

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

65

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- La copie d'un objet non protégé n'est pas fautive en soi (CA Lyon 25/11/2010)
- Le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par le concurrent n'est pas, en soi, fautif (CA Paris 4/03/2011),
- CONTRA : X a livré du matériel constituant « une copie servile de celui fabriqué par Y et ne pouvant être distingué de celui-ci » (CA Nancy, 29/06/2010)
- TGI Paris 27/01/2011 : après avoir rejeté les demandes en contrefaçon de modèles faute de publication de la cession des titres de PI au repreneur, le Tribunal condamne pour concurrence déloyale le défendeur qui a « commercialisé une copie quasi servile de celui de Smoby Toys de nature à tromper le public sur l'origine des produits ».

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

66

5. PREJUDICE

– CA Paris 2/9/2011 : au vu de la masse contrefaisante (1344 articles), de sa valeur, de la présentation publicitaire effectuée par le titulaire : 8.000 € au titre de la contrefaçon + 4.000 € au titre de la concurrence déloyale,

– CA Paris 24/06/2011 : sur la base d'un taux de marge de 50%, compte tenu de la notoriété des modèles en cause, de l'atteinte portée à leur valeur et des gains manqués : 90.000 € pour le titulaire + 50.000 € pour le distributeur.

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris : 11/03/2011 : masse contrefaisante (16.500 figurines) x la marge (2 €/unit) + avilissement du modèle du fait de la piètre qualité de la contrefaçon + effet de banalisation = 70.000 €

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

70

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- TGI Paris, 29/3/2011 :
 - Masse contrefaisante : 2022 vêtements pour 160.000 € de CA
 - DI = 70.000 €
- TGI Paris 1/10/2010 :
 - Masse contrefaisante : 225 paires de chaussures
 - Marge brute du titulaire : 171 €/unit
 - DI = 25.000 €

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

71

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

6. QUESTIONS DE PROCEDURE

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

72

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Saisies contrefaçon et autres constats

- CA Paris : 8/06/2011 :
 - Délai raisonnable entre notification de l'ordonnance et exécution de la saisie : 25 mn est un délai suffisant,
 - Nullité partielle du PV pour les parties modifiées par l'huissier entre le premier original et le second original remis au saisi
- TGI paris 8/03/2011 :
 - Délai raisonnable entre notification de l'ordonnance et exécution de la saisie : 10 mn est un délai suffisant,
 - Et même 5 mn alors que l'acte de signification d'ordonnance signale que 100 feuilles ont été remises (requête, ordonnance, pièces) !

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

73

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 24/06/2011 : nullité d'un constat réalisé sur un salon professionnel sans autorisation présidentielle, l'huissier ayant pénétré sur le stand, interrogé le personnel sur place et pris des clichés photographiques
- TGI Paris 8/03/2011 : validité d'un constat autorisé par le Président du Tribunal de commerce (art.145 du CPC) pour rapporter la preuve de fait de concurrence déloyale.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

74

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 3/06/2011 : nullité de l'ordonnance sollicitée et de la saisie contrefaçon pratiquée sur le fondement d'un **modèle expiré**.
- TGI Paris 8/03/2011 : le Tribunal n'a pas à vérifier si le juge ayant autorisé la saisie a fait une bonne appréciation des pièces qui lui ont été versées à l'appui de la requête

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

75

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- TGI Paris 1/10/2010 : nullité d'un constat d'huissier sur internet lorsque l'huissier se limite pas à procéder à la description du site de vente en ligne et du produit mais se livre :
 - à l'ouverture d'un compte client,
 - à l'acquisition d'un produit qu'il place ensuite sous scellé.
- Ce faisant, l'huissier outrepassé les limites d'un constat d'achat pour opérer une saisie contrefaçon qui aurait du être autorisée.
Le fait que l'huissier ait indiqué sa qualité est inopérant.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

76

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Compétence

- CA DIJON 20/01/2011 : compétence des TGI de droit commun entre la loi du 4/08/2008 précisant que le contentieux du droit d'auteur relève de la compétence des TGI et la publication du décret fixant les TGI compétents en matière de PI.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

77

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA LYON 9/06/2011 : la compétence exclusive du Tribunal compétent en matière de modèles communautaires est une disposition d'ordre public qui s'applique immédiatement aux instances en cours (faute de dispositions transitoires dans le décret du 2 juin 2008)
- ➔ renvoi du litige en cours devant la Cour d'appel de Paris.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

78

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Recevabilité

- CA Paris 28/09/2011 : irrecevabilité à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles aux motifs que les droits conférés par le dépôt étaient expirés à la date de l'introduction de l'instance (alors même que la preuve d'acte de contrefaçon était rapportée pendant la période de protection et qu'aucune prescription n'était intervenue).

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

79

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Pièces / Preuves de la contrefaçon

- CA Paris 1/07/2011 :
 - La traduction par traducteur juré n'est pas une obligation, dès lors qu'il n'est pas allégué que les traductions libres sont erronées ou incomplètes,
 - Retranscription d'enregistrements sonores de messages téléphoniques : contrevient au principe de la loyauté de la preuve

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

80

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Moyens nouveaux en appel

- CA Paris 24/06/2011 : une demande en première instance fondée sur la contrefaçon d'un modèle communautaire ne peut être complétée en appel par des demandes fondées sur :
 - les droits d'auteurs,
 - le modèle français protégeant le même produit.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

81

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- CA Paris 3/06/2011 : une demande en première instance fondée sur la contrefaçon d'un modèle ne peut être complétée en appel par des demandes fondées sur :
 - la concurrence déloyale.

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

82

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

- Portée de la mesure d'interdiction
 - TGI Paris 29/03/2011 : reconnaissance d'un modèle communautaire non enregistré, prononcé d'une mesure d'interdiction « sur l'ensemble du Territoire de l'Union Européenne » non limitée dans le temps alors qu'un modèle communautaire non enregistré n'a une durée de vie que de trois ans (dont 2 déjà passés pendant la durée de la procédure).

SOIRUM de HENRI ORENIGUES / 22 Février 2011

83

C'M'S/ Bureau Francis Lefebvre Lyon

Article 700 du CPC

- Généralement compris entre 4.000 € et 7.000 € en première instance (nombreuses décisions allouent 5.000 €)
- Idem devant la Cour d'appel (mais 0 € en appel dans CA Paris 16/09/2011)
- Quelques exceptions quand le litige est complexe (jusqu'à 20.000 €)

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

84

CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon

Merci de votre attention

Séance du Grapi du 8 novembre 2011

85
