

Comparaison droit d'auteur/ DMCNE

Patrice de Candé

I Acquisition de la protection

- Les évidences
 - Apparence
 - Incorporation dans un produit



non requis en droit d'auteur

- Textes: les conditions de protection sont différentes

1.1. le critère: unique?

- Cass. Com: 21 octobre 2008

»faute d'avoir examiné si ces modèles étaient originaux, comme portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui constitue une condition du droit à la protection d'un modèle, quelque soit le fondement juridique revendiqué parle demandeur à l'action en contrefaçon »

Uniquement pour les modèles antérieurs à 2001?

Juges du fond: critères différents

- CA de Paris P 5 ch 1 : 27 janvier 2010 : SAS Ecologistique et sociétés Tereos / SAS Sucre Union:
« les conditions de protection du droit des modèles étant différentes, les premiers juges ne pouvaient sans motivation différente écarter le bénéfice du droit d'auteur pour les modèles TEREOS en cause »

Conséquence

- **TGI de Paris 6 octobre 2009 : Yu YE et KESSLORD / LAUREN SARL**
 - « *La circonstance que les défendeurs n'opposent pas d'antériorités ne saurait conférer par principe une originalité au modèle de sac revendiqué dans la mesure où la notion d'antériorité est inopérante en droit d'auteur »*
- **Mais** il faut bien partir de quelque chose pour contester l'empreinte de la personnalité de l'auteur: en pratique: examen d'antériorités.

Champ de l'art antérieur:

- Limité en DMCNE par les notions de :
 - Élément divulgués « raisonnablement connus »
 - des milieux spécialisés
 - du secteur concerné,
 - opérant dans la Communauté
- « l'utilisateur averti » ou le « degré de liberté du créateur » ,
« impression globale »
- En DA: pas de limite au champ de l'art antérieur et l'analyse est faite aux yeux du juge et non en imaginant l'impression globale de l'utilisateur averti
- **En pratique: les tribunaux et Cours ne font pas de différence.**



• **équivalent**

Mise en œuvre: que faut-il prouver?

- A) questions de **titularité**:
 - **DA**: acte de création : «probatio diabolica» : mais présomption prétorienne liée à l'exploitation sous son nom.
 - **DMCNE**: la divulgation suffit-elle?

TGI Paris: 29 janvier 2010: Waneup/ Benetton France et Bencom:

- Droit d'auteur: présomption prétorienne
- **DMCNE**: irrecevabilité : CJUE 2 juillet 2009: a 14 Règl6/2002 =DMCNE « appartient au créateur »

Critique

- CJUE 2 juillet 2009: a-t-il cette portée?
- À quoi sert la divulgation?
- Nouveau régime des dessins et modèles :
 - Dépôt= constitutif?
 - Mais présomption simple : action en revendication: article 15 (DMCE et DMCNE)
 - Article 25- c) Règl n° 6/ 2002: nullité lorsque « ...le titulaire ne possède pas le droit au DMC au sens de l'article 14 » et 25-2: « le motif prévu au § 1 c) peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire au regard de 14§1 »
 - Raisonement identique en DMCNE: divulgation : constitutive de droits mais renversement possible par le véritable créateur.
 - Solution voisine du DA avec présomption prétorienne.

B/ Charge de la preuve des conditions de protection

- **Droit d'auteur:** empreinte de la personnalité: acte de création = subjectif: difficile: mais sorte de présomption d'originalité:

Cass. Com : 28 novembre 2006 :

« la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en constatant exactement qu'il revenait au défendeur à l'action en contrefaçon d'établir le défaut de nouveauté des modèles »

- **DMCNE :** a 85-2 du Règlt : présomption de validité pour le DMCNE: *« si le titulaire du Dm(cne) apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son DMC présente un caractère individuel »*
 - Faut-il prouver nouveauté + caractère individuel?: HCJ Irl: **21 décembre 2007: Karen Millen Ltd / Dunnes stores Ltd: non** seule obligation: indiquer *« en quoi son DMCNE présente un caractère individuel sans avoir à prouver celui-ci »*

 **Situation identique**

1.2. Lieu de première divulgation

- **DMCNE**
 - **Cour suprême fédérale allemande Gebäckpresse, 9 octobre 2008 (GRUR 2009-79): article 110 bis-5 Règl**
- **Droit d'auteur: problème circonscrit aux hypothèses d'application de a 2-7 Convention de Berne**
 - **Dans ce cas:**
 1. Pas de DMCNE
 2. Pas de DA: a 2-7 Berne
 3. Si divulgation de plus d'un an: pas de DMCE car divulgation destructrice de nouveauté : a 7 Règl

II Portée de la protection

- **Observations liminaires:**
 - Pas de pénal pour le DMCNE
 - Pas de droit moral: **CA de Paris P 5 ch 2 : 18 décembre 2009 : MARKEN TRADING / Catherine LEVY et Sigolène PREBOIS : transposable au DMCNE**

2.1. Analyse de la contrefaçon

- **DA:** présence des éléments caractérisant l'originalité de l'œuvre, en tout ou en partie, dans l'objet argué de contrefaçon
- **DMCNE:**
 - a 10 du Règl : pas de distinction entre DMCE et DMCNE
« *la protection conférée par le DMC s'étend à tout DM qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente* »
 - « *pour apprécier l'étendue de la protection il est tenu compte du degré de liberté du créateur* » (non repris en DM français)

Imitation?

- **DA : évident**
- **19-2 Règl:** « *DMCNE ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 **que si l'utilisation contestée résulte d'une copie** du dessin ou modèle protégé »*

Mais: « *L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. »*

Jurisprudence

- TGI de Paris : 28 janvier 2010 : LVM / THOMAS SABO:

« selon l'article 19, le dessin ou modèle non enregistré ne protège le titulaire que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.

La copie s'oppose à l'imitation qui reprend seulement certaines des caractéristiques du modèle sans le reproduire en sa totalité et aboutit à un résultat similaire et non pas identique. »

TGI de Paris : 28 janvier 2010

« Selon l'article 19-2, l'existence de la copie peut être écartée si le défendeur établit l'existence d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le modèle ou le dessin divulgué par le titulaire. »

« Ce texte vise à réserver l'hypothèse où les circonstances permettraient de retenir que le modèle ou dessin argué de contrefaçon résulte du travail d'un créateur qui sans avoir eu connaissance du modèle ou du dessin qui lui est opposé, serait parvenu à un résultat identique. Il ne vise pas à étendre la protection du dessin ou modèle non enregistré contre les produits similaires »

Autres pays: sanction de l'imitation

- **UK: HCJ: 16 janvier 2008: Jimmy Choo / Towerstone**
«La vraisemblance que l'on puisse arriver à réaliser les deux modèles de manière indépendante, compte tenu du grand nombre de caractéristiques communes dans un domaine de création aussi libre que celui-ci, me semble être véritablement illusoire »
- Approche de la question sous l'angle de la charge de la preuve
- **IRL :HCJ 21 décembre 2007: Karen Millen Ltd / Dunnes stores Ltd**
- **Italie : Tal de Turin 2 avril 2009: Pietro Serralunga / Slewe Bremer**

Conséquences

- Utilisateur averti?
- Degré de liberté du créateur

Est-il utile de les définir si la protection du DMCNE est limitée à la copie servile?

2.2. Nature de l'acte

- **DA: L 122-4 CPI:**

« *toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite... »*

- **19-2 Règl: droit d'interdire:**

« *par utilisation on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué »*

A/ Contrefaçon partielle?

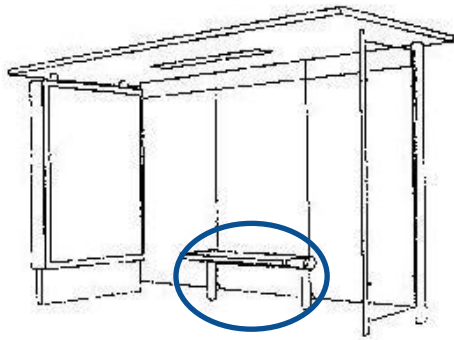
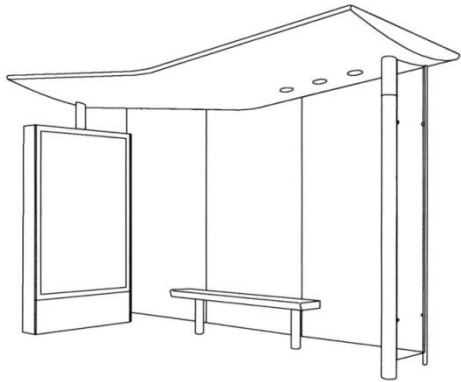
- DA : L 122-4 CPI la prévoit
- DMCNE ou DMCE?: impression globale?

TGI Paris 17 mars 2010: JCDecaux / P...

« *Le banc étant un objet détachable de l'abribus, la société JCDecaux est bien fondée à solliciter la protection de cet élément, tel qu'il figure au dépôt n°* »

« *Il résulte de la comparaison du modèle opposé avec le modèle mis en œuvre par la société P... qu'il y a une reprise des caractéristiques ci-dessus relevées et que l'impression visuelle d'ensemble pour un observateur averti est la même* ».

TGI Paris : 17 mars 2010



1-1

777 0



B/ Utilisation et stockage

Représentation

- Utilisation et stockage : visés par 19-1 du Règlt et non par les textes du DA: L 122-4 ni L 335-2 et 335-3 CPI.
- Représentation : visé par les textes du DA : L 122-4 CPI
- En DMCNE?
 - **CA Paris 4^e ch. B, 18 avril 2008 : PMC Distribution c/ Pacific Création:** « *la portée de l'article L. 513-4 du CPI qui énonce les actes prohibés en l'absence de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, ne peut s'étendre à de tels actes d'usage* » (?)
 - Liste de 19-1 Rglrt L 513-4 CPI) : non limitative

2.3. Prescription

- DMCNE: régime du DM: 3 ans : L 521-3 CPI
- DA: 5 ans depuis loi du 18 juin 2008

2.4. Compétence du Tribunal et étendue de ses pouvoirs

- DMCNE: protection unitaire dans les 27 pays et compétence unique du Tribunal des DMC
- DA : situation inférieure:
 - Pas d'harmonisation
 - Pas de tribunal communautaire
- Mais DMCNE: pouvoirs du Tribunal limités:
 - Si le défendeur n'a pas son domicile en UE: pas de problème: 82-2: pouvoirs les plus larges
 - Si le défendeur a son domicile en UE: 83-2 Règl limite le pouvoir du TDMC aux faits de contrefaçon commis dans son Etat

Évolution?

- Une réflexion: une limite identique existe en DA : 5§3 Rgl 44/2001 (Jp Fiona Shevill CJUE)
- Une possible évolution:
 - **JME Paris 2 avril 2009 : LVM/ THOMAS SABO** : refus d'admettre que la connexité déroge à la limitation de 83-2:
« Toutefois cette compétence spéciale qui déroge au principe de la compétence des juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, est d'interprétation stricte, le principe étant de permettre au défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l'Etat de son domicile, il pourrait être attiré »

Évolution?

- **CA de Paris 10 septembre 2010 : NEW LOOK France et autres / CHRISTIAN DIOR COUTURE:** admet la possibilité d'invoquer 6-1 du Règlement 44/2001 par dérogation à l'article 83-2 du Règlement n° 6/2002 mais estime qu'il n'y a pas connexité
- **ORD. JME Paris 7 septembre 2010 : EMILIO PUCCI SRL/ H & M sarl. H & M AB :** rendue en matière de droit d'auteur : admet que 6-1 Règl 44/2001 déroge à Fiona Shevill et fait de la disparité des législations un argument:
« *les sociétés H & M soutiennent à tort que l'application de lois différentes exclut l'existence d'une même situation de droit car si tel était le cas, les règles de connexité édictées par le Règlement Bruxelles I ne trouveraient à s'appliquer qu'en cas d'existence d'instruments communautaires harmonisés.* »

Bilan

- Beaucoup d'espoirs déçus sur le DMCNE
- Résistance des tribunaux français: nécessité de démontrer que le DMCNE appartient au créateur, refus de l'imitation, timidité dans la compétence du TDMC...
- Obtient-on plus en invoquant les deux? Complication des écritures et des débats
- Réserver aux cas d'une poursuite contre une pluralité de défendeurs ayant diffusé avec une source commune le même produit dans l'UE