

ARENAIRE

INTELLECTUAL PROPERTY

Marques et modèles de l'Union européenne : bilan de l'année 2018 APRAM /EUIPO

Jurisprudence de l'année sur les dessins et modèles européens

Pierre MASSOT

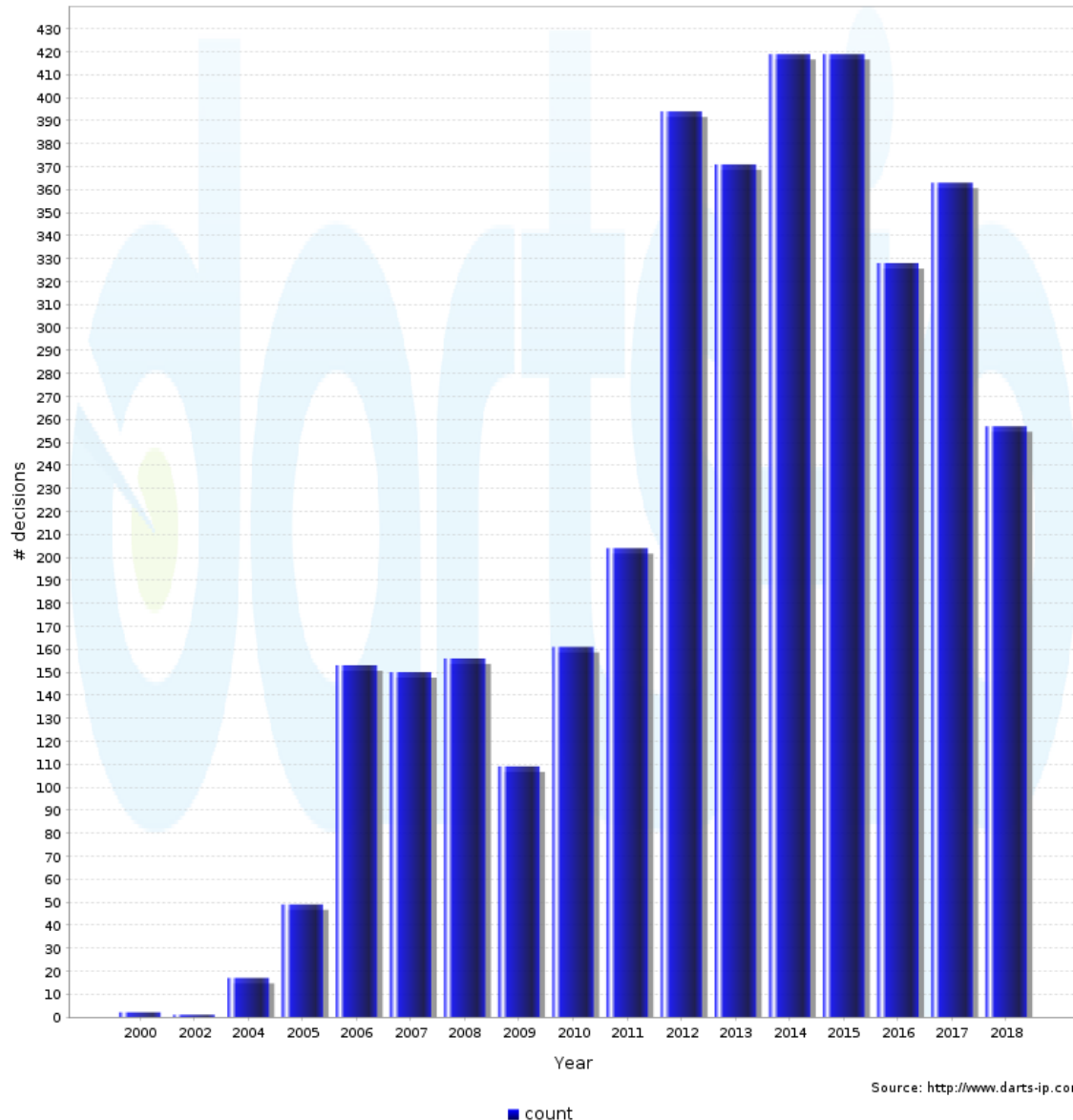
Quelques chiffres pour commencer

- **243 décisions des instances européennes dont :**
 - **CJUE : 2**
 - **TUE : 17**

- **34 décisions françaises dont :**
 - **Cour de cassation : 1**
 - **CA Paris : 5**
 - **TGI Paris : 28 (dont 8 ordonnances)**

Source : Darts-IP

Decision count



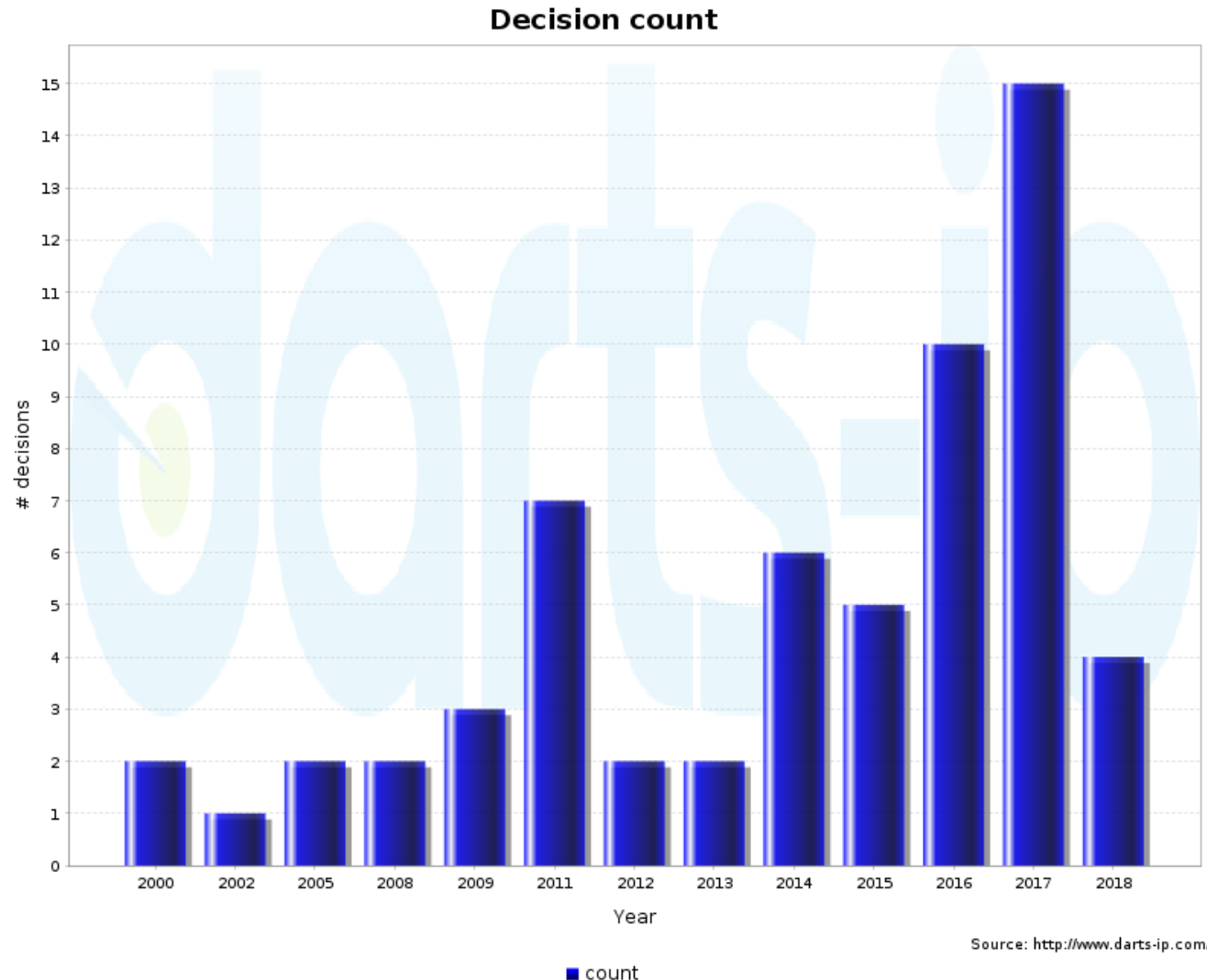
Source: <http://www.darts-ip.com/>

**Décisions
rendues en
matière de DM
/ instances
européennes
– 2018**

**Source :
Darts-IP**

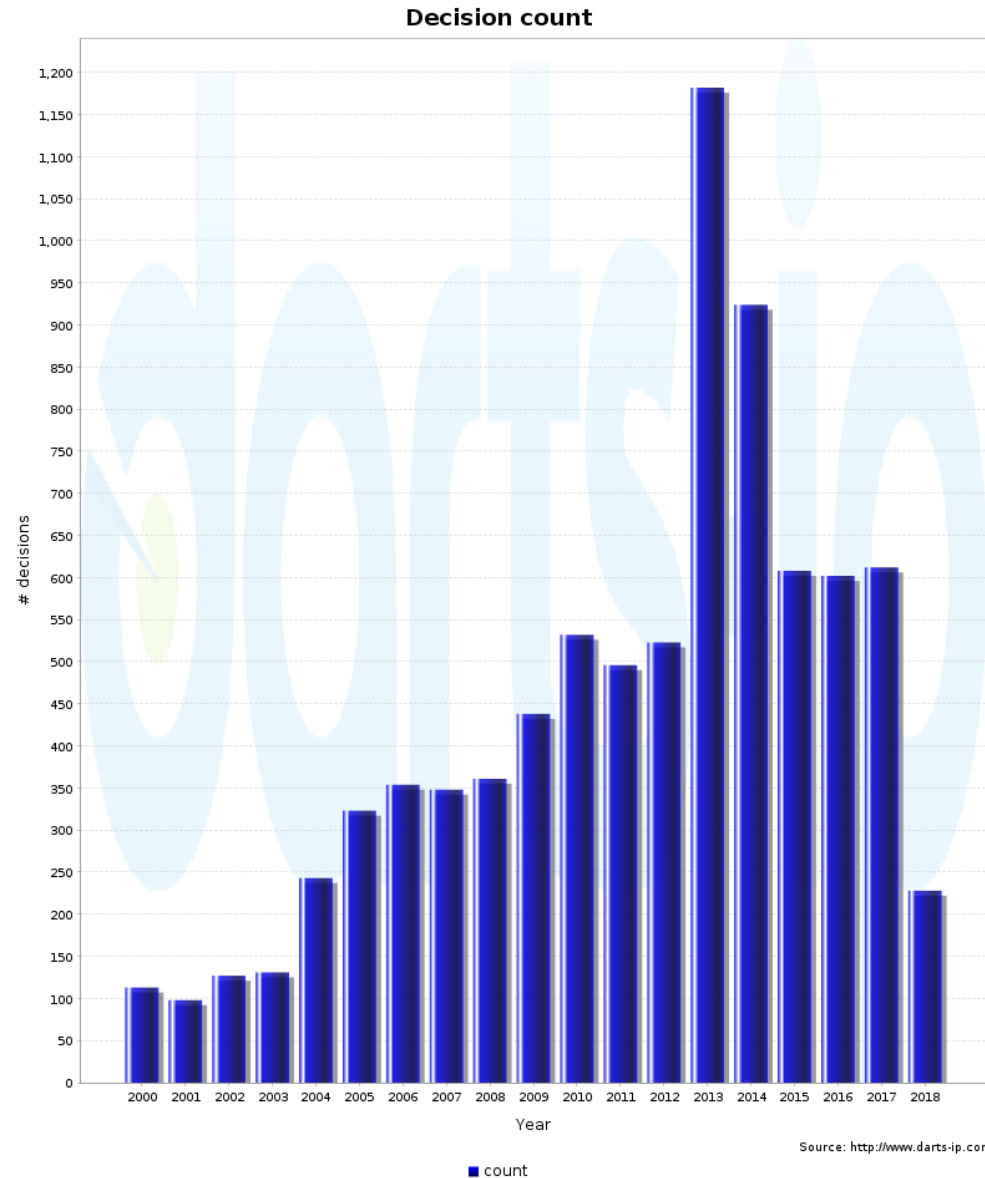
CJUE – DM – 2018

**Source :
Darts-IP**



TUE – DM – 2018

**Source :
Darts-IP**



La toile de fond

Vers une future réforme du droit des dessins et modèles

- **2015** : The Economic Review of Industrial Design in Europe – Final report
- **2016** : Legal review on industrial design protection in Europe
- **Juillet 2018** : lancement d'une évaluation de la législation sur les D&M
 - Consultation des principaux acteurs (offices/associations d'utilisateurs) (**automne 2018**)
 - Consultation publique sur internet (**automne 2018**)
 - Discussions avec les titulaires au sein de groupes d'experts (Commission-run Expert Groups) et réunions avec les associations, workshops (**hiver 2018/2019**)

PLAN

I. Dépôt

II. Validité

III. Contrefaçon

I. Dépôt

**CJUE, 5 juillet 2018, Mast-Jägermeister SE
c/ EUIPO, C-217/17 P**

Précisions sur la notion de représentation

Le contexte

Modèle 002683615-0003 déposé par Mast-Jägermeister le 17 avril 2015



Modèle 002694968-0001 déposé par Mast-Jägermeister le 5 mai 2015



Modèle 402015100561-0001 déposé par Mast-Jägermeister en Allemagne le 17 juin 2015



Modèle 402015100561-0003 déposé par Mast-Jägermeister en Allemagne le 17 juin 2015



Faits et procédure

- **17 avril 2015** : Mast-Jägermeister forme des demandes d'enregistrement de 2 dessins ou modèles comportant 1 gobelet + 1 bouteille mais indiquant dans l'acte de dépôt qu'ils concernent des « **gobelets** » (classe 07.01)
 - L'examineur de l'EUIPO formule une objection et invite Mast-Jägermeister à ajouter aux dessins et modèles l'indication « Bouteilles », relevant de la classe 09.01 + demande la division de la demande multiple
- **21 avril 2015** : Mast-Jägermeister précise qu'aucune protection n'est demandée pour les bouteilles / elle propose d'indiquer : « **Gobelets pour boire en tant que récipients pour une bouteille qui en fait partie** »
- **25 juin 2015** : l'examineur prend note de l'absence de demande de protection de bouteilles mais considère qu'en raison de leur présence sur les représentations, les caractéristiques dont la protection est demandée ne sont pas clairement visibles ; il propose le dépôt de nouvelles vues avec des pointillés

Faits et procédure

- **14 juillet 2015** : Mast-Jägermeister refuse de déposer des nouvelles vues et soutient que les conditions pour l'attribution d'une date de dépôt sont remplies
- **31 août 2015** : l'examineur décide que les demandes des dessins ou modèles en question ne peuvent pas être considérées comme des demandes de DMC, de sorte qu'aucune date de dépôt ne peut être attribuée
- **15 septembre 2015** : Mast-Jägermeister forme un recours
- **17 novembre 2015** : la 3^{ème} Ch. de recours de l'EUIPO confirme la décision au motif qu'il n'est pas possible de savoir si la protection demandée vise le gobelet, la bouteille ou la combinaison des deux ; la représentation à déposer est une condition d'attribution de la date de dépôt (art. 36.1 et 38.1 RDMC)
- **9 février 2017** : le TUE rejette le recours formé par Mast-Jägermeister
- **21 avril 2017** : Mast-Jägermeister forme un pourvoi

Les textes applicables

Article 36 RDMC, « Conditions auxquelles la demande doit satisfaire » :

« 1. La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire doit contenir : [...]

*c) **une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite. [...]***

*2. La demande doit également contenir **l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué [...]** ».*

Article 38, paragraphe 1 :

*« La date de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire est **celle à laquelle les documents contenant les informations prévues à l'article 36, paragraphe 1, sont déposés auprès de l'[EUIPO] [...]** ».*

Les textes applicables

Article 4 du règlement 2245/2002 du 21 octobre 2002 :

« La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur. Elle répond aux conditions suivantes : [...]

*e) le dessin ou modèle est reproduit sur fond neutre et n'est pas retouché à l'encre ou au fluide correcteur. **Il doit être d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée** et permettre sa réduction ou son agrandissement au format maximal de 8 cm x 16 cm par vue pour son inscription au registre des dessins ou modèles communautaires prévu à l'article 72 du règlement (CE) no 6/2002 [...]* »

La réponse de la CJUE - Interprétation littérale

L'article 36.1, c), RDMC « prévoit que la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle doit contenir une « représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite ». Ce libellé semble mettre l'accent sur la qualité technique de la représentation. Cependant, comme l'a indiqué Mme l'avocat général au point 32 de ses conclusions, **la notion de représentation comporte, en elle-même, l'idée que le dessin ou modèle doit être clairement identifiable [...] ».**

- **La représentation du dessin ou modèle doit permettre d'identifier clairement le dessin ou modèle**

Téléologique

« l'exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir le dessin ou modèle lui-même afin de déterminer l'objet exact de la protection conférée à son titulaire par le dessin ou modèle enregistré ».

2 raisons :

- Les autorités compétentes doivent connaître avec clarté et précision la nature des éléments constitutifs d'un DMC pour remplir leurs obligations (examen préalable / publication / maintien d'un registre approprié et précis des dessins ou modèles).
- Les opérateurs économiques doivent **« pouvoir s'assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d'enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d'informations pertinentes concernant les droits des tiers » dans un souci d'« assurer la sécurité juridique ».**

Contextuelle

L'interprétation de l'article 36.1, c), RDMC est « *confirmée par l'analyse contextuelle de cette disposition* » :

« *l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2245/2002 dispose qu'une rectification de la demande d'enregistrement ne peut pas altérer la représentation du dessin ou modèle concerné. **Or, cela implique nécessairement que la demande d'enregistrement, avant de pouvoir obtenir une date de dépôt, doit contenir une telle représentation qui permette d'identifier l'objet pour lequel la protection est demandée.** En effet, il n'est pas possible d'interpréter le règlement n° 6/2002 comme admettant qu'une demande d'enregistrement puisse être considérée comme valablement déposée, alors même qu'elle ne permet pas d'identifier clairement le dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé et que cette irrégularité ne peut plus être corrigée* ».

Conclusion

« l'analyse littérale, 60 téléologique et contextuelle de l'article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 6/2002 conduit à considérer que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que la représentation d'un dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé permette d'identifier clairement ce dessin ou modèle, objet de la protection visée par cette demande.

Or, il résulte de l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 qu'une demande qui comporte des irrégularités relatives aux conditions visées à l'article 36, paragraphe 1, de ce règlement, auxquelles il n'a pas été remédié dans le délai prescrit, n'est pas traitée en tant que demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire et que, par conséquent, aucune date de dépôt ne lui est attribuée »

➤ **Rejet du pourvoi**

II. Validité

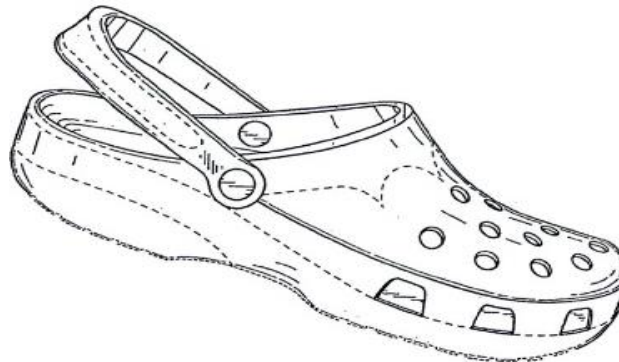
1. Nouveauté

L'affaire Crocs



Les faits

- **Mai 2012** : Scott Seamans découvre une chaussure en résine fabriquée par Finproject NA (devenue par la suite Foam Creations Inc.) qu'il décide d'améliorer, avec deux autres entrepreneurs du Colorado
- **En novembre 2002**, les 200 premiers exemplaires sont vendus lors du **salon international nautique de Fort Lauderdale**
- **28 mai 2004** : dépôt d'un « design patent » aux USA, avec pour inventeur M. Scott Seamans
- **22 novembre 2004** : dépôt du modèle à titre de DMC, avec revendication



La procédure

- **20 mars 2013** : Gifi introduit une demande en nullité
- **6 juin 2016** : la chambre de recours de l'EUIPO (**aff. R 853/2014-3**) prononce la nullité du modèle au motif (i) qu'il avait été divulgué sur le site Web de la société Crocs en dès novembre 2002, (ii) que son exposition lors du salon nautique de Fort Lauderdale de novembre 2002 avait connu un succès retentissant et (iii) qu'il était disponible à cette date à la vente.
- **14 septembre 2016** : Crocs forme un recours

TUE, 14 mars 2018, Crocs Inc. c/ EUIPO et Gifi Diffusion, Aff. T 651/16

Analyse en 2 temps :

- **La divulgation d'un dessin ou modèle, même en dehors de l'UE, fait présumer que ledit dessin ou modèle a été divulgué au sens de l'article 7.1 du règlement 6/2002.**
- **Pour contester cette présomption, le titulaire du dessin ou modèle doit démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l'espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que les faits de divulgation soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires.**

L'existence d'une divulgation

En l'espèce, les 3 faits de divulgation aux USA:

- divulgation sur internet
- lors du salon nautique de Fort Lauderdale
- par le biais de l'offre en vente du modèle dans un réseau de distribution

n'étaient pas contestés.

Or, « la présomption prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 s'applique indépendamment de l'endroit où ont eu lieu les faits constitutifs de la divulgation, car il découle de la première phrase de cet article qu'il n'est pas exigé, pour qu'un dessin ou modèle soit réputé avoir été divulgué au public aux fins de l'application des articles 5 et 6 de ce règlement, que les faits constitutifs de la divulgation aient eu lieu sur le territoire de l'Union » (pt 51).

➤ Le modèle est donc présumé avoir été divulgué.

Les conséquences de la présomption de divulgation

- La partie qui conteste la divulgation doit « *démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l'espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits fussent connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires* » (pt 54).
- « *il convient d'examiner la question de savoir si, sur la base des éléments factuels qui doivent être fournis par la partie qui conteste la divulgation, il y a lieu de considérer que ces milieux n'avaient réellement pas la possibilité de prendre connaissance des faits constitutifs de la divulgation, tout en tenant compte de ce qui peut raisonnablement être exigé de la part de ces milieux pour connaître l'état de l'art antérieur* ».

Sur la difficulté de renverser la présomption

Le Tribunal estime que Crocs ne parvient pas à renverser la présomption :

- Le site web était techniquement accessible partout dans le monde
- Le salon nautique de Fort Lauderdale est un salon international auquel des professionnels de l'industrie de la chaussure peuvent participer (comme le démontre la participation de la société Crocs) + Crocs a reconnu que l'exposition des sabots a eu un succès retentissant
- En raison de la mise en vente dans un nombre important d'États américains, il est « *peu probable que, au vu de l'importance des tendances commerciales sur le marché américain pour celui de l'Union, cette mise en vente soit passée inaperçue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union* ».
- La société Crocs ne rapporte pas la preuve de circonstances qui auraient pu raisonnablement faire obstacle à ce que ces divulgations soient connues des milieux intéressés.

Une charge de la preuve impossible ?

« Certes, la requérante a raison de soutenir qu'il ne saurait être attendu d'elle de prouver un fait négatif. Toutefois, loin de devoir prouver des faits négatifs, la requérante aurait pu apporter des preuves positives, portant, en l'espèce, par exemple,

- sur des données démontrant que, malgré le fait que son site Internet était accessible partout dans le monde, il n'était pas, en fait, consulté, ou très peu, par des utilisateurs provenant de l'Union,*
- que le salon nautique de Fort Lauderdale n'avait pas été fréquenté par des exposants ou des participants provenant de l'Union,*
- que le réseau de distribution et de revente des sabots auxquels a été appliqué le dessin ou modèle contesté n'était en réalité pas opérationnel et qu'aucune commande n'avait été passée via ce réseau ».*

Divergences persistantes sur la force probante des pages archivées par Internet Archive

La position des institutions européennes

L'OEB et l'EUIPO admettent depuis plusieurs années la fiabilité des pages archivées par Internet Archive.

- Exemple : Directives relatives à l'examen des dessins et modèles communautaires enregistrés – EUIPO – Examen des demandes en nullité des dessins et modèles, 01.10.2018 :

« Dans ce contexte, la date de divulgation sur internet sera notamment considérée fiable quand : [...] des informations concernant les mises à jour d'une page internet sont disponibles auprès d'un service d'archivage internet comme « Wayback Machine » ».

La réticence des juridictions françaises

- CA Paris, 2 juillet 2010 n° 09/12757 ; TGI Paris, 27 mai 2011 ; TGI Paris, 9 mars 2012, n° 10/05343 : refus de toute force probante aux pages archivées par Internet Archive
- TGI Paris, 5 juillet 2018, FATBOY / FC Import
« Les impressions du site « waybackmachine » ne peuvent faire foi d'une divulgation antérieure du produit, faute de fiabilité de leurs contenus et de leurs dates, aucune garantie n'étant attachée en soi au site internet d'archivage en cause au sujet duquel aucune précision n'est livrée, l'outil informatique autorisant de surcroît la modification de son contenu lors de la copie d'écran. Au demeurant, elles montrent un simple coussin de sol de grande taille, dont la forme est par nature variable selon que l'on enfonce tel ou tel coin ou côté, et qui ne présente pas les deux formes tubulaires parallèles caractéristiques du modèle de la société FATBOY THE ORIGINAL B.V.. Elles ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause son caractère individuel, pas plus que la photographie d'un traversin plié en deux, laquelle est de surcroît non datée ».

Vers une évolution ?

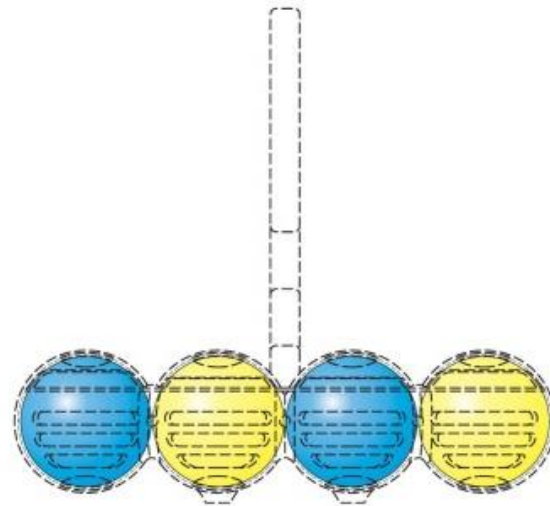
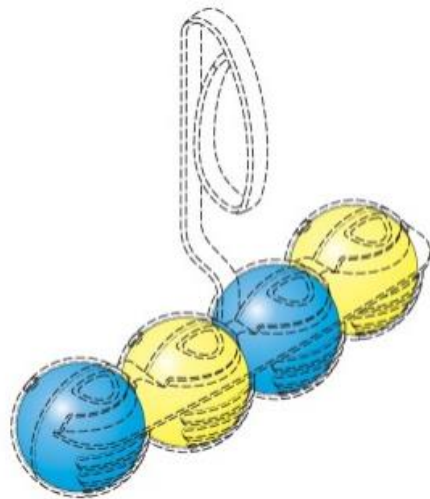
CA Versailles, 7 septembre 2018, n° 16/08909, en matière de droit d'auteur

- **Prise en compte d'extraits de la Wayback Machine**

2. Le caractère individuel

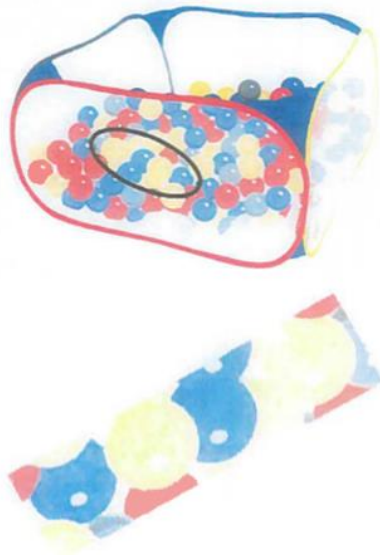
Affaire Henkel

Modèle n° 1663618-0003 déposé par Henkel
AG & Co. KGaA le 1^{er} février 2010



TUE, 22 novembre 2018, aff. T296/17

« Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d'un dessin ou modèle résulte d'une impression globale de différence, ou d'absence de « déjà vu », du point de vue de l'utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu'excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d'ensemble dissemblables [arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 16]. »



À l'appui de sa demande en nullité, la requérante avait, entre autres, invoqué le dessin ou modèle communautaire antérieur n° 84645-0001, pour des piscines à balles.

« Il est notoire que les piscines à balles sont caractérisées par un mélange aléatoire et imprévisible de boules. En l'occurrence, les représentations des documents D 4 et D 7 et du dessin ou modèle D 5 montrent un ensemble de balles de quatre couleurs différentes, jaune, bleu, rouge et vert. Dans la mesure où une telle succession de balles résulte d'un mélange purement spontané sans aucun caractère déterminé ou prévisible, l'affirmation de la requérante selon laquelle lesdites représentations seraient « statiques » et montreraient un ordre des balles déterminé est manifestement non fondée. De plus, **la requérante ne démontre pas que les parties des documents D 4 et D 7 et du dessin ou modèle D 5 qu'elle a elle-même soulignées par des ovales disposent d'un caractère indépendant dans cette configuration précise, qui leur permettraient d'être distinguées de l'impression globale produite par les piscines à balles perçues dans leur intégralité.** Eu égard à ce qui précède, la conclusion figurant au point 27 de la décision attaquée selon laquelle les agencements et suites de couleurs individuels des piscines à balles représentées dans les illustrations des documents D 4 et D 7 et du dessin ou modèle D 5 ne créent pas une impression globale semblable à celle du dessin ou modèle contesté, n'est entachée d'aucune erreur ».



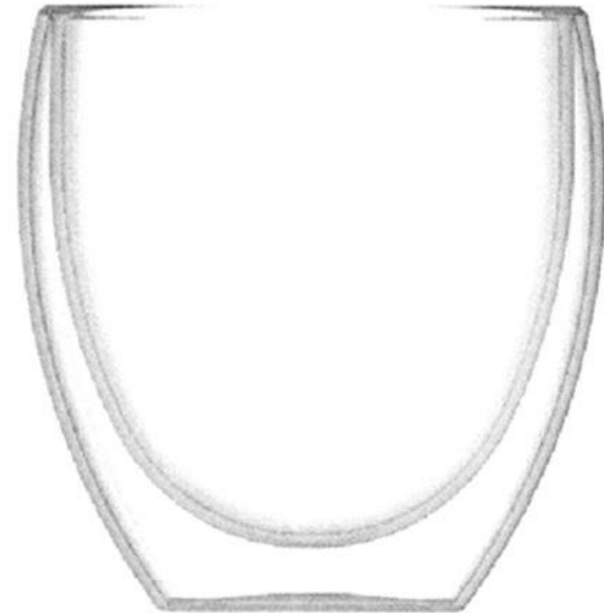
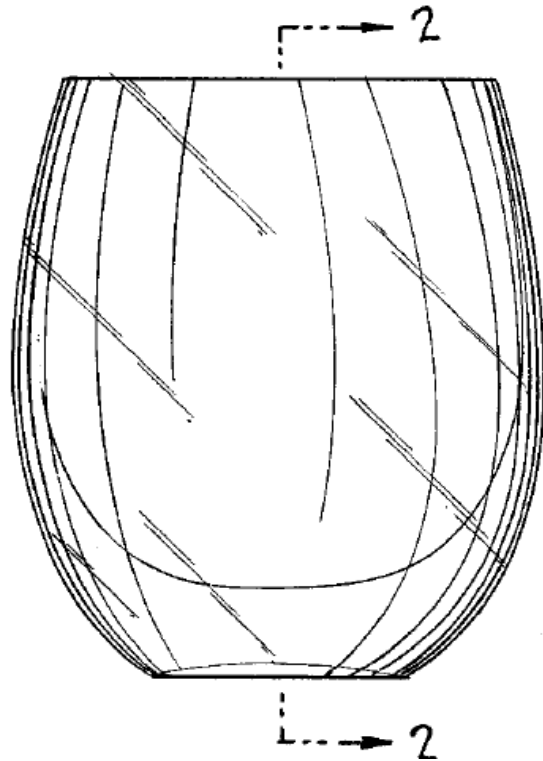
À l'appui de sa demande en nullité, la requérante invoquait également notamment une capture d'écran effectuée le 26 août 2007 à partir du site Internet Wayback Machine, reproduisant l'image d'un jeu

« L'extrait du mode d'emploi du jeu, auquel se réfère la requérante, ne permet pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours. En effet, ledit extrait propose qu'« une boule jaune et une boule bleue se trouv[ent] à chacune des intersections ». Ainsi, ce passage met-il l'accent sur la juxtaposition de deux boules de couleurs différentes, ce qui diffère considérablement du dessin ou modèle contesté qui représente, conformément aux constatations effectuées par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, un agencement linéaire de quatre boules alternativement bleues et jaunes ».

L'affaire PI-Design et Bodum France c/ CMP et Atmosphère international



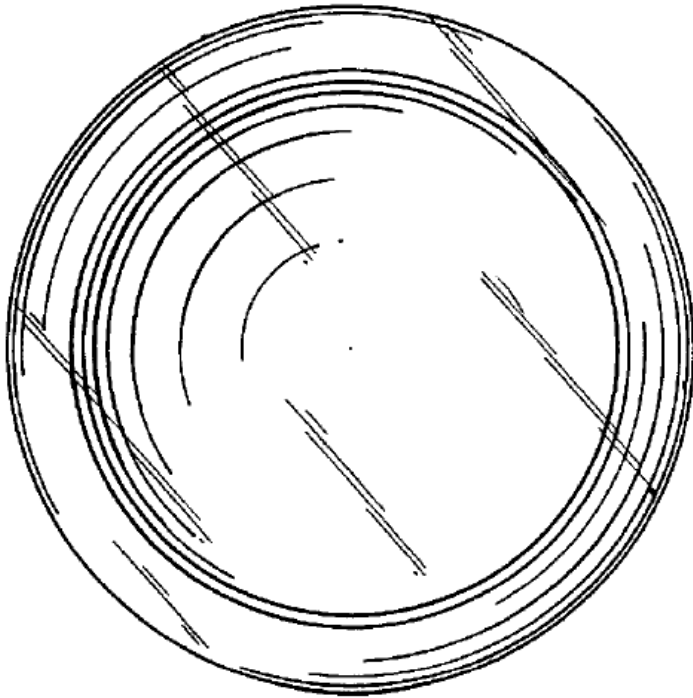
L'affaire PI-Design



**US Patent D438,430 du 11
août 1999 (Crystalex)**

**DMC 000206545-0002 du
23 juillet 2004 (PI Design)**

L'affaire PI-Design

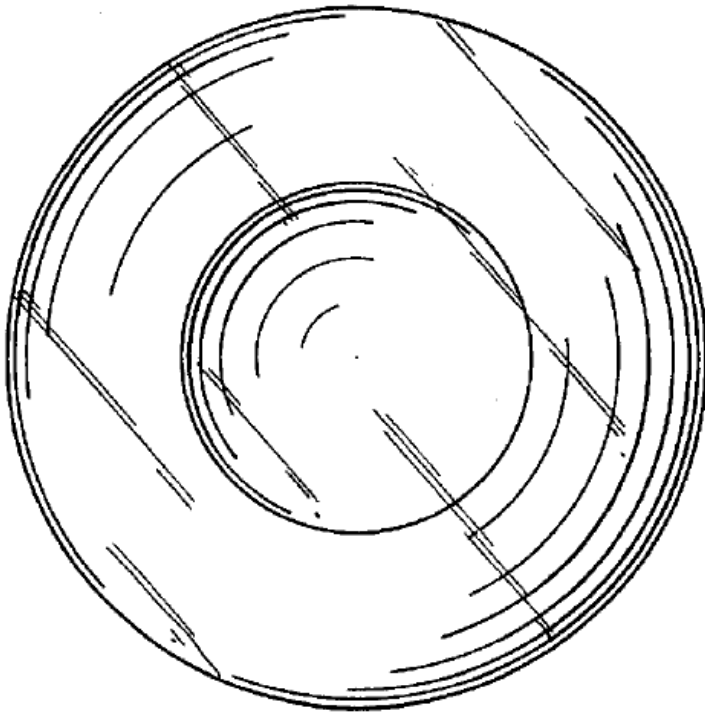


**US Patent D438,430 du 11
août 1999 (Crystalex)**

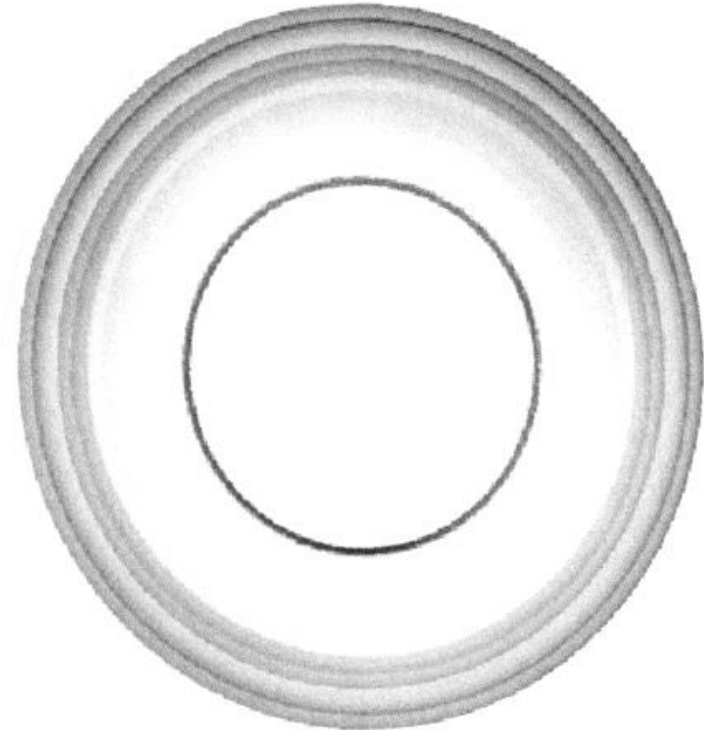


**DMC 000206545-0002 du
23 juillet 2004 (PI Design)**

L'affaire PI-Design



**US Patent D438,430 du 11
août 1999 (Crystalex)**



**DMC 000206545-0002 du
23 juillet 2004 (PI Design)**

TGI Paris, 3-1, 10 novembre 2016

Le Tribunal annule le modèle aux motifs que :

- La nouveauté du modèle PI DESIGN est détruite par le brevet US D438,430
 - Le brevet divulgue certes « *un verre à double paroi de forme ovoïde plus large en son sommet qu'en sa base qui se ne distingue du modèle que par le fait que son épaule est plus basse, ce qui lui confère une apparence moins élancée vers le haut et plus massive* »,
 - mais « **une telle différence relève du détail tant toutes les autres caractéristiques sont identiques et est de ce fait insignifiante** »
- « **le verre divulgué par le brevet US D438,430 produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle d'ensemble identique à celle du modèle ainsi privé de caractère individuel** ».

CA Paris, 5-1, 27 mars 2018

La cour infirme le jugement :

- Les antériorités ne sont pas identiques en raison de différences qui ne constituent pas des détails insignifiants : la nouveauté n'est pas détruite.

« le brevet US D438,430 intitulé 'drinking glass', déposé le 11 août 1999 par la société CRYSTALEX, ne divulgue pas un verre à double paroi constituée de deux parois avec un espace vide entre elles, mais un verre présentant une seule paroi épaisse, représentée en hachures sur les figures 2 ou 6 du document ; qu'en outre, ces verres sont plus resserrés vers le haut que le modèle invoqué et ne présentent pas en partie basse la même forme ovoïde ;

le modèle Pavina, en raison de l'espace vide entre ses deux parois, évoque un verre en suspension à l'intérieur d'un autre verre, ce qui suscite une impression de légèreté ; que cette impression de légèreté n'est pas produite par le dessin du brevet US D438,430 qui concerne un verre à paroi unique et pleine allant en s'épaississant vers le bas, ce qui fait apparaître un verre plus lourd et plus tassé ».

- Aucun des autres éléments d'art antérieur ne produit la même impression de légèreté que celle dégagée par le modèle Pavina.

TGI Paris, 3-1, 24 mai 2018, RG n° 17/00023, Olivia Garden

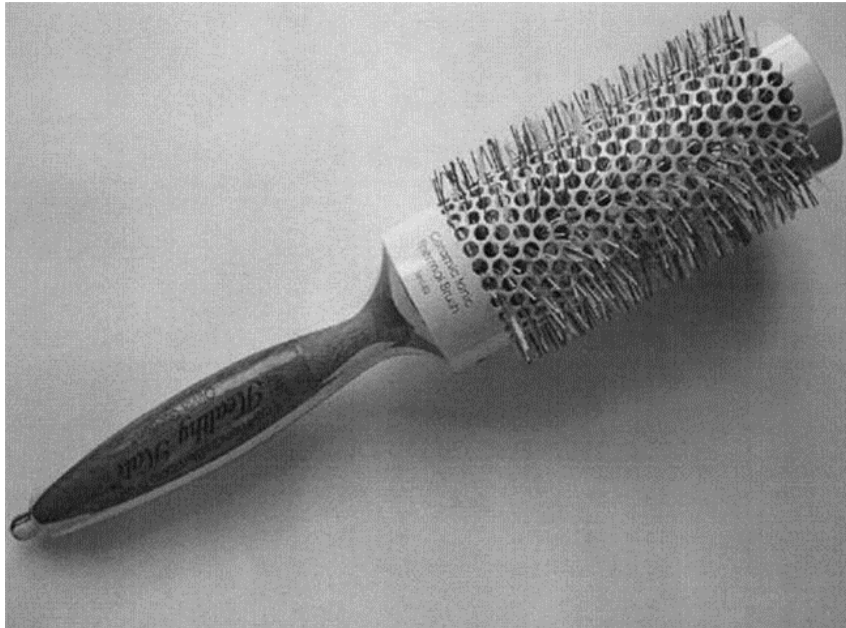


**Modèle 000380381-0002 déposé par
DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA,
S.A. le 29 juillet 2005**



**Modèle 001188783-0002 déposé par
OLIVIA GARDEN le 8 janvier 2010**

TGI Paris, 3-1, 24 mai 2018, RG n° 17/00023, Olivia Garden



**Modèle 000874664-0006 déposé par
OLIVIA GARDEN le 5 février 2008**



**Modèle 001188783-0002 déposé par
OLIVIA GARDEN le 8 janvier 2010**

TGI Paris, 3-1, 24 mai 2018, RG n° 17/00023, Olivia Garden

« Si le modèle n° 001188783-0002 de la société OLIVIA GARDEN reproduit en couleur présente un barillet cylindrique doré, avec un manche marron strié, et un pic inséré dans sa base (dont le modèle ne permet pas d'établir qu'il aurait une fonction), de sorte que ces différences sont suffisantes pour conférer un caractère nouveau à ce modèle, elles ne portent cependant que sur des caractéristiques décoratives, la forme globale du barillet et du manche étant identiques.

Dès lors, l'impression d'ensemble que ces produits susciteront chez l'utilisateur averti, qui connaît les multiples formes que peuvent revêtir des brosses thermiques et aura gardé essentiellement en mémoire la forme du barillet avec des alvéoles et du manche ne diffère pas de celle produite par le modèle n° 001188783-0002 qui est dès lors dépourvu de caractère individuel.

L'enregistrement de ce modèle sera dès lors annulé ».

3. Le caractère fonctionnel

L'affaire Doceram c/ Ceramtec

La fin du critère de la multiplicité des formes

Les textes

Considérant 10, RDMC :

« L'innovation technologique ne devrait pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique [...] ».

L'article 8.1, RDMC :

« Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».

➤ **L'interprétation de ces textes fait débat depuis plus de 20 ans !**

Les débats

- **Avant même l'adoption des textes, la doctrine était partagée**
 - « *article 9 has been **one of the most debated provisions in the Regulation*** » (J. Phillips, European Design Protection, 1996)
 - « *the solution opens, of course, the Pandora's Box* » (M. Franzosi, ibid, 1996)
- **Après l'adoption des textes, les débats ont persisté :**
 - "*The interpretation of Article 8(1) CDR (and of the corresponding provision in Article 7(1) of Council Directive 98/71/EC on the legal protection of designs) is highly controversial*" (EUIPO, 22 octobre 2009, aff. R 690/2007-3).

Les débats en France

- Doctrine partagée
- Jurisprudence hésitante

Par exemple, CA Paris, 17 janvier 2017, n° 14/24099 :
« *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* ».

Les débats au niveau européen

- **Conclusions de l'avocat général R.-J. Colomer, aff. C-299/99, 23 janvier 2001, pt 34 :** « *Cela signifie qu'un modèle fonctionnel peut néanmoins être digne de protection si l'on peut démontrer que la même fonction technique peut être obtenue par une forme différente* » (*obiter dictum*).
- **Rejet de la théorie de la multiplicité des formes par l'EUIPO :**
 - 3ème chambre de recours de l'OHMI, 22 octobre 2009, aff. R 690/2007-3, Lindner Recyclingtech / Franssons Verkstäder, dite « Chaff cutters »
 - 3ème chambre de recours de l'OHMI, 27 janvier 2016, aff. jointes R 1517/2014-3 et R 2114/2014-3, dites « Hoses »
 - Directives de l'EUIPO relatives à l'examen des demandes en nullité des dessins ou modèles communautaires enregistrés, version du 1er février 2017, p. 30, point 5.3.3.

Les faits (1/2)

La société Doceram fabrique des composants en céramique technique et est titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires enregistrés concernant les tiges de centrage pour soudage par bossage. Ces tiges présentent 3 formes géométriques distinctes dont chacune est produite en 6 types différents.



Modèles déposés par DOCERAM

- **13 août 2015** : à la suite d'une action de Doceram contre CeramTec pour contrefaçon de DMC, le tribunal de Düsseldorf annule les modèles de Doceram aux motifs que leur forme est imposée exclusivement par une fonction technique
- **7 juillet 2016** : l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) sursoit à statuer et pose **deux questions préjudicielles** :

« 1) Les caractéristiques de l'apparence d'un produit sont-elles exclusivement imposées par sa fonction technique, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement [6/2002], ce qui exclut la protection, également lorsque l'effet de la conception n'a aucune importance pour le design du produit et que, au contraire, la fonctionnalité (technique) est le seul facteur déterminant le design ?

2) Pour le cas où la Cour répondrait par l'affirmative à la première question : [d]e quel point de vue convient-il d'apprécier si les différentes caractéristiques de l'apparence d'un produit ont été choisies uniquement en fonction de considérations de fonctionnalité ? Convient-il de se placer du point de vue d'un "observateur objectif" et, dans l'affirmative, comment convient-il de définir ce dernier ? »

Conclusions de l'avocat général Henrik SAUGMANDSGAARDØE – 19 oct. 2017

- « La première question préjudicielle invite la Cour, en substance, à **déterminer si le simple fait de constater l'existence de tels designs alternatifs permet d'en déduire que les dessins ou modèles litigieux ne sont pas uniquement déterminés par la fonction technique des produits concernés** et, partant, ne relèvent pas de l'exclusion prévue audit article 8, paragraphe 1, ou **si le critère pertinent à cette fin est celui de savoir si des « considérations esthétiques » ou « l'effet de la conception » de ces produits ont amené leur créateur à faire le choix d'un design spécifique.**
- « Dans l'hypothèse où ce dernier critère serait retenu par la Cour, la juridiction de renvoi l'interroge ensuite, par sa seconde question, sur **la manière dont il conviendrait d'apprécier si les différentes caractéristiques de l'apparence d'un produit ont ou non été retenues exclusivement en raison d'impératifs techniques** ».

Les thèses en présence

- **Thèse de la multiplicité des formes** ; l'exclusion doit s'appliquer :

« lorsqu'il est constaté qu'aucun design alternatif ne permet de réaliser la même fonction technique que le dessin ou modèle concerné, car l'existence de telles alternatives serait révélatrice de ce que le choix de la forme en cause n'a pas été imposé seulement par sa fonction technique au sens dudit article 8 »

- **Thèse de la causalité** ; l'exclusion doit jouer :

« lorsque les caractéristiques du design en cause sont dues uniquement au besoin de développer une solution technique, sans que des considérations esthétiques aient eu la moindre influence, car il n'y aurait alors eu aucune activité créatrice qui soit digne d'être protégée en vertu du droit des dessins ou modèles ».

Conclusions de l'avocat général Henrik SAUGMANDSGAARDØE – 19 oct. 2017

« l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si les caractéristiques de l'apparence d'un produit sont exclusivement imposées par sa fonction technique, il convient non pas de se fonder simplement sur l'inexistence de formes alternatives pouvant remplir cette même fonction, mais d'établir que la recherche d'une fonction technique donnée est le seul facteur ayant dicté le choix du dessin ou modèle concerné et que, partant, aucun rôle créatif n'a été joué par son concepteur à cet égard ».

3 raisons essentielles:

- Les travaux préparatoires ne consacrent pas le critère de la multiplicité des formes
- Les textes non plus
- L'objectif de l'article 8.1 est d'empêcher que les caractéristiques d'origine exclusivement techniques puissent être monopolisées

Conclusions de l'avocat général Henrik SAUGMANDSGAARDØE – 19 oct. 2017

Sur la manière d'apprécier si les caractéristiques sont imposées par la fonction technique :

- **Thèse 1** : appréciation du point de vue d'un observateur objectif : non prévue par les textes
- **Thèse 2** : appréciation subjective : l'intention subjective ne saurait toutefois constituer le facteur clé
- **Thèse 3** : appréciation objective par la juridiction saisie en prenant en compte toutes les circonstances concrètes de l'espèce (y compris des indices tels que l'intention subjective du créateur ou la multiplicité des formes) + expertise si nécessaire

CJUE, 8 mars 2018, C-395/16

1/ Rejet du critère de la multiplicité des formes pour 3 raisons :

- L'article 8.1 n'établit aucun critère d'appréciation du caractère fonctionnel
 - « Il ne ressort donc ni de cet article ni d'aucune autre disposition de ce règlement que l'existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de remplir la même fonction technique que celle du produit concerné constituerait l'unique critère permettant de déterminer l'application dudit article . ».
- L'apparence constitue l'élément déterminant d'un dessin ou modèle :
 - « une telle constatation tend à soutenir une interprétation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 selon laquelle **cette disposition exclut de la protection** conférée par ce règlement **le cas où la nécessité de remplir une fonction technique du produit concerné est le seul facteur ayant déterminé le choix** par le créateur **d'une caractéristique de l'apparence de ce produit**, tandis que les considérations d'une autre nature, en particulier celles liées à l'aspect visuel dudit produit, n'ont joué aucun rôle lors du choix de cette caractéristique »

CJUE, 8 mars 2018, C-395/16

- **L'objectif poursuivi par le règlement corrobore cette interprétation :**

« **si** la seule existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction que celle du produit concerné était suffisante pour écarter l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il ne pourrait être exclu qu'un opérateur économique fasse enregistrer, en tant que dessin ou modèle communautaire, plusieurs formes concevables d'un produit incorporant des caractéristiques de l'apparence de celui-ci qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. **Cela permettrait à un tel opérateur de bénéficier, à l'égard d'un tel produit, d'une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans être soumis aux conditions qui sont applicables à l'obtention de ce dernier, et serait de nature à empêcher les concurrents d'offrir un produit incorporant certaines caractéristiques fonctionnelles ou limiterait les solutions techniques possibles et priverait ainsi ledit article 8, paragraphe 1, de son effet utile** ».

- **Exclusion du critère de la multiplicité des formes / adoption du critère de la causalité**

CJUE, 8 mars 2018, C-395/16

2/ L'appréciation du caractère fonctionnel doit être fondée sur une méthode objective

- Il faut « *tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque cas d'espèce* », et notamment :
 - *du dessin ou modèle en cause,*
 - *des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l'apparence du produit concerné,*
 - *des données relatives à son utilisation*
 - *de l'existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique,*

pour autant que ces circonstances, ces données ou cette existence sont étayées par des éléments de preuve fiables
- Il n'y a pas lieu de se fonder sur la perception d'un « observateur objectif »

L'influence du droit des marques

CJUE, 10 novembre 2016, C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO :

« dans chacune des affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), et du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129), les organes compétents n'auraient pas été en mesure d'analyser la forme concernée uniquement à partir de sa représentation graphique, sans avoir recours à des informations supplémentaires concernant le produit concret.

Il s'ensuit que le Tribunal a procédé à une interprétation trop restrictive des critères d'appréciation de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, en ce qu'il a considéré, notamment aux points 57 à 59 de l'arrêt attaqué, que, pour examiner la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe concerné, notamment la structure en grille figurant sur chacune des faces du cube, il y avait lieu de partir de la forme en cause, telle que représentée graphiquement, sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération des éléments supplémentaires qu'un observateur objectif ne serait pas en mesure de « saisir précisément » sur la base des représentations graphiques de la marque contestée, tels que la capacité de rotation d'éléments individuels d'un puzzle à trois dimensions de type « Rubik's Cube » »

Nouvelles directives de l'EUIPO

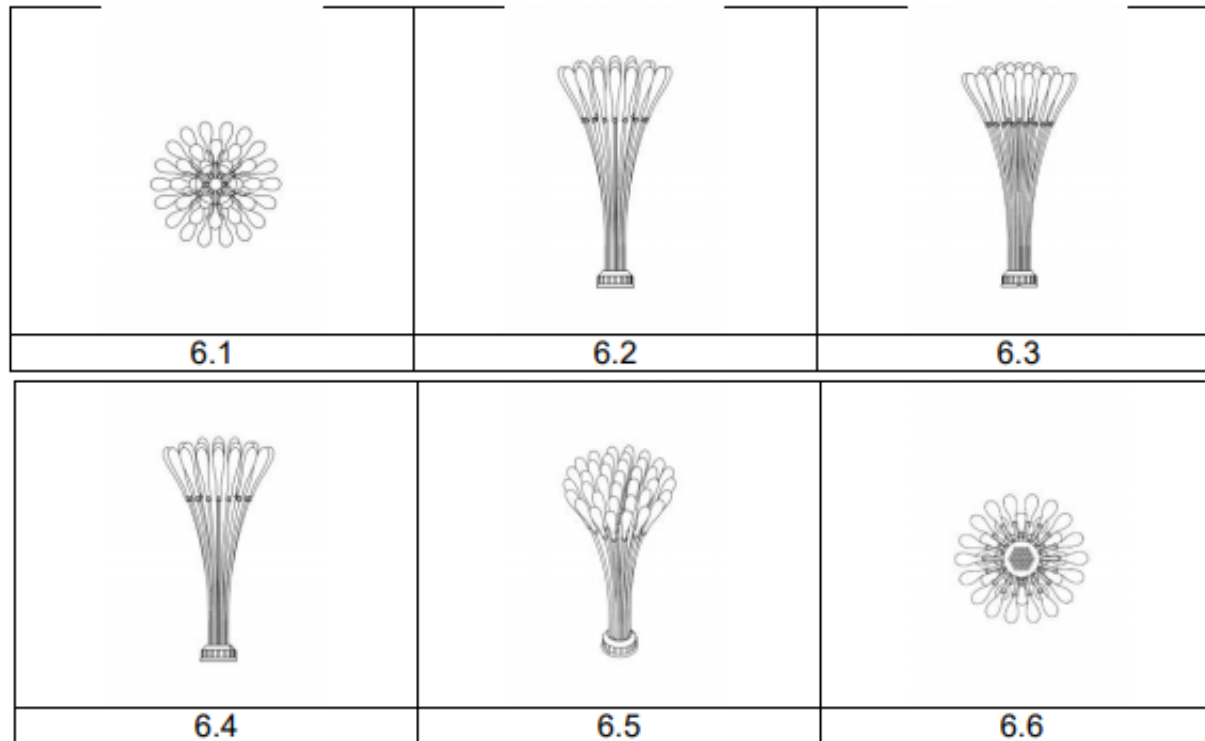
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Dessins ou modèles communautaires enregistrés - Examen des demandes en nullité des dessins ou modèles, p. 25 :

L'article 8 paragraphe 1 du RDC « exclut la protection des caractéristiques de l'apparence d'un produit lorsque des considérations d'une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l'aspect visuel, n'ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s'il existe d'autres dessins ou modèles permettant d'assurer cette même fonction (08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 31).

Toutefois, il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique (considérant 10 du RDC) ».

EUIPO, Division de nullité, 30 avril 2018, *Bunch O Balloons*

Demande en nullité introduite auprès de l'EUIPO par deux entreprises Mystic Products Import & Export, SL et Koopman International B.V contre un modèle d'équipement de distribution de fluide, déposé par Tinnus Enterprises LLC :



Modèle n° 001431829-0006 déposé par Tinnus Enterprises le 10.03.2015

Éléments invoqués dans la demande en nullité 1/3

*“The contested RCD relates to fluid distribution equipment, as specified in the product indication. [...] **The product consists** of a housing that can be attached to a standard water distribution facility such as a water tap or a garden water hose. The water is distributed via multiple straws (tubes) attached to the housing via holes and the final destination of the water is in the inflatable balloons attached to the far ends of the straws (tubes) with an elastic band. It is further understood from the evidence that once sufficient water is in the balloons, the weight of the water allows the balloons to be detached from the straws and the elastic band closes the opening of the balloons so that the water is kept inside the balloons, which can be subsequently used in a water fight”.*

“The following features of the contested design were, according to the applicant, solely dictated by their technical function:

- *the housing with an opening and a number of holes;*
- *a number of hollow tubes attached to the housing;*
- *a number of inflatable balloons connected to the ends of the tubes;*
- *a number of fasteners fixing the balloons to the tubes. All those features were necessary for the technical solution to the question of how to fill a number of inflatable balloons at the same time (for children’s water fights)”.*

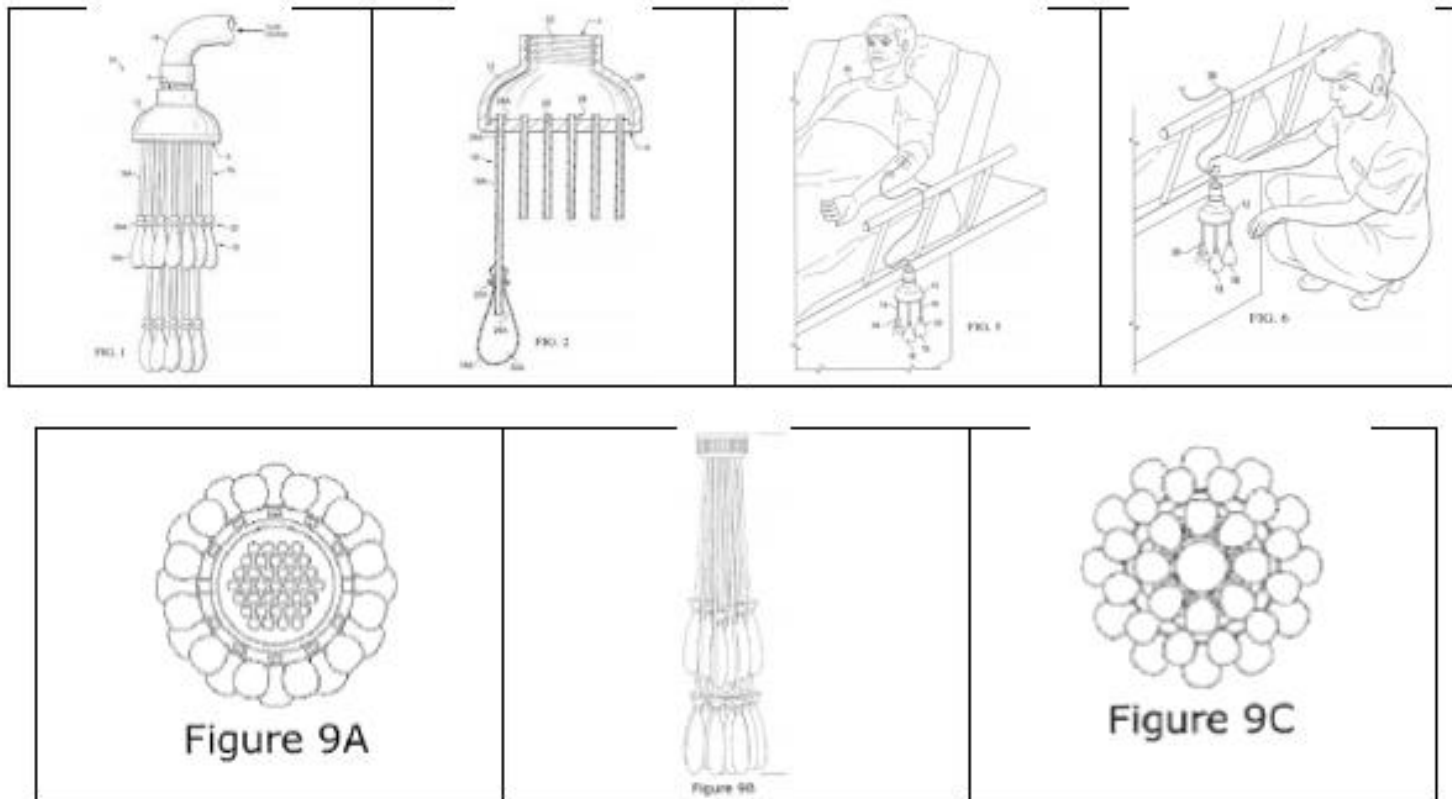
Éléments invoqués dans la demande en nullité 2/3

- A printout from the website www.arstechnica.com, showing an article entitled 'Bunch O Balloons will revolutionize water fights' and subtitled 'The product fills multiple balloons with water simultaneously', published on 27/07/2014 with the following image:



Éléments invoqués dans la demande en nullité 3/3

- European patent application EP 3 005 948 A2, filed in the name of the RCD holder on 03/10/2015, and published on 13/04/2016. The application contains, inter alia, the following depictions of the technical solution:



EUIPO, Division d'annulation, 30 avril 2018

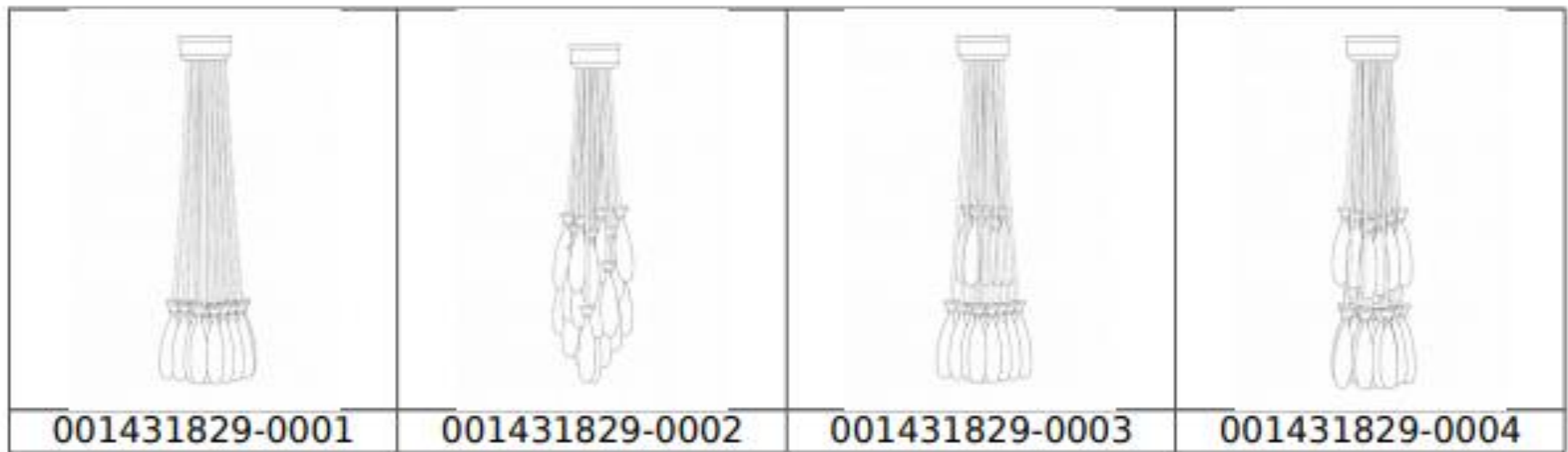
“Article 8(1) CDR denies protection to those features of a product’s appearance which are solely dictated by its technical function.

According to a recent Court of Justice judgment, Article 8(1) CDR must be interpreted as meaning that, in order to determine whether the features of appearance of a product are exclusively dictated by its technical function, it must be established that the technical function is the only factor which determined those features, the existence of alternative designs not being decisive in that regard (judgment of 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 32). [...]

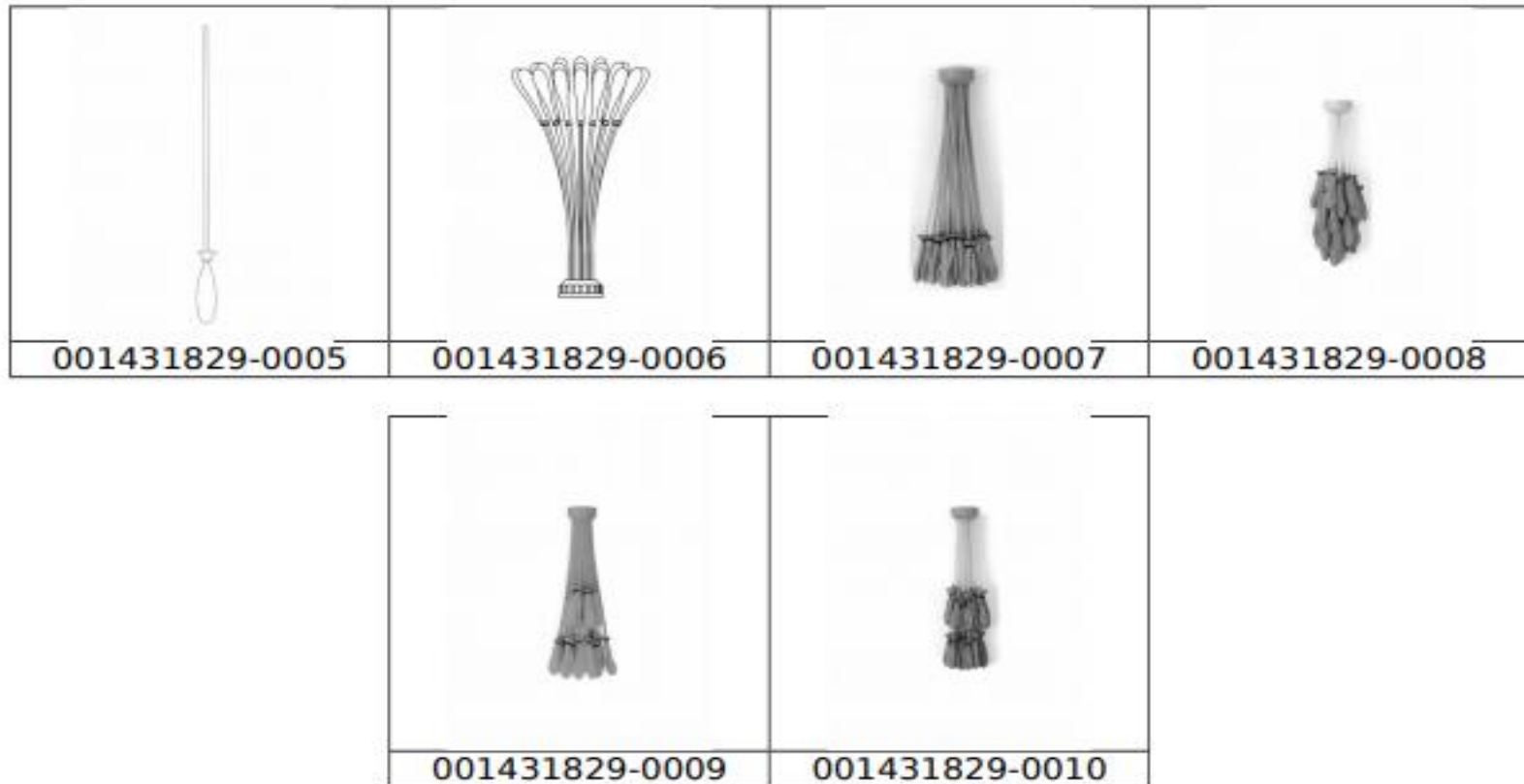
The assessment should be conducted not only having regard to the design concerned itself, but also in the light of all the circumstances surrounding the choice of its features of appearance, bearing in mind the evidence provided by the parties, regardless of the subject or the nature of that evidence. The Advocate General added also that ‘[i]t is not impossible that criteria which, in [his] view, cannot in themselves show that features of appearance of a product have been dictated solely by its technical function within the meaning of Article 8(1) of Regulation No 6/2002, such as the subjective intention of the designer or the existence of alternative forms, may nevertheless be included in the body of specific evidence which [the competent authorities] must take into consideration in order to form their own opinion regarding the application of that provision’ (opinion of the Advocate General of 19/10/2017, C-395/16 DOCERAM, EU:C:2017:779, § 66 and 67; confirmed in the judgment of 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 37)”.

EUIPO, Division d'annulation, 30 avril 2018

*“Although the present invalidity proceedings concern solely the validity of registration n° 001431829-0006, bearing in mind all circumstances and the arguments of the parties, **it is not irrelevant to show the whole multiple registration that the holder applied for, to better understand the designs of the fluid distribution equipment, for which the protection is sought**”.*



EUIPO, Division d'annulation, 30 avril 2018



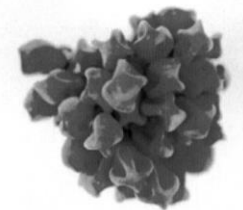
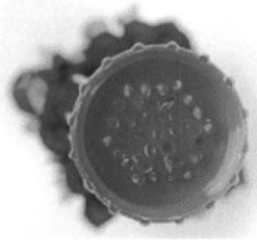
EUIPO, Division d'annulation, 30 avril 2018

“It looks like this is precisely what is at issue in the present case. At least four designs of the holder’s multiple registration above show possible alternatives to achieve a single technical solution (not leaving many other alternatives free). The straw and balloon configurations which appear in them are different ways of enabling a large number of balloons to be filled with water at once. By obtaining registration for these forms, the holder does not leave its competitors many options to achieve the same effect.

As stated in the previously quoted case law, the existence of alternative forms as a sole factor should not result in the automatic rejection of the application of the provisions of Article 8(1) CDR but other objective circumstances relevant to the case should be taken into consideration (judgment of 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 38).

The Invalidity Division believes that such a relevant circumstance might be the fact that all the alternative forms presented in the present case enjoy protection by virtue of registration as Community designs, like the contested design, and therefore should be disregarded as alternatives left free for competitors”.

EUIPO, Division d'annulation, 30 avril 2018



“In the view of the Invalidity Division, therefore, the effort of the designer in arranging the holes for the straws was driven more by the need to place a certain number of holes in the housing rather than by aesthetic considerations, which do not have a substantial impact on the overall appearance of the product”.

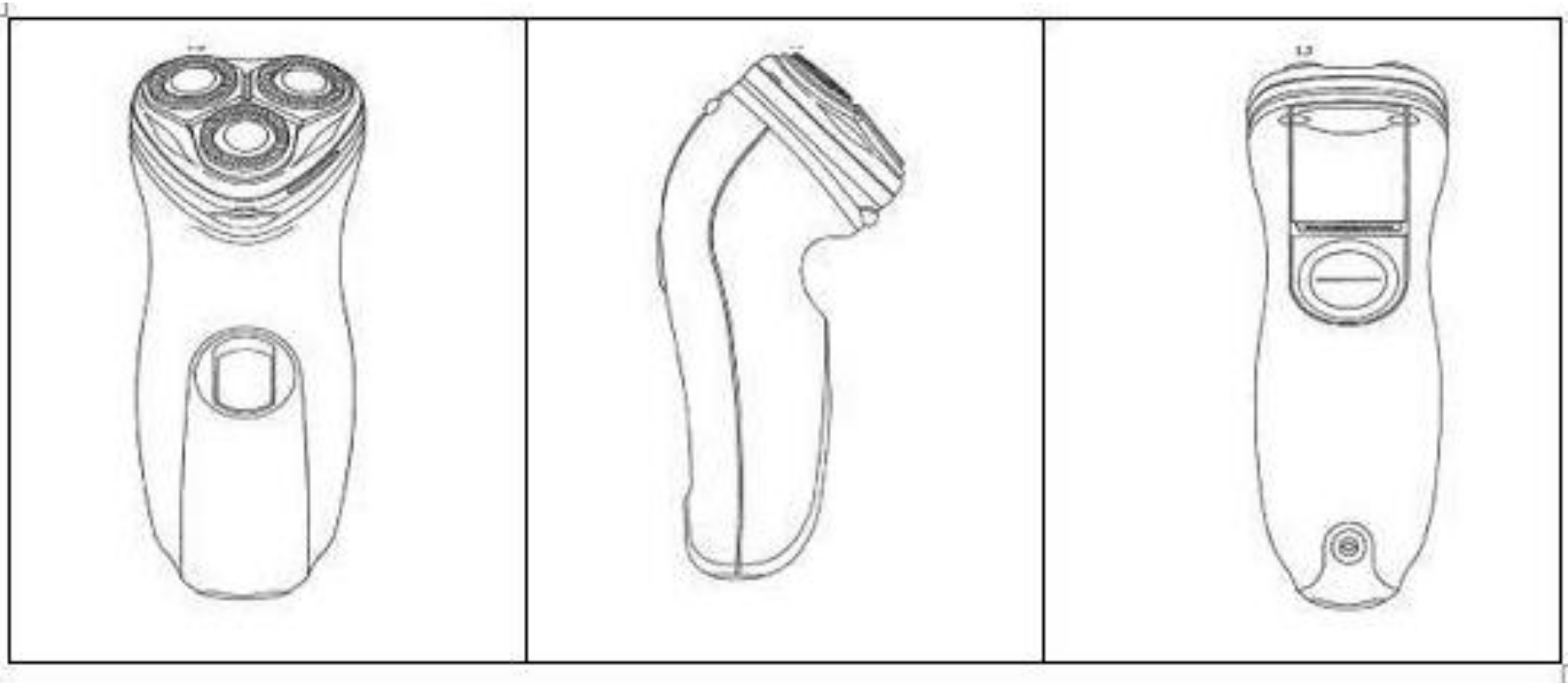
EUIPO, Division d'annulation, 30 avril 2018

« *The Invalidity Division does not see any enhancement of the appearance of the product protected by virtue of the Community design compared with the austere embodiment presented in the patent application* (where any aesthetic references that could be an obstacle to the patentability of the invention are omitted). **The embodiment in the patent document is almost identical to the design registration.** If the effect of protection by virtue of the patent and the design registration differ, the difference should be apparent also in the claims in both. **The design comprises standard features available on the market:** the housing, which is a standard tap or hose extension; the straws, which, according to the holder, lack any features other than being fairly long; and the simple bands around the commonly commercialized inflatable balloons

Under these conditions and in the light of the evidence submitted by the parties, the Invalidity Division concludes that all of the RCD's essential features have been chosen with the aim of designing a product that performs a function. None of those features has been chosen for the purpose of enhancing the product's appearance.

The RCD holder has failed to present convincing arguments supported by convincing evidence to show the opposite ».

L'affaire Koninklijke Philips c/ Far East Sourcing LTD - Les faits 1/3



Dépôt de modèle international DM 034.562 par Philips le 29 juin 1995

L'affaire Koninklijke Philips c/ Far East Sourcing LTD - Les faits 2/3



Comparaison des modèles en cause

L'affaire Koninklijke Philips c/ Far East Sourcing LTD - Les faits 3/3

- **CA Anvers, 2 octobre 2017 :**
 - Sur la saisie douanière : la destination finale des marchandises litigieuses était bien l'UE.
 - Le point qu'il restait à déterminer concernait la validité des droits de dessins et modèles et l'existence d'une éventuelle atteinte à ces droits en application de la Loi Benelux sur les dessins ou modèles.
- **Sur la validité des droits de dessins et modèles.** Philips n'argumentait pas sur les trois têtes du rasoir mais sur :
 - l'apparence caractéristique du boîtier avec une encoche sous la tête du rasoir,
 - la forme spécifique de la poignée en forme de S vu de côté,
 - et le fait que les parois ou les côtés du manche semblent se rejoindre.

CA d'Anvers, 22 octobre 2018, *Koninklijke Philips*

Confirme la validité du modèle DM 034.562 de Philips, du 29 juin 1995. La cour souligne le travail de création du designer et met en avant les choix esthétiques :

- Elle rappelle que la protection est exclue pour les caractéristiques externes du modèle exclusivement déterminées par la fonction technique selon la loi Benelux.
- Elle précise que l'apparence caractéristique du boîtier et de la poignée résulte du libre choix du concepteur et ne sont pas simplement dictés ou déterminés par la fonction technique, et souligne que, sur le plan esthétique, le concepteur dispose de diverses méthodes d'exécution pour incliner la tête de rasage. Il a la liberté de définir l'emplacement de l'encoche et la forme correcte du boîtier autour de la tête de rasage, avec ou sans encoches et autres éléments formels. L'encoche sur le modèle de Philips n'est pas simplement une nécessité technique. La Cour tient compte des divers rasoirs de formes différentes présentés par Philips. La forme du manche a également été conçue pour des raisons esthétiques. Le fait que cela ait un effet ergonomique est pris en compte mais n'enlève rien à ce qui précède, puisque d'autres formes de prise en main sont effectivement possibles.

Violation des droits de Philips par Far East Sourcing LTD. Les marchandises saisies par les douanes sont des copies serviles du modèle de Philips.

III. Contrefaçon

L'appréciation de la contrefaçon en matière de DMCNE – la notion de « copie »

Les textes

Article 19.2 :

*« Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une **copie** du dessin ou modèle protégé.*

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 ».

Les divergences jurisprudentielles

- **TGI Paris, 3e ch. 1er sect., 11 avr. 2013** : « *la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré est principalement caractérisée par l'existence d'une copie servile, ou quasi servile* » (dans le même sens : **TGI Paris 3e ch. 2e sect., 17 avril 2015, RG n° 14/02463**).
- **CA Paris, pôle 5-1, 22 mars 2016, RG no 14/2625** : « *la notion de copie au sens de l'article 19.2 du règlement n° 6/2002 ne s'entend pas de la copie "servile", mais doit être appréhendée à la lecture de l'article 10 du règlement n° 6/2002 selon lequel "La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente"* » (dans le même sens : **CA Paris, pôle 5-1, 15 nov. 2016, RG n° 15/14677**).

CA Paris, 19 octobre 2018, RG n° 17/00906, MC Company (Banana Moon) c/ Etam Lingerie

« Les articles L 515-1 et L 522-1 du Code de la propriété intellectuelle précisent que toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du Règlement sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Ainsi, la contrefaçon d'un modèle communautaire non enregistré n'est constituée qu'autant qu'il s'agisse d'une copie du modèle ainsi protégé.

Il convient dès lors d'examiner les modèles argués de contrefaçon de la société Etam Lingerie au regard des modèles protégés comme modèles communautaires non enregistrés pour vérifier s'ils en constituent une copie ou seulement une reproduction partielle ».

CA Paris, 19 octobre 2018, RG n° 17/00906

« Or, la cour constate que les points de coutures géométriques sont très différents :

- Les modèles protégés de la société MC Company présentent une bande smockée constituée de 4 rangées d'élastiques de couleur identique (rouge ou jaune) au fond du maillot et 3 bandes comprenant des fils en points de croix bleu, vert et jaune (sur le fond rouge) ou bleu vert et Rouge (sur le fond jaune). Ces motifs coloré sont larges et attirent fortement le regard.*
- Les modèles argués de contrefaçon de la société Etam Lingerie présentent une bande smockée constituée de 5 rangées bleues, la rangée du milieu étant doublé d'un fil jaune et les seules les 2 bandes ont un fil rose très peu visible en points de croix. Cette bande smockée n'attire pas l'œil.*

Ces différences excluent que puisse être retenue la contrefaçon des modèles protégés par copie ».

CA Paris, 19 octobre 2018, RG n° 17/00906

Pourtant, dans cette affaire, la Cour d'appel a retenu la contrefaçon de droit d'auteur au motif que :

« Il s'agit là de la reprise des éléments originaux des maillots ZEPPPO, HAKEA et MORO protégés au titre du droit d'auteur.

*Si les maillots litigieux de la société Etam Lingerie comportent des différences telles notamment les points de coutures géométriques visibles sur la bande smokée avec ceux de la société MC Company, **ces différences n'altèrent pas la même impression d'ensemble qui se dégage des maillots en cause, la contrefaçon devant être appréciée au vu des ressemblances et non au vu d'éventuelles différences.***

C'est ainsi que la cour retient l'existence d'actes de contrefaçon commis par la société Etam Lingerie au titre de la protection du droit d'auteur reconnu aux maillots référencés ZEPPPO, HAKEA et MORO ».

Copier, en évitant la copie servile, est-il licite ?

- La lettre et la structure des textes confirment que la notion de copie ne se limite pas à la copie servile ou quasi-servile.
- L'intention du législateur européen était de conférer aux DMCNE la même étendue que celle conférée aux DMC en vertu de l'article 10.
- L'article 26.1 des accords Adpic s'oppose à une interprétation restrictive de la notion de copie : « *Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité **ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé**, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce* ».
- L'interprétation restrictive de la notion de copie constitue une incitation à la contrefaçon.

Le droit des dessins et modèles communautaires devant les juridictions répressives

Affaire ICE IP

- **23 janvier, 13 février et 12 mars 2014** : saisie douanière de montres de la marque Auriol commercialisées par la société Lidl et susceptibles d'être des marchandises contrefaisant le modèle Sili Forever dont les droits, appartenant alors à la société Ice
- A la suite des plaintes déposées par ces dernières, Lidl a été poursuivie pour contrefaçon par de droits de l'auteur, de DMC et contrebande de marchandises prohibées
- Le tribunal correctionnel a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes
- **27 avril 2016** : la Cour d'appel de Colmar confirme le jugement

Le pourvoi formé par ICE IP

*« sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action en contrefaçon ou en nullité visées à l'article 81 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office de l'Union pour la propriété intellectuelle ; **qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les modèles communautaires n° 002223839-0032 et n° 002223834-0033 argués de contrefaçon faisaient l'objet d'une procédure d'invalidité devant l'OHMI, devenue l'EUIPO ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer, au besoin d'office, dans l'attente de l'issue de la procédure introduite devant l'OHMI, devenue l'EUIPO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».***

Cass., Crim., 20 mars 2018, pourvoi 16-84564

*« Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 79 à 81 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle que **les règles de compétence particulières édictées en matière de contrefaçon ne concernent que les juridictions civiles** ;*

*Attendu, d'autre part, que les procédures suivies devant les juridictions répressives du chef de contrefaçon n'entrant pas dans le champ d'application du règlement précité, **lesdites juridictions ne sont pas tenues de respecter les articles 85 et suivants de ce texte concernant la présomption de validité des dessins et modèles communautaires et le règlement des litiges relatifs à leur nullité** ».*

Merci pour votre attention !