



La protection des dessins et modèles industriels - Nullités

Rebecca Santana Davies
Alicante | 24 Avril 2024



Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)



Actions en nullité à l'EU IPO. Article 25 (1) CDR

Motifs

- Pas un dessin ou modèle (examiné aussi avant enregistrement)
- **Absence de nouveauté**
- **Absence de caractère individuel**
- **Dicté par des fonction techniques**
- Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (examiné aussi avant)
- Conflit avec un droit à un dessin ou modèle antérieur
- Utilisation d'un signe distinctif antérieur (TM)
- Utilisation non autorisée du droit d'auteur
- Usage abusif de drapeaux et d'autres symboles, etc.

Art 4 CDR



La protection d'un DMC est assurée s'il

- ✓ **est nouveau et**
- ✓ **présente un caractère individuel**

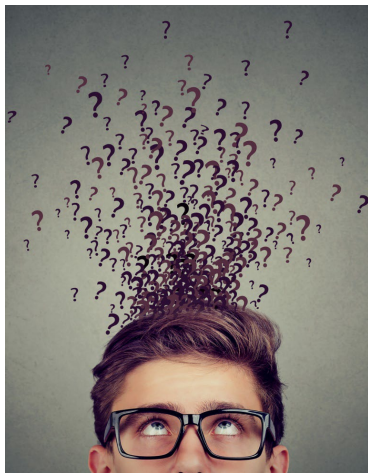
Conditions de protection (Section 1 RDMC = Art. 4, 5, 6, 8, 9 RDMC)

Nouveauté : Aucun dessin ou modèle antérieur identique n'a été **divulgué** au public.
Identiques = ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Caractère individuel : le dessin ou modèle produit une **impression globale différente** sur l'**utilisateur averti**, comparé à de qui existe, et ce, en tenant compte du **degré de liberté du créateur** dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Il incombe à la demanderesse de prouver qu'un dessin ou modèle a été divulgué.

DIVULGATION = ÉTAGE PRELIMINAIRE



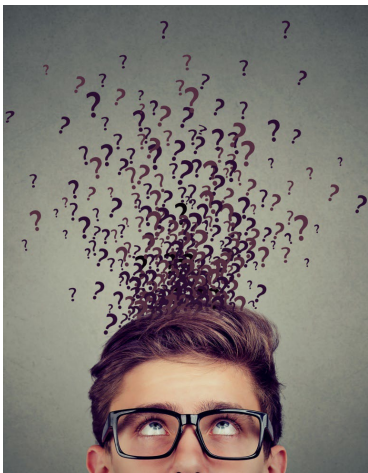
Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public ...

- s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement,
- ou exposé,
- utilisé dans le commerce
- ou rendu public de toute autre manière

avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté ou, si une priorité est revendiquée, avant sa date de priorité,

sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l'Union européenne.

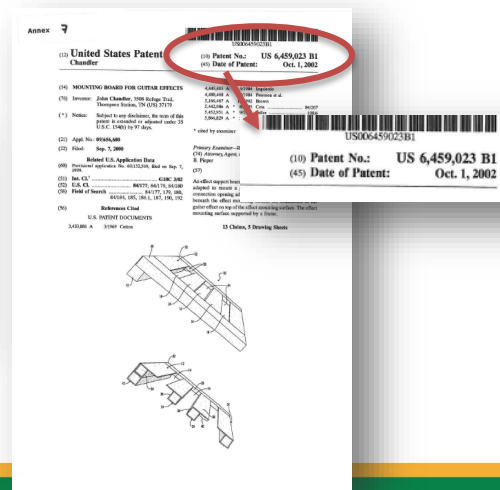
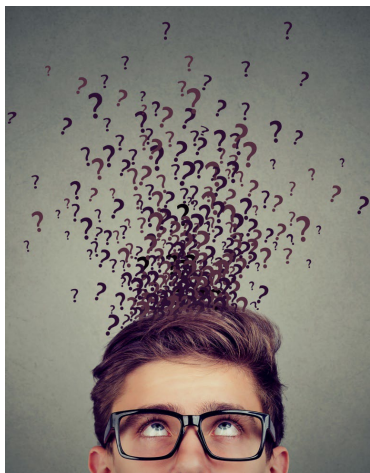
PUBLICATIONS OFFICIALES



- Un document de brevet][L'extrait d'une base de données de brevets] daté du -
-/--/---- et précédé de l'INID (Identification numérique internationalement
agrée en matière de données bibliographiques,
- des copies][des extraits] [de l'enregistrement du dessin ou modèle
communautaire n° XXXXXX][de [la demande][l'enregistrement] de la MUE
n° XXX XXX] [de la [base de données de l'Office relative aux [dessins ou
modèles][marques]]][du portail [DesignView][TMview]]][des informations sur
[le RDC][la MUE] n° XXXXXXX

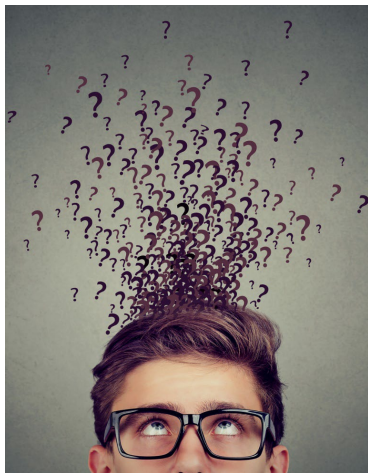
ELEMENTS DE PREUVE

- Des photographies /dessins techniques provenant de la demanderesse



ELEMENTS DE PREUVE

DES EXHIBITIONS



Pas necessairement dans l'UE

Exhibiting a design at a trade fair exhibition anywhere in the world generally constitutes an event of disclosure (14/03/2018, T 651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 67).

Element de preuve: aucun document qui prevue que ce design était exposé (une liste des participants, un plan avec les stands, des photographies de l'événement ...)

Il incombe à la demanderesse de prouver qu'un dessin ou modèle a été divulgué.

ELEMENTS DE PREUVE

DES DOCUMENTS ÉCRITS



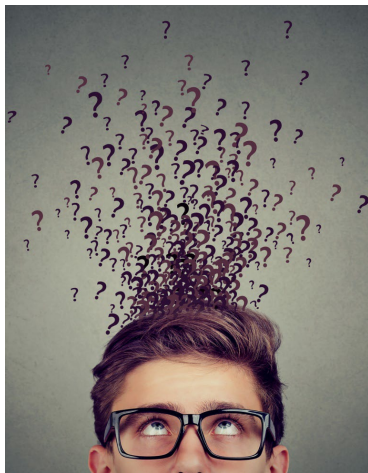
- une déclaration/ une déclaration solennelle au moyen de laquelle *la personne* atteste les faits correspondants ajoutant la date d'expédition, la date de livraison, etc.].

Les déclarations écrites sont expressément mentionnées à l'article 65, paragraphe 1, point f), du RDC en tant que moyens de preuve recevables.

En principe, une déclaration écrite ne suffit pas en soi à prouver la divulgation: elle doit être corroborée par des éléments de preuve supplémentaires.

Il incombe à la demanderesse de prouver qu'un dessin ou modèle a été divulgué.

ELEMENTS DE PREUVE



En règle générale, **les factures** ne contiennent pas de représentations des produits faisant l'objet des transactions commerciales.

Toutefois, leur valeur probante ne peut être niée sur cette seule base (27/02/2018, T-166/15, Sacs pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 63).

Bien que, à elles seules, ces factures ne soient pas en mesure de prouver que le dessin du produit commercialisé a été divulgué au public à la date de la transaction, elles peuvent corroborer d'autres éléments de preuve de la divulgation. Dès lors, elles doivent être appréciées dans le contexte de l'ensemble des éléments de preuve produits par la demanderesse.

Il incombe à la demanderesse de prouver qu'un dessin ou modèle a été divulgué.

ELEMENTS DE PREUVE



Catalogues

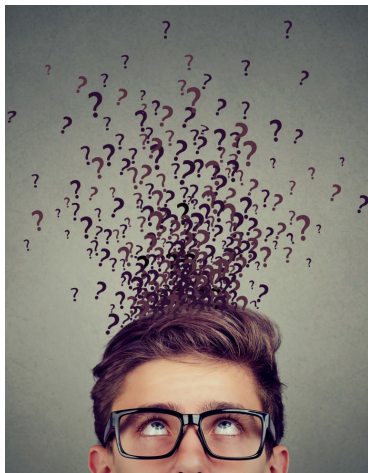
La mise en page des extraits doit correspondre à celle de la page de couverture et de la table des matières.

La page de contenu indiqué et le produit est représenté à la page **xxx....** L'Office n'a aucune raison de douter que les extraits sont fournis dans le **[magazine][catalogue]** présenté par la demanderesse.

Il incombe à la demanderesse de prouver qu'un dessin ou modèle a été divulgué.

ELEMENTS DE PREUVE

Les divulgations issues de l'internet

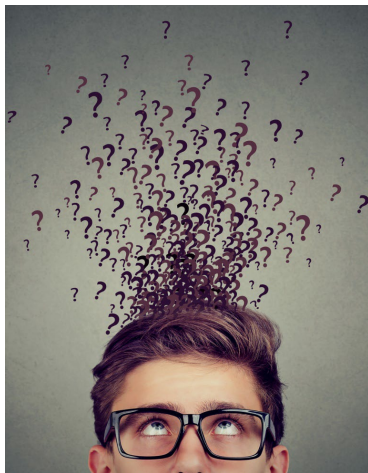


En principe, **les divulgations issues de l'internet** font partie de l'état de la technique. Le fait de publier une image d'un dessin ou modèle sur l'internet constitue une divulgation au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 50), **à moins que des circonstances alléguées ou contestées par les parties ne remettent en cause cette divulgation.**

Il incombe à la demanderesse de prouver qu'un dessin ou modèle a été divulgué.

ELEMENTS DE PREUVE

Divulgarion sur AMAZON (on online retailer's internet site / online shops)



Le document doit indiquer que le produit portant le *numéro ASIN (Amazon Standard Identification Number, numéro d'identification standard d'Amazon)]* XXX XXX XXXX est proposé à l'adresse *https://www.amazon.de]* depuis le --/--/----.

Selon le Tribunal, la preuve de la divulgation d'un produit dans des magasins de détail en ligne a une valeur probante suffisante (27/02/2018, T-166/15, Sacs pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 78).

'Les éléments de preuve étayent l'affirmation de la demanderesse selon laquelle le produit a été proposé à la vente au moins le [*SPECIFY the time of the first availability of the product*]. Cette date précède la date de [dépôt][priorité] du dessin ou modèle contesté. La titulaire n'a pas formulé d'observations à ce sujet. Par conséquent, le dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public sur le site internet concerné. Cela constitue une preuve suffisante de la divulgation au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC'.

Divulgateur sur AMAZON (on online retailer's internet site / online shops)

AMAZON

Evidence: Une impression papier d'une offre montrant le dessin antérieur + l'adresse URL visible + l'information du produit (ASIN + date de 'first availability')

AfriPI

Droits de Propriété
Intellectuelle &
Innovation en Afrique

https://www.amazon.co.uk/Digital-camera-Vlogging-digital-YouT...
https://www.amazon.co.uk/Digital-camera-Vlogging-digital-YouT...

Digital camera 2.7K 48MP camera Vlogging camera 4x digital zoom

EUR 65.15
EUR 6.59 delivery Wednesday, August 17. Details
Or fastest delivery Tuesday, August 16. Order within 2 hrs 41 mins. Details

Technical Details

Package dimensions	10.6 x 10.6 x 7.3 centimetres
Package Weight	0.28 Kilograms
Item Weight	80 Grams
Brand	Lincom
Colour	Pink
Part number	DCSPK-2
Zoom Type	Optical Zoom
Effective	

Additional Information

ASIN	B08Z8C1479
Delivery Information	Amazon does not deliver certain products outside mainland UK (Details). We will only be able to confirm if this product can be delivered to your chosen address when you enter your delivery address at checkout.
Item model number	DCSPK-2
Batteries	1 Lithium Polymer batteries required. (included)
Date First Available	17 Mar. 2021
Customer Reviews	179 ratings
Best Sellers Rank	5.7 out of 5 stars
	21,795 in Electronics & Photo (See Top 100 in Electronics & Photo)
	124 in All-in-One Digital Cameras

Warranty & Support

Amazon.com Return Policy: Regardless of your statutory right of withdrawal, you enjoy a 30-day right of return for many products. For more information, see our return policy.

Projet AfriPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EIPO)

Il incombe à la demanderesse de prouver qu'un dessin ou modèle a été divulgué.

ELEMENTS DE PREUVE

Divulgateion sur pages web



La page web appartient à la société *[SPECIFY]*, domiciliée [en][au][aux][à] *[SPECIFY the country]*, qui est spécialisée dans *[SPECIFY the sector or goods/services]*. La page web est disponible en *[SPECIFY the language]*, et le site web est enregistré sous le domaine *[SPECIFY the national or international domain, e.g.]*«[.de]». Il n'y a aucune raison de supposer que cette page web n'était pas accessible au public (14/03/2018, T-651/16, Footwear, EU:T:2018:137, § 61; 12/02/2015, R 2301/2012-3, TISCHE, § 31).

Nouveauté / Auto divulgation

BoA, R 726/2021-3, 11/08/2022



RCD No 3 320 555-0002
(priority date: 25 July 2016)

Rihanna's Instagram (16 December 2014)



Divulgaration

❖ Principe

...Aux fins de l'application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière,

- Pas de limitations dans le temps ou l'espace
- **Tous les faits de mise à disposition du public ont en principe pour conséquence la divulgation « sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».**

Divulgateion – Les exceptions

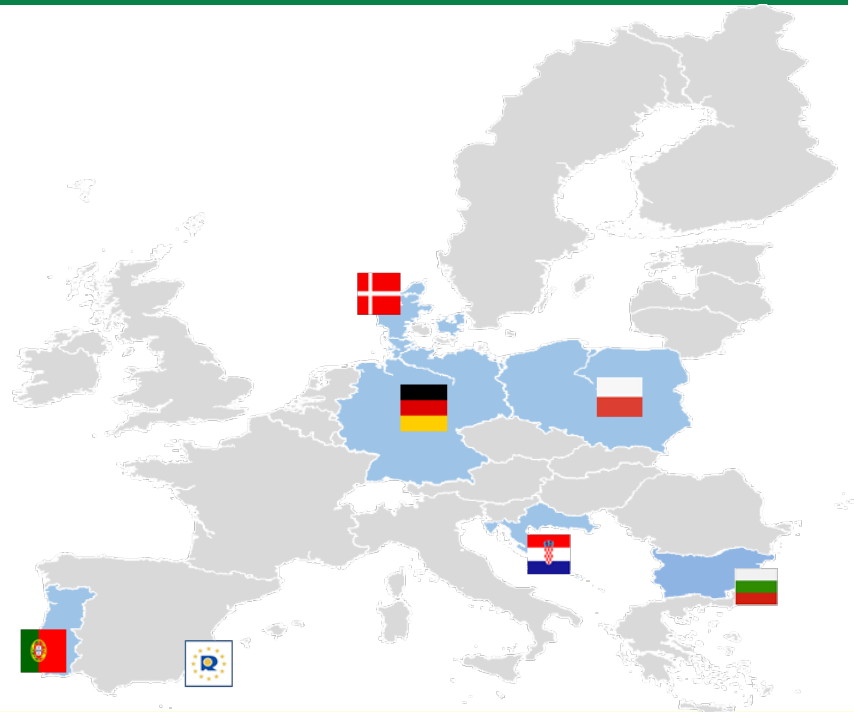
Aux fins des articles 5 et 6, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public:

- **par le créateur** ou son ayant droit **ou par un tiers** sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce, pendant la **période de douze mois** (Période de grâce) précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
- lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une **conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit**.

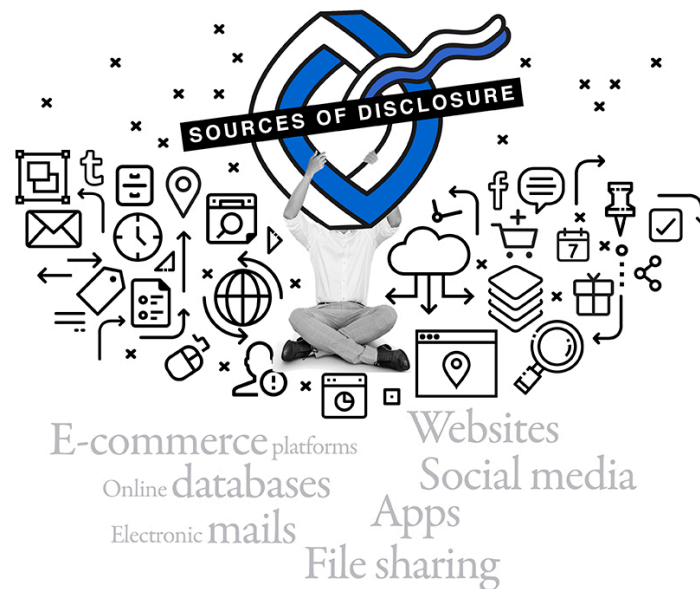
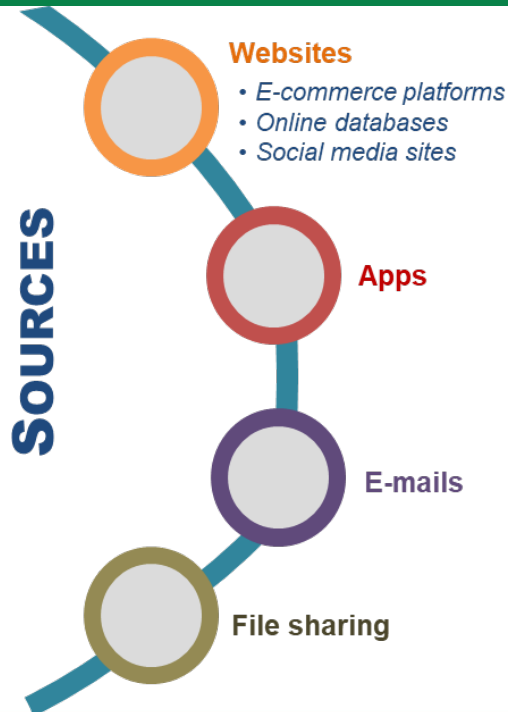
Divulgation – CP10 – Critères d'évaluation de la divulgation des dessins sur l'internet

Le projet CP10 vise à...

identifier et adopter des critères pour évaluer la divulgation des dessins ou modèles sur l'internet



Divulgaration – CP10 – Sources de divulgation



Divulgaration – CP10 – Exceptions à la disponibilité du dessin ou modèle

EXCEPTIONS

Passwords & payments

Languages &
top-level domain names

Searchability

Geo-blocking

Confidentiality

Example 13

Example 14

Conditions de protection – nouveauté (Article 5 RDMC)

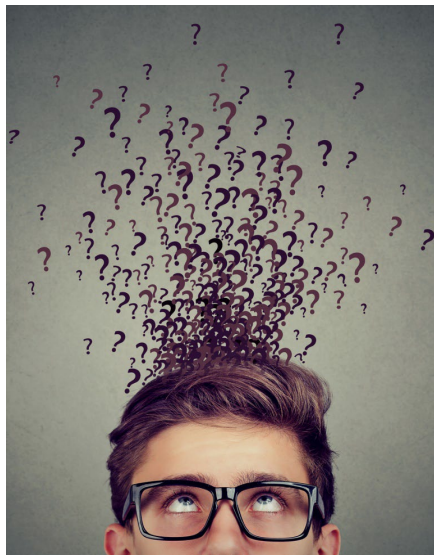


Nouveauté

Aucun dessin ou modèle antérieur identique n'a été **divulgué** au public.

Identiques = ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Conditions de protection – nouveauté (Article 5 RDMC)

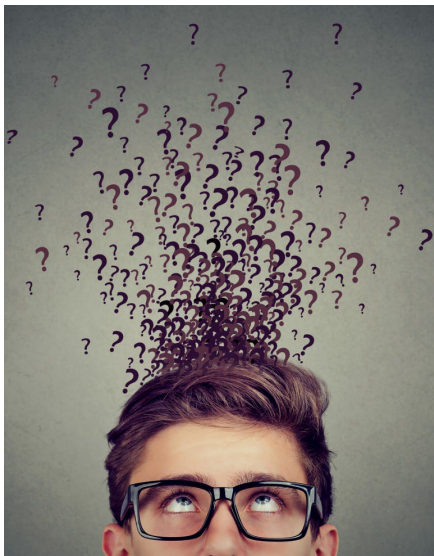


ICD 112 922	
	
	
Design antérieur	Design contesté RCD No 006371787-0020

Il ressort clairement de cette comparaison directe que les dessins ne diffèrent pas sensiblement.

Le dessin ou modèle divulgué antérieurement présente les mêmes caractéristiques que celles pour lesquelles le dessin ou modèle contesté sollicite une protection. Par conséquent, le dessin ou modèle contesté n'est pas nouveau au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), du RDC. Il est dépourvu de nouveauté au regard du dessin ou modèle antérieur.

Conditions de protection – nouveauté (Article 5 RDMC)



ICD 114 061	
	
Design antérieur	Design contesté RCD No 1 943 283-0001

Conditions de protection (Section 1 RDMC = Art. 4, 5, 6, 8, 9 RDMC)

- **Caractère individuel** : le dessin ou modèle produit une **impression globale différente** sur l'**utilisateur averti**, comparé à de qui existe, et ce, en tenant compte du **degré de liberté du créateur** dans l'élaboration du dessin ou modèle, le secteur concerné (et bien sûr l'utilisateur averti)

Le secteur concerné

RCD No 006371126-0001 – ICD 110 684



08-06 Poignées de porte.



Poignées de porte

Design attaqué

Le secteur concerné

L'utilisateur averti

Sans être un concepteur ou un expert technique,

connaît les **différents dessins ou modèles existant** dans le secteur concerné
et **les éléments qu'ils comportent normalement**,
et, du fait de son intérêt pour les produits concernés,
fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé

(T-10/08, «moteur à combustion interne»).

Selon la jurisprudence, la notion d'«utilisateur averti» au sens de l'article 6 du RDC ne vise ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués (09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 23; 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 62, confirmé par 20/10/2011, C281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54).

L'utilisateur averti

RCD No 006371126-0001 – ICD 110 684



08-06 Poignées de porte.

Une personne qui normalement achète et utilise ces produits, inter alia, par leur chercher dans les catalogues, ou visitant des magasins

(05/07/2017, T-306/16, Door handles, EU:T:2017:466, § 41).

Design attaqué

L'utilisateur averti

Le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle

Contrairement au consommateur moyen dans le domaine des marques, dont le niveau d'attention peut être affecté par le fait d'être confronté à un accessoire de mode [10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, § 46], **l'utilisateur averti d'un dessin ou modèle est déjà, par nature, une personne ayant un intérêt particulier pour la conception d'un produit donné et un intérêt pour les tendances en matière de design**, d'art et de mode qui pourraient être à l'origine d'un tel dessin ou modèle. **21/05/2015, T-22/13 & T-23/13, UMBRELLAS, EU:T:2015:310, § 51).**

fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé

RCD No 006371126-0001 – ICD 110 684



08-06 Poignées de porte.

Ne pas limité: les poignées de porte peuvent venir dans plusieurs combinaisons de couleurs, matériaux, etc.
(05/07/2017, T-306/16, Door handles, EU:T:2017:466, § 46)

(05/07/2017, T-306/16, Door handles, EU:T:2017:466, § 41).

Design attaqué

Le degré de liberté du créateur

Le degré de liberté du créateur

CONTRAINTES

- Fonction technique
- Exigences légales

Ces contraintes entraînent une **normalisation de certaines caractéristiques**, devenant alors **communes** aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné.

(09/09/2011, T-10/08, 'Internal combustion engine', para. 32; 18/03/2010, T-9/07, 'Metal rappers', para. 67)

Le degré de liberté du créateur

...sur L'IMPRESSION GLOBALE

Liberté restreinte:

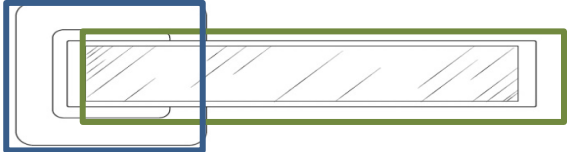
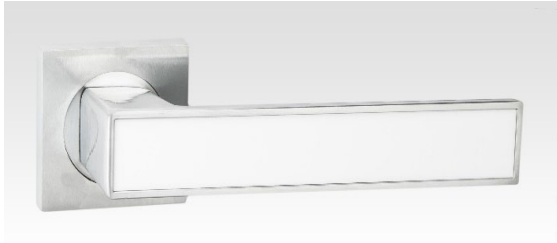
différences mineures PLUS susceptibles de créer une impression générale différente chez l'utilisateur averti

Grande liberté:

différences mineures MOINS susceptibles de créer une impression générale différente chez l'utilisateur averti

L'impression globale

- **La comparaison des impressions globales doit être synthétique**
- **Ne peut se borner à la comparaison purement analytique d'une énumération de similitudes et de différences** (13/06/2017, T-9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 79).
- La comparaison globale doit permettre de déterminer l'impression globale produite par le dessin ou modèle en cause **d'une manière suffisamment précise et certaine** (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 73).
- **La comparaison doit se concentrer sur le dessin ou modèle contesté tel qu'il a été enregistré** et doit être **fondée sur les éléments qui sont effectivement protégés**. Elle ne doit pas tenir compte des caractéristiques exclues de la protection (14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 74; 07/11/2013, T-666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 30).
- Toutefois, lors de la comparaison de dessins ou modèles, **il n'est pas incorrect de prendre en considération, à titre d'illustration, les produits effectivement vendus et incorporant le dessin ou modèle tel qu'enregistré** (20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 74).

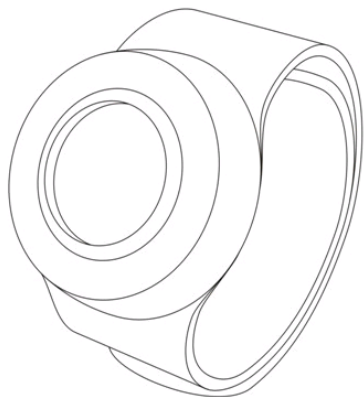
RCD No 006371126-0001 – ICD 110 684	
	
08-06 Poignées de porte.	
Prior design	Design attaqué

Conditions de protection – caractère individuel (récital 14 RDMC)

L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un **utilisateur averti** qui le regarde et celle produite sur lui par le **patrimoine des dessins ou modèles**, compte tenu de la **nature du produit** auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du **secteur industriel** dont il relève et du **degré de liberté du créateur** dans l'élaboration du dessin ou modèle.

La même impression globale

DMC



Montres (partie de -)



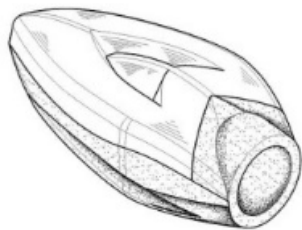
DM antérieur



Decision of 20/01/2014, R 1495/2012-3, 'Part of watches'
left: contested RCD, right: prior design

Impression globale différente

DMC



Dispositifs lumineux de véhicules
(Clignotants de moto)

DM antérieur



Decision of 07/02/2014, R 2152/2012-3, 'Luminous devices for vehicles'
left: contested RCD, right: prior design

Même impression globale

DMC



Pieds de meubles



DM antérieur



Decision of 13/05/2015, R 915/2013-3, 'Furniture legs'
left: contested RCD, right: prior design

Étendue de protection / impression visuelle globale différente

Conditions de protection / nouveauté & caractère individuel / divulgation

L'utilisateur averti / le secteur concerné / la liberté du créateur

Autres motifs de nullité / visibilité & fonctionnalité / conflits avec droits antérieurs

Procédure des demandes en nullité



Article 4 (2) , Article 8 (1) RDMC et Article 8(2) RDMC

PAS DE PROTECTION POUR: **VISIBILITÉ ET FONCTIONNALITÉ**

1. Les **pièces de produits complexes** qui ne sont pas **visibles** lors d'un usage normal
2. Les caractéristiques de l'apparence d'un produit exclusivement imposées par sa **fonction technique**
3. Les dessins ou modèles d'interconnexions

Visibilité – Article 4 (2) RDMC

Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une **pièce d'un produit complexe** n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:

- a) la pièce [...] **reste visible lors d'une utilisation normale** de ce produit, et
- b) les **caractéristiques visibles** de la pièce remplissent en tant que telles les **conditions de nouveauté et de caractère individuel**.

Visibilité – Article 4 (2) RDMC

Directives: Article 4(2) CDR n'exige pas qu'une pièce soit **clairement visible** dans son intégralité à tout moment lors de l'utilisation du produit complexe. Il **suffit que l'ensemble de la pièce puisse être vu pendant quelque temps, de manière à ce que toutes ses caractéristiques essentielles puissent être appréhendées** (22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 21).

Visibilité – Art 4(2) RDMC – usage normal

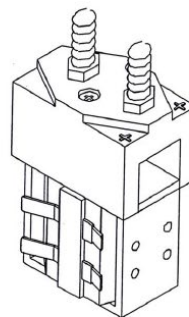


**Usage
normal**



Invisible lors de l'utilisation normale

Ch. Rec, 03/08/09, R 1052/2008-3



**RCD 22603-0001
équipement pour
la distribution de
courant électrique**

Visibilité – Art 4(2) RDMC – usage normal



Le dessous d'une selle de vélo est-il visible ?

Visibilité – Art 4(2) RDMC – usage normal



- **Une appréciation in abstracto** de la **visibilité de la pièce** incorporée dans un produit complexe, sans lien avec une quelconque situation concrète d'utilisation de ce produit, **ne suffit pas** pour qu'une telle pièce puisse bénéficier de la protection (§ 45)
- **N'exige pas** qu'une pièce qui est incorporée à un produit complexe **reste visible dans son intégralité à chaque instant** de l'utilisation du produit complexe
- La **visibilité** d'une telle pièce doit être **examinée dans la perception de l'utilisateur final**, y compris les observateurs externes (§ 46).

Visibilité – Art 4(2) RDMC – usage normal



- La notion d'"utilisation normale" d'un produit par l'utilisateur final **ne correspond pas à l'utilisation prévue par le fabricant ou le concepteur** du composant ou du produit complexe, mais plutôt à **l'utilisation normale ou habituelle du produit complexe** par l'utilisateur final (§ 51-55).
- **Comprend tous les actes d'utilisation** entourant la fonction principale d'une bicyclette, tels que le stockage et le transport (§ 54).

Fonction technique - Article 8 (1) RDMC

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**. »

Fonction technique - Article 8 (1) RDMC : Rappel sur l'apparence d'un produit

RDMC – Préambule / Considérant (10)

« 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**. (...) »

Article 3 (a) RDMC

Définition d'un DM: « **l'apparence d'un produit** ou d'une partie de produit (...) »

Fonction technique - Jurisprudence - C-395/16 - DOCERAM

L'article 8, paragraphe 1, du RDC exclut la protection des caractéristiques de l'apparence **si celles-ci ont été choisies pour remplir une fonction technique**, même s'il existe d'autres dessins ou modèles remplissant la même fonction. (§§ 31,32).

Le test

- ✓ D'autres considérations que la fonction technique (notamment **l'aspect visuel**) sont déterminantes, **et non l'existence d'autres dessins ou modèles**.
- ✓ Il n'y a pas d'"observateur objectif", mais des **circonstances objectives pertinentes** pour chaque cas individuel.
- ✓ **L'évaluation doit être étayée par des preuves fiables.**

Fonction technique - Jurisprudence - C-395/16 - DOCERAM

Les preuves peuvent être

- ✓ Dessins techniques de brevets, modèles d'utilité, etc.
- ✓ Documents montrant l'utilisation du produit
- ✓ Documents prouvant le processus de commercialisation, récompenses, déclarations de l'industrie
- ✓ Documents prouvant le succès commercial
- ✓ Informations sur l'absence ou la présence d'autres dessins ou modèles
- ✓ Documents relatifs au processus de conception
- ✓ Témoignages d'experts

Fonction technique – Jurisprudence ‘post – DOCERAM’

Case T-574/19 ‘installations pour la distribution de fluides’

Si au moins une des caractéristiques de l'apparence du produit concerné n'est pas exclusivement imposée par la fonction technique dudit produit, le DM en cause **reste valide**.

Si toutes les caractéristiques de l'apparence du produit concerné sont exclusivement imposées par sa fonction technique, le DM en cause **ne sera pas valide, à moins** qu'il apparaisse que **l'agencement desdites caractéristiques** a été imposé par des considérations ne tenant pas relevant pas exclusivement de la nécessité de remplir la fonction technique du produit concerné, créant notamment une impression visuelle d'ensemble allant au-delà de la simple fonction technique.

Fonction technique – Jurisprudence ‘post – DOCERAM’

Case T-574/19 ‘installations pour la distribution de fluides’

Les étapes de l'évaluation de l'art. 8(1) RDC :

- ✓ déterminer la **fonction technique du produit**
- ✓ Identifier et analyser les **caractéristiques d'apparence** du produit au sens de l'article 8, paragraphe 1, du RDC. 8(1) DU RDC
- ✓ déterminer si **chacune** de ces caractéristiques est effectivement **dictée par la fonction technique** du produit.
- ✓ Dans l'affirmative, les **considérations visuelles** ont-elles joué un rôle dans le choix des caractéristiques techniques ? Ou le dessin ou modèle ne se résume-t-il pas à la somme de ses éléments techniques ?
- ✓ Dans l'affirmative, la protection en tant **qu'arrangement spécifique** à l'exclusion de chaque partie prise individuellement.

Fonction technique – aux arguments de la titulaire...

- La titulaire n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de cet argument, par exemple une preuve de l'implication du créateur dans le processus de conception.
- La division d'annulation ne peut identifier aucun **effort du créateur ayant eu une incidence pertinente sur l'apparence globale du produit**. L'aspect austère et les lignes simples, permettant d'obtenir une forme optimale du produit, indiquent plutôt le contraire.
- La titulaire n'a produit aucune preuve d'un produit utilisé dans lequel le dessin ou modèle contesté jouerait effectivement un rôle pertinent en ce qui concerne son apparence globale. Les exemples présentés de l'utilisation du dessin ou modèle dans différents produits sont plus hypothétiques que réels. La seule utilisation réelle du produit incorporant le dessin ou modèle contesté concerne [SPECIFY the product], exemple dans lequel tout effort visant à améliorer son apparence peut être exclu avec certitude parce que ce produit constitue une partie interne technique du système, hors de la vue de tous à l'exception des techniciens de maintenance.
- La titulaire a fait valoir que le modèle contesté ne constitue pas un monopole sur une solution technique, puisque de nombreuses autres alternatives pourraient être envisagées. **Toutefois, la jurisprudence indique que** le seul facteur de l'existence de formes alternatives ne doit pas conduire au rejet automatique de la demande au titre des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, du RDC, mais que **d'autres circonstances objectives pertinentes pour l'espèce doivent également être prises en considération** (08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 38).

Fonction technique – claim fully upheld

- Étant donné que le brevet présenté par la demanderesse explique la fonction technique de chacune des caractéristiques du dessin ou modèle, la titulaire aurait dû démontrer les considérations qui ont influencé le choix des caractéristiques au-delà de cette fonction technique. La simple allégation que de telles considérations existaient ne saurait suffire à cet égard.
- Dans ces conditions, et à la lumière des éléments de preuve produits par les parties, force est de constater que toutes les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle contesté ont été choisies de manière à créer un produit qui remplisse sa fonction. Aucune de ces caractéristiques n'a été choisie dans le but d'améliorer l'apparence du produit.
- La demanderesse a présenté des arguments convaincants étayés par des éléments de preuve, que la titulaire n'a pas réfutés.
- Le dessin ou modèle contesté est exclu de la protection en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du RDC dans la mesure **où il est exclusivement imposé par une fonction technique.**

Fonction technique – some features dictated by technical function

[La forme extérieure][Le motif de surface] n'est pas déterminé par la fonction technique. [EXPLIQUER]. Dès lors, vu que l'article 8, paragraphe 1, du RDC ne s'applique pas à toutes les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle contesté, la demande en nullité du dessin ou modèle contesté sur la base de ce motif doit être rejetée comme non fondée.

Comme le démontrent les éléments de preuve, la mesure dans laquelle [SPECIFY the product] lié au dessin ou modèle contesté n'est pas déterminée par la fonction technique est définie par [SPECIFY the contested design's features to which the exclusion does not apply]. Par conséquent, la division d'annulation va à présent apprécier [la nouveauté][et][le caractère individuel] du dessin ou modèle contesté dans cette mesure.

Slide finale

Directives de l'EUIPO <https://www.euipo.europa.eu/fr/manage-ip/guidelines>

Jurisprudence sur eSearch <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>

Dessins ou modèles <https://www.euipo.europa.eu/fr/designs/how-to-apply>

<https://www.euipo.europa.eu/fr>

[@EU IPO](#)

[EUIPO](#)

[EUIPO.EU](#)

THANK YOU



MERCI BEAUCOUP



Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre para L'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)



www.afripi.org