

Ce que la forme n'est pas – Exclusions de protection en droit de l'Union européenne

Julien SCICLUNA, Conseil en propriété industrielle, Associé du Cabinet Laurent & Charras, responsable du pôle « Marques – Dessins et Modèles ». Diplômé du DESS *Accords et Propriété Industrielle* du C.E.I.P.I., chargé de cours à l'Université Lyon II, à EM Lyon et au Centre Paul Roubier.

La protection de la forme en droit communautaire est un sujet d'étude maintenant ancien pour la jurisprudence et la doctrine, aux implications importantes pour le praticien et les entreprises. En effet, la forme, l'esthétique et l'ergonomie d'un produit sont des critères importants dans les choix opérés par les consommateurs et des éléments déterminants de son succès.

La présente contribution a pour objet, non pas le droit de l'Union européenne entendu comme un instrument d'harmonisation du droit des Etats membres, mais comme un système autonome et complet de droit de propriété intellectuelle. Dans sa fonction d'harmonisation, le droit de l'Union européenne touche à l'exercice des droits, alors que nous l'envisagerons sous l'angle de l'existence des droits¹. Ce système est encore en évolution, comme en témoigne la mise en place imminente du brevet européen à effet unitaire, mais par d'autres aspects, il est aujourd'hui établi et mature.

Il en va ainsi du droit des marques de l'Union européenne et, dans une moindre mesure, du droit des dessins et modèles communautaires. Même en droit d'auteur, la conjugaison de différentes directives combinée à une construction prétorienne de la Cour de Justice de l'Union Européenne indique clairement l'émergence d'un droit autonome.

L'adoption de ces textes en un temps relativement rapproché, leur interprétation intensive par le Tribunal et la Cour de Justice de l'Union Européenne aboutissent à une spécificité du système européen de la propriété intellectuelle, à savoir son unité.

Cela signifie, et nous le verrons plus tard, que les définitions données des droits sont aussi d'une grande cohérence.

Il nous semble que l'intérêt d'un sujet tel que la forme d'un produit, réside précisément dans la définition des droits qui peuvent y être attachés. Le praticien et l'opérateur économique tendent à perdre de vue ces définitions en cherchant à les adapter à ses besoins, au lieu de définir ses besoins en fonction de ce qui est défini et, partant, possible.

Nous avons souligné ci-dessus l'importance du design, de l'ergonomie et de l'esthétique dans la commercialisation des produits et des services. Nous vivons entourés d'objets divers porteurs de sens et auxquels nous attribuons diverses valeurs. Parmi ces valeurs, la valeur économique est bien entendu une valeur essentielle pour les opérateurs du marché et leur souhait de la voir protéger paraît de leur point de vue bien naturel. Or, il n'existe aucun instrument juridique en droit positif permettant à un opérateur économique d'appréhender,

¹ Voir sur cette distinction R. Kovar, « Liberté des échanges, droit de brevet et savoir-faire », *J-Cl. Brevets*, fasc. 4810.

de façon unitaire, la valeur économique du produit en lui-même. Il n'existe pas, par exemple, d'équivalent en droit de l'Union européenne, du *trade dress* américain qui peut être traduit par l'habillage du produit et qui va bien au-delà de l'action en concurrence déloyale dont nous sommes familiers.

De cette impossibilité d'une appropriation unique découle la volonté des opérateurs d'appliquer sur le produit concerné des droits dont la définition ne prend pas en compte l'usage qui en est projeté.

S'ensuit une jurisprudence abondante sur, non pas ce que ces droits sont, mais sur ce qu'ils ne sont pas ou ne devraient pas être².

Il existe bien entendu des tentatives légitimes des opérateurs économiques de protéger la valeur attachée à leurs produits, mais beaucoup de cas reflètent simplement leur volonté de protéger ou verrouiller un marché en tentant de détourner la finalité première de tel ou tel droit de propriété intellectuelle.

C'est en cela que les textes de l'Union européenne, suivis par la jurisprudence, ont adopté un certain nombre de garde-fous sous forme d'exclusions. L'objet de cette étude ne sera pas d'étudier dans le détail les conditions de protection des droits³. Notre propos sera d'examiner les exclusions propres à chaque droit, mais surtout comment celles-ci s'articulent entre elles afin de contenir chaque droit dans les limites de la définition qui lui est propre.

Il convient également de s'interroger à titre liminaire sur la notion de forme, au-delà de son acception usuelle, à savoir *l'organisation des contours d'un objet*⁴. L'interrogation est d'autant plus légitime que l'on sent immédiatement que l'objet de notre propos englobe et dépasse cette définition. Ainsi, l'article 3, a) du Règlement⁵ sur les dessins et modèles communautaires définit le dessin ou modèle comme *l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit*, alors que l'article 4 du Règlement⁶ sur le Marque de l'Union Européenne indique que *la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit* est susceptible de constituer un signe apte à être une marque. Il est évident que forme et apparence diffèrent, nous y reviendrons. De même, la forme du conditionnement est une donnée objective, alors que l'emballage renvoie à une image plus large et en partie subjective car elle englobe habituellement d'autres éléments signifiants tels que logotypes, marques ou graphismes..

Nous limiterons notre propos à la forme comprise comme un objet en trois dimensions, un objet ou un produit auquel les droits vont s'appliquer. Nous n'aborderons donc pas l'objet en deux dimensions ou la représentation en deux dimensions de l'objet en trois dimensions⁷. La forme tridimensionnelle est ainsi le « support » idéal, voire le seul, pour une rencontre, un croisement de l'ensemble des différents droits susceptibles d'exister sur un même objet.

² Voir par exemple P. Martini-Berthon, « La marque tridimensionnelle : vers l'émergence d'un droit nouveau ? », *Propriété Industrielle*.2012, n°10 étude 16 ou A. Berthet & E. Berthet, « La marque tridimensionnelle : mythe ou réalité ? », *Propriété Intellectuelle*, 2016, n° 61.

³ Sujet qui, nous semble-t-il, sera amplement traité par les autres contributions.

⁴ www.larousse.fr

⁵ Règlement (CE) N° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

⁶ Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié).

⁷ Voir sur ce point CJCE, 22 Juin 2006, aff. C-25/05 P, August Storck KG c/ OHMI, pt 29.

Il convient dans un premier temps de rappeler la définition de chaque droit et d'examiner la *ratio legis* de leur coexistence (I). Dans un second temps, nous porterons notre attention sur les exclusions qui viennent préciser, en creux, ces définitions (II).

I. Ce qui existe et coexiste

A. Définitions et fonctions des droits

Au sein du corpus européen, nous distinguerons les droits protégés par un titre délivré par une administration centrale, des droits d'auteur, qui, comme chacun le sait, ne nécessitent pas le recours à aucune formalité particulière.

Nous rappellerons ici les définitions données par la Cour de justice de l'objet spécifique des différents droits par référence à leur fonction essentielle.

1. Titres européens.

Nous classons sans difficulté dans cette catégorie la marque de l'Union Européenne et les dessins et modèles européens. Par ailleurs, nous nous permettons d'anticiper sur la mise en œuvre des textes sur le brevet européen à effet unitaire, car même si l'Office européen des brevets n'est pas un organisme relevant de l'Union, il n'en reste pas moins que le brevet à effet unitaire qu'il validera sera un nouveau titre autonome en application de textes de l'Union européenne. En effet, ce nouveau titre sera délivré par l'Office européen des brevets en application des Règlements (UE) n° 1257/2012 et n° 1260/2012 ⁸. On peut donc légitimement parler d'un droit existant en vertu du droit de l'Union européenne.

a. Marques de l'Union européenne. Constitue une marque tout signe apte à « *distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* », sous réserve de sa capacité à être représenté de façon intelligible sur le Registre des marques de l'Union Européenne. On relèvera incidemment que le texte ne vise pas la forme en tant que telle, mais uniquement « *la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit* ».

La marque a deux fonctions de base qui sont l'exclusivité et la garantie d'identité d'origine, la seconde étant prépondérante et la conséquence de la première, car sans exclusivité le lien avec le consommateur ne peut pas exister. Ces fonctions de base ont ensuite été complétées par d'autres fonctions se rapportant d'avantage à la valeur commerciale de la marque.

« Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres

⁸ Voir E. Waage, « Protection unitaire par brevet – brevet européen à effet unitaire », *J-Cl Brevets*, fasc. 4440.

fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité⁹ »

- b. Dessins et Modèles communautaires.** L'article 3, a) du Règlement définit le dessin et modèle comme « *l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation* ».

La Cour de Justice de l'Union Européenne envisage l'objet spécifique du droit comme étant constitué par « *la faculté pour le titulaire (...) de s'opposer à la fabrication par des tiers, aux fins de la vente sur le marché intérieur ou de l'exportation, de produits incorporant le modèle ou d'empêcher l'importation de pareils produits qui auraient été fabriqués sans son consentement* »¹⁰.

- c. Le brevet** porte enfin sur une invention technique qui répond à certains critères très stricts. En cette matière, la Cour définit l'objet spécifique par rapport à sa fonction essentielle qui est « *notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation des produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon* »¹¹.

2. Droit d'auteur

Bien qu'il soit difficile d'évoquer le droit d'auteur au niveau européen, l'harmonisation étant incomplète, l'on assiste à l'émergence de définitions, élaborées par le législateur, de certaines règles (la durée du droit) et, par le Juge, de certains concepts conduisant à la naissance à un droit de plus en plus unitaire.

Pour les arts appliqués ou la forme de manière générale, la pierre angulaire de cette construction a été l'article 17 de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, qui consacre en droit européen le cumul de protection, exemple type de la coexistence de droits concurrents sur un même objet : « *Un dessin ou modèle ayant fait l'objet d'un enregistrement dans ou pour un État membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre* ».

Dans un arrêt important, la CJUE a affirmé la possibilité d'un cumul entre le droit des dessins et modèles et d'autres droits, dont le droit d'auteur, et ce, que le dessin et modèle soit

⁹ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c. Bellure, pt 58, *Propr. industr.* 2009, n° 9, comm. 51, A. Folliard-Monguiral.

¹⁰ CJCE, 5 oct. 1988, aff. C 238/87, Volvo.

¹¹ CJCE, 31 oct. 1974, aff. C 15/74, Centrafarm v/ Sterling Drug.

ou non en vigueur à condition que l'on soit encore dans la période de protection instaurée par la directive 93/98 sur la durée des droits et que la création en cause soit originale au sens du droit d'auteur¹². Autrement dit, un droit peut « renaître » à condition d'avoir déjà été déposé comme modèle. Ce droit renaît en vertu du texte communautaire, raison pour laquelle nous considérons qu'il a sa place dans notre étude.

Il s'agit d'une décision capitale pour le secteur des arts appliqués et, tout particulièrement, dans le domaine du *design* de décoration et d'ameublement. En effet, nombre de ses acteurs cherchent à « prolonger » leurs droits sur les pièces à succès, soit par le droit d'auteur, soit, comme on le verra, par le droit des marques.

On rappellera enfin que l'objet spécifique du droit d'auteur vise à assurer à son titulaire le droit exclusif d'exploiter son œuvre et d'exiger des redevances¹³.

B. *Ratio Legis* de la coexistence

Chacun des droits évoqués dispose d'une définition et d'une ou plusieurs fonctions qui lui permettent de s'appliquer à tout ou partie de la forme tridimensionnelle. Dans certains cas, la concomitance de ces droits est prévue par les textes, comme pour le cumul de protection entre le droit spécifique des modèles et le droit d'auteur. Toutefois, dans les autres cas, cette coexistence est empirique et découle de la volonté du titulaire.

C'est dans ces derniers cas que la complémentarité des droits peut tourner à leur concurrence et nécessiter des aménagements afin d'éviter des utilisations *contra legem*¹⁴.

Le législateur communautaire a donc prévu des exclusions qui, en dehors de tout examen relatif aux critères de protection, excluent de la protection certaines formes et cela afin de protéger la cohérence du système.

La forme esthétique est exclue du droit des brevets et, dans une certaine mesure, du droit des marques. Quant à la forme fonctionnelle, voire utilitaire, elle est totalement exclue du droit des marques, des dessins et modèles et du droit d'auteur.

Toutefois, le principal droit visé, avec une sévérité accrue, est le droit des marques, compte tenu de sa nature perpétuelle¹⁵ : « *Si le régime de la protection des marques était utilisé afin d'allonger l'exclusivité sur les biens immatériels – tels que les dessins et modèles, les inventions ou les œuvres protégées par les droits d'auteur – qui sont en principe protégés pour une durée limitée, cela remettrait en cause les prémisses qui sous-tendent la protection des marques* »¹⁶.

¹² CJUE, 27 janv. 2011, aff. C-168/09, Flos SpA c/ Semeraro Casa e Famiglia SpA. Voir C. Caron, « A propos du cumul en droit communautaire du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles », *CCE* 2011, n°4, comm. 33.

¹³ Voir par ex. CJUE, 4 oct. 2011, aff. C-403/08, Football Assoc. Premier League.

¹⁴ Voir sur le sujet, P. Martini-Berthon, préc.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Concl. Av. gén. M. Szpunar, 25 mai 2016, aff. C-30/15 P.

Il y a selon nous une différence fondamentale entre les exclusions qui ont pu être prévues par les textes et les conditions de protection attachées aux droits eux-mêmes, tels que le caractère distinctif¹⁷, le caractère propre en droit des dessins et modèles, l'originalité en droit d'auteur ou bien encore l'activité inventive en droit des brevets. Cette différence tient au fait que dans un cas l'exclusion protège le système en lui-même, assure sa cohérence, et dans l'autre protège les utilisateurs du système en fixant des conditions à la constitution de droits exclusifs. La citation ci-dessus de l'avocat général Szpunar ne dit pas autre chose¹⁸.

II. Exclusions, ce que les droits ne sont pas

On peut soutenir que les exclusions à la protection des droits de propriété littéraire et artistique ou industrielle prévues par les textes ont notamment pour objet de s'assurer qu'un droit donné ne puisse pas être détourné de sa fonction essentielle afin de rechercher une protection, un avantage, normalement dévolu à l'objet spécifique d'un autre droit.

Il ne faut pas perdre de vue que l'objet du droit est la chose incorporelle (brevet, marque, dessins et modèles...) et non le produit auquel ces droits s'appliquent. Les opérateurs économiques ont parfois tendance à oublier cela et cherchent, à travers une interprétation extensive des droits, à s'approprier le produit lui-même.

Nous examinerons ces exclusions du point de vue de la forme esthétique (A), puis de celui de la forme fonctionnelle (B).

A. La forme esthétique

Par forme esthétique nous entendons la forme non fonctionnelle, ornementale, mais pas nécessairement la forme empreinte de recherche esthétique ou d'originalité. C'est en droit des marques et droit des brevets que cette forme soulèvera des difficultés.¹

1. Droit des marques

Sont concernées les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous e) du Règlement sur la marque de l'Union européenne, à savoir l'exclusion des signes constitués exclusivement par la forme *imposée par la nature même du produit* (7, §1, e, i) ou *qui donne une valeur substantielle au produit* (7, §1, e, iii).

Nous n'aborderons pas ici la question du caractère distinctif, ce motif d'exclusion ayant été qualifié « *d'obstacle préliminaire*¹⁹ » et la question du caractère distinctif de ces formes est indifférente à leur rejet : « *Il est totalement vain - outre que c'est contraire à l'économie de la directive- de se demander si des formes présentant ces caractéristiques ont ou non des vertus*

¹⁷ Voir sur ce point S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, « Les limites de la protection des formes par le droit des marques », *Propriété industrielle*, 2013, n°5, étude 4.

¹⁸ Egalement « *La justification de ce dispositif ressort des prémisses axiologiques du régime de la protection des marques* », *Concl. Av. gén. M. Szpunar, préc.*, pt. 30.

¹⁹ Voir S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, *préc.*, n° 6.

distinctives »²⁰. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces obstacles ne peuvent pas être surmontés par l'usage.

L'adverbe *exclusivement* s'applique tant à la notion de forme imposée par la nature qu'à celle de valeur substantielle. Il convient de lui donner une interprétation commune²¹ propre à assurer son efficacité au système et à l'économie de cet article qui a pour objectif « *de maintenir dans le domaine public les caractéristiques essentielles du produit concerné qui se reflètent dans sa forme* »²².

La notion d'exclusivité implique que toutes les caractéristiques essentielles du signe concerné soient identifiées, en se fondant sur l'impression globale produite par ce signe, et en écartant la présence d'éléments arbitraires mineurs²³. Cette appréciation devra être conduite de manière objective en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et non principalement de la perception du signe par le public cible.

- a) **La forme imposée par la nature même du produit** (7, §1, e), i) du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017). Il s'agit de la forme naturelle du produit ou, autrement dit, d'une marque qui « s'auto-désigne », le signe se confondant avec l'aspect du produit, ou une partie de ce produit, visé au dépôt.

Mais la CJUE a étendu l'application de cet article en estimant que ces dispositions devaient frapper de nullité non seulement la forme naturelle du produit ou la forme imposée par la réglementation, mais aussi les formes *dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit*²⁴, l'existence de formes alternatives sur le marché important peu : « *En effet, l'enregistrement d'un tel signe en tant que marque peut restreindre la possibilité d'introduire des produits concurrents sur le marché* »²⁵.

La notion de *fonctions génériques* a été qualifiée « d'ambiguë » et un auteur propose la définition suivante : « *la finalité pratique en vue de laquelle le type de produit, auquel appartient la forme revendiquée, est acheté*²⁶ ». L'avocat général Szpunar ne dit pas autre chose lorsqu'il se réfère aux « caractéristiques utilitaires » du produit, en les distinguant des caractéristiques techniques²⁷.

²⁰ Concl. Av. gén. M. Ruiz-Jarabo Colomer, aff. Philips, C-299/99, pt. 17. Voir aussi CJCE, 8 avr. 2003, aff. C-53/01, C-54/01, et C-55/01, Linde, pt 44-45.

²¹ Voir S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, préc., n°22.

²² Concl. Av. gén. M. Szpunar, préc., pt. 53.

²³ Voir CJUE 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego Juris c.OHMI, pt. 68 à 70, et du 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck, pt 21.

²⁴ CJUE 18 sept. 2014, préc., pt. 25.

²⁵ Concl. Av. gén. M. Szpunar, aff. Stokke/Hauck, C-205/13, pt. 31 à 33.

²⁶ A. Folliard-Monguiral, « CJUE, arrêt Tripp Trapp : la vulnérabilité inhérente aux marques tridimensionnelles », *Propri. industr.* 2014, n°10, comm. 70.

²⁷ Concl. Av. gén. M. Szpunar, 22 juin 2017, aff. Louboutin, C-163/16, pt 53.

On peut voir dans cette exclusion un moyen d'éviter qu'un monopole ne soit acquis sur une forme utilitaire non brevetable ou qui ne peut pas, par manque de caractère propre, être valablement déposée comme dessin ou modèle, voire qui est tombée dans le domaine public.

- b) **La forme qui donne une valeur substantielle au produit** (7, §1, e), iii) du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017). Cette exclusion dessine la limite du droit des marques avec le droit d'auteur, mais pas nécessairement avec le droit des dessins et modèles qui n'implique pas nécessairement une recherche esthétique. L'objectif est « d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption »²⁸. La référence au droit d'auteur est explicite et cette exclusion trouve tout naturellement à s'appliquer dans le domaine du *design*.

Le critère déterminant sera de savoir si l'acte d'achat, la valeur marchande du produit, est conditionné avant tout par son apparence esthétique²⁹. Autrement dit, est-ce que le consommateur recherche dans le produit ses fonctionnalités ou son esthétique qui a alors une valeur autonome ?

Bien entendu, cette question dépend du type de produit en cause. Ainsi, la taille d'un diamant est inséparable de sa valeur marchande et cette forme ne pourrait servir de marque pour désigner des articles de joaillerie en classe 14. *A contrario*, la forme d'une agrafeuse, sauf exception notable, ne dépassera pas la valeur attachée à sa fonction, agraffer.

Cette appréciation devrait être objective et considérer la forme en elle-même, sans tenir compte de la notoriété du produit fruit des efforts de son titulaire. D'ailleurs, le produit pourra être recherché pour d'autres fonctionnalités ou qualités, mêmes essentielles ; il suffira que la forme ait une valeur autonome pour encourir la nullité³⁰.

On peut ici signaler le très intéressant arrêt de la Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange qui approuve au visa de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii) de la Directive 2008/95/CE le rejet d'une marque norvégienne consistant en la représentation de sculptures d'un artiste connu, mais dont l'œuvre est tombée dans le domaine public. Les marques en question désignaient notamment des produits des classes 6 et 19 tels des monuments funéraires, ou des articles de joailleries en classe 14³¹ : « Il convient de rappeler que la disposition concernée vise à exclure l'octroi d'un monopole sur **les caractéristiques extérieures du produit qui sont essentielles pour son succès sur le marché** et, ainsi, à éviter que la protection de la

²⁸ TUE, 6 oct. 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen, pt. 65.

²⁹ A. Folliard-Monguiral, « arrêt Band & Olufsen : trop beau pour être une marque ? », *Propr. industr.* 2011, n°12, comm. 90.

³⁰ *Ibidem*, pt. 77.

³¹ Cour AELE, 6 avr. 2017, aff. E-5/16, Vigeland

marque ne soit utilisée pour obtenir un avantage déloyal, c'est-à-dire un avantage ne résultant pas d'une concurrence fondée sur le prix et sur la qualité »³².

2. Droit des brevets

L'article 52(2)b) de la Convention sur le brevet européen exclut du champ du brevet les *créations esthétiques*. La disposition est en parfaite adéquation avec l'exigence visée au (1) du même article précisant que l'invention relève d'un *domaine technologique*.

De manière intéressante, on constate un raisonnement proche de celui qui prévaut pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous e) du Règlement 2017/1001, à savoir que si la revendication décrit plusieurs caractéristique de l'objet, dont l'une est esthétique, mais les autres non, alors il ne s'agit pas d'une création esthétique en tant que telle³³.

Pour que la demande soit rejetée, le droit des brevets exige que toutes les caractéristiques de la revendication aient trait à des effets esthétiques³⁴.

On a vu qu'au visa de l'article 7, §1, e), iii) du Règlement 2017/1001, il suffit qu'une caractéristique essentielle de la forme soit esthétique pour entraîner le rejet, alors même que le produits est recherché pour d'autres caractéristiques³⁵.

B. La forme fonctionnelle

La forme fonctionnelle est l'apanage du brevet et, très logiquement, les textes excluent sa protection au titre du droit des marques et des dessins et modèles. En droit d'auteur, la jurisprudence européenne est pauvre sur ce point, mais on peut estimer que les solutions dégagées en droit des dessins et modèles s'appliquent *mutatis mutandis*. Nous examinerons successivement l'exclusion et sa portée, puis la question de la forme alternative.

1. Principe et appréciation

a) Droit des marques de l'Union européenne

L'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du Règlement UE 2017/1001 exclu de la protection les signes constitués exclusivement *de la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique*.

³² Concl. Av. gén. M. Szpunar, 22 juin 2017, aff. Louboutin, C-163/16, pt 71.

³³ OEB, Ch. rec., 21 juin 1993, T 0686/90, Lichtdurchlässiges Baeuelement c. HETTLING-DENKER.

³⁴ OEB, Ch. rec., 27 mars 2015, T 0617/11.

³⁵ Trib. UE, 6 oct. 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen.

Cet article s'oppose donc « à l'enregistrement de toute forme constituée exclusivement dans ses caractéristiques essentielles par la forme du produit techniquement causale et suffisante à l'obtention du résultat technique visé »³⁶. Il est à nouveau fait référence aux caractéristiques essentielles de la marque telle qu'elles ressortent de l'examen de son impression d'ensemble.

Dès lors, la présence d'un élément ornemental, arbitraire, suffira à écarter le grief de fonctionnalité : « La forme de produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme »³⁷. On relèvera que cet élément arbitraire doit être *majeur* et jouer un rôle *important* ou dominer l'impression d'ensemble et outrepasser la caractéristique fonctionnelle.

La forme ne doit pas être la conséquence d'une fonction, mais avoir été choisie pour exercer cette fonction³⁸. A la suite de l'arrêt *Rubiks Cube*³⁹, il a été proposé que l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) s'applique non seulement à la forme qui contribue à un résultat technique en elle-même, mais aussi aux formes qui contribuent à un tel résultat suite à une interaction avec d'autres caractéristiques étrangères à la marque elle-même⁴⁰. Cette approche doit être approuvée car elle est conforme à l'objectif poursuivi par le texte, à savoir l'absence d'appropriation, même indirecte, d'une solution technique par le droit des marques.

Cela est cohérent avec l'obligation d'apprécier les caractéristiques essentielles d'une forme au regard de la fonction technique du produit concret concerné⁴¹. En effet, l'appréciation des seules pièces du dépôt ne permet pas nécessairement de déterminer la finalité fonctionnelle de telle ou telle caractéristique de la marque. Cette appréciation *in concreto* ne doit pas prendre en compte le consommateur moyen, mais être menée par le juge de façon objective⁴².

b) Droit des dessins et modèles de l'Union européenne

L'article 8, paragraphe 1 du Règlement (CE) N° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires exclut de la protection *les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique*.

Comme pour les marques, nous retrouvons l'adverbe *exclusivement*, mais nous verrons que sa portée n'est pas la même. En effet, le texte vise les dessins et modèles industriels, les considérants du Règlement employant l'expression *d'esthétique industrielle*.

D'ailleurs, nous préciserons que la finalité technique du produit est indifférente : seul compte le résultat technique induit par la forme, ce qui est cohérent avec la notion *d'esthétique industrielle*. Une solution inverse conduirait à condamner la plupart des modèles déposés⁴³.

³⁶ Trib. UE, 12 nov. 2008, aff. T-270/06, . *Lego Juris c. OHMI*, pt. 43.

³⁷ CJUE, 14 sept. 2010, *Aff. Lego Juris/OHMI*, C-48/09, pt. 52.

³⁸ TUE, 24 nov. 2014, aff. T-450/09, *Simba Toys/OHMI*, pt. 53.

³⁹ CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15, *Simba Toys/OHMI*.

⁴⁰ C. Le Goffic et P. Massot, « Arrêt Rubik's Cube : le casse-tête du problème et de sa solution technique », *Propr. Industr.* 2017, n° 1, comm. 4.

⁴¹ CJUE, 14 Septembre 2010, aff. C-48/09, *Lego Juris/OHMI*, pt. 72.

⁴² *Ibid.*

⁴³ J.P. Gasnier, « De l'un multiple ou du nécessaire à l'arbitraire ? Questions sur le critère de la multiplicité des formes », *Propr. industr.* 2013, n° 4, comm. 27.

Il ressort clairement des mêmes considérants que les dessins et modèles n'ont pas une finalité esthétique : « *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* »⁴⁴.

Si le modèle n'est pas esthétique, il n'est pas fonctionnel, ce qui peut laisser songeur⁴⁵. La comparaison avec les dispositions analogues en droit des marques éclaire cette ambiguïté. L'article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du Règlement 2017/1001 vise **la forme** alors que la disposition en droit des dessins et modèles vise **l'apparence**. Cette apparence se traduit par une impression d'ensemble de laquelle il faut **exclure** les éléments induits par la fonction, mais aussi d'autres éléments tels que les aspects imposés par le type de produit ou ceux résultant d'un art antérieur saturé. C'est une démarche négative, ce qui reste est ce qui sera protégé.

Ainsi, la Chambre de recours de l'EUIPO a-t-elle pu affirmer qu'il n'y avait pas d'objection à accorder la protection à un dessin ou modèle dont l'impression d'ensemble est déterminée pour une large part, mais non exclusivement, par la fonction technique⁴⁶. En droit des dessins et modèles, une large part peut être fonctionnelle, alors qu'en droit des marques, le signe échappe à l'exclusion uniquement s'il présente un aspect arbitraire majeur jouant un rôle important.

Le niveau de fonctionnalité n'est donc pas le même, ce qui est cohérent avec la finalité de chaque droit, mais aussi avec le fait que le modèle n'est pas perpétuel, à la différence de la marque. Aussi, le droit spécifique protège un acte de création, un apport non technique, alors que la marque a d'autres fonctions. Dès lors, la présence, même restreinte, d'un tel apport valide le titre.

Toutefois, l'intention créatrice, critère subjectif, n'a pas à être prise en compte, la question devant au contraire être appréciée de façon objective⁴⁷. Il a été un temps soutenu que cette appréciation se faisait par référence à un « observateur raisonnable⁴⁸ », ce qui faisait « cohabiter » sur un même objet, l'utilisateur averti et l'observateur raisonnable, ce qui n'était pas très heureux. La Chambre de recours⁴⁹ procède désormais à une appréciation objective, mais sans référence à l'observateur raisonnable, approuvée en cela par les conclusions du 19 octobre 2017 de l'Avocat général dans une affaire *Doceram*⁵⁰ qui tranchera la question de la

⁴⁴ Règlement (CE) N° 6/2002 du 12 déc. 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, considérant n° 10.

⁴⁵ J.P. Gasnier, préc.

⁴⁶ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 22 oct. 2009, aff. R-690/2007, Lindner Recyclintech GmbH / Franssons Verkstäder AB, pt. 33 : « *For that reason there is no objection in principle to granting design protection to industrial products whose overall appearance is determined largely, but not exclusively, by functional considerations* ».

⁴⁷ *Ibidem*, pt. 36.

⁴⁸ *Ibidem*, pt. 36, voir aussi EUIPO, 3^{ème} ch. Rec., 12 nov. 2009, aff. R-114/2007, Dr Oetker Polska Sp. Z.o.o./ Zakład Produkcyjno-Handlowy.

⁴⁹ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 12 févr. 2015, aff. R-998/2013, Austrotherm GmbH/Termo Organlika Sp.

⁵⁰ Concl. AG, 19 oct. 2017, aff. C-395/16, pt. 53, Doceram/Ceram Tec : « *Il est, selon moi, essentiel que les autorités compétentes puissent se prononcer sur la base d'éléments d'appréciation non pas subjectifs, mais neutres et dénués de risque de partialité* ».

multiplicité des formes en droits des dessins et modèles. Dès lors, il convient à présent d'examiner ce critère.

2. Critère de la multiplicité des formes

Le principe est connu : l'existence de formes alternatives réalisant la même fonction permettrait de valider la forme considérée, même si elle est *exclusivement fonctionnelle* selon les critères propres à chaque droit.

En droit des marques, la Cour a rapidement tranché en sens contraire dans son arrêt *Philips*, affirmant que « *la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement*⁵¹ ». Cette solution est depuis réaffirmée avec constance en droit des marques⁵².

En droit des modèles, la question n'est pas tranchée et se nourrit notamment de la différence des termes utilisés pour exprimer ces exclusions en droit des marques et en droit des dessins et modèles. Pour le premier, la forme doit être « *nécessaire* », alors que pour le second elle est « *imposée* », ce qui implique qu'il n'existe aucune alternative : « *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* »⁵³.

La décision *Lindner* de la Chambre de recours de l'EUIPO est venue fermement condamner ce raisonnement en affirmant que le Règlement dénie la protection aux caractéristiques de l'apparence d'un dessin ou modèle qui sont exclusivement dictées par la fonction technique, même si ce résultat technique peut être atteint par d'autres moyens⁵⁴. Il s'agit d'une application de la théorie dite des « contours » qui veut qu'on s'attache à déterminer si la forme est séparable de la fonction, sans considération pour les formes alternatives.

Quelques décisions de la Chambre de recours, notamment la décision *Austrotherm*⁵⁵, ont pu faire croire que ce raisonnement était remis en cause, la Chambre semblant prendre en considération l'existence de solutions alternatives pour valider un modèle⁵⁶. Il était donc souhaitable que la Cour se prononce sur ce point.

C'est le mérite des conclusions de l'Avocat général M. Saugmandsgaard Øe de venir clarifier cette question en écartant le critère dit de la multiplicité des formes et en ayant recours à la notion de *libre arbitre du créateur*. En effet, comme cela a déjà été souligné, la question n'est pas de savoir s'il existe des formes alternatives, mais de déterminer pour chaque forme si elle est asservie à la fonction⁵⁷. Il affirme ainsi : « *Dès lors, il est, selon moi, compatible avec le libellé*

⁵¹ CJUE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, pt 84.

⁵² CJUE, 14 sept. 2011, aff. C-48/09, *Lego Juris AS/OHMI*, voir par ex., P. Greffe, « La CJUE condamne à nouveau le critère dit de la multiplicité des formes », *Prop. industr.* 2011, n° 3, comm. 25.

⁵³ Conclusions Av gén. M. Ruiz-Jarabo Colomer, aff. C-299/99, *Philips*, pt. 34.

⁵⁴ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 22 oct. 2009, préc.

⁵⁵ OHMI, 3^{ème} ch. Rec., 12 févr. 2015, préc.

⁵⁶ J.P. Gasnier, « *Résurrection du critère de la multiplicité des formes à l'OHMI* », *Prop. industr.* 2016, n° 3, comm. 21 ; P. Candé, « *Chronique Droit des dessins et modèles* », *Prop. Intell.*, Octobre 2015, n° 57, *Chronique*.

⁵⁷ JP Gasnier, « *De l'un multiple ou du nécessaire à l'arbitraire ? Questions sur le critère de la multiplicité des formes* », préc..

du considérant 10 du règlement no 6/2002 d'interpréter son article 8, paragraphe 1, en ce sens qu'il vise non pas les cas où les caractéristiques en cause sont l'unique moyen de remplir la fonction technique d'un produit, mais les cas où la nécessité d'atteindre cette fonction est le seul facteur qui explique l'adoption desdites caractéristiques »⁵⁸.

La théorie des contours est clairement adoptée, le critère étant de savoir s'il y a eu *ajout* à la fonction technique, traduisant ainsi le libre arbitre du créateur. L'approche est à nouveau distincte du droit des marques où la notion de libre arbitre est indifférente et souligne bien la fonction du modèle qui est de permettre à son titulaire de tirer avantage de sa création. Ce raisonnement doit être approuvé.

Nous avons tenté de montrer, à travers les exclusions de protection relatives à la forme que celle-ci, paradoxalement, peut être protégée, mais qu'il convient de toujours avoir présentes à l'esprit la définition, la fonction et la finalité des droits que l'on utilise.

A défaut, le titulaire des droits s'expose au risque de fonder une stratégie juridique sur de mauvaises bases, et ce, d'autant plus que l'absence d'examen substantiel en droit des dessins et modèles communautaires, et donc l'enregistrement presque systématique du titre convoité, peut donner l'illusion d'une protection.

L'adoption de définitions et d'interprétations communes aux deux titres communautaires que sont la marque de l'Union européenne et le dessin et modèle communautaire est bien venue. Toutefois, le raisonnement par analogie adopté par l'Avocat général dans ses conclusions⁵⁹ dans l'affaire *Ceramtec* ne doit pas conduire ensuite à un renforcement du critère de fonctionnalité dans le domaine des dessins et modèles communautaire au risque de perdre de vue la finalité *industrielle* du droit.

⁵⁸ Concl. AG CJUE, 19 oct. 2017, aff. C-395/16, Doceram/Ceram Tec, pt. 29.

⁵⁹ *Ibidem*, pt 43 : « Enfin, je souligne que l'interprétation ici préconisée présente l'avantage d'être cohérente avec la jurisprudence ayant été dégagée par la Cour dans le domaine des marques ».