

Les marques et les dessins et modèles

Par Marie ROULLEAUX DUGAGE

Directrice du département des Marques, dessins et modèles de l'INPI

La marque et le « dessin et modèle » sont deux titres de propriété industrielle ayant en commun la particularité d'interagir avec les consommateurs. La marque sert à désigner un produit ou un service. Elle véhicule une image conçue par l'entreprise et destinée à déclencher l'acte d'achat. De son côté, le *design* d'un produit, protégé par le « dessin et modèle », permet au public de porter son choix sur celui dont l'esthétique est la plus agréable. Le signe qui identifie le produit ainsi que son apparence visuelle orientent le consommateur et l'incitent à opérer un choix parmi la multitude de biens de consommation présentés à la vente. Que protègent exactement ces deux titres, comment obtenir une protection en France et à l'étranger, quels droits et obligations pour leur propriétaire ?

C'est en 1932 que Ole Kirk Christiansen, charpentier-menuisier danois, crée une entreprise de jouets et de briques à picots en bois. Ainsi naquit LEGO, la marque de jouets plébiscitée par les parents et adorée des filles et des garçons. Dès lors, la marque a traversé les générations avec entrain. Depuis 1949, ce sont six mille milliards de briques ou d'éléments qui sont vendus dans le monde, assemblés par trois cents millions d'enfants pour construire fermes d'animaux ou bateaux de pirates... Selon le classement de Brand Finance 2017, LEGO est la marque de jouets la plus « chère » au monde, avec une valeur estimée de 7,6 milliards de dollars. La marque devance, de très loin, tous ses concurrents dans le secteur du jouet⁽¹⁾.

Nous constatons qu'aujourd'hui, la force d'une entreprise est moins dans sa capacité à fabriquer que dans les marques et les modèles déposés qu'elle détient, car ce sont eux que le client achète. Leur capacité à séduire le consommateur participe de la valeur de l'entreprise.

Alors que faut-il protéger : le nom, l'aspect, la forme ? Comment et sous quelles conditions ? Quels droits découlent de cette protection ?

Quel titre pour quelle protection ?

Un horloger lance un modèle de montre à aiguilles inversées. Pour protéger ce produit, il en dépose le modèle en 2020⁽²⁾. Il a bien compris que l'objet de cette protection vise les éléments visibles du cadran et du boîtier, leur *de-*



sign. Puis, pour indiquer que la montre provient de ses ateliers et garantir aux consommateurs qu'il en contrôle la qualité, il appose à l'intérieur du cadran la marque qu'il a pris soin de protéger en 2017⁽³⁾.

Voici l'illustration de la façon dont une entreprise peut protéger les différents éléments d'un produit nouveau avant son lancement sur le marché.

La marque sert à désigner un produit (ou un service). Elle véhicule une image, délivre un message conçu par l'entreprise et est destinée à déclencher l'acte d'achat. De façon analogue, le *design* d'un produit permet au public de porter son choix sur celui dont l'esthétique est la plus agréable. Le signe qui identifie le produit ainsi que son apparence visuelle orientent le consommateur et l'incitent à opérer un choix parmi la multitude de biens de consommation présentés à la vente.

Comment définir la marque et le dessin et modèle et de quoi sont-ils constitués ? La marque est un signe distinctif apposé sur un produit ou désignant une prestation de service. Ce signe peut prendre des formes variées :

- un mot, un nom, un slogan, des lettres, des chiffres : IKEA, DIOR, TOUT LE MONDE SE LÈVE POUR DANETTE, N°5, 1664...

(1) WATIN AUGOUARD J. (2018), « LEGO. Un langage universel », *La Revue des marques*, n°103.

(2) *Dessin et modèle*, n°2020-1975 04 du 5 mai 2020.

(3) Marque n°4403729, titulaire M. Fréhet (BOPI 18/10).

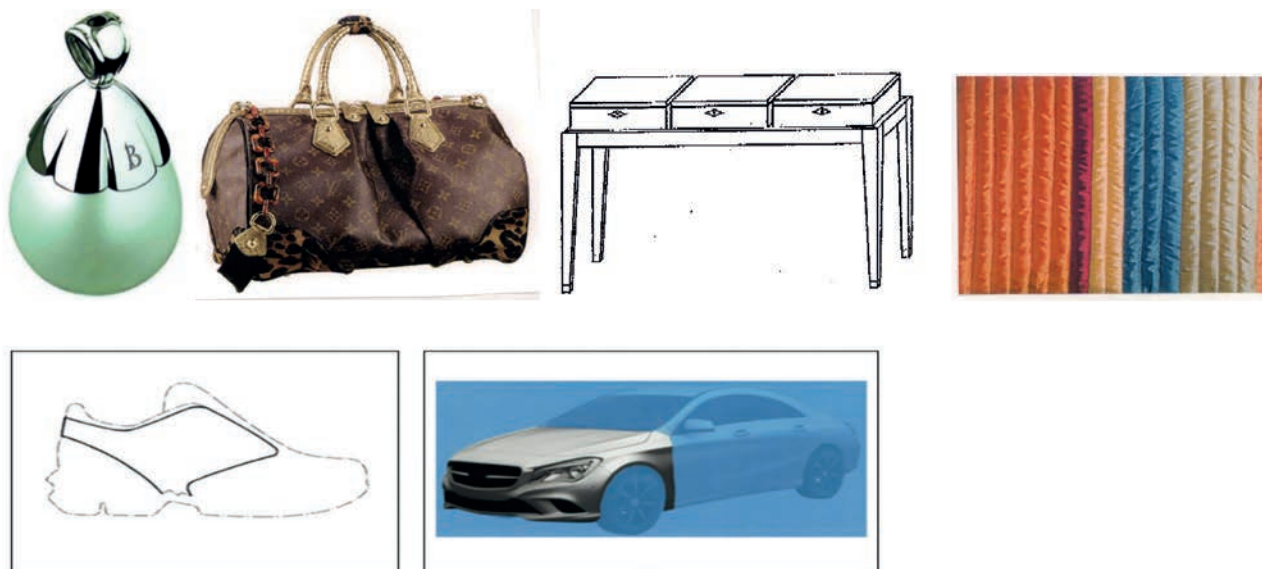


Figure 1 – Source : EUIPO. Communication commune sur les dessins et modèles du 15 mai 2018.

- un élément figuratif ⁽⁴⁾:



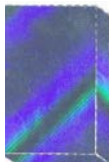
- des couleurs ⁽⁵⁾ :



- une forme ⁽⁶⁾ :



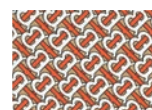
- un hologramme :



- une marque de position (le signe est situé à un endroit précis du produit) :



- une marque de motifs (ensemble de motifs répétés de façon régulière) ⁽⁷⁾:



- des marques sonores, de mouvement ou multimédia sont déposées depuis l'entrée en vigueur de la loi PACTE (consulter, par exemple, les marques n°4624208 ou 4627583 sur la base de données data.inpi.fr).

Lors du dépôt, on prendra soin de désigner les produits ou services pour lesquels la protection est demandée. La marque est protégée pour les produits et services revendi-

qués et ceux qui leur sont similaires. Ainsi, peuvent coexister des marques qui revendent des produits différents. C'est le cas des marques MONTBLANC respectivement protégées pour des stylos et pour des crèmes dessert, par des entreprises distinctes.

Le dessin et modèle, quant à lui, protège l'apparence visible d'un objet industriel ou artisanal (ou d'une partie de cet objet), caractérisé par ses lignes, contours, couleurs, forme, texture ou par son ornementation.

Le dessin (en 2D) ou le modèle (en 3D) reproduit l'objet ou la partie de l'objet qui détermine la protection (à titre d'exemples, voir la Figure 1 ci-dessus).

Tous les secteurs industriels sont concernés.

Plus de quatre-vingt-dix mille marques françaises sont déposées chaque année. Les secteurs les plus représentés sont les affaires, la publicité, la formation, les services techniques et scientifiques ou de télécommunication, l'habillement, le matériel électronique ou la restauration.

Les dessins et modèles – en volume plus réduit : cinq à six mille par an – attirent les secteurs de la mode, mais aussi ceux de l'ameublement, des arts de la table, de l'horlogerie, le textile, l'automobile, l'alimentaire, l'informatique, etc.

Dès que l'entreprise a déterminé ce qu'elle souhaite protéger, les services de l'INPI entrent en jeu pour réceptionner la demande de protection déposée.

Comment s'acquiert la protection ?

Elle s'obtient par le dépôt de la demande à l'INPI. C'est la date de dépôt qui marque le départ de la protection accordée.

Comparée aux dessins et modèles dont la protection dure cinq ans, renouvelable par période de cinq ans dans la limite de vingt-cinq ans, la marque présente un avantage considérable. Elle est renouvelable tous les dix ans, indéfiniment.

(4) Marque n°94541291, titulaire Lacoste SA (BOPI 14/29).

(5) Marque n°3305687, titulaire Red Bull GmbH (source : EUIPO).

(6) Marque n°4030260, titulaire Guerlain SA (BOPI 2013/52).

(7) Marque n°17980346, titulaire Burberry Limited (source : EUIPO).

Le système français est particulier en ce qu'il prévoit une double protection pour tout objet industriel caractérisé par une esthétique particulière, et ce quelle que soit sa valeur artistique. En effet, à condition que cet objet soit original, il bénéficie d'une protection par le droit d'auteur en plus de la protection par dessin et modèle. Le droit d'auteur naît dès la création, sans formalité de dépôt.

La procédure d'enregistrement des marques et des dessins et modèles qui suit immédiatement le dépôt a pour objectif de vérifier que ces titres remplissent les conditions de validité prévues par le législateur. Selon le cas, elle conduit l'INPI à accepter leur enregistrement ou à les rejeter.

Quelles sont les conditions de validité ?

Validité des marques

Pour être valable, une marque doit être disponible. Cela signifie qu'elle ne doit pas porter atteinte, notamment, à une marque déjà déposée ou au nom d'une société existante. L'entreprise qui souhaite déposer une marque peut identifier d'éventuels droits antérieurs au moyen de « recherches d'antériorités ». L'analyse des résultats de la recherche déterminera les risques potentiels à utiliser la marque et les actions à mettre en œuvre pour en sécuriser le dépôt (rachat de marque, accord de coexistence, action en déchéance ou en nullité). À ce stade, le recours aux conseils d'un professionnel du droit des marques est vivement recommandé. En effet, la vie des affaires regorge d'exemples de projets qui ont dû changer de nom en raison d'une antériorité particulièrement gênante ou qui ont été contraints de racheter une marque antérieure au prix fort pour conserver leur nom.

La marque doit également remplir un certain nombre de conditions sans lesquelles l'enregistrement serait refusé lors de l'examen mené par l'Institut :

- Elle doit être distinctive. Cette condition s'apprécie au regard des produits et services désignés. Plus le signe est arbitraire à leur égard, et plus la marque est distinctive. Par exemple, la marque APPLE est distinctive pour désigner des ordinateurs. La marque DIESEL ne l'est pas pour désigner du carburant.
- Elle ne doit pas décrire une caractéristique des produits et services visés au dépôt. Par exemple, BEURRE TENDRE décrit une caractéristique d'un beurre facile à tartiner.
- Elle ne peut désigner les produits ou services de façon usuelle. Ainsi en est-il de la marque TEXTO pour désigner des services de messagerie téléphonique déposée, alors que le mot « texto » constituait déjà la désignation de ce service dans le langage courant.
- Le signe constitué de la forme du produit sera rejeté si cette forme est imposée par la nature du produit, dès lors qu'elle est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou bien confère au produit sa valeur substantielle. L'objectif est d'éviter que des formes qui relèvent de la protection par le brevet ou les dessins et modèles (protection limitée dans le temps) n'obtiennent indument la protection à titre de marques, laquelle est renouvelable tous les dix ans (et donc indéfiniment).

Tel fut le cas de la forme d'une ampoule jugée nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, à savoir une meilleure conservation des liquides contenus par l'ampoule, ainsi qu'une facilité d'écoulement.



- La marque ne peut comporter d'emblèmes, drapeaux, insignes officiels, ni être contraire à l'ordre public.
- Elle ne doit pas tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
- Enfin, elle est exclue de l'enregistrement si elle entre en contradiction avec la réglementation sur les appellations d'origine, indications géographiques, variétés végétales...

Validité des dessins et modèles

L'examen effectué par l'INPI en matière de dessins et modèles porte sur la régularité matérielle du dépôt et sur la vérification du fait qu'il n'existe pas d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Cependant, pour être en mesure d'opposer un dessin ou un modèle à un tiers en cas de litige, le dessin ou le modèle doit être nouveau et posséder un caractère propre.

Il est qualifié de nouveau si aucun dessin ou modèle identique ou quasi identique n'a été divulgué avant la date de protection accordée au dépôt. Autrement dit, le dessin ou le modèle ne doit pas avoir été rendu accessible au public par une publication, de la publicité, lors d'une exposition ou par tout autre moyen.

Il doit également posséder un caractère propre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser une impression de « déjà-vu » dans son ensemble, par rapport à un dessin ou un modèle divulgué avant la date de protection accordée au dépôt.

Le déposant devra donc s'assurer avant de procéder au dépôt qu'il n'existe pas de création antérieure susceptible de détruire sa nouveauté ou son caractère propre, sans limite de temps ou de lieu. Ainsi, un décor aztèque du XIV^e siècle pourrait, le cas échéant, détruire la nouveauté de n'importe quel dessin créé en France.

S'il n'y prend garde, le déposant peut détruire lui-même la nouveauté de sa création s'il l'expose avant d'avoir effectué le dépôt. Il dispose toutefois d'un délai de grâce d'un an pour effectuer ce dépôt à compter de la divulgation de son propre fait de sa création, sans en détruire la nouveauté.

Les recherches d'antériorités peuvent être menées parmi les dessins et modèles déposés en France et à l'étranger de façon à circonscrire les risques. Mais malheureusement, elles ne peuvent être exhaustives, car de nombreux modèles ne sont pas publiés.

À l'instar d'autres offices en propriété industrielle, l'INPI ne vérifie pas si les conditions de nouveauté et de caractère propre sont réunies au moment du dépôt. En revanche, ces motifs d'invalidation ou de contrefaçon sont invoqués en cas de conflit devant les tribunaux judiciaires.

Dès le dépôt de la marque ou du dessin et modèle à l'INPI, se pose la question de l'opposabilité de ce droit aux tiers.

L'opposabilité des droits aux tiers

D'une façon générale, le titre devient opposable aux tiers dès sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de l'INPI.

Les marques sont publiées entre trois et six semaines après leur dépôt. Cette publication ouvre un délai de deux mois pour permettre aux tiers de former opposition à l'enregistrement de celles-ci. À l'issue de la procédure d'examen de la marque, l'INPI publie son enregistrement ou son rejet.

Pour sa part, le dépôt de dessin et modèle entraîne, dès l'achèvement de l'examen de conformité effectué par l'INPI, la publication de celui-ci et son enregistrement. Toutefois, le déposant a la possibilité de demander l'ajournement de la publication de son dépôt pendant trois ans. L'intérêt est double. Cela permet d'avoir une date de dépôt, donc de protection, dès la création et de garder celle-ci au secret le temps de définir une stratégie commerciale. Pendant cette période de trois ans, le déposant peut à tout moment demander à l'INPI la publication de son enregistrement, notamment s'il souhaite l'opposer à des tiers contrefacteurs.

Pour faciliter les démarches des industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits et proposent à leur clientèle des collections saisonnières, le législateur a créé un dépôt « simplifié » de dessin et modèle pour lequel l'ajournement de la publication est automatique. Il ouvre un délai de réflexion de trente mois à compter du dépôt pour requérir la publication d'une ou plusieurs reproductions du modèle ou n'en publier aucune.

Une fois examiné, enregistré par l'INPI et opposable aux tiers, quels sont les droits attachés au titre ?

Les droits conférés au titulaire de la marque ou du dessin et modèle

La marque ou le dessin et modèle est un titre de propriété qui confère à son titulaire un droit exclusif. Il peut en interdire l'usage aux tiers non autorisés. Il peut l'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un licencié, ou même le céder.

En contrepartie du monopole d'exploitation, le titulaire d'une marque est soumis à une obligation d'usage. Il dis-

pose cependant d'un délai de cinq ans après l'enregistrement pour démarrer l'exploitation sur le territoire dans lequel il bénéficie d'une protection. Passé ce délai, la marque inutilisée devient vulnérable en ce qu'elle peut à tout moment être attaquée en déchéance par un tiers. Si la demande en déchéance aboutit, le titulaire perd ses droits sur la marque qui tombe alors dans le domaine public.

Comment étendre la protection à l'international ?

La protection est territoriale. À l'étranger, l'entreprise peut procéder à un dépôt national pays par pays, mais deux autres voies plus efficaces existent aux plans international et européen.

Le système international

Le système de Madrid, pour les marques, et le système de La Haye, pour les dessins et modèles, sont administrés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le système de Madrid regroupe cent vingt-deux pays de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid. Il permet, après avoir déposé une marque nationale, d'en étendre la protection dans au moins un de ces pays. La demande est enregistrée à l'OMPI, puis transmise aux offices nationaux de la propriété industrielle des pays visés, qui accordent la protection sur leur territoire selon leurs propres critères nationaux.

Concernant les dessins et modèles, l'Arrangement de La Haye rassemble soixante-quatorze parties contractantes. Il permet de faire enregistrer jusqu'à cent dessins et modèles dans plus de quatre-vingt-onze pays moyennant le dépôt d'une seule demande internationale.

La marque et le dessin et modèle européens

Déposés auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), ces titres unitaires sont valables dans les vingt-sept pays de l'Union. Ils font l'objet d'un dépôt et d'un examen unique.

La France vient de mettre son système des marques au niveau des standards européens en transposant la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015. Dès l'automne 2020, sous l'impulsion de la Commission européenne, ce sont les travaux d'évaluation et d'harmonisation des dessins et modèles sur le territoire de l'Union qui seront à l'ordre du jour des négociations.