

# Le droit du "design"

## Table des matières

### 4 - Les atteintes au design.

#### 4.1 - La contrefaçon.

##### 4.1.1 - Qui est contrefacteur ?

##### 4.1.2 - Comment est réalisée la contrefaçon ?

##### 4.1.3 - Comment prouver la contrefaçon ?

4.1.3.1 - La saisie-contrefaçon du droit des dessins et modèles :

4.1.3.2 - La saisie-contrefaçon du droit d'auteur.

##### 4.1.4 - Quand agir?

##### 4.1.5 - Quelles sont les sanctions de la contrefaçon ?

#### 4.2 - la concurrence déloyale.

## 4 - Les atteintes au design.

### 4.1 - La contrefaçon.

L'action en contrefaçon qui a pour objectif de faire cesser l'atteinte à un droit de propriété industrielle peut être menée au civil (pour faire cesser la contrefaçon et obtenir des dommages et intérêts) ou au pénal (pour faire cesser la contrefaçon et faire condamner le contrefacteur. La bonne foi du contrefacteur est inopérante en matière civile. En matière pénale, la mauvaise foi est toujours présumée, le contrefacteur pouvant apporter la preuve de sa bonne foi, mais cela est très rarement reconnu.

#### 4.1.1 - Qui est contrefacteur ?

Plusieurs personnes peuvent être contrefacteur :

- Le fabricant
- Celui qui a ordonné les actes de contrefaçon même s'il n'a pas personnellement participé à la fabrication de la contrefaçon
- L'importateur
- L'utilisateur
- Dans une certaine mesure, le détenteur.
- L'action en contrefaçon peut être menée contre une personne ou un groupe de personnes.

#### 4.1.2 - Comment est réalisée la contrefaçon ?

Le premier élément important est que la contrefaçon s'apprécie **indépendamment du mode de reproduction**. Quel que soit le procédé utilisé, dessin, photographie, film, la contrefaçon sera caractérisée. Par exemple, le contrefacteur ne pourra s'exonérer en avançant qu'il a simplement photographié un modèle de chaussure ou en fabriqué en trois dimensions un modèle à partir d'un dessin.

Le second élément, est que la contrefaçon est **indépendante du support utilisé**. A l'inverse du droit des marques où il existe un **principe de spécialité**, en matière de dessin et modèle, il importe peu que le contrefacteur ait reproduit le dessin sur un autre support ou ai reproduit le modèle pour un autre produit. Par exemple, un contrefacteur ne pourra s'exonérer en affirmant qu'il a reproduit la forme particulière d'une bouteille pour en faire une poignée de porte. Il y aura quand même contrefaçon.

Il y aura contrefaçon si l'impression visuelle d'ensemble que le dessin ou modèle contrefaisant suscite chez l'observateur averti ne diffère pas de celle produite par le dessin ou modèle protégé. En effet, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. (Article L.513-5 CPI)

#### 4.1.3 - Comment prouver la contrefaçon ?

Pour apprécier une contrefaçon, il va falloir que le juge puisse comparer les modèles litigieux. Pour cela, il faudra lui fournir un spécimen de chacun des dessins ou modèles en cause. Il faudra prouver d'autre part l'implication de la personne poursuivie dans les actes contrefaisants. Or, bien souvent, la contrefaçon est un marché parallèle avec ses propres circuits de distribution, rendant difficile la preuve de la contrefaçon.

Par principe, comme nous sommes en matière commerciale, la preuve de la contrefaçon peut se faire par tout moyen. On pourra ainsi présenter un spécimen acheté dans le commerce, une brochure publicitaire, un constat d'huissier...

Le droit de la propriété intellectuelle offre en outre un moyen de preuve spécifique à la contrefaçon : la saisie-contrefaçon. Tout comme en matière de droit des marques, la saisie-contrefaçon n'est pas une sanction mais un moyen pour prouver la contrefaçon.

Comme le design est protégé à la fois par le droit des dessins et modèles et par le droit d'auteur, il y a la saisie-contrefaçon du droit des dessins et modèles et celle du droit d'auteur, les deux présentant quelques différences.

##### 4.1.3.1 - La saisie-contrefaçon du droit des dessins et modèles :

Seul le titulaire d'un dessin ou modèle déposé à l'INPI peut demander à ce qu'une saisie contrefaçon soit réalisée. La saisie-contrefaçon doit être autorisée sur ordonnance par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où doit être réalisée la saisie-contrefaçon. Elle sera ensuite réalisée par un huissier qui procédera soit à une saisie descriptive (simple description du dessin ou modèle contrefaisant) soit à une saisie réelle (saisie des objets contrefaisants).

Cependant, afin d'éviter tout abus dans le recours à ce mode de preuve, le Président du Tribunal de Grande Instance pourra subordonner

l'autorisation de la saisie au dépôt d'un cautionnement.

La personne qui demande la saisie-contrefaçon a alors 15 jours pour assigner le supposé contrefaisant, sans quoi la saisie sera automatiquement nulle.

#### 4.1.3.2 - La saisie-contrefaçon du droit d'auteur.

La saisie-contrefaçon fondée sur le droit d'auteur est plus souple que celle tirée du droit des dessins et modèles.

En effet, il suffit d'être auteur pour demander la saisie, indépendamment de tout dépôt.

Ensuite, elle est demandée au Président du Tribunal de Grande Instance dans les mêmes conditions que la saisie-contrefaçon du droit des dessins et modèles, sauf que le délai pour assigner passe cette fois à 30 jours et à défaut d'assignation au fond, la saisie ne sera pas automatiquement nulle, comme c'est le cas de la saisie-contrefaçon fondée sur le droit spécifique des dessins et modèles.

Cette saisie peut permettre la suspension (en non la suppression car ne c'est pas une sanction) de toute fabrication, la saisie des exemplaires contrefaisants et même des recettes tirées de la contrefaçon.

Le droit d'auteur offre en outre une saisie-contrefaçon encore plus souple. Elle est cette fois ordonnée par le titulaire lui-même au commissaire de police, celui-ci ne pouvant refuser de procéder à la saisie. Le délai est encore de 30 jours pour assigner au fond, et la saisie, ne sera pas automatiquement nulle si ce délai n'est pas respecté. Cependant, seule la saisie d'exemplaires contrefaisants est possible dans ce cas, il ne sera pas possible d'obtenir la suspension de toute fabrication ou la saisie des recettes. Il importe donc de bien choisir entre la saisie ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance et celle ordonnée par le créateur au commissaire de police.

#### 4.1.4 - Quand agir?

Si l'action est portée devant les juridictions pénales, la prescription de l'action en contrefaçon est de trois ans.

Si l'action est portée devant les juridictions civiles, la prescription est de 10 ans si le contrefacteur est commerçant et de trente ans s'il n'a pas cette qualité.

#### 4.1.5 - Quelles sont les sanctions de la contrefaçon ?

Au pénal, la sanction de l'action en contrefaçon était de 150.000 Euros et 2 ans d'emprisonnement. (Peines maximum).

Mais, la loi Perben II est venue aggraver les sanctions. En effet, les sanctions pénales des délits de contrefaçon de droits d'auteurs, dessins et modèles, sont portées à trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros

d'amende. Des peines complémentaires sont possibles comme la fermeture des établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Au civil, le juge pourra condamner le contrefacteur à verser des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subit du fait de la contrefaçon. Il pourra aussi ordonner la cessation des actes contrefaisants ou encore la publication de la décision dans un journal ou encore la confiscation.

## **4.2 - la concurrence déloyale.**

Si le droit de la propriété intellectuelle offre avec l'action en contrefaçon un moyen de défense en cas d'atteinte portée à un dessin ou à un modèle, le droit de la concurrence peut lui aussi s'appliquer au travers de l'action en concurrence déloyale.

L'action en concurrence déloyale vise à réparer tout dommage subit du fait des agissements fautifs résultant des activités d'une personne. Elle vise à sanctionner un abus de l'exercice de la Liberté du commerce et de l'industrie.

Vont pouvoir agir en concurrence déloyale, le titulaire d'un dessin et modèle, le créateur titulaire de droits d'auteurs ainsi que le licencié. (s'il s'agit d'un licencié, le contrat de licence devra être inscrit au Registre National des Dessins et Modèles pour que le licencié puisse agir en concurrence déloyale)

L'action en responsabilité est fondée sur le droit commun, elle suppose donc que le requérant invoque des faits distincts de ceux servant à prouver la contrefaçon. L'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon sont deux actions distinctes. Chaque action doit donc se fonder sur les faits qui lui sont propres.

Le plus souvent, c'est le parasitisme qui est invoqué. Le parasitisme consiste à profiter indûment des efforts d'autrui et constitue donc un comportement déloyal. Ainsi, on pourra invoquer la contrefaçon en prouvant qu'un tiers a commercialisé un design et qu'en plus il y a parasitisme car ce tiers a profité indûment par exemple d'efforts publicitaires et financiers.

Le tiers, s'il est reconnu responsable d'actes de concurrence déloyale sera condamné à réparer l'entier préjudice découlant de ces actes.