

Le droit du "design"

Table des matières

- 1 - Qu'est ce que le design?
 - 1.1 - Aspects historiques et économiques.
 - 1.2 - juridiquement : la définition du dessin et modèle.
- 2 - Protéger son design
 - 2.1 - Par le droit des dessins et modèles.
 - 2.1.1 - Les conditions de protection.
 - 2.1.2 - Les cas où la protection est exclue.
 - 2.1.3 - la procédure de dépôt à l'INPI.
 - 2.1.3.1 - Le dépôt simplifié à l'INPI.
 - 2.1.4 - la durée de la protection :
 - 2.2 - par le droit de la propriété littéraire et artistique.
 - 2.2.1 - Que protège le droit d'auteur ?
 - 2.2.2 - Comment naît le droit d'auteur?
 - 2.2.3 - Qui est protégé ?
 - 2.2.4 - Les conditions de la protection.
 - 2.2.5 - les droits conférés par le droit d'auteur.
 - 2.2.5.1 - Les droits patrimoniaux :
 - 2.2.5.2 - Le droit moral :
 - 2.2.5.3 - Les exceptions aux droits d'auteurs :
- 3 - La protection communautaire et internationale du design.
 - 3.1 - Le dessin et modèle communautaire.
 - 3.1.1 - Le dessin ou modèle communautaire enregistré.
 - 3.1.2 - Le dessin et modèle communautaire non enregistré
 - 3.2 - Le droit international des dessins et modèles.
 - 3.3 - le droit d'auteur international.
- 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.
- 5 - Les contrats liés au design
 - 5.1 - La cession d'un design.
 - 5.2 - Le contrat de commande.
 - 5.3 - licences.
 - 5.4 - design et créations des salariés.
 - 5.4.1 - La création d'un salarié dans le cadre de son contrat de travail.
 - 5.4.2 - La création d'un salarié dans le cadre d'une œuvre

collective.

1 - Qu'est ce que le design?

***Disclaimer** : Le présent document ne donne qu'un très bref aperçu du droit de la propriété industrielle et plus particulièrement du droit du design. Certains points complexes ont volontairement été éludés afin de simplifier le propos. Ce document n'a qu'une valeur informative. Il ne saurait donc servir de référence à un litige ou de cours destiné aux étudiants.*

1.1 - Aspects historiques et économiques.

Jusqu'au début du XXème siècle, les préoccupations esthétiques en matière commerciale étaient assez rares. Seul l'aspect fonctionnel guidait l'apparence d'un produit ou de son conditionnement. La révolution industrielle allait changer la donne.

C'est Raymond Loewy, père fondateur du design, qui a été le premier à avancer que "*le beau se vend bien*". Depuis, cette idée a fait son chemin.

Le design est devenu, avec les marques, un des objets essentiels de la politique marketing des entreprises, petites ou grandes. Quel que soit le produit, sa forme ou son emballage, un effet esthétique est recherché dans un but commercial, au-delà du simple aspect pratique ou technique.

Nombre d'objets n'ont de valeur qu'en raison de la personne qui les a dessinés. *Pininfarina* pour les voitures, *Starck* pour le mobilier ajoutent de la valeur aux objets. *Macintosh* doit le succès commercial de ses ordinateurs en partie leurs dessins.

Le design touche donc aujourd'hui la quasi-totalité des produits.

1.2 - juridiquement : la définition du dessin et modèle.

Le Code de la propriété industrielle ne parle pas de "design" mais de dessin et modèle. Le dessin est à deux dimensions tandis que le modèle est à trois dimensions.

L'article L.511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit le dessin ou modèle comme "*l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de celui de son ornementation*".

Le design correspond donc à l'apparence extérieure d'un produit. Il ne correspond pas au produit en lui-même, qui pourra être protégé par un brevet s'il s'agit d'une invention.

Le design est donc l'effet **extérieur, esthétique et ornemental d'un produit**. Cet effet est obtenu en raison des couleurs, lignes de contours, textures ou encore forme.

La valeur de l'esthétique nécessite donc bien souvent une protection juridique, or le droit offre plusieurs possibilités pour protéger un dessin ou un modèle. La

multiplicité des modes de protection juridique du design implique la consultation d'un conseil.

2 - Protéger son design

Le design est protégé par le droit spécifique des dessins et modèles mais aussi, même si cela peut surprendre, par le droit d'auteur.

2.1 - Par le droit des dessins et modèles.

Le Code de la propriété intellectuelle offre une protection spécifique du design à travers le droit des dessins et modèles (livre V du CPI). Par un dépôt à l'INPI et en respectant certaines conditions, il va être possible d'obtenir un titre de propriété pour le dessin ou modèle.

2.1.1 - Les conditions de protection.

Le premier critère de protection est que ce soit un dessin ou modèle **nouveau**.

En effet, l'article L.511-3 du Code de la Propriété intellectuelle subordonne la protection au caractère nouveau du dessin ou modèle : "*un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si... aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué.*"

Le dessin ou modèle doit donc être nouveau, mais il n'a pas à être créatif. En matière de droit, il est de principe de ne pas tenir compte de la valeur esthétique, du mérite, du degré de créativité. Ce principe est vrai en matière de droit des dessins et modèles mais aussi en matière de droit d'auteur.

On va juste vérifier que le dessin ou modèle n'est pas identique à un dessin ou modèle déjà divulgué. On considère qu'il y a identité lorsque les caractéristiques du dessin ou modèle ne diffèrent, des dessins et modèles déjà divulgués, que par des détails insignifiants.

En outre, la nouveauté ne s'apprécie pas au regard des seuls dessins et modèles déposés à l'INPI, mais bien au regard de tous les dessins ou modèles divulgués, peu importe que ceux-ci soient déposés ou non à l'INPI.

Le second critère de protection est que le dessin ou modèle ai un **caractère propre**. Un dessin ou modèle possède un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle déjà divulgué.

Cette condition de caractère propre appelle plusieurs observations. Tout d'abord il s'agit de l'impression visuelle d'ensemble. On va donc apprécier le dessin ou modèle dans sa globalité, dans son ensemble, et non uniquement l'un de ses aspects.

Ensuite, cette impression est celle de l'observateur averti. Il ne s'agit donc pas du simple consommateur.

Enfin, on va comparer cette impression d'ensemble avec les dessins et modèles déjà divulgués, il ne s'agit donc pas uniquement des dessins et modèles enregistrés à l'INPI.

Cette condition du caractère propre est assez récente en matière de droit des dessins et modèles, la jurisprudence devrait dire ce qu'il faut précisément entendre par caractère propre.

Le troisième critère est que le dessin ou modèle soit **apparent**. Si lors d'une utilisation normale du produit, le dessin ou modèle n'est pas apparent, il ne sera alors pas possible de le protéger par le droit des dessins et modèles.

2.1.2 - Les cas où la protection est exclue.

Les idées et les genres ne peuvent être protégées par le droit. On considère en effet que les idées "*sont libres de parcours*". Le droit des dessins et modèles, tout comme de droit d'auteur, ne protègent que les créations de forme et ne permet pas de s'approprier une idée, un thème ou un genre. La protection de l'effet esthétique n'est assurée que pour l'objet industriel.

De même, **l'imitation servile de la nature** ne pourra faire l'objet d'une protection par le droit des dessins et modèles.

La combinaison nouvelle d'éléments connus pourra en revanche être protégée si cette combinaison est nouvelle et possède un caractère propre.

Les objets techniques ne pourront être protégés. Le droit des dessins et modèles vise à protéger l'effet esthétique et non pas l'effet technique, ce dernier pouvant être protégé par un brevet. Un brevet protège une invention pour une durée de 20 ans alors que le droit des dessins et modèle confère une protection de 25 ans (5 fois 5 ans). Par cette exclusion de protection, on vise surtout à éviter que l'inventeur d'une innovation puisse contourner le droit des brevets afin d'obtenir une protection plus longue. Ainsi, si la forme d'un produit est uniquement conditionnée par un souci technique, seul le brevet sera envisageable, en revanche, si l'aspect extérieur d'un produit breveté résulte aussi de considérations esthétiques, le droit des dessins et modèles pourra alors être appliqué.

2.1.3 - la procédure de dépôt à l'INPI.

Le droit spécifique des dessins et modèle naît du dépôt à l'INPI. Ce dépôt pourra être effectué par le déposant ou par un mandataire.

Il devra contenir une **déclaration de dépôt** précisant en outre l'identité du déposant, le nombre de dessins ou modèles déposés ou encore le nombre de reproductions (maximum 100) de chaque dessin ou modèle déposé.

Le dépôt doit ensuite contenir une **reproduction** graphique ou photographique du ou des dessins et modèles déposés. C'est cette reproduction qui va permettre de déterminer ce qui est protégé. Tout ce qui n'apparaîtra pas sur la reproduction ou la photo ne sera pas protégé. Ainsi,

pour un modèle, qui est en trois dimensions, il sera important de fournir une reproduction de chacune des faces du produit.

Le dépôt pourra aussi contenir une description du dessin ou modèle, mais cette description n'a pas de valeur juridique, elle n'a qu'un rôle documentaire. Seule la reproduction a une valeur juridique.

Il faudra enfin **justifier le paiement des taxes.**

L'INPI va ensuite procéder à l'examen du dépôt et vérifier notamment que le dessin ou modèle est **nouveau** et a bien un **caractère propre**.

2.1.3.1 - Le dépôt simplifié à l'INPI.

Dans certains secteurs de l'économie, comme la mode, le design est fréquemment renouvelé ou nombre de projets n'aboutissent pas. Afin d'éviter la multiplication de dépôts ou de déposer inutilement, le Code de la Propriété Intellectuelle a prévu une procédure simplifiée. Le déposant va ainsi être dispensé de fournir immédiatement les reproductions, et ne va payer qu'une redevance indépendante du nombre de reproductions. En outre la publication va être ajournée pour trois ans et de plein droit afin de préserver le secret.

Le déposant devra alors, au plus tard, 6 mois avant la fin de l'ajournement compléter son dépôt. On revient alors aux conditions d'un dépôt normal.

Le dépôt simplifié va permettre au déposant de sélectionner, après un temps de réflexion, les dépôts qu'il jugera utile de protéger au-delà des trois ans.

2.1.4 - la durée de la protection :

Le dessin et modèle régulièrement enregistré à l'INPI, sera protégé pour une durée de 5 ans renouvelables quatre fois maximum, soit au total 25 ans.

2.2 - par le droit de la propriété littéraire et artistique.

2.2.1 - Que protège le droit d'auteur ?

L'article L.112.1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que le droit d'auteur **protège toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient, le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.** Pour le droit, l'art est un, on parle du principe d'unité de l'art.

Ainsi, le droit d'auteur, s'applique de la même manière à l'art pur mais aussi à l'art appliqué. Vont alors être protégés par le droit d'auteur les peintures, les sculptures, les œuvres littéraires, musicales et cinématographiques, les discours, les plaidoiries d'avocats, les dessins d'architectes, mais aussi la forme d'un vêtement ou d'une chaussure, le dessin d'une voiture ou encore la forme d'un ordinateur.

Ainsi, le droit d'auteur va protéger le dessin ou modèle.

2.2.2 - Comment naît le droit d'auteur?

Le droit d'auteur naît de la seule création. A la différence du droit des marques, du droit des dessins et modèles ou du droit des brevets qui exigent un dépôt à l'INPI pour faire naître le droit, en matière de droit d'auteur, **aucun dépôt n'est exigé**.

En outre, le droit naît dès la création de l'œuvre indépendamment de toute divulgation au public. Le droit d'auteur existe même si l'œuvre est inachevée.

2.2.3 - Qui est protégé ?

Seul l'auteur, le créateur d'une œuvre est protégé, mais comment définir l'auteur ?

Aux termes de l'article L113.1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "*la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée*". En principe, seule une personne physique peut être l'auteur. Hormis le cas de l'**œuvre collective** (voir plus loin) une personne morale, ne peut être auteur.

L'auteur est donc l'écrivain, le peintre, le sculpteur, mais aussi le créateur d'une robe, d'un modèle de voiture, de l'apparence d'un téléphone, d'une bouteille...

Si plusieurs personnes physiques ont concouru à la création d'une œuvre, on parle d'**œuvre de collaboration**, cette œuvre sera la propriété commune des auteurs.

On parle d'**œuvre collective** quand une œuvre est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie, la commercialise ou la divulgue sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ne peut être clairement identifiée. L'œuvre collective sera la propriété de la personne physique ou morale qui la divulgue. C'est le seul cas où une personne morale peut être titulaire de droits d'auteur.

En pratique, si le droit existe dès la création de l'œuvre par l'auteur, indépendamment de toute divulgation, la difficulté va être premièrement de prouver que nous sommes bien l'auteur de cette œuvre et deuxièmement de prouver la date de création. Il existe pour cela plusieurs outils qui ne vont pas servir à créer un droit d'auteur mais à le prouver et à le dater.

Il y a tout d'abord l'**enveloppe Soleau** (du nom de son inventeur) qui est déposée et conservée à l'INPI pour une période de 5 ans renouvelable une fois. Il sera ainsi possible de mettre une représentation ou une description d'un dessin ou d'un modèle dans cette enveloppe et on pourra, en cas de litige ouvrir cette enveloppe devant le juge, le déposant de l'enveloppe Soleau étant alors supposé titulaire des droits d'auteur. Cette méthode peu coûteuse est assez efficace pour prouver que nous sommes bien le titulaire des droits d'auteur et pour dater la création.

D'autres possibilités existent, constat d'huissier, dépôt chez un notaire... Certains utilisent la lettre recommandée à sois-même. Ils s'envoient par LRAR une représentation de leur dessin ou modèle et n'ouvrent cette lettre devant huissier qu'en cas de litige. Cette méthode peu coûteuse est cependant la plus fragile juridiquement.

2.2.4 - Les conditions de la protection.

Si le droit d'auteur naît de la simple création d'une œuvre de l'esprit, sans avoir à déposer le dessin ou modèle à l'INPI, encore faut-il que ce soit une œuvre de l'esprit.

Une œuvre de l'esprit est une forme d'expression originale. Il faut donc que l'œuvre soit **originale**. Sera considérée comme originale l'œuvre empreinte de la personnalité de son auteur.

L'empreint de la personnalité de l'auteur est un concept qui peut facilement se comprendre en matière d'art pur (on peut trouver l'empreinte de l'auteur dans une peinture ou une sculpture), elle paraît plus complexe à définir en ce qui concerne le design. Pour la jurisprudence, il y aura une création originale à chaque fois que le dessin ou modèle sera l'aboutissement d'un effort intellectuel. Il y aura originalité à chaque fois que le dessin ou modèle est caractérisé par une forme esthétique individualisée. En fait, le concept d'originalité du droit d'auteur est à rapprocher de celui de **caractère propre** du droit spécifique des dessins et modèles.

Il suffit donc que le créateur se soit exprimé avec une marge, même relative, de liberté. L'originalité n'est ni l'inventivité, ni la nouveauté, ni le mérite. Elle peut résider dans la seule expression ou la seule composition.

L'originalité va être appréciée par le juge.

La protection en revanche ne jouera pas pour **les idées**. Seule la réalisation matérielle d'un effet esthétique permettra d'être protégé par le droit d'auteur.

2.2.5 - les droits conférés par le droit d'auteur.

La création d'un design va donc conférer au créateur des droits d'auteur. Ces droits se regroupent en deux catégories, les droits patrimoniaux (ou droits d'exploitation) et le droit moral.

Ainsi, le créateur d'un design va jouir du simple fait de la création de son œuvre de droits d'auteur sur cette œuvre, sans avoir à effectuer le moindre dépôt. Si le dessin ou modèle est aussi déposé à l'INPI, la protection sera alors double.

On peut se poser la question de l'utilité de déposer un dessin ou modèle à l'INPI afin de profiter des avantages du droit spécifique des dessins et modèles alors qu'existe déjà le droit d'auteur qui ne nécessite aucun dépôt. Une première réponse se trouve dans le droit international, le mécanisme et l'efficacité de la protection au niveau international étant plus simple sur le plan du droit des dessins et modèles que sur celui du droit d'auteur. Ensuite, le dépôt à l'INPI permet d'identifier plus facilement le créateur et permet de dater la création. Le cumul de protection peut donc être fort utile.

2.2.5.1 - Les droits patrimoniaux :

Le premier droit est le **droit de reproduction**. La reproduction s'entend de la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé : dessin, photographie, enregistrement cinématographique ou sonore, moulage, numérisation... Il sera ainsi interdit à tout tiers de fabriquer, imprimer, photographier, filmer un design original car le créateur est le seul, sauf contrat, à pouvoir reproduire son œuvre.

Le second droit est le **droit de représentation** qui est la communication directe de l'œuvre au public, par quelque procédé que ce soit. Seul l'auteur peut décider de communiquer son œuvre au public.

Toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation sera constitutif de contrefaçon.

Ainsi, l'apparition d'un modèle de meuble dans une publicité télévisée portera atteinte au droit de reproduction car le meuble a été reproduit sur un support audiovisuel, mais portera aussi atteinte au droit de représentation, car, par la publicité, il y a une communication directe au public.

Le **droit de suite** est le droit de bénéficier de l'accroissement de valeur acquis par l'œuvre. Ce droit se manifeste par un pourcentage du prix de revente de l'œuvre dans le cadre d'une vente faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Ce droit, qui ne peut faire l'objet d'une cession concerne essentiellement l'art pur et à peu vocation à s'appliquer en matière d'art appliqué.

Les droits patrimoniaux durent toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Pour l'œuvre de collaboration, ce délai de 70 ans court à compter du décès du dernier survivant. Pour l'œuvre collective, la durée de protection est de 70 ans à compter de la divulgation de la création.

2.2.5.2 - Le droit moral :

Le droit moral est imprescriptible. En outre il est inaliénable, c'est à dire qu'il ne peut être transféré à un tiers et ce droit dure indéfiniment (don, vente). Tout contrat ou toute clause d'un contrat qui prévoirait la cession des droits moraux sera considéré comme nul.

Le droit moral couvre en fait plusieurs droits :

- Le premier droit moral est le **droit de divulgation**. En effet, seul le créateur d'un dessin ou modèle pourra décider de sa divulgation. L'auteur peut tout à fait choisir de garder sa création secrète. En cas de pluralité de créateurs, leur consentement mutuel sera requis.
- Le second droit est le **droit à la paternité** de l'œuvre. C'est le droit de s'affirmer comme le créateur en apposant son nom sur l'œuvre. C'est aussi le droit au respect de son nom. C'est encore le droit de divulguer une œuvre de manière anonyme ou pseudonyme.
- Il y a ensuite le **droit au respect de la création**. Si le créateur d'un dessin ou modèle autorise par contrat un tiers à reproduire sa

création, cette reproduction doit se faire avec fidélité. Ainsi, l'œuvre ne pourra être amputée. De même, l'exploitation de l'œuvre par un tiers devra respecter l'état d'esprit du créateur. Ainsi, une reproduction médiocre d'un dessin, la colorisation d'un modèle en noir et blanc porteront atteinte au respect de la création.

- Le droit de **retrait ou de repentir**. Par ce droit, le créateur va pouvoir demander, malgré l'existence d'un contrat d'exploitation, à ce que son œuvre ne soit pas exploitée ou cesse de l'être, c'est à dire qu'elle soit retirée de la vente. Ce droit est tout de même encadré de limites dans la mesure où le créateur devra indemniser le cessionnaire du préjudice découlant de l'exercice de ce droit et cette indemnisation devra intervenir avant l'exercice du retrait.

2.2.5.3 - Les exceptions aux droits d'auteurs :

Il y a la citation, la caricature, la parodie, la représentation dans le cercle familial, la copie privée, la reproduction dans un catalogue de vente aux enchères....

3 - La protection communautaire et internationale du design.

3.1 - Le dessin et modèle communautaire.

Avec 25 Etats membres et dans un souci d'offrir une protection juridique pour l'ensemble de ces Etats, a été créé, à l'image de la marque communautaire, un titre unique, valable pour l'ensemble du territoire de l'Union Européenne : le dessin ou modèle communautaire.

L'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) basé à Alicante en Espagne, est l'office responsable des dessins et modèles communautaires.

Le droit communautaire a mis en place deux types de dessins et modèles communautaires.

3.1.1 - Le dessin ou modèle communautaire enregistré.

Le dépôt va s'effectuer auprès de l'OHMI. Tout comme en droit français, le droit ne sera acquis que sous certaines conditions. Le dessin ou modèle devra être nouveau, il devra avoir un caractère individuel, c'est à dire susciter une impression d'ensemble distincte de celle produite par tout design existant, il devra être apparent et ne pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Le dépôt devra aussi respecter un certain formalisme, mention du titulaire, représentation du dessin ou modèle déposé ou encore paiement de taxes.

Si toutes les conditions sont remplies, alors le déposant aura un titre unique, valable sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. Si le dessin ou modèle n'est pas valable dans un seul des pays membre de l'Union, par exemple, parce que le dessin ou modèle existe déjà en Italie, alors le titre ne sera pas valable dans l'ensemble de l'Union Européenne.

La durée de la protection sera de 5 ans renouvelables jusqu'à un maximum de 25 ans.

3.1.2 - Le dessin et modèle communautaire non enregistré

Le droit communautaire a innové en créant une protection sans dépôt, valable depuis le 06 mars 2002. Cette protection vise surtout à protéger des produits qui se renouvellent fréquemment et qui ne nécessitent donc qu'une protection limitée dans le temps. Cette protection est cependant limitée.

Tout d'abord la durée de protection ne dure que trois ans.

Ensuite, la protection, à la différence du droit d'auteur qui naît dès la création, ne joue qu'à compter de la date de divulgation. Il faut donc divulguer le dessin ou modèle (publicité, commercialisation, exposition dans une foire...) pour que la protection joue.

Enfin et surtout, le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne protège que contre la copie. Il n'y a pas, comme en matière de droit d'auteur de droit moral.

3.2 - Le droit international des dessins et modèles.

L'arrangement de La Haye est un système d'enregistrement international qui permet aux créateurs d'obtenir la protection de leurs dessins et modèles dans plusieurs Etats grâce à un dépôt unique effectué au Bureau International de l'OMPI à Genève.

Tout comme le système de Madrid en matière de marque, le système de La Haye permet uniquement de centraliser les procédures de dépôt et évite ainsi au créateur d'avoir à déposer ses dessins et modèles dans chaque pays où il souhaite voir sa création protégée.

Le système de La Haye ne va pas créer un titre unique comme c'est le cas pour le dessin ou modèle communautaire, il vise simplement à simplifier et à rendre moins coûteux la procédure de dépôt. Le bureau va simplement recevoir la demande et examiner les conditions de forme du dépôt (mon du déposant, représentation du dessin et modèle...). Ensuite, la demande est transmise dans chacun des pays désignés dans le dépôt et chaque pays examinera la demande en fonction de son propre droit. Chaque pays acceptera ou non d'enregistrer la demande.

Le déposant n'aura donc qu'un seul dépôt à faire mais obtiendra autant de titres qu'il y a de pays désignés dans son dépôt.

Pour pouvoir bénéficier du système de La Haye, le déposant doit avoir un lien de rattachement avec l'un des Etats membres de ce système et la protection ne pourra jouer que dans les Etats membres du système de La Haye. On ne pourrait faire un dépôt international à l'OMPI, pour des pays qui ne sont pas membres du système de La Haye.

Le dépôt international est effectué pour une première période de 5 ans, renouvelable une fois, soit 10 ans. Il pourra y avoir un renouvellement, mais uniquement pour les Etats où la protection est supérieure à 10 ans.

3.3 - le droit d'auteur international.

Comme nous l'avons vu, le droit français à une vision large du droit d'auteur dans la mesure où il protège le design par ce droit. Cette conception unitaire de l'art (l'art est un) ne vaut cependant pas dans tous les pays.

En effet, certains pays comme la France admettent le cumul total de protection par le droit spécifique des dessins et modèles et par le droit d'auteur. D'autres pays n'admettent le cumul que de manière restrictive en imposant notamment une forte créativité du dessin et modèle pour pouvoir bénéficier de la législation relative au droit d'auteur (par exemple le mobilier d'art). Dans d'autres pays, le cumul de protection est exclu, seul la protection par le droit des dessins et modèles est permise. Enfin, certains pays n'ont pas de législation spécifique aux dessins et modèles, seul le droit d'auteur protégeant l'art appliqué.

On constate donc de grandes disparités entre les législations nationales. Comment dans ce cas protéger un dessin ou un modèle, au niveau international, par le droit d'auteur ?

La convention de Berne, relative au droit d'auteur au niveau international règle cette question.

La convention de Berne vise bien l'art appliqué et pas seulement l'art pur. Le design est donc bien concerné par cette convention.

Avec cette convention, globalement, la protection par le droit d'auteur de l'art appliqué ne sera acceptée dans un autre Etat qu'à deux conditions : Que la législation du pays d'origine du créateur admette la protection des dessins et modèles par le droit d'auteur et que le pays où l'on souhaite être protégé admette lui aussi une telle protection.

La complexité du droit international en matière de droit d'auteur et le risque de ne pas être protégé dans un pays imposent donc de recourir au droit spécifique des dessins et modèles afin d'être protégé efficacement au plan international, de droit international des dessins et modèles étant moins rigide que le droit d'auteur international. L'aide d'un juriste est ici nécessaire.

Ainsi, le design pourra être protégé sous certaines conditions en France, dans l'Union Européenne et dans le monde soit par le droit spécifique des dessins et modèles, soit, dans une certaine mesure, par le droit d'auteur.

Ce cumul de protection, s'il peut exister impose tout de même de se faire assister par un juriste afin de préserver au mieux ses droits contre les atteintes visant un dessin ou modèle.

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.

5 - Les contrats liés au design

Il est rare en pratique que ce soit le créateur qui commercialise lui-même les produits concernés par son dessin ou modèle. Cela suppose donc qu'un contrat soit passé, ce contrat pouvant prendre des formes diverses, cession ou licence.

Par ailleurs, il faut aussi évoquer la question des créations des salariés.

5.1 - La cession d'un design.

Il faut bien distinguer la cession d'un produit de la cession du design. Par exemple, ce n'est pas parce que l'on achète un meuble d'art que l'on achète les droits de propriété industrielle attachés à ce meuble. Nous sommes bien ici dans le cas de la cession des droits liés à un design.

La cession d'un design n'est pas sans poser de problèmes, celui-ci étant protégé par le droit des dessins et modèles s'il a été déposé à l'INPI mais aussi par le droit d'auteur. Le cumul de protection impose de bien rédiger le contrat de cession, surtout en ce qui concerne les droits d'auteur.

La partie du code de la Propriété Intellectuelle relative au droit spécifique des dessins et modèles (Livre V) ne définit pas les conditions de cession du design. Il n'impose pas par exemple un écrit. Il impose juste d'inscrire cette cession au Registre National de Dessins et Modèles afin que la cession puisse être opposable aux tiers.

En revanche, la partie du code de la Propriété Intellectuelle, relative au droit d'auteur (Livre I et II) traite bien des conditions de la cession des droits d'auteur. Comme le design est protégé par le droit d'auteur, indépendamment de tout dépôt, il s'ensuit que **tout contrat portant sur la cession d'un design devra**

respecter les conditions de la cession des droits d'auteur. C'est là un des aspects les plus importants du droit du design qui nécessite les lumières d'un juriste.

Tout d'abord, en matière de droits d'auteur, **seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés.** Comme nous l'avons vu, le droit moral est imprescriptible et ne peut pas être cédé. Ainsi, toute clause prévoyant la cession d'un ou des droits moraux (divulgaration, respect de l'œuvre...) sera toujours nulle.

Ensuite, il va falloir **détailler quels sont les droits patrimoniaux cédés.** On peut ainsi céder uniquement le droit de reproduction ou seulement le droit de représentation ou encore les deux, mais il faudra le préciser. Si l'auteur ne cède que le droit de représentation, l'acquéreur ne pourra pas reproduire le dessin ou le modèle, il serait contrefacteur s'il le faisait.

Par exemple, si seul le droit de reproduction d'un design est cédé, il ne sera pas possible de faire de la publicité faisant apparaître ce design car le droit de représentation n'a pas été prévu dans le contrat. Il faut surtout bien préciser quels sont les droits cédés, toute clause du type "*cession totale des droits*" n'est pas assez précise et sera nulle. Il est donc important de bien rédiger les contrats de cessions et prévoir une clause sur la nature des droits cédés.

Il va aussi falloir **détailler les conditions d'exploitation des droits cédés.** C'est à dire qu'il va falloir préciser dans quelles conditions le droit de reproduction est cédé, est-ce une reproduction par moulage, par photographie que l'on cède ? Pour le droit de représentation, est-ce pour de la publicité, pour une exposition publique, une foire... Il va s'agir en fait de définir dans quelles conditions l'acquéreur pourra exploiter les droits cédés.

Cela impose aussi de définir **le lieu** de l'exploitation ainsi que **la durée** de l'exploitation. Cette durée peut être au maximum de 70 ans après la mort du créateur, car passé ce délai, les droits d'exploitation disparaissent. Elle peut aussi être limitée à une durée plus courte.

Il importe donc non seulement de définir quel sont les droits cédés mais aussi dans quelles conditions l'acquéreur pourra exploiter ces droits, sans quoi le contrat pourra être nul.

Il va aussi falloir détailler la rémunération du créateur. En principe cette rémunération doit être proportionnelle aux recettes tirées de l'exploitation du design par l'acquéreur. Dans certaines conditions ou si le créateur le décide, il sera possible de prévoir une rémunération forfaitaire. (c'est le cas par exemple si la rémunération proportionnelle est trop compliquée à calculer).

Le contrat pourra enfin préciser qu'il y a cession du dessin ou modèle déposé à l'INPI, il faudra enregistrer la cession au RNDM.

Ainsi, la cession d'un dessin ou d'un modèle implique que le contrat soit clair et précis, toute imprécision peut conduire à annuler le contrat ou à mettre l'acquéreur en situation de contrefacteur. Le cumul de protection rend ce contrat complexe, aussi, le recours à un juriste est conseillé.

5.2 - Le contrat de commande.

C'est un contrat par lequel le créateur est chargé de réaliser une œuvre. Il va ensuite y avoir une cession de l'œuvre et des droits qui y sont attachés. On y retrouve donc toutes les conditions de la cession.

Bien qu'il y ait une commande, le créateur sera bien titulaire des droits d'auteur. Souvent, la personne qui fait la commande pense qu'elle pourra exploiter librement le dessin ou le modèle, mais, si le contrat de commande ne respecte pas les conditions de la cession, ce ne sera pas le cas.

Cela est vrai en fait pour les œuvres d'art pur, mais en matière d'art appliqué, la jurisprudence considère, sous certaines conditions, qu'il y a une cession implicite des droits, car elle estime qu'il est clair dans l'esprit du créateur et de l'industriel, que la commande sera suivie d'une exploitation.

Le contrat de commande n'a pas à être écrit, cependant, il faudra un commencement de preuve qu'il y avait bien une commande. (par exemple, factures, correspondances)

Il faudra aussi faire apparaître que le créateur ne pouvait ignorer, dès l'origine, que la commande déboucherait sur une commercialisation et donc sur une reproduction. On considérera ainsi, que si la commande est faite par un industriel, le créateur, ne pouvait ignorer que cette commande serait suivie de reproductions.

L'auteur, comme en matière de cession, conservera cependant son droit moral, ainsi, la personne qui a passé commande de l'œuvre ne pourra porter atteinte à l'œuvre en la modifiant. Par exemple, des mairies, qui avaient commandé une fontaine à un artiste, ont quelques années plus tard transformé cette fontaine en massif de fleurs ont été condamnées pour atteinte au droit moral de l'artiste (droit au respect de l'œuvre).

Enfin, on ne pourra obliger le créateur à exécuter la commande, on ne pourra l'obliger à créer. On pourra juste lui demander la restitution du prix ainsi que des dommages et intérêts.

L'idéal reste cependant de bien rédiger un contrat de commande et de bien prévoir le sort des droits d'auteur afin d'éviter tout litige par la suite.

5.3 - licences.

Plutôt que de céder un dessin ou un modèle, plutôt que d'assurer une commande, il peut être envisagé de passer par un contrat de licence.

Aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle, que ce soit dans la partie relative aux dessins et modèles ou celle relative au droit d'auteur, ne prévoit les conditions de la licence. Nous ne sommes donc pas dans la situation de la cession et en matière de licence, c'est les règles de droit commun qui s'appliquent.

Ainsi, la licence pourra être exclusive ou simple. Sauf dispositions

contractuelles contraires, quand la licence est exclusive, seul le licencié pourra reproduire le dessin ou modèle, le créateur ne pourra pas le faire lui-même.

La licence ne pourra porter que sur certains droits, pour une certaine durée et pour un lieu précis. Le principe est ici la liberté contractuelle, étant entendu, qu'il ne saurait y avoir de licence sur les droits moraux.

5.4 - design et créations des salariés.

C'est là, un des points les moins évidents du droit lié au design. En effet, quels sont les droits d'un salarié qui a créé un dessin ou un modèle? Deux situations sont à envisager, soit, il s'agit d'une œuvre collective, soit, il s'agit d'une œuvre réalisée dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail.

5.4.1 - La création d'un salarié dans le cadre de son contrat de travail.

Un salarié peut tout à fait être amené à réaliser un dessin ou un modèle dans le cadre de son contrat de travail. L'employeur pourra tout à fait prévoir dans le contrat de travail la cession des droits attachés à cette création.

La jurisprudence considère même que si le contrat de travail ne prévoit pas la cession des droits, le contrat de travail emporte cession automatique des droits au profit de l'employeur. Le salaire sera alors la rémunération du travail de création.

Cependant, il s'agit bien d'une cession. En d'autres termes on va considérer que le salarié qui a créé le dessin ou le modèle était titulaire des droits à l'origine, mais qu'il a cédé ses droits au profit de l'employeur, en raison du contrat de travail qui le lie avec cet employeur.

Or, nous l'avons, vu, seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés, ce qui veut dire que le salarié va conserver sur le dessin ou le modèle qu'il a créé, les droits moraux. Une telle situation s'accommode mal avec les besoins économiques, notamment le droit de retrait ou le droit à faire figurer son nom sur l'œuvre.

En effet, on verrait mal un produit retiré du commerce parce que le salarié, qui l'a créé, a exercé son droit de retrait, de même, on verrait mal devoir mentionner le nom du dessinateur sur chaque produit.

Aussi, le salarié ne conserve qu'un droit moral limité, celui de voir son nom uniquement sur le prototype. Il ne pourra s'opposer aux modifications de son dessin ou modèle lorsque ces modifications répondent à un souci technique ou à un besoin de redessiner le produit pour le mettre au goût du jour.

En définitive, si la création a été réalisée en exécution d'un contrat de travail, le salarié sera considéré comme le titulaire des droits, mais son contrat de travail conduira à la cession automatique de ses droits, ne restant au salarié, qu'un droit moral résiduel.

Il faut bien évidemment être dans le cas de l'exécution d'un contrat de

travail.

5.4.2 - La création d'un salarié dans le cadre d'une œuvre collective.

Rappel : On parle d'œuvre collective quand une œuvre est créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie, la commercialise ou la divulgue sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ne peut être clairement identifiée. L'œuvre collective sera la propriété de la personne physique ou morale qui la divulgue.

Dans le cas où le salarié a participé avec d'autres salariés à la création d'un dessin ou modèle, sous les ordres de l'employeur et qu'il n'est pas possible d'identifier dans le dessin ou modèle ainsi créé, quelle a été la contribution de ce salarié, alors, les droits appartiendront, dès l'origine à l'employeur. Il y aura une œuvre collective. Le salarié n'aura donc aucun droit sur la création, pas même de droits moraux. Cette fois il n'y a pas cession, c'est l'employeur qui est titulaire, dès l'origine des droits de propriété intellectuelle.

On le voit donc, le salarié aura pas ou peu de droits sur les créations qu'il sera amené à réaliser.