

Sommaire

Chronique du mois <i>L'importance pratique de la théorie de l'unité de l'art</i>p.2	Article <i>Le dessin et modèle communautaire non enregistré : bilan et articulation d'un outil à ne pas négliger</i>p.6
Décision du mois <i>Les briques LEGO must fit must match ?</i>p.4	Focus <i>Comparative law approach : the legal protection of fashion designs across the Atlantic and in France</i>p.7
Contribution d'un ancien du Master <i>Chloé TORRE</i>p.5	Interview <i>Laurence MOREL-CHEVILLET</i>p.8

Editorial



Muriel Antoine Lalance

Avocat Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle — Cabinet AL AVOCATS

Chargée d'enseignement, Université Paris-Est

A l'approche de l'été quelques mots à la promotion « Nabucco », composée de quatorze étudiants rencontrés uniquement de manière virtuelle mais avec lesquels au-delà du partage d'écrans, les idées et points de vue ont été librement échangés.

Nouvelle approche, à distance, de la pratique du droit des dessins et modèles, de la perception de l'apparence et de l'impression visuelle d'ensemble..., expérience globalement enrichissante même si quelques ajustements s'imposent... Après tout, il est dans la nature des choses d'avancer, de s'adapter et de s'améliorer.

Telles sont précisément les ambitions de la Commission européenne avec le projet de réforme de la législation de l'Union européenne sur les dessins et modèles, dit Paquet « *Dessins et Modèles* », qui avance et qui pourrait aboutir à une proposition à la fin de l'année 2021.

Dans un précédent Edito de février 2019, nous avons évoqué la large consultation publique lancée par la Commission à la fin de l'année 2018 afin d'évaluer les performances globales de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 et du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 tant au niveau européen que national.

Depuis lors, la Commission a publié le 6 novembre 2020, un rapport d'évaluation long et dense, dont il ressort que le cadre juridique actuel reste adapté à sa finalité mais qu'il comporte des lacunes et imprécisions.

Dans ce cadre, la Commission a engagé le processus de révision de la législation de l'UE sur les dessins et modèles et a lancé le 29 avril 2021 une nouvelle consultation ouverte au public jusqu'au 22 juillet 2021 afin de « *recueillir les points de vue (supplémentaires) émanant de toutes les personnes concernées par la protection des dessins ou modèles en Europe sur certaines questions et solutions possibles, ainsi que sur leurs conséquences pour la réforme qui n'ont pas déjà été spécifiquement abordées.*

A vos questionnaires : <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DesignsReview2021?surveylanguage=fr>

Bel été à tous même s'il est studieux pour les étudiants en espérant les rencontrer dans la vraie vie à l'occasion de la remise des diplômes.

L'équipe Palimpseste

L'association LEXPIA

Rédacteurs en chef
Manon Lanneau
Lucas Potrel

Présidente

Pauline Gilles

Vice-présidente

Sonia Houamdi

Secrétaires

Esther Ghrenassia

Julie Jouvance

Trésorier

Guillaume Leclere

Directrice artistique

Sophia Adedjoumon

Chargées d'évènementiel

Clara Abi Sleiman

Clarisse Sorlat

Responsables communication

Naila Kherich
Chaïmaa Charki

Webmasters

Aude Poignant
Morgane Sot

Retrouvez votre revue sur le site:

www.masterpia.com

L'importance pratique de la théorie de l'unité de l'art

Gustave Flaubert disait : « Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ». Pourtant, les œuvres les plus belles sont en réalité celles qui sont le mieux protégées. C'est ici donc toute la pureté de la théorie de l'unité de l'art qui, à partir d'une même matière artistique, permet l'application d'une pluralité de droits.

La loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire a consacré un principe fondamental, aujourd'hui présent à l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, celui de l'égalité entre les œuvres.

Dans ce sens, et à l'aune de cet article, les dispositions prévues : « protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».

Par conséquent, une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur peut néanmoins prétendre à une exploitation industrielle. Une chose incorporelle pourra être à la fois une œuvre et un dessin ou modèle industriel. Cette dernière peut alors faire l'objet de deux propriétés intellectuelles cumulatives. La consécration de cette théorie réside donc à la fois dans la volonté de protéger juridiquement des œuvres faiblement originales et à la fois de récompenser les investissements pour la réalisation de dessins ou modèles industriels.

Il apparaît donc fondamental de comprendre les conditions d'application de la théorie de l'unité de l'art (I) pour comprendre les conséquences pratiques de son application (II). Cette théorie n'est pas restée cantonnée à l'esprit national mais s'est également développée à travers le droit de l'union européenne (III).

I. Le cumul harmonieux des droits d'auteur et des dessins et modèles par la théorie de l'unité de l'art.

La théorie de l'unité de l'art permet à un auteur de protéger sa création soit alternativement soit cumulativement sur le fondement du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles. Pour que cela soit possible, l'œuvre dont il est question devra remplir les conditions propres à l'application de chacun de ces régimes de protection.

S'agissant du droit des dessins et modèles, l'article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle protège l'apparence extérieure de la création, sa forme visible. Mais cela n'est pas le seul critère. Afin d'être protégé par le droit des dessins et modèles, la création devra revêtir les qualités prévues à l'article L. 511-2 du même Code, à savoir la nouveauté et le caractère propre.

Sans pour autant faire d'amalgame en assimilant les notions de nouveauté et d'originalité, une forme qui présente un caractère propre au sens du droit des dessins

et modèles est tout à fait susceptible d'être également une forme originale empreinte de la personnalité de son auteur, auquel cas elle remplirait alors les critères de protection prévus par le droit d'auteur.

C'est dans ces circonstances précises que la question du cumul de protection permise par la théorie de l'unité de l'art vient à se poser. D'autant plus que le principe d'indifférence quant au mérite ou à la destination des œuvres posé par l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle permet l'épanouissement de la protection par le droit d'auteur d'œuvres qui ne serait pas purement esthétiques mais également utilitaires.

Cette approche selon laquelle le caractère utilitaire d'une œuvre n'empêche pas sa protection par le droit d'auteur est confirmée au travers de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle qui protège aussi bien les dessins (alinéa 7), les œuvres graphiques (alinéa 8) ou encore les œuvres d'arts appliqués (alinéa 10), qui chacune sont susceptibles d'être également protégées sur le fondement du droit des dessins et modèles si elles en remplissent les conditions.

Toutefois, la jurisprudence est venue apporter une précision concernant la protection de ces œuvres par le droit d'auteur. Elle refuse de protéger les formes qui seraient purement fonctionnelles, guidées par des considérations techniques (Cour de cassation, 1^{re} civ., 28 mars 1995, n° 93-10464, Thermopac c/ Seprosy). Cette exigence est également présente en matière de dessins et modèles. L'article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle refuse que soit protégée « l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ». Cette disposition témoigne en outre de la dimension esthétique présente en matière de dessins et modèles, laquelle fait écho à la dimension utilitaire des œuvres protégeables par le droit d'auteur et permet à ces deux matières de se recouper sur plusieurs créations.

II. Les conséquences pratiques de la théorie de l'unité de l'art.

L'intérêt fondamental du cumul de protection se révèle à l'occasion d'une action en contrefaçon puisque le titulaire de droits pourra, à titre principal, se fonder sur la théorie de l'unité de l'art en revendiquant cumulativement la protection par le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur. Bien entendu, encore faut-il que le demandeur ait préalablement réalisé un dépôt de dessin ou modèle sur sa création et que cette création soit également une œuvre originale empreinte de sa personnalité.

C'est également dans ce sens que l'article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la protection par le droit des dessins et modèles « s'acquiert par l'enregistrement ». Pourtant le droit d'auteur intervient au contraire, dès la création de l'œuvre.

Dans ce sens, ce cumul de protection pourrait outre assurer une double protection, permettre d'assoir la protection prévue par le droit d'auteur en amont de la protection prévue par le droit des dessins et modèles.

Néanmoins, la théorie de l'unité de l'art n'est pas infaillible.

En effet, face à cette double protection, le droit moral, prérogative conférée par le droit d'auteur, peut être fortement affaibli. Plus l'œuvre aura un aspect industriel et éloigné du domaine purement artistique et plus le droit moral sera mis à mal (Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1983), sans pour autant disparaître, à condition bien sûr que la forme ne soit pas uniquement dictée par sa fonction puisqu'elle ne pourrait pas prétendre à la protection du droit d'auteur (Cour de cassation, com. 23 juin 1987, n° 85-15.308).

De plus, l'accès à la double protection peut s'avérer dangereux. En effet, le régime protecteur prévu par le droit d'auteur corrélé à sa longévité peut, au niveau industriel, mettre en place un réel blocage. Par l'effet de la théorie de l'unité de l'art, de nombreux objets industriels ont été protégés par le droit d'auteur ; c'est le cas d'un briquet (Cour d'appel de Paris, 13 juin 2014) ou encore d'une valise (Cour d'appel de Paris, 4 juin 2019) et bien d'autres encore.

Ainsi, des objets « communs » sont protégés par le droit d'auteur et par le droit des dessins et modèles ; des objets qui, en cas de reprise illicite, seraient considérés comme des contrefaçons.

III. L'approche européenne face à la théorie de l'unité de l'art.

L'Union européenne s'est également intéressée à uniformiser la théorie de l'unité de l'art entre ses États membres, notamment avec la directive communautaire 98/71/CE du 13 octobre 1998 *sur la protection juridique des dessins ou modèles*, transposée en France par l'ordonnance du 25 juillet 2001 n°2001-670 *portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications*.

Au travers de cette directive, le législateur communautaire a pu encourager le design industriel en lui offrant une protection subordonnée aux conditions de « nouveauté » et « caractère individuel », pour 5 ans renouvelable sur 25 ans au total. Depuis la transposition de ce texte en droit français, les juridictions nationales n'ont plus tendance à accorder systématiquement la protection cumulée du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles aux titulaires de droits.

Par un arrêt du 29 mars 2017, la Cour de Cassation exprime clairement que la directive n'impose aucunement un tel cumul et que pour être permis, les conditions de protection respectives de ces différents droits doivent être appréciées individuellement (Cass.com., 29 mars 2017, n°15-10.885). Confirmant ce courant jurisprudentiel, un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu l'année suivante énonce que l'atteinte n'est pas la même en matière de droit d'auteur et en matière de

dessins et modèles et qu'ainsi que le cumul n'a pas vocation à s'appliquer invariablement (Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2018, n°17/00906).

C'est pour cela d'ailleurs que la jurisprudence européenne a rappelé très nettement que le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur relèvent de « régimes distincts » et poursuivaient des « objectifs foncièrement différents » (CJUE, COFEMEL, 12 septembre 2019, C-683/17).

L'impulsion européenne tendant à de moins en moins admettre ce cumul de protection, a finalement eu pour conséquence de raréfier l'application de la théorie de l'unité de l'art auprès des juridictions concernées.

Aude Poignant



Lucas Potrel



Les briques LEGO : must fit must match ?

Lego, célèbre entreprise connue pour ses jeux de briques à assembler, a récemment obtenu gain de cause au terme d'une décision du 24 mars 2021 rendue par le Tribunal de l'Union Européenne contre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Le 2 février 2010, la société Lego a présenté une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire qu'elle s'est vue accorder par l'EUIPO. Les produits auxquels le dessin ou modèle fait référence correspondent à des éléments de construction d'une boîte de jeu.

Le 8 décembre 2016, la société Delta Sport Handelskontor GmbH a introduit une demande de nullité du dessin ou modèle dont est titulaire la société Lego. Cette dernière estime que les caractéristiques de l'apparence du produit, objet du dessin ou modèle contesté, étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit ce qui l'excluait de la protection conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

Le 30 octobre 2017, la division d'annulation de l'EUIPO, en raison de preuves insuffisantes, a rejeté la demande de nullité. Un recours s'ensuivit et, par décision du 10 avril 2019, la troisième chambre de l'EUIPO prononce la nullité du dessin ou modèle contesté. Elle considère ainsi que les caractéristiques de son apparence étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit, à savoir permettre l'assemblage avec d'autres briques du jeu et le démontage. Dès lors, la société Lego forme un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne visant à l'annulation de la décision attaquée.

Cette décision nous donne l'occasion de mieux comprendre l'application de l'article 8 du règlement n° 6/2002. Dans son paragraphe 1, il est prévu qu'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Sont également exclues de la protection, au paragraphe 2, les caractéristiques de l'apparence de produits d'interconnexions qui permettent d'être raccordées à un autre produit, d'être placées à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou d'être mises en contact avec un autre produit, de manière à ce que chaque produit puisse remplir sa fonction. Sont ici essentiellement visées les pièces de rechange. Ces règles sont essentielles au maintien de « l'innovation technologique » (Considérant 10 du règlement n°6/2002).

Il existe cependant une exception prévue au paragraphe 3, lorsque le dessin ou modèle a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.

C'est cette exception, dite du « must fit must match » qui a été invoquée par la société Lego et qui a également été accueillie par la division d'annulation, en considérant que les éléments de base du dessin et mo-

dèle litigieux étaient un « système modulaire » au sens de l'article 8, paragraphe 3 et que, par conséquent, l'« interopérabilité » de ces blocs ne pouvait pas, à elle seule, constituer une exclusion de protection.

Cependant, à la lecture du règlement, il semblerait que cette exception ne fonctionne qu'en présence de caractéristiques correspondant aux éléments d'interconnexion prévus au paragraphe 2. Or, l'EUIPO applique le paragraphe 1 et retient que toutes les caractéristiques invoquées étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit.

Dès lors, la question en l'espèce était de savoir si le paragraphe 1 de l'article 8 devait s'appliquer, auquel cas aucune exception ne pouvait permettre d'échapper à ce motif de refus d'enregistrement. C'est d'ailleurs ce que soutenait la chambre de recours de l'EUIPO. Ou alors, si l'on devait appliquer l'article 8 paragraphe 2 qui permettait de bénéficier de cette exception.

Dans l'arrêt en cause, le Tribunal considère que l'article 8 paragraphe 3 peut être appliqué lorsque les caractéristiques de l'apparence du produit concerné par un dessin ou modèle relèvent à la fois des paragraphes 1 et 2. Par conséquent, les caractéristiques de l'apparence d'un produit d'un dessin ou modèle communautaire peuvent, à la fois, être exclusivement imposées par la fonction technique de ce produit, à savoir permettre de connecter et déconnecter ledit produit et constituer des caractéristiques d'interconnexion. C'est ce qu'a conclu, en l'espèce, le Tribunal s'agissant de la brique de jeu de construction Lego.

Ce qui était principalement reproché à l'EUIPO, était de ne pas avoir examiné la pertinence de l'application de cette exception. Cette dernière s'applique aux éléments interchangeables, or, on peut considérer en l'espèce qu'une telle exception aurait pu s'appliquer au regard du dessin ou modèle contesté qui est représenté par le produit de brique de jeu de construction. Ainsi, le Tribunal préserve l'effet utile du paragraphe 3, *a contrario* de l'interprétation restrictive de la chambre de recours

Sonia Houamdi



Chaimaa Charki

Contribution d'un ancien du Master



Chloé TORRE

Promotion 2018 - 2019

1. Quel est votre parcours universitaire et professionnel ?

A la suite de ma licence en droit anglo-américain à l'Université de Cergy-Pontoise, j'ai obtenu un Master 1 Propriété Intellectuelle et Droit du numérique à l'Université Paris-Sud. J'ai ensuite intégré la promotion 2018-2019 du Master 2 PIA.

J'ai su dès le Master 1 que je souhaitais travailler dans le Département Propriété Intellectuelle d'une entreprise.

J'ai donc effectué mon premier stage chez ESSILOR INTERNATIONAL en tant que juriste stagiaire Propriété Intellectuelle à la fin de mon Master 2.

Par la suite, j'ai travaillé 6 mois au sein de la Direction Juridique de CARREFOUR en tant que juriste stagiaire Propriété Intellectuelle, avant d'effectuer un troisième stage de 4 mois au sein du Département Marques et Modèles de la société TOTAL.

J'ai été obligée d'écourter mon stage chez Total car j'ai signé un CDI en novembre 2020 au sein du Groupe SEB.

Je suis en effet Juriste Junior Propriété Intellectuelle au sein du pôle Propriété Intellectuelle et Digital du Groupe SEB depuis le 4 janvier 2021.

2. En quoi consiste plus précisément votre métier ?

Le Groupe SEB est titulaire de plusieurs marques dans le domaine du petit équipement domestique : Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta etc.

Je suis pour ma part en charge du portefeuille de marques et de dessins et modèles de la filiale WMF GROUP GmbH, société allemande spécialisée notamment dans les secteurs des articles culinaires, machines à café professionnelles etc.

Mon métier consiste d'une part à gérer à proprement parler les portefeuilles de marques et modèles de WMF (la partie davantage « administrative »), c'est-à-dire effectuer les dépôts, les renouvellements, suivre les procédures jusqu'à l'enregistrement (ce qui peut être très long dans certains pays), les inscriptions de changement de nom, adresse etc.

L'autre volet de mon métier, qui est davantage « juridique », consiste à suivre les projets du Groupe et définir les stratégies de dépôt les plus appropriées, suivre les procédures d'opposition, les contentieux, réaliser les recherches d'antériorités de marques et de dessins et modèles, conseiller les opérationnels etc.

3. Que vous a apporté le Master 2 PIA dans l'appréhension de vos expériences professionnelles à la sortie du diplôme ?

Le Master 2 PIA m'a apporté de solides connaissances dans tous les domaines du droit de la Propriété Intellectuelle, avec des exercices pratiques qui ont été un atout majeur lors de mes stages.

De plus, les connaissances acquises dans les autres domaines du droit, tels que le droit de la procédure, droit de l'immatériel, nouvelles technologies etc, m'ont été et me sont toujours très utiles également, même pour un poste de juriste en entreprise.

4. Un conseil pour la promotion actuelle ?

Tout d'abord, je conseillerais aux étudiants qui souhaitent devenir juriste en entreprise, de ne pas forcément passer le CAPA. Ce diplôme est bien sûr un atout, mais il n'est pas nécessaire pour devenir juriste en entreprise.

Mon conseil serait plutôt de faire plusieurs stages en entreprise ou en cabinet de conseil en Propriété Intellectuelle afin d'acquérir les bons réflexes d'un juriste PI.

Ensuite, je dirais que parler, comprendre et écrire correctement anglais est indispensable pour devenir juriste en entreprise. Bien sûr, cela dépend de la société en question, mais pour ma part, cela a été un critère de recrutement indispensable pour les quatre sociétés au sein desquelles j'ai exercé et j'exerce.

Enfin, ce n'est pas un conseil, mais je vous souhaite à tous beaucoup de réussite dans vos futurs projets professionnels.

Le dessin et modèle communautaire non enregistré (DMCNE) : bilan et articulation d'un outil à ne pas négliger

Mis en place par le Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (RDMC), le DMCNE est d'abord resté dans l'ombre du dessin et modèle communautaire enregistré (DMCE), avant de s'émanciper et de devenir un outil à part entière du droit des propriétés intellectuelles.

Fort d'une expérience de près de 20 ans, le DMCNE présente de nombreux avantages qui en font la raison de son succès, avantages qui sont toutefois à relativiser (I). Pour autant, il demeure un instrument à ne pas négliger et à concilier avec un dépôt national afin d'établir une stratégie juridique globale (II).

I. Une protection intéressante à relativiser

Le DMCNE a pour principaux avantages d'offrir une protection étendue aux 27 pays de l'Union Européenne (UE), pour une durée de trois ans et sans nécessiter aucune formalité de dépôt. Un de ses intérêts est donc d'exempter son créateur du paiement de toutes taxes, faisant de lui un outil juridique à l'avantage économique sans conteste.

En outre, si le DMCNE doit réunir les conditions classiques de nouveauté et de caractère individuel, il doit nécessairement faire l'objet d'un acte positif de divulgation, cette dernière constituant le fait générateur de la protection. Le créateur doit en effet manifester sa volonté de bénéficier des effets juridiques de ce régime en divulguant sa création au public en la publiant, en l'exposant, en l'utilisant dans le commerce ou en la rendant publique de toute autre manière et ce dans la pratique normale des affaires des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'UE (au sens de l'art. 7 RDMC).

Pour ces raisons, il est devenu un outil juridique particulièrement privilégié dans l'industrie de la mode et de l'ameublement, pour lesquels le flux de création est exponentiel et où les nombreux produits créés ont un cycle de vie relativement court. De surcroît, il séduit toute industrie faisant du renouvellement de ses produits une priorité, « *pour lesquels il est avantageux d'obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d'enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire* » (cons. 16 RDMC).

Toutefois, ces particularités peuvent devenir des obstacles en cas de contentieux, dont l'un d'entre eux tient à la charge de la preuve. En effet, en l'absence de dépôt, il faudra démontrer sans équivoque qu'une divulgation a eu lieu sur le territoire de l'UE et dans un délai inférieur à trois ans, démonstration qui peut s'avérer complexe.

Ensuite, au-delà d'offrir une durée de protection relativement courte, le DMCNE n'est quant à lui pas renouvelable, contrairement au DMCE pour lequel un quadruple renouvellement est possible.

Enfin, les exceptions au monopole apportées par le DMCNE tiennent uniquement à la copie identique et intentionnelle, excluant la copie fortuite de toutes sanctions. Dès lors, démontrer la copie d'un DMCNE sera donc plus ardue, puisqu'il faudra prouver la mauvaise foi

du copieur ainsi que le respect des conditions de validité, autant d'éléments qu'il sera complexe d'apporter en l'absence de titre. Le créateur ne peut donc espérer une protection à la hauteur de celle que peut conférer un DMCE.

En dépit de ces obstacles, il reste un mécanisme attractif pour lequel une articulation avec un dessin ou modèle national peut représenter un intérêt stratégique non négligeable pour les titulaires.

II. Une articulation profitable avec un dessin ou modèle national

N'étant pas exclusifs l'un de l'autre, allier titre national et communautaire permet de bénéficier d'une défense au spectre large, judicieuse pour tout créateur qui souhaite obtenir dans un pays déterminé une protection pointue, combinée à une protection auxiliaire dans des pays voisins. Cette addition économe est particulièrement recherchée par des titulaires souhaitant mettre en place des garde-fous dans des pays où une future commercialisation est envisagée, sans pour autant procéder à de multiples dépôts nationaux.

En outre, jouir d'un dépôt national antérieur représente une sécurité supplémentaire en cas de litige dès lors qu'il a été publié moins de trois ans avant les faits argués de contrefaçon, puisque son possesseur pourra se prévaloir d'un DMCNE effectif sur tout le territoire de l'UE. Cette protection additionnelle offre ainsi une défense de poids à son détenteur, alors même que son dessin et modèle n'a pas fait l'objet d'un dépôt national dans chaque pays de l'UE.

Initialement utilisé comme une protection subsidiaire au droit d'auteur, le DMCNE a su gagner ses lettres de noblesse et prendre son envol en affirmant sa place d'outil stratégique incontournable adapté à son temps et aux acteurs intéressés. Ces derniers ont par ailleurs affirmé leur souhait de ne pas voir son régime modifié par la réforme initiée en 2018 par la Commission Européenne sur le fonctionnement des dessins et modèles européens et nationaux. Seule une nouvelle rédaction de la disposition 19.2 du RDMC sur la notion de copie pourrait voir le jour.

Morgane Sot



Pauline Gilles

Comparative law approach : the legal protection of fashion designs across the Atlantic and in France

The legal protection of fashion designs represents an important economic challenge for companies in the clothing industry. Although fashion is now global, there are still differences in protection from one country to another.

In the United States, the way of understanding fashion design is different from ours. If they grant IP protection of works regardless of their merit, however they do not conceive the “unity of the art” theory as we do. In their view, fashion design serves an utilitarian purpose. It is therefore difficult for it to benefit from a protection regime in the field of copyright and design law.

On the copyright front, Section 101 of the Copyright Act expressly excludes the protection of utilitarian articles. Indeed, US copyright law does not aim to protect or create monopolies on utilitarian objects. Clothing, dresses, shirts etc. are considered as such. So, these designs do not meet the criteria for copyright protection. However, elements of a design that can be separated from a garment or other utilitarian objects can be protected under US copyright law. This exception originated in *Mazer v Stein* in 1954 and was further clarified in the famous case of *Star Athletica v Varsity brands* in 2017.

The latter case involved an application to register designs for cheerleading costumes. The question was whether these costume’s designs could be protected by copyright. The Supreme Court Submitted the design to a two-stage test. On the one hand, it must be able to be perceived as a work of art separable from the article in question. On the other hand, it must be able to be qualified as a pictorial, graphic or sculptural work independently of the article in which it is incorporated. Thus, it is not the fashion creation itself that is protected but only the artistic element incorporated in the fashion article.

From this reality, U.S. fashion companies are finding creative and original ways to leverage intellectual property. For example, they are increasingly turning to design patent protection, albeit at a higher cost. Similarly, more and more companies are using the trademark protection system to protect their brands and the “trade dress” of their products.

This is a specific feature of US intellectual property law. It is, like trademark, a means of identifying a product to consumers. But, whereas trademark is used to identify products, trade dress is the visual appearance of a product or its packaging. It can include packaging, labelling, the way a display appears on shop shelves or the design of the product itself. Its protection can be established through the registration of a trademark or through an action for unfair competition. In addition to having to meet the standard requirements of a trademark application, trade dress must not be functional.

Furthermore, it must be intrinsically distinctive or it must have acquired secondary meaning, which in French law corresponds to the acquisition of distinctiveness through use. However, one should not lose sight of the fact that trends goes out of fashion quickly. Therefore, only mainly emblematic or iconic fashion items can

benefit from protection through distinctiveness by use.

Thus, the majority of fashion designs are protected by trademark law in the United States, since fashion products are directly associated with their origin and cannot be protected independently from it. Contrary to French law, the question of protection strategy does not arise. Their degree of protection is therefore weaker since the resumption of the appearance and shape of a product will be very little sanctioned. It is only the misleading of the consumer about his guarantee of origin that is sanctioned. For example, Dior was recently refused registration of its Saddle bag as a trademark for lack of distinctiveness.

The protection of fashion designs in the United States does not meet with the approval of emerging designers trying to break into the industry. However, it is approved by the fast-fashion industry. This legal fact feeds into some American theories that deny protection to fashion items. Some authors, such as Kal Raustiala and Christopher Springman, two American academics, have praised the merits of copying in fashion, arguing that it would encourage more innovation. To a certain extent, protecting fashion items can be tricky sometimes, especially when mimicry becomes part of the process.

Ultimately, wouldn’t these legal divergences translate cultural differences? Fashion is part of France’s DNA. Indeed, as an inherent part of its prestige and image, it contributes to its international influence, hence the importance of protecting its designers. Jean-Baptiste Colbert, Louis XIV’s minister, already stated in his time that “Fashion is to France what the gold mines of Peru are to Spain”.

Naila Kherich



Clarisse Sorlat

Interview



Laurence MOREL-CHEVILLET

Responsable du service de propriété intellectuelle et défense de la marque de la société Bulgari

1. Quel est votre parcours universitaire et professionnel ?

J'ai fait un parcours académique classique ; après l'obtention d'une maîtrise en droit trilingue, j'ai obtenu un DESS en propriété intellectuelle, Accords industriels, Droit des Nouvelles Technologies à l'Université de Grenoble (CUERPI).

En revanche, j'ai eu un parcours professionnel particulier, axé vers l'international : J'ai commencé à travailler en France dans le laboratoire Bayer en CDD. J'ai également réalisé des consultations auprès de la FAO dans différents domaines, notamment sur les variétés végétales et la sécurité alimentaire.

Par la suite, j'ai intégré une société de distribution italienne au sein de laquelle j'étais principalement en charge de l'aspect contractuel.

Plus tard, j'ai rejoint un cabinet international d'avocats en propriété intellectuelle, tout en suivant des cours à distance d'une maîtrise de droit italien afin de valider mon diplôme français pour devenir conseil en propriété industrielle auprès du Bureau Italien des Marques et brevets et auprès de l'EUIPO.

Enfin, j'ai rejoint en 2008 le service juridique de la société Bulgari en tant que responsable de la propriété intellectuelle. Il s'agissait à l'époque d'une création de poste pour internaliser tous les aspects de propriété intellectuelle de la société, qui auparavant étaient gérés en externe.

2. En quoi consiste concrètement votre rôle en tant que responsable du service de propriété intellectuelle et défense de la marque ?

J'ai la responsabilité de protéger la marque BVLGARI dans le monde. C'est une belle mission et il faut être à sa hauteur, car la marque BVLGARI est une promesse.

Mon rôle consiste ainsi d'une part à gérer tout le portefeuille des titres, afin que la protection soit juste, adaptée aux exigences du business, et toujours en ligne avec les besoins de l'entreprise. Protéger c'est prévenir et avoir un portefeuille adapté est la clé de la force d'une marque.

D'autre part, ma responsabilité s'étend bien évidemment à la répression et à la lutte anti contrefaçon, que ce soit en ligne ou sur le terrain.

Le travail ne s'arrête pas là : un élément essentiel de ma mission est celui de la sensibilisation à l'importance de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise et pas uniquement : formation continue en interne sur les aspects fondamentaux à ne pas négliger comme par exemple la confidentialité des informations, l'attention à porter au choix d'images pour constituer une campagne promotionnelle pour ne pas violer les droits d'autrui, etc...

Former les jeunes sur les dangers de la contrefaçon, sur l'importance de la propriété intellectuelle fait aussi partie de ma mission. Les jeunes sont nos clients de demain et s'ils sont aujourd'hui sensibilisés au phénomène, nous pourrions vivre demain dans un environnement plus responsable.

3. Quels sont les contentieux les plus importants que vous rencontrez dans votre profession ?

Davantage en dessin et modèles, puisque la marque BVLGARI a une notoriété qui permet d'appréhender plus aisément les conflits. En dessins et modèles, il est quelque fois plus difficile d'agir et nous faisons alors appel à tous les recours possibles, soit en invoquant nos titres design soit en faisant appel au droit d'auteur et/ou à la concurrence déloyale.

4. Est-ce que le Brexit et la fin de la période de transition des dessins et modèles ont un quelconque impact dans votre travail ?

Pas vraiment car nous avons anticipé la situation. Lors de dépôt européen, on ajoutait systématiquement un dépôt en Grande Bretagne, ainsi il n'y a pas eu d'impact particulier, voire nous nous retrouvons parfois avec des titres doublés et nous sommes en train de mettre à jour le portefeuille local.

5. Auriez-vous un conseil à donner aux étudiants désirant travailler dans le monde de la propriété intellectuelle ?

De se concentrer sur les nouvelles technologies. L'innovation est peut-être la clé en ces temps de pandémie ; le conseil en propriété intellectuelle doit aussi être un technicien d'internet et des nouvelles formes de contrefaçon qui s'y développent.

Propos recueillis par :

Manon Lanneau

