

Actualités en matière de droit des dessins et modèles

27 janvier 2016

Hakim Haouideg (hakim.haouideg@fieldfisher.com)



Brussels / Düsseldorf / Hamburg / London / Manchester / Munich / Palo Alto / Paris / Shanghai / fieldfisher.com

Introduction

- Directive 98/71 et Règlement 6/2002
- Cour de justice:
 - Jugement du 2 juillet 2009, C-32/08 (*FEIA*) – (Article 14 - titularité)
 - Jugement du 27 janvier 2011, C-168/09 (*Flos*) – (Article 17 - cumul)
 - Ordonnance du 9 septembre 2011, C-198/10 (*Cassina*) - (idem)
 - Jugement du 20 octobre 2011, C-281/10 (*PepsiCo*) – (Utilisateur averti) 
 - Jugement du 16 février 2012, C-488/10 (*Celaya Emparanza y Galdos*) - (enregistrement postérieur et ordre de cessation)
 - Jugement du 18 octobre 2012, C-101/11 (*Herbert Neuman*) (Utilisateur averti)



Introduction

- Examen de la jurisprudence récente de la Cour de justice:
 - Gautzsch Großhandel (C-479/12), 13 février 2014
 - Karen Millen Fashion (C-345/13), 19 juin 2014
 - Ford (C-500/14), 6 octobre 2015 (Ordonnance)
- Mise en contexte des affaires pendantes:
 - Montis Design (C-169/15), 13 avril 2015
 - Thomas Philipps (C-419/15), 30 juillet 2015
 - Group Nivelles/Easy Sanitary Solutions (C-405/15 & C-361/15 P)
 - Nintendo (C-25/16), 18 janvier 2016

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **MBM Joseph Duna** : pavillon de jardin à baldaquin « Elégance »



- Modèle **non enregistré**
 - créé “à l’automne” 2004
 - divulgué au public “aux mois d’avril et de mai” 2005
- Invoqué contre **Gautzsch Großhandel** pour distribution d’un modèle quasiment identique « Athen» (acheté auprès de la **société chinoise Zhengte**)

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- Action devant le Landgericht Düsseldorf (confirmé en appel):
 - cessation, destruction : non pcq modèle a expiré (3 ans à dater de la divulgation)
 - description et indemnisation : oui
- Argument de Gautzsch :
 - Quant au début de la protection
 - Quant à la validité (création indépendante par Zhengte “au début” 2005)
 - Quant à la charge de la preuve
 - Quant à la prescription/forclusion (attendu avant de s'opposer)
- Bundesgerichtshof pose 6 questions

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Première question : milieux spécialisés**

Article 11 du Règlement

1. *Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.*

2. *Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.*

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Première question : milieux spécialisés**
- Modèle divulgué pour la première fois au public dans la Communauté
 - Avril et mai 2005
 - 300 à 500 exemplaires montrés à **des négociants**
- “Milieux spécialisés” :
 - Uniquement ceux qui conçoivent, développent ou fabriquent ?
 - Non, les négociants ne sont pas *a priori* exclus des milieux spécialisés
 - Attention : plus de précision à venir (Group Nivelles C-405/15 & C-361/15 P)

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Deuxième question : nouveauté**
- Date pertinente est “avril et mai” 2005
- Mais Zhengte divulgua son modèle au cours de l'année 2005
 - En Chine “dans ses locaux d'exposition”
 - En Belgique “à la société Kosmos”



Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Deuxième question : nouveauté**

Article 5 du Règlement

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public (...) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois.

Article 7 du Règlement

Aux fins de l'application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Deuxième question : nouveauté**

- Divulgateur chinoise



- Rappel qu'il n'est pas exigé que la divulgation ait eu lieu sur le territoire de l'Union
- Mais il faut toujours que « la divulgation puisse, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union ».
- Question de fait « dont la réponse dépend de l'appréciation des circonstances propres à chaque affaire »
- Quelques indices supplémentaires auraient été les bienvenus....

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Deuxième question : nouveauté**
- Divulgaration chinoise (un peu plus de précisions)
 - Opinion AG Melchior Wathelet (non contredit par la Cour)
 - Il ne saurait donc être demandé aux acteurs concernés d'entreprendre des démarches particulières et approfondies pour prendre connaissance d'un modèle ou d'un dessin antérieur.
 - Comme le relève la Commission dans ses observations écrites, si la probabilité que les faits n'aient pas été connus est supérieure à celle qu'ils l'aient été, on ne saurait considérer qu'ils pouvaient être connus dans la pratique normale des affaires.
 - En d'autres termes, il convient en quelque sorte de se référer au quod plerumque fit.
 - Ces différents paramètres d'interprétation me conduisent à penser qu'une présentation d'un modèle dans la salle d'exposition d'une seule entreprise, qui, de plus, est située en Chine, n'est pas suffisante pour entraîner, dans la pratique normale des affaires, une connaissance du modèle par les milieux spécialisés opérant dans l'Union.
 - La situation serait en revanche différente si le modèle avait été présenté en Chine mais, par exemple, à l'occasion d'une foire internationale réputée et à laquelle participeraient les principaux ou la plupart des acteurs européens du secteur concerné.

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Deuxième question : nouveauté**
- Divulgaration chinoise (un peu plus de précisions)
 - TPI 21 mai 2015 Senz Technologies BV c. OHIM (T-22/13 et T-23/13)



Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Deuxième question : nouveauté**
- Divulgateur chinoise (un peu plus de précisions)
 - TPI 21 mai 2015 Senz Technologies BV c. OHIM (T-22/13 et T-23/13)
 - Les éléments factuels peuvent, à titre d'exemple, porter
 - sur la **composition** des milieux spécialisés, leurs **qualifications**, **coutumes** et **comportements**,
 - **l'étendue** de leurs activités,
 - leur présence aux **événements** lors desquels des dessins ou modèles sont présentés,
 - les caractéristiques du dessin ou modèle en cause, tels que leur **interdépendance** avec d'autres produits ou secteurs, et
 - les caractéristiques des **produits** dans lesquels le dessin ou modèle en cause a été intégré, notamment le degré de technicité du produit concerné.
 - En tout état de cause, un dessin ou modèle ne peut pas être réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pourraient le découvrir que **par hasard**.

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Deuxième question : nouveauté**
- Divulgateur belge (à une entreprise)
 - AG Wathelet :
 - Une seule entreprise est insuffisant
 - des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté»
 - il ne peut être déduit de ce texte que la divulgation à l'égard d'une seule entreprise serait suffisante pour répondre à l'exigence dudit article 7, quand bien même cette entreprise appartiendrait aux «milieux spécialisés» concernés.
 - Cour de justice :
 - « il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances, une telle divulgation soit suffisante »
 - Question de fait « dont la réponse dépend de l'appréciation des circonstances propres à chaque affaire »
 - Quelles circonstances ?
 - Taille de l'entreprise ?
 - Nombre de personnes ?



Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Troisième question : charge de la preuve de la copie**

Article 19.2 du Règlement

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.

L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.»

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Troisième question : charge de la preuve de la copie**
- Est-ce au titulaire d'établir la copie ou est-il possible de renverser la charge de la preuve en cas de « concordance fondamentale objectivement constatée » ?
- Article 19 ne contient pas expressément de règle de preuve
- En principe, l'administration de la preuve est régie par le droit national
- L'économie du texte veut que chacun doit prouver ce qu'il invoque
- Mais si cela devient « impossible ou excessivement difficile » pour le titulaire, le juge national doit, en raison du principe d'effectivité du droit de l'union, avoir recours à tous les moyens procéduraux à sa disposition par le droit national pour pallier à cette difficulté, en ce compris en allégeant la charge de la preuve...
- Donc, possibilité de renverser ou alléger la charge de la preuve (cf droit d'auteur)

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Quatrième, cinquième et sixième questions... de procédure**

- Action de MBM Joseph Duna
 - cessation, destruction
 - description et indemnisation
- Est-il possible pour le droit national de soumettre l'action à prescription ou forclusion ?
- Quel droit national faut-il appliquer à chacune de ces mesures lorsqu'il y a un élément d'extranéité ?

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Quatrième, cinquième et sixième questions... de procédure**

Article 89

«Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, **sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte**, les ordonnances suivantes:

- a) une ordonnance **interdisant** au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon;
- b) une ordonnance de **saisie** des produits de contrefaçon;
- c) une ordonnance de **saisie** des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon, si leur propriétaire connaissait le but de l'utilisation de ces matériaux ou instruments ou si ce but était flagrant dans les circonstances considérées;
- d) toute ordonnance infligeant **d'autres sanctions indiquées** dans le cas d'espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l'État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.»

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Quatrième, cinquième et sixième questions... de procédure**

- Forclusion ou prescription ?
- L'expression « *sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte* » ne vise que des circonstances de fait propres à la cause, donc pas des éléments de droit tels que la forclusion ou la prescription
- Régi par le droit national (art. 88.2)
« 2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé. »
- Donc possible mais dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité

Gautzsch Großhandel (C-479/12) 13 février 2014

- **Quatrième, cinquième et sixième questions... de procédure**

- Loi applicable à la demande de destruction : *lex loci delicti*
 - Cf. Article 89.1.d)
« toute ordonnance infligeant d'autres sanctions indiquées dans le cas d'espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l'État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. »
- Loi applicable à la demande d'information et d'indemnisation : *lex fori*
 - Pas compris dans la notion « autres sanctions »
 - Donc principe général : article 88.2
« 2. Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé. »
 - Règle de renvoi → Règlement 864/2007 (Rome II) : article 8.2. *lex loci delicti* : 'la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit'.
 - C-25/16 (Nintendo, 18 Jan 2016)

Karen Millen Fashion (C-345/13) 19 juin 2014

- KMF créé et met en vente une chemise rayée en 2005
- Dunnes achète un exemplaire, le fait copier et le commercialise
- KMF invoque des droits de modèle non enregistré
- Dunnes ne conteste PAS
 - La nouveauté
 - La copie
- Dunnes conteste le caractère individuel
 - Au fond et
 - Au niveau de la preuve



Karen Millen Fashion (C-345/13) 19 juin 2014

- **Première question : caractère individuel**
- **Article 6 du Règlement**

Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: (...)
- Est-il possible de combiner les dessins antérieurs conclure à l'absence de caractère individuel (cf caractère inventif en brevets) ?
- Considérant 14 « *L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles* »

Karen Millen Fashion (C-345/13) 19 juin 2014

- **Première question : caractère individuel**
- Réponse : NON, impossible de « combiner »
- « *il convient de rappeler que le préambule d'un acte communautaire n'a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l'acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (arrêt Deutsches Milch-Kontor, C-136/04, EU:C:2005:716, point 32 et jurisprudence citée).* »
- « *En tout état de cause, il y a lieu de constater que (...) ces termes ne figurent dans aucune disposition de ce règlement.* »

Karen Millen Fashion (C-345/13) 19 juin 2014

- **Deuxième question : charge de la preuve du caractère individuel**
- **Article 85**
 1. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. (...)
 2. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide
 - (1) si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et
 - (2) s'il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel.

Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.

Karen Millen Fashion (C-345/13) 19 juin 2014

- **Deuxième question : charge de la preuve du caractère individuel**
- « si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies »
- Article 11 [Durée de la protection du DMC non enregistré]. 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.
- Or, parmi les conditions énoncées dans la section 1, il y a le caractère individuel.
- Selon Dunnes, il appartient donc au titulaire de démontrer le caractère individuel de son modèle.

Karen Millen Fashion (C-345/13) 19 juin 2014

- **Deuxième question : charge de la preuve du caractère individuel**
- Réponse : NON
- « la mise en œuvre de cette présomption de validité est, par nature, incompatible avec l'interprétation [de Dunnes] » « [l'interprétation de Dunnes] aurait pour effet de vider de son sens et de sa substance la seconde condition prévue audit article 85, paragraphe 2, à savoir celle selon laquelle le titulaire d'un dessin ou modèle doit indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un caractère individuel. »
- « le titulaire de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c'est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère »
- La première condition ne vise que l'objet de la protection et la date de divulgation

Ford (Ordonnance C-500/14) 6 octobre 2015

- Wheeltrims commercialise des enjoliveurs de rechange
- Certains sont “universels” (sans marque) et d'autres sont revêtus des marques (dont Ford)
- Ford agit sur base de sa marque
- Wheeltrims lui oppose la “clause de réparation”
- Article 241 Code italien de la propriété industrielle :
«Jusqu'à ce que la directive [98/71] soit modifiée sur proposition de la Commission conformément à l'article 18 de ladite directive, les droits exclusifs relatifs aux pièces d'un produit complexe ne peuvent être invoqués pour empêcher la fabrication et la vente de ces pièces pour la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale».



Ford (Ordonnance C-500/14) 6 octobre 2015

Article 14 Directive

*Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à **l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale** et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.*

Article 110 Règlement

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

Ford (Ordonnance C-500/14) 6 octobre 2015

- **Question** : L'article 14 de la directive fait-il exception au droit des marques si l'apposition de la marque est la seule façon de '*rendre son apparence initiale*' au produit complexe ?
- **Réponse** : (évidemment) non
« l'article 14 de la directive 98/71 et l'article 110 du règlement n° 6/2002 ne contiennent aucune dérogation aux dispositions de la directive 2008/95 et du règlement n° 207/2009. »

Next : C-169/15 (Montis Design, 13 avril 2015)

- Montis invoque son modèle de chaise « Charly » contre le modèle « Beat » de Goossens



- L'enregistrement à titre modèle de Montis (en 1988) a expiré en 1993
- Montis n'a pas procédé à la déclaration requise par l'ancienne LUBDM
→ A dater de 1993, elle aurait « perdu » ses droits d'auteur dans le Benelux

Next : C-169/15 (Montis Design, 13 avril 2015)

Article 21 LUBDM

1. Un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé à la fois par la présente loi et par les lois relatives au droit d'auteur, si les conditions d'application de ces deux législations sont réunies.
2. Sont exclus de la protection résultant de la législation sur le droit d'auteur les dessins ou modèles qui n'ont pas un caractère artistique marqué.
3. L'annulation du dépôt d'un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué ou l'extinction du droit exclusif résultant du dépôt d'un tel dessin ou modèle entraîne l'extinction simultanée du droit d'auteur relatif à ce dessin ou modèle, pour autant que les deux droits appartiennent au même titulaire; cette extinction n'aura cependant pas lieu si le titulaire du dessin ou modèle effectue, conformément à l'article 24, une déclaration spéciale à l'effet de maintenir son droit d'auteur.

Article 24 LUBDM

1. La déclaration visée à l'article 21, sous 3), doit être effectuée dans les formes et moyennant paiement d'une taxe à fixer par règlement d'exécution, au cours de l'année précédant l'extinction du droit exclusif au dessin ou modèle. En cas d'annulation de ce droit, la déclaration doit être faite dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire, qui constate la nullité, est coulée en force de chose jugée.
2. La déclaration est enregistrée et l'enregistrement est publié.

Next : C-169/15 (Montis Design, 13 avril 2015)

- Dispositions abrogées par le Protocole (vig. 1^{er} décembre 2003)
- Article 17 Directive modèles : cumul avec le droit d'auteur
- Article 10.2 Directive durée : 70 ans *post mortem auctoris* pour toutes les œuvres qui, au 1^{er} juillet 1995 étaient encore protégées par le droit d'auteur dans au moins un Etat membre.
- Jugement du 27 janvier 2011, C-168/09 (*Flos*)
 - Contrariété du droit italien avec le droit de l'Union en ce qu'il exclut un modèle de la protection par le droit d'auteur (quoiqu'il remplisse toutes les conditions) au motif qu'il a fait l'objet d'un enregistrement à titre de modèle tombé dans le domaine public.

Next : C-169/15 (Montis Design, 13 avril 2015)

- **Questions préjudicielles posées par la Cour de justice Benelux**

*La durée de protection mentionnée à l'article 10, combiné à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/98/CEE est-elle **applicable** à des droits d'auteur qui étaient initialement protégés par la législation nationale sur le droit d'auteur, mais qui se sont éteints avant le 1er juillet 1995 faute d'avoir satisfait ou d'avoir satisfait à temps à une exigence formelle, plus particulièrement l'absence de dépôt ou de dépôt à temps d'une déclaration de maintien telle que visée à l'article 21, alinéa 3 (ancien), de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles?*

*Si la réponse à la question 1 est affirmative: La directive 93/98/CEE doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle **s'oppose** à une réglementation nationale qui implique que le droit d'auteur sur une œuvre des arts appliqués qui s'est éteint avant le 1er juillet 1995 pour n'avoir pas satisfait à une exigence formelle est à considérer comme définitivement éteint?*

*Si la réponse à la question 2 est affirmative: Si le droit d'auteur en question doit être réputé être ou avoir été restauré à un moment quelconque selon la législation nationale, à partir de **quelle date cette restauration** est-elle intervenue?*

Next : C-419/15 (Thomas Philipps, 30 juillet 2015)

- **Questions préjudicielles posées par Oberlandesgericht Düsseldorf**

- **Article 32 - Licences**

*3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, **le titulaire d'une licence exclusive peut engager** une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire n'agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié.*

*4. Tout licencié **est recevable à intervenir** dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.*

- **Article 33 - Opposabilité aux tiers**

*2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux articles 28, 29 et 32 ne **sont opposables aux tiers**, dans tous les États membres, qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.*



Next : C-419/15 (Thomas Philipps, 30 juillet 2015)

- **Questions préjudicielles posées par Oberlandesgericht Düsseldorf**
 - 1. *L'article 33, paragraphe 2, première phrase, du Règlement empêche-t-il le preneur de licence **qui n'est pas inscrit** dans le registre des dessins ou modèles communautaires d'agir en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire?*
 - 2. *Si la première question devait appeler une réponse négative, le preneur d'une licence exclusive sur un dessin ou modèle communautaire habilité par le titulaire des droits peut-il prétendre à la réparation de son préjudice propre **dans la procédure engagée par lui seul**, visée à l'article 32, paragraphe 3, du Règlement, ou ne peut-il qu'intervenir au titre du paragraphe 4 de cette disposition dans une procédure engagée par le titulaire des droits lui-même en contrefaçon de son dessin ou modèle communautaire?*
- Cf. aussi affaire C-163/15 Youssef Hassan (idem en matière de marques)
- AG Wathelet (réponse négative)

Next : Group Nivelles (C-405/15 et C-361/15 P)

- 2 recours pendants devant la Cour contre T-15/13 du 13 mai 2015
 - Affaire C-405/15 P - OHMI / Group Nivelles
 - Affaire C-361/15 P - Easy Sanitary Solutions / Group Nivelles
- Les milieux spécialisés dans quoi ?
 - Le produit auquel est destiné à être appliqué le modèle (celui pour lequel il est enregistré)
 - Milieu spécialisé dans le « sanitaire » est différent du milieu spécialisé dans « l'industriel »
 - Non pour la nouveauté : « Il résulte des considérations qui précèdent que le « secteur concerné », au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, n'est pas limité à celui du produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou appliqué. »
- Qu'en pensera la Cour de justice ?



Next : C-25/16 (Nintendo, 18 Jan 2016)

- **Questions préjudicielles posées par Oberlandesgericht Düsseldorf**
- Nintendo invoque un modèle communautaire pour des télécommandes contre
 - Une société allemande
 - Une société française
- Action en Allemagne contre les deux entités
- Article 6 du Règlement Bruxelles I (connexité)



Cette même personne peut aussi être atraite:

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

- **Question 1 :** Est-il possible d'obtenir une injonction "pan-européenne" sur base de l'article 83.1 du Règlement sur les modèles ? Oui ?

Next : C-25/16 (Nintendo, 18 Jan 2016)

- **Questions préjudicielles posées par Oberlandesgericht Düsseldorf**



- Les défenderesses utilisent aussi le modèle pour des produits concurrents...
- **Question 2 :** Existe-t-il une exception à l'interdiction pour l'usage du modèle pour annoncer la compatibilité des produits concurrents avec le modèle ? Non ?
- **Article 20 - Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire**
 - 1. Les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire ne s'exercent pas à l'égard:
(...) c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.

Next : C-25/16 (*Nintendo*, 18 Jan 2016)

- **Questions préjudicielles posées par Oberlandesgericht Düsseldorf**



- Loi applicable aux mesures demandées
 - cf Gautzsch Großhandel (C-479/12))
 - Via Article 8.2. Rome II : 'la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit'
- **Question 3** : Comment déterminer ce pays lorsque le défendeur
 - a) opère un site internet s'adressant non seulement au public de l'Etat Membre dans lequel il est établi mais aussi au public dans d'autres Etats Membres ?
 - b) expédie les marchandises prétendument contrefaisantes dans d'autres Etats Membres ?Cf. not. Coty Prestige (C-360/12) ou Wintersteiger (C-531/10) ?



fieldfisher

Merci pour votre attention.

Hakim Haouideg (hakim.haouideg@fieldfisher.com)

