[publié dans IRDI, N° 2017/1, 90]

La théorie dite "tangwerking" ou "effet tenaille" en droit des dessins et modèles

Hakim Haouideg & Stijn Debaene[1]

1. L'argumentation basée sur la théorie dite *tangwerking* est un moyen de défense classique dans la cadre d'une action en contrefaçon en matière de dessins et modèles.

Elle consiste, pour le défendeur, à prendre "en tenaille" le titulaire du modèle dont la protection est invoquée entre d'une part la nullité de son modèle et d'autre part l'absence de contrefaçon.

Pour pouvoir prospérer, cette argumentation requiert l'intervention d'au moins trois modèles, qui, pour la facilité de l'exposé, seront désignés chaque fois par une même lettre:

- Le **modèle B** est le modèle dont la protection est invoquée;
- Le **modèle A** est un modèle faisant partie du patrimoine des dessins ou modèles, au regard duquel le caractère individuel du modèle B doit être apprécié[2];
- Le **modèle C** est le modèle argué de contrefaçon, donc postérieur aux modèles A et B.

En présence de ces trois modèles, il suffit pour le défendeur de convaincre le juge du fond que le modèle incriminé (C) présente une impression visuelle globale au moins aussi différente du modèle dont la protection est invoquée (B), que celle qui sépare ce dernier modèle (B) du modèle antérieur (A).

Dans ce cas, de deux choses l'une :

- soit les différences en question ne sont pas de natures à produire sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente, auquel cas le modèle B est valide mais il ne peut être question de considérer le modèle C comme une contrefaçon;
- soit les différences en questions sont de nature à le faire, entraînant la nullité du modèle B dont la protection est invoquée.

Autrement dit, à supposer que le modèle B dont la protection est invoquée soit valide, il est exclu que le modèle incriminé C soit considéré comme lui portant atteinte.

2. L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt annoté était propice au développement d'une telle argumentation dès lors qu'elle mettait en présence les trois modèles suivants de charnières destinées à l'industrie frigorifique :

---

[1] Avocats au barreau de Bruxelles

[2] Il s'agira d'un modèle divulgué au public antérieurement à la demande d'enregistrement (ou à la date de priorité) si le modèle B est enregistré ou à la date de la première divulgation au public si le modèle B est un modèle non enregistré, tout en tenant compte de la période de grâce de 12 mois si la divulgation est l'œuvre du créateur ou de son ayant droit ou d'un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit (voy. les articles 6 et 7 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2011 sur les dessins ou modèles communautaires).

 Modèle A (modèle antérieur)	 Modèle B (modèle invoqué)	 Modèle C (modèle argué de contrefaçon)

Dans cette affaire, Fermod, titulaire du modèle communautaire enregistré (modèle B), accusait Castel d'y porter atteinte en commercialisant des charnières incorporant un modèle contrefaisant (modèle C).

En guise de défense, Castel identifia un modèle antérieur au modèle B (modèle A) et développa une argumentation basée sur la théorie dite *tangwerking.*

D'une part, elle demanda la nullité du modèle B, estimant que le modèle B ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle produite sur cet utilisateur par le modèle A.

D'autre part, à supposer que le modèle B soit considéré valide au regard du modèle A, elle fit valoir qu'il existe au moins autant de différences entre les modèles B et C, qu'il n'en existe entre les modèles A et B.

Ainsi, si le juge devait refuser la première prémisse et considérer le modèle B comme valide mais qu'il acceptait la seconde prémisse, il ne pouvait que conclure à l'absence de contrefaçon puisque les critères pour apprécier la validité d'un dessin ou modèle et ceux pour apprécier son champ de protection sont identiques.

3. Par l'arrêt annoté, la Cour d'appel rejeta cependant les deux prémisses, seule motivation qui lui permettait de conclure, comme elle l'a fait, à l'existence de contrefaçon.

D'une part, l'arrêt annoté rejette la demande en nullité, considérant que le modèle B disposait d'un caractère individuel au regard du modèle A:

> "*Ce modèle [A] est de forme plus ronde et trapue que le modèle [B]. En ses extrémités, il ne présente pas la même forme biseautée qui confère au modèle [B] une allure plus élancée. Dans le modèle [A], une pièce blanche en plastique sépare les deux parties de la charnière, absente dans le modèle [B] en cause. (...) Il en résulte une différence claire entre les impressions globales produites par les deux modèles qui n'échappera pas à l'utilisateur averti.*"

D'autre part, la Cour d'appel considère également que les différences entre les modèles A et B "*sont plus importantes et frappantes que celles qui séparent ce dernier modèle de la charnière de Castel*" (soit le modèle C).

Sur base de cette appréciation souveraine des faits (sur laquelle la présente note n'a pas pour objet de revenir), la Cour d'appel pouvait effectivement conclure à une atteinte au modèle B, puisque toutes les conditions d'application de la théorie de la tangwerking n'étaient pas réunies.

4. Ce faisant, la Cour d'appel ne se devait pas de contredire expressément les considérations suivantes par lesquelles le premier juge avait expressément refusé d'appliquer la théorie de la *tangwerking*:

> "*À tort, la défenderesse fait valoir que quelques différences suffiraient à écarter la contrefaçon au motif que si, par hypothèse, le modèle communautaire de Fermod est valable par rapport à des modèles antérieurs, il faudrait appliquer à la contrefaçon la même attention aux détails. Cette défense correspond à son soutènement ultérieur qu'il faudrait appliquer en l'espèce la théorie dite du «tangwerking» selon laquelle la même appréciation des différences s'imposerait de sorte qu'il n'y aurait pas contrefaçon si les différences dans l'examen de la contrefaçon apparaissent plus importantes que celles qui séparent le modèle invoqué d'un modèle antérieur.*
>
> *D'une part, cette théorie reprise du Professeur Verkade par le Professeur Visser aux Pays-Bas a été critiquée (voy. la note de M. Huydecoper sous l'arrêt précité du 19 juin 2014 de la Cour de justice, Karen Miller, dans Berichten Industriële Eigendom, 2014, spéc., p. 247, no 11, renvoyant aussi à la critique par le Prof. Spoor). Elle ne résulte pas de l'enseignement de la Cour de justice en matière de dessins et modèles.*"[3]

Comme nous l'expliquerons ci-après, nous ne pouvons adhérer à ces considérations pour plusieurs raisons:

- les critères pour apprécier la validité d'un dessin ou modèle et ceux pour apprécier son champ de protection sont bien identiques et il s'agit d'un choix conscient du législateur;
- la théorie de la *tangwerking* n'a jamais fait l'objet de contestation, et en tous cas pas de la part des auteurs cités par le premier juge;
- enfin, les contestations émises par les auteurs dont fait état le premier juge ne portent pas sur la théorie de la *tangwerking* mais sur une autre théorie.

5. La théorie de la *tangwerking* fut mise en lumière il y a plus de trente ans par le Professeur Verkade qui fut le premier à tirer les conséquences juridiques de l'usage des mêmes termes pour déterminer à la fois la validité d'un dessin ou modèle et son champ de protection.[4]

En effet, d'une part, un dessin ou modèle Benelux devait, pour être valable, remplir la condition de nouveauté, laquelle n'était remplie qu'en l'absence de divulgation antérieure d'un "*produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires*" (article 4, alinéa 1 de l'ancienne loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles). D'autre part, un dessin ou modèle enregistré permettait à son titulaire de s'opposer à toute commercialisation d'un "*produit ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été déposé, ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaires*" (article 14, alinéa 1 de l'ancienne loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles).

---

[3] Comm. Brux., 25 novembre 2015, *Ing.-Cons.* 2016/1, p. 169.
[4] D.W.F. VERKADE, *Bescherming Uiterlijk van Produkten*, Kluwer, 1985, p. 58-61.

Constatant que le critère des "*différences secondaires*" était utilisé à la fois pour déterminer la validité d'un dessin ou modèle et l'étendue des droits exclusifs de son titulaire, le Prof. Verkade imagina trois situations dans lesquelles les titulaires invoquant un modèle pouvaient "*se trouver pris en tenaille*" ("*in de tang genomen kunnen worden*"), soit une situation de laquelle ils ne pouvaient sortir vainqueurs.

6. Notre droit des dessins et modèles a, depuis lors, subi une évolution induite par l'adoption de la directive 98/71 d'harmonisation[5] et du règlement 6/2002[6], mais la théorie de la *tangwerking* demeure, plus que jamais, valable.

Ainsi, s'il n'est en effet plus question de "*différences secondaires*" mais bien de différentes impressions globales produites sur l'utilisateur averti, les concepts juridiques retenus pour définir la validité et le champ de protection d'un modèle demeurent identiques.

Au niveau de la validité du dessin ou modèle, il convient de se référer à l'article 6 du règlement[7] qui se lit comme suit :

> "*1. 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:*
>
> *a) 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;*
>
> *b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.*
>
> *2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.*"

Au niveau de l'étendue de sa protection, c'est à l'article 10 du règlement[8] qu'il convient de référer :

> "*1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.*
>
> *2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.*"

7. La symétrie entre les termes utilisés pour définir le caractère individuel et le champ de protection implique nécessairement que lorsque la différence entre les impressions visuelles globales produites sur l'utilisateur averti par un modèle (B) et un modèle antérieur (A) est moins grande que celle entre les mêmes impressions produites sur ce même utilisateur par le même modèle (B) et le

---

[5] Directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la protection juridique des dessins

[6] Règlement n° 6/2002/CE du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JOCE n° L 3 du 5 janvier 2002, p. 1)

[7] Le pendant de cette disposition se trouve à l'article 5 de la directive d'harmonisation.

[8] Le pendant de cette disposition se trouve à l'article 9 de la directive d'harmonisation.

modèle incriminé (C), il est exclu que le modèle (C) tombe dans le champ de protection du modèle (B).

Contrairement à ce que décida le premier juge, cette conclusion n'a jamais été contestée et nous ne voyons pas sur quelle base elle pourrait l'être.

8. Tout d'abord, il convient d'observer que cette symétrie a été expressément voulue par le législateur communautaire.

En effet, dans le projet initial de la Commission[9], l'étendue de la protection d'un dessin et modèle était définie de manière plus large[10] que celle de la validité concernant le caractère individuel.

L'article 9, paragraphe 1, de la proposition de directive se lisait comme suit:

> "*La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale <u>significativement similaire</u>.*" (nous soulignons)

Il se pouvait dans ce cas qu'un modèle soit parfaitement valable par rapport à un modèle antérieur (c'est-à-dire ayant une impression globale qui diffère du dessin ou modèle antérieur) mais tombe néanmoins dans son champ de protection (c'est-à-dire ayant néanmoins une impression visuelle globale significativement similaire), ce qui aurait permis l'émergence de modèles dits "dépendants".

Au cours des travaux parlementaires, cette disposition fut expressément modifiée pour éviter cela en alignant les termes utilisés pour définir l'étendue de la protection et le caractère individuel :

> *"L'adverbe "significativement" a été supprimé de l'énoncé, pour respecter les souhaits du Parlement européen. De même, l'adjectif "similaire" a été remplacé par la phrase "ne produit pas ... une impression ... différente". Cette litote a été utilisée pour assurer la compatibilité entre le libellé de l'article 9 paragraphe 1 sur le champ d'application de la protection et la définition du caractère individuel qui figure à l'article 5 paragraphe 1. Ces dispositions doivent, en effet, être reformulées pour parer au risque que des divergences d'interprétation des termes ne crée une zone d'incertitude où un dessin ou modèle pourrait prétendre en tant que tel au bénéfice de la protection en vertu de la lettre de l'article 5 et, en même temps, constituer une contrefaçon d'un dessin ou modèle antérieur, selon la lettre de l'article 9. Ce danger a été écarté en utilisant, de manière symétrique, l'idée de différence. Le nouvel énoncé de l'article 9 paragraphe 1 définit un critère qui est l'exact reflet de celui qui est défini à l'article 5 paragraphe 1. Par voie de conséquence, tous les dessins et modèles qui ne remplissent pas la condition relative au caractère individuel seront considérés comme constituant des contrefaçons."* [11]

---

[9] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles, JO n° C 345 du 23 décembre 1993, COM(93) 344 final.

[10] Plus large puisque le champ de protection couvrait non seulement pas tous les modèles qui ne produisent pas une impression visuelle globale différente mais aussi ceux qui produisent une impression visuelle globale significativement similaire.

[11] Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles, JO n° C 142 du 14 mai 1996, COM (96) 66 final.

Afin d'empêcher l'émergence de modèles dépendants, le législateur communautaire a donc expressément voulu que la condition de validité soit "*l'exact reflet*" de la définition du champ de protection.

9. Ensuite, quoique, dans l'arrêt annoté, la Cour d'appel n'aie pas expressément dénoncé les considérations critiquées du premier juge, nous estimons qu'elle les a, à tout le moins, implicitement contredites.

En effet, comme nous l'avons vu, la Cour d'appel jugea que les différences entre les modèles A et B "*sont plus importantes et frappantes que celles qui séparent ce dernier modèle de la charnière de Castel*" (soit le modèle C).

Or, si la théorie de la *tangwerking* n'était pas applicable, la Cour n'aurait jamais eu à comparer les différences qui séparent respectivement les modèles A et B et les modèles B et C. Une telle comparaison n'est nécessaire (et pertinente) que dans le but de juger de l'applicabilité de la théorie de la *tangwerking*.

Autrement dit, si la Cour était d'avis que la théorie de la *tangwerking* ne pouvait s'appliquer, il lui aurait suffi de considérer séparément les différences respectives, sans qu'il ne lui faille les comparer entre elles.

10. Enfin, la théorie de la *tangwerking* est, contrairement à ce que décida le premier juge, unanimement admise par la doctrine[12] et appliquée par la jurisprudence[13].

A titre d'exemple, cette théorie fut confirmée récemment par le *Hoge Raad* dans l'affaire qui opposait Apple et Samsung à propos du modèle de tablette[14], suivant en cela les conclusions très fouillées de l'avocat général Verkade[15].

Bien plus, l'article du Professeur Spoor sous cet arrêt du *Hoge Raad* et auquel le premier juge fit expressément référence confirme expressément son adhésion aux conclusions de l'avocat général Verkade sur le point précis de la théorie de la *tangwerking*[16].

---

[12] Voy. notamment D. VISSER, "De 'tangwerking' in het modellenrecht", *BIE* 2008, p. 213: "*Déze vorm van tangwerking is bij mijn weten nooit door iemand serieus betwist*" (p. 214); COHEN JEHORAM, VAN NISPEN et HUYDECOPER, *Industriële Eigendom – Merkenrecht*, Kluwer, 2012, 148: "*ieder model beperkt het terrein waarop latere modellen bescherming kunnen inroepen*"; D.C. MUSKER in Ch. Gielen & V. von Bomhard (ed.), *Concise European Trade Mark and Design Law*, Kluwer, 2011, art. 10 CDR, p. 377: "*a proprietor will not succeed where his design is closer to the state of the art than to the alleged infringement, since under those circumstances, if it creates the same overall impression as the infringement, it must also create the same overall impression as the state of the art (and hence lack individual character)*".

[13] Outre l'arrêt annoté et l'arrêt du *Hoge Raad* cité dans la note ci-dessous, voy. également pour une application récente Rechtbank Den Haag, 16 décembre 2015, IEF 15536 (Basil tegen Burgers), points 2.35 et 2.40-2.41.

[14] Hoge Raad, 31 mai 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, rechtspraak.nl (point 4.8).

[15] Conclusions du 22 février 2013, points 5.13 et 5.14.

[16] J.H. SPOOR, "Annotatie Hoge Raad van 31 mei 2013", *NJ* 2014/193 : "*Over punt (ii) is iedereen (behalve wellicht Apple) het wel eens: van inbreuk is geen sprake als het model van gedaagde verder afligt van het gedeponeerde model dan dit zelf verschilt van één of meer oudere modellen. Het wordt overtuigend beredeneerd door de A-G in par. 5.13.3 van zijn conclusie. Cruciaal is dus of de Galaxy inderdaad verder af ligt van het model dan het model van 'eerdere soortgelijke modellen'*".

11. En réalité, le premier juge dans l'affaire annotée semble avoir confondu la théorie de la *tangwerking* avec une autre théorie qui a, elle, donné lui à discussions et commentaires de la part des auteurs cités.

Cette autre théorie, également défendue par l'avocat général Verkade dans l'affaire Apple/Samsung, veut que le modèle incriminé (C) qui ne présenterait qu'une impression visuelle globale moins différente du modèle dont la protection est invoquée (B), que celle qui sépare ce dernier modèle (B) du modèle antérieur (A) doit être tenu pour automatiquement contrefaisant.

Cette théorie est basée sur le même point de départ que la théorie de la *tangwerking*, à savoir le fait que la condition de validité est "*l'exact reflet*" de la définition du champ de protection (voy. *supra*).

Elle prend cependant ensuite une direction toute différente: là où la théorie de la *tangwerking* constitue un moyen de défense visant à limiter le champ de protection d'un modèle au regard d'un modèle antérieur, cette autre théorie étend le champ de protection d'un modèle pour lui permettre d'aller aussi loin que le permettent les modèles antérieurs.

Cette théorie a ses défenseurs[17] et est fréquemment appliquée par la jurisprudence, belge[18] ou étrangère[19]. Elle est également critiquée, notamment par les contributions identifiées par le premier juge[20], essentiellement au regard du caractère automatique de l'extension du champ de protection conférée au modèles qui se distinguent fortement du patrimoine des dessins ou modèles.

Gageons que la controverse sera un jour tranchée par la Cour de justice et que, dans l'attente d'une telle décision, cette théorie ne soit plus confondue avec le moyen de défense classique et incontestable que constitue la théorie de la *tangwerking*.

---

[17] Voy. les nombreuses références contenues dans les conclusions précitées de l'avocat général Verkade, points 5.15 et suivants.

[18] Prés. Comm. Bruxelles, 20 avril 2016, *IEFbe* 1781 (*Barber / Leuke Dinges*); Prés. Comm. Bruxelles, 15 avril 2015, *IEFbe* 1301 (*Smart Trike / Fun*); Prés. Comm. Bruxelles, 22 octobre 2014, AR 2013/8840 (*De Poortere Deco/Kovantex*), indédite, citée par MUYLDERMANS, J., "Bescherming van een vorm", *Ing.-Cons.*, 2016/2, p. 358, note 155.

[19] Voy. notamment Court of Appeal (civil division) London, 10 oct. 2007, *IRDI* 2008, p. 395, point 35 et la jurisprudence citée par de l'avocat général Verkade, aux points 5.29 et 5.30 de ses conclusions précitées.

[20] M. HUYDECOPER, "Het lijk ergens naar", *BIE* 2014, p. 247, point 11 et J.H. SPOOR, "Annotatie Hoge Raad van 31 mei 2013", *NJ* 2014/193, point 11.