

DU Propriété intellectuelle

Cas pratique 2017

Le présent cas pratique vous est proposé par le tutorat du DU Droit de la propriété intellectuelle (Université de Nantes). Il concerne les cours fondamentaux de propriété industrielle (droit des brevets, droit des dessins et modèles, droit des marques).

A renvoyer avant le 1^{er} mars à l'adresse : sylvain.chatry@univ-perp.fr



M. GENIAL est gérant de la société VETINNOV, jeune entreprise du secteur de la mode qui souhaite se spécialiser dans le prêt-à-porter « technique », c'est à dire dans la conception et la commercialisation de vêtements innovants.

Son équipe de créateurs vient de mettre au point un modèle de manteau fabriqué dans une matière synthétique qui permet d'absorber toutes les odeurs de transpiration de la personne qui le porte pour éviter toute gêne à l'égard des personnes environnantes. Ce à quoi s'ajoute un dispositif très discret, quasi invisible, de vaporisation de parfum. Le porteur du manteau peut choisir le parfum et la quantité diffusée tout au long d'une journée.

En vue de la présentation du produit, et pour sa commercialisation, une odeur a été prédéfinie (odeur de barbapapa avec une légère note sauce barbecue) et sera intégrée à tous les manteaux.

Conseillez-le sur une éventuelle protection du modèle de manteau au titre du droit des dessins et modèles et du droit des brevets. Eclairez-le aussi sur les procédures à suivre.

Par ailleurs, il s'interroge sur le signe qu'il souhaiterait déposer à titre de marque. Son service marketing a soumis trois propositions bien différentes :

- Le signe verbal VETINNOV ;
- Le signe tridimensionnel constitué par la forme du modèle de manteau ;
- Le signe olfactif constitué par l'odeur retenue pour la présentation du produit (odeur de barbapapa avec une légère note sauce barbecue)

Appréciez les possibilités de protection des signes envisagés au titre du droit des marques.

Source de l'image : http://www.high-everydaycouture.com/fr_fr/debate-manteau-futuriste-noir.html?r=g

La propriété intellectuelle permet aux entrepreneurs de se constituer un atout concurrentiel par l'acquisition d'une exclusivité sur les créations et signes distinctifs de l'entreprise. Il convient en l'espèce de conseiller M. Génial sur la stratégie de protection à adopter tant en ce qui concerne le manteau (I) qu'en ce qui concerne les signes envisagés (II).

I. La protection du manteau

Conseillez-le sur une éventuelle protection du modèle de manteau au titre du droit des dessins et modèles et du droit des brevets. Eclairez-le aussi sur les procédures à suivre.

L'équipe de créateurs de la société VETINNOV a créé un modèle de manteau avec des fonctionnalités techniques (absorption des odeurs, vaporisation de parfum), ce qui conduit à s'interroger sur la protection de la forme par le droit des dessins et modèles (A) et de la fonction par le droit des brevets (B).

A. Par le droit des dessins et modèles

1. Les conditions

L'article L. 511-1 du CPI vise « *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 ». A ce titre, le modèle de manteau visé constitue l'apparence d'un produit. Il convient donc de s'attacher aux lignes du manteau, aux couleurs (variations de noir), à la forme, à la texture (lisse ou rugueux) et aux matériaux (synthétiques).

L'article L. 511-5 du CPI précise que l'apparence doit être « *visible* lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ». Pas de difficulté en l'espèce. Tout est visible.

Sont toutefois exclus les dessins ou modèles « dont les caractéristiques sont *exclusivement imposées par la fonction technique* du produit » (CPI, art. L. 511-8, 1°). En l'espèce, l'existence de fonctions techniques conduit à s'interroger sur la possible exclusion du modèle à ce titre. Mais les éléments du cas et le dessin fourni ne font pas ressortir l'existence d'éléments de forme qui seraient déterminés par le système d'absorption des odeurs ou de vaporisation du parfum.

Un dessin ou modèle peut ensuite faire l'objet d'un dépôt à la condition qu'il soit nouveau et doté d'un caractère propre.

La *nouveauté* est appréciée de manière objective lorsqu' « à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ». Deux dessins ou modèles sont identiques lorsque « leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (CPI, art. L. 511-3). Attention, la divulgation du modèle en cause détruit la nouveauté passé un délai de douze mois.

Il s'agit de comparer le modèle de manteau de la société VETINNOV avec le fonds commun des manteaux déjà divulgués. Si aucun manteau antérieur n'est identique à celui-ci, alors la condition de nouveauté sera remplie. Aucune information sur l'existence d'un modèle identique antérieur ne nous est communiquée.

Le *caractère propre*, ou caractère individuel selon les dispositions du droit de l’Union, est acquis « lorsque l'impression visuelle d'ensemble que [le dessin ou modèle] suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué » antérieurement (CPI, art. L. 511-4).

Il s'agit d'approfondir la comparaison du modèle de manteau de la société VETINNOV avec le fonds commun des manteaux déjà divulgués afin d'apprécier si le modèle diffère suffisamment de ce qui a déjà été divulgué. Il convient de préciser que tous les éléments n'ont pas à être nouveaux, notamment en matière de mode : la combinaison d'éléments connus peut revêtir un caractère propre. En l'espèce, la combinaison des différents éléments connus (forme des manches, longueur du manteau, alternance de textures, couleur sombre, fermeture éclair argentée...) peut conduire à reconnaître le caractère propre.

2. La titularité

Selon l'article L. 511-9 du CPI, la protection est accordée *au créateur ou à son ayant cause*. Rien n'est prévu s'agissant de la création de salariés. Du fait de la proximité traditionnelle avec le droit d'auteur, la doctrine est encore majoritairement favorable à l'application de la règle de l'indifférence du contrat de travail dans l'attribution du droit. Toutefois, l'autonomie acquise par le droit des dessins et modèles ne commande plus une application systématique des règles du droit d'auteur et l'article 14 §3 du règlement n° 6/2001/CE prévoit que « lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit (...) appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable ».

En l'espèce, le modèle est créé par une équipe de créateurs de la société VETINNOV. Même si ce n'est pas précisé, l'adjectif possessif « mon » semble indiquer que ce sont les salariés de l'entreprise qui sont employés pour la réalisation de créations. La société peut donc déposer le modèle en son nom, et ainsi être présumée titulaire des droits sur le modèle de manteau.

3. La procédure

Le dépôt d'une demande d'enregistrement est nécessaire pour que soit constitué un droit de dessin ou modèle. Ce dépôt est effectué auprès de l'INPI, pour une protection sur le territoire français ; auprès de l'EUIPO pour une protection sur le territoire de l'Union européenne ; auprès de l'OMPI pour une protection sur d'autres territoires. La protection dure 5 ans renouvelables à concurrence de 25 ans. La procédure se termine par la publication du dépôt au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), qui donnera effet au droit de dessin ou modèle au jour du dépôt. Le déposant bénéficie alors un droit de priorité pendant un délai de six mois pour effectuer le même dépôt auprès d'autres offices d'enregistrement. En l'absence de dépôt toutefois, la société bénéficie d'un droit de dessin et modèle communautaire non enregistré pendant une durée de 3 ans à compter de la divulgation du modèle.

Il convient donc de conseiller à M. Genial, gérant de la société VETINNOV de déterminer la portée territoriale qu'il souhaite obtenir et de procéder à un dépôt du modèle en conséquence. Pour le cas où il aurait divulgué le modèle de manteau il y a plus de douze mois, il peut à minima bénéficier du droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré.

B. Par le droit des brevets

1. Les conditions

L'objet protégé par brevet doit d'abord être une *invention* définie par la jurisprudence comme une solution technique à un problème technique, ce qui conduit le législateur à exclure de la brevetabilité (CPI, art. L. 611-10) : découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes, logiciels... Les dispositifs d'absorption des odeurs et de vaporisation de parfum intégré au manteau ne semblent pas devoir être compris dans les exclusions, et relèvent donc du domaine des inventions.

Trois conditions sont en outre à accomplir pour l'invention puisse être valablement brevetée : la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle.

Une invention est considérée comme *nouvelle* « si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique » (CPI, art. L. 611-11). La référence à l'état de la technique impose une nouveauté absolue, c'est-à-dire que l'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public avant le dépôt de la demande par tous moyens, à toutes époques, et en tous lieux.

Il convient donc de rechercher si des dispositifs d'absorption des odeurs et de vaporisation de parfum intégré au manteau ont déjà été divulgués. Dans la négative, la condition est satisfaite.

L'invention doit encore impliquer une *activité inventive* lorsque « pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique » (CPI, art. L. 611-14). On retrouve la référence à l'état de la technique qui est toutefois entendue dans un sens plus restreint puisqu'il ne comprend pas les demandes de dépôts non encore publiées. Il n'en demeure pas moins que la condition d'activité inventive est plus exigeante que celle de nouveauté.

Il convient donc de rechercher si des dispositifs d'absorption des odeurs et de vaporisation de parfum intégré au manteau résultent d'une activité inventive. La miniaturisation et l'autonomisation des dispositifs semblent pouvoir en relever.

L'invention doit enfin être susceptible *d'application industrielle*. Elle l'est « si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture » (CPI, art. L. 611-15). Cette condition ne pose aucune difficulté dès lors que la société VETINNOV envisage une production à grande échelle et une commercialisation.

2. La titularité

Selon l'article L. 611-6 du CPI, le droit appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, l'article L. 611-7 du CPI prévoit un régime supplétif de volonté attribuant à l'employeur le droit au titre de propriété industrielle. L'article distingue deux catégories d'inventions. D'une part, les inventions de mission sont attribuées directement à l'employeur contre le versement d'une rémunération supplémentaire lorsqu'elles sont réalisées par le salarié « dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». D'autre part, les inventions hors mission appartiennent au salarié.

En l'espèce, les dispositifs ont été inventés par l'équipe de créateurs de la société. On peut considérer que cela relevait de leurs missions. Ainsi, la société VETINNOV est légitime à déposer l'invention contre le versement d'une rémunération supplémentaire à chaque créateur.

3. La procédure

La société doit procéder au dépôt avant toute divulgation de l'invention : auprès de l'INPI dont le siège est à Paris pour une protection sur le territoire français ; auprès de l'OEB dont le siège est à Munich pour une protection sur plusieurs Etats parties à la Convention européenne sur le brevet ; ou auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle située à Genève (OMPI), pour solliciter, au moyen d'une procédure internationale, une protection auprès de différents Etats étrangers. Le formulaire de dépôt comprend : titre de l'invention, description, dessins, revendications et abrégé (art. L. 612-1 et s. du CPI). La procédure est clôturée par la délivrance du brevet (CPI, art. L. 612-17) et sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) (CPI, art. L. 612-21), qui donnera effet au titre au jour du dépôt. Comme pour les autres droits de propriété industrielle, le dépôt confère un droit de priorité pendant un délai de douze mois pour effectuer le même dépôt auprès d'autres offices d'enregistrement (Convention de l'Union de Paris, art. 4).

La société VETINNOV doit donc procéder au dépôt le plus rapidement possible. La protection vaudra pour 20 ans à compter du dépôt si le déposant s'acquitte des annuités pendant cette période.

II. La protection des signes

Appréciez les possibilités de protection des signes envisagés au titre du droit des marques.

Quatre séries de conditions sont à respecter pour s'assurer de la validité d'une marque : la représentation (A), la distinctivité (B), la licéité (C) et la disponibilité (D) du signe.

A. La représentation du signe

Depuis l'adoption « Paquet marque » le 16 décembre 2015 par le Parlement européen, « peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

- a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et
- b) à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne (ci-après dénommé le “registre”) d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.» (art. 4 règlement n° 207/2009 ; art. 3 directive n° 2015/2436). Le signe n'a plus à être représenté « graphiquement » (art. L. 711-1 du CPI).

En l'espèce, les deux premiers signes (signe verbal VETINNOV ; signe tridimensionnel constitué par la forme du modèle de manteau) ne soulèvent aucune difficulté de principe

puisqu'ils sont aptes à distinguer les produits et services et peuvent être représentés précisément et clairement. En revanche, le troisième signe est plus délicat : signe olfactif constitué par l'odeur retenue pour la présentation du produit (odeur de barbapapa avec une légère note sauce barbecue). L'arrêt Sieckmann, qui concernait une odeur de balsamique fruitée avec une légère note de cannelle, n'a pas exclu par principe le dépôt, mais a considéré que ni la description verbale, ni la formule chimique, ni le dépôt d'un échantillon, pas même la combinaison des trois, n'était suffisamment clair, précis et objectif pour être valablement déposé (CJCE, 12 déc. 2002, Sieckmann, C-273/00 : *curia.europa.eu*). L'évolution législative va dans le sens de la possibilité de protection des odeurs. Mais pour l'instant la procédure de dépôt ne le permet pas.

B. La distinctivité du signe

La distinctivité du signe est satisfaite lorsqu'il permet de distinguer les produits et les services entre eux pour garantir l'identité de provenance des produits ou services désignés par un même signe. Elle doit être appréciée « d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (CJCE, 1^{re} ch., Henkel, aff. C-456/01 et C-457/01, pt. 35 : Rec. p. I-05089). Le choix du signe doit présenter une part d'arbitraire par rapport aux produits ou services désignés. Elle est exclue lorsque le signe est usuel, descriptif, lorsque la forme est imposée par la nature ou la fonction du produit ou lorsqu'elle lui confère sa valeur substantielle (CPI, art. L. 711-2).

S'agissant des deux signes susceptibles d'être déposés :

- Le signe verbal VETINNOV : le signe a été créé par une contraction de deux termes descriptifs de l'activité : « vêtement » et « innovation ». Mais l'association de ces deux termes pour désigner des vêtements et la contraction est arbitraire. La distinctivité semble pouvoir être caractérisée.
- Le signe tridimensionnel constitué par la forme du modèle de manteau : la forme d'un produit peut être déposée à titre de marque lorsqu'elle diverge « de manière significative (...) de la norme ou des habitudes du secteur » (CJCE, 1^{re} ch., 12 janv. 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, pt. 31: Rec. p. I-551). Elle ne doit pas être imposée par la fonction du produit ou conférer au produit sa valeur substantielle. Au titre de ces trois règles, on est plutôt réservé sur la validité d'une marque sur la forme du manteau.

C. La licéité du signe

Certains signes considérés comme illicites ne peuvent être adoptés comme marque : ceux interdits par les textes internationaux, les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ou encore les signes déceptifs (CPI, art. L. 711-3).

Les signes soumis par M. Génial ne suscitent la critique sur aucun de ces motifs.

D. La disponibilité du signe

Enfin, il n'est pas possible d'enregistrer un signe « portant atteinte à des droits antérieurs » (CPI, art. L. 711-4). Une liste non exhaustive est donnée : marque antérieure, autres signes distinctifs antérieurs si risque de confusion, droit d'auteur, droit des dessins et modèles, droits de la personnalité...

Il faut donc s'attacher à réaliser une recherche d'antériorités, a minima à partir des marques déjà enregistrées (<https://bases-marques.inpi.fr>) et des autres signes distinctifs (<https://www.infogreffe.fr> pour dénominations sociales ; AFNIC pour les noms de domaine...)

En l'espèce, « VETINNOV » a déjà été déposé (https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_fiche_resultats.html?index=1&refId=4136399_201633_fmark&y=0) pour des produits et services vétérinaires (classes 5, 10, 44). En vertu du principe de spécialité, la société VETINNOV peut déposer le signe verbal à titre de marques pour des vêtements (classe 25).

Pour approfondir :

C. Bernault et J.-P. Clavier, Fiches de droit de la propriété intellectuelle, Ellipses, 2016

S. Chatry et S. Le Cam, Droit de la propriété intellectuelle, Studyrama, coll. Panorama du droit, 2016