



Novagraaf

Stratégies de dépôt et d'extensions
Pour Quoi, Pour Qui, Comment

Anne Catherine Schihin
23/03/2023



Plan

1. Qui peut déposer ? Des besoins différents /Activités du titulaire
2. Comment déposer ? Les vues, les caractéristiques essentielles
3. Quand déposer ?
4. Où déposer?
5. Une fois enregistré ?

En pratique

1. QUI ?

- Personne physique (dessin ou modèle) ou personne morale
- Aux États-Unis, il est désormais possible de déposer une demande au nom d'une société
- Les droits d'auteur peuvent être transférés/abandonnés
- Présomption de propriété (RCD vs. URCD)
- Nom identique du demandeur pour l'extension et la revendication de la priorité

- Facultatif dans de nombreux pays, mais obligatoire dans certains pays comme : BG, NO, CN, HK
- Dans certains pays, le lien avec le demandeur ou l'origine de la propriété doit être mentionné
- par exemple, à HK, "en vertu d'une commission pour de l'argent" si un designer a été engagé

- Les documents de cession doivent être déposés avec la demande, ou avant l'enregistrement, dans de nombreux pays (pas seulement aux États-Unis).
- La cession doit être traitée **AVANT** le dépôt d'un dessin ou modèle. Les droits de propriété doivent être clarifiés avant le dépôt : si un créateur a été désigné, les droits d'auteur et les droits d'adapter le modèle et de déposer un modèle doivent être inclus dans la commande ou le contrat.
- Si le créateur est un employé, la situation dans le pays doit être vérifiée et un accord écrit ainsi qu'un paiement doivent être effectués dans de nombreux pays afin d'assurer le transfert de propriété.

Pour savoir comment déposer il faut avoir défini les besoins du titulaire et ceux-ci seront différents en fonction de son activité.

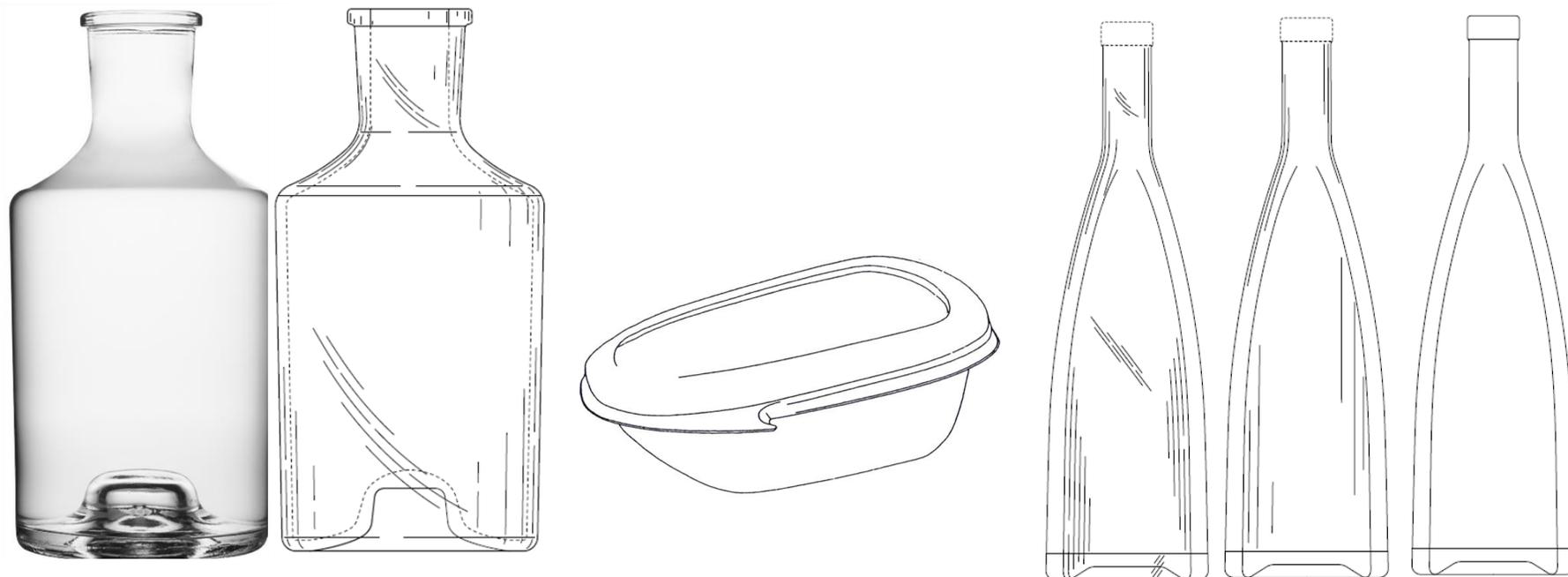
Les besoins diffèrent si 1/ l'objet du DM est un produit intermédiaire, le fabricant du produit (emballages souvent) et 2/ l'acheteur du produit qui va le remplir, le décorer, l'adapter pour livrer un produit fini au consommateur final. Dans le cas d'un produit vendu tel que fabriqué, sans plus de manipulation ou actions, la situation 2/ sera applicable au titulaire.

1/ le fabricant d'un produit intermédiaire recherche la protection de la forme de son produit, un contenant par exemple, sans aucune mention, afin de monopoliser cette forme.

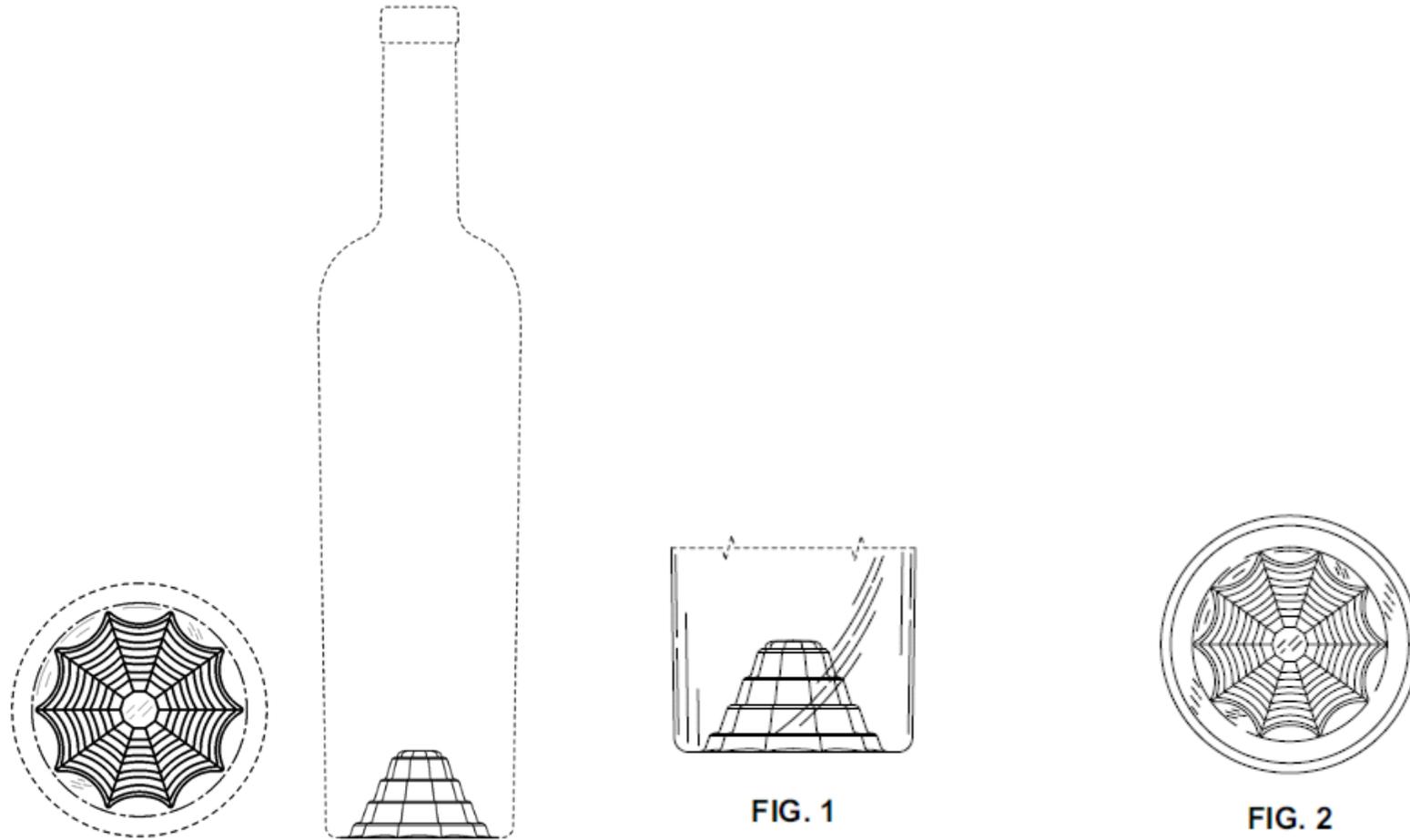
Le but est de vendre le produit à plusieurs clients, en évitant que ceux-ci le copie, le reproduise à moindres couts si cette forme leur plait.

Le fabricant d'emballage, par exemple, va vouloir protéger la forme du contenant, sans aucune mention, décor ou couleur afin de monopoliser cette forme.

Quelques exemples de protection permettant de montrer les versions différentes de dessins en fonction des offices et des besoins :



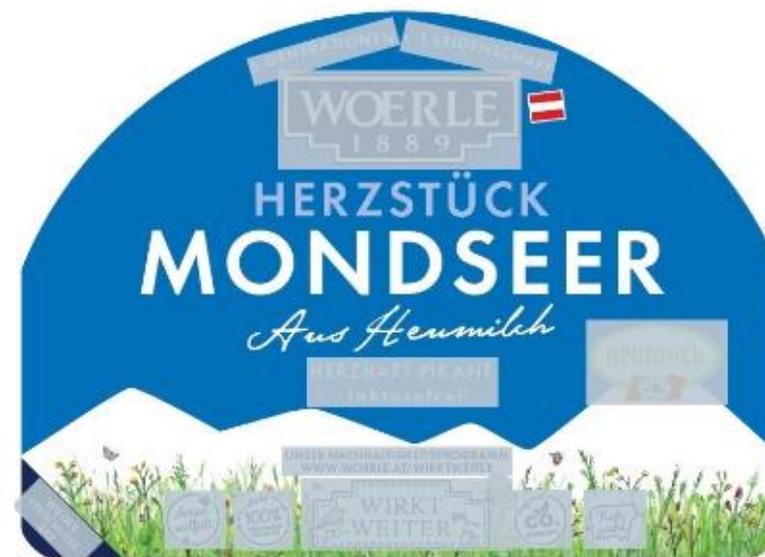
Des besoins différents



2/ L'acheteur du produit intermédiaire, ou le fabricant d'un produit fini cherche à protéger la forme, les coloris, les décors..

Quelques exemples :

* Modèle RCD 08927388-0002 au nom de Gebrueder Woerle GmbH les marques et élément descriptifs du produit sont grisés.



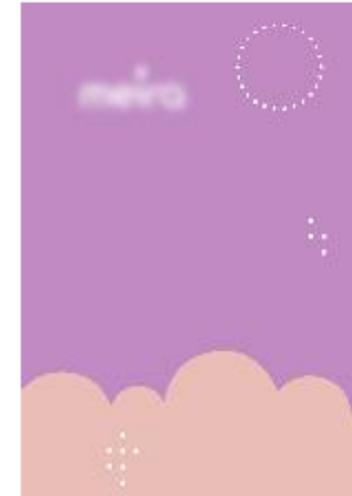
Des besoins différents

- Modèle RCD 008785760-0001 au nom de Amica Chips S.p.a. les marques et élément descriptifs du produit sont enlevés.
- Modèle RCD 008872014-0001 au nom de Whole food Earth les marques et élément descriptifs du produit sont enlevés.



Des besoins différents

- Modèle RCD 009167430-0007
au nom de Meira Oy les
marques sont floutées
- Modèle RCD 009082191-0001
au nom de Caffé Borbone S.r.l.,
le signe distinctif est en pointillés
(non revendiqué/disclaimé)



Des besoins différents

Comparaison de deux modèles déposés au sein du même multiple.

L'un correspond à ce qui me semble pertinent en « nettoyant » les images pour ne garder que ce qui mérite d'être visé,

L'autre conserve tous les éléments du packaging tel qu'il sera mis sur le marché, bien qu'ils multiplient les éléments à protéger et réduisent la protection puisque l'appréciation de la contrefaçon est effectuée sur la base de l'impression d'ensemble générée auprès de l'utilisateur informé.



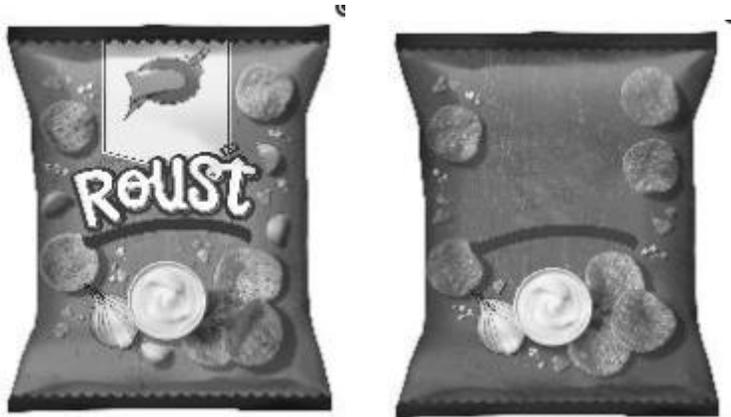
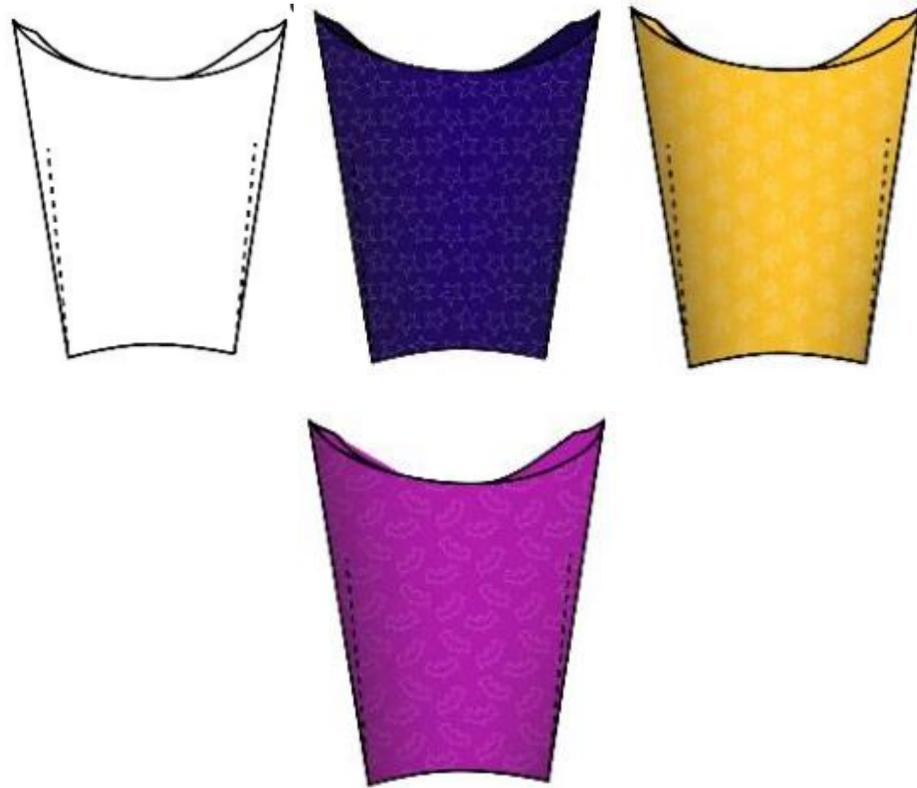
Dessins et Modèles : comment déposer ?

Des besoins différents

Déclinaison de l'emballage :

Nu puis avec les différents décors et couleurs envisagés

Emballage au plus simple en noir et blanc sans mentions écrites, puis version intermédiaire



Dessins et Modèles : comment déposer ? Des besoins différents

Un produit, 3 dépôts : bouteilles vide, bouteille habillée, l'étiquette seule :



Etiquette, beurrier, étiquette « nettoyée »



Des besoins différents

Les titulaires mode 2/ sont souvent enclins à intégrer des signes distinctifs dans les modèles.

Mon avis : les signes distinctifs, termes génériques inutiles brouillent la perception des caractéristiques essentielles des modèles.

En effet, la présence de marques sur les dessins et modèles ne devrait pas être considérée comme une différence significative (Affaire T-68/10 – Sphère Time – 14/06/2011), mais cela signifie que l'on laisse cette appréciation aux juges ou examinateurs des offices, avec le risque que cela représente.

L'objet d'un modèle n'est pas de protéger des signes distinctifs, ils ne devraient donc pas figurer sur les vues.



En pratique

2. Comment déposer?

D'entrée de jeu : une exception au dépôt : le droit européen a créé la protection du modèle communautaire non enregistré

Cela signifie qu'il est possible de protéger un produit, une création **SANS DEPOSER**.

Mais cette protection a ses limites :

- * dans la durée : 3 ans à compter de la première divulgation au public;

- * La copie est protégée. La jurisprudence a tendance à limiter ce concept à la copie servile (à l'identique)

Le cumul avec les droits d'auteurs est aussi possible, avec les limites pratiques de preuve de la création et de l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur l'oeuvre...

Une fois la décision de déposer prise, ce qui assure quand même une protection plus longue et plus complète, comment fait-on?

Identification du produit

Classification de Locarno

Identifier correctement le produit qui fait l'objet du dépôt et désigner une classe.

Cette classification vaut pour le plus grand nombre de pays et permet de répartir les types de produits en 32 classes.

- Classes 1 à 31: pour des produits
- **Classe 32:** pour des applications différentes du type décor, logo

Cette classification est administrative et ce n'est pas parce qu'un produit est dans une classe différente du vôtre qu'il ne peut être considéré comme pertinent !

- Dans la même classe (pour l'EUIPO et la France) réforme en cours pour DP multiclassés

003872043-0014 - X [+ info](#)



Design information		Owner information	
Design number	003872043-0014	Owner ID number	839
Filing date	25/04/2017	Owner name	Apple Inc.
Locarno class number	14.01, 14.02, 14.03, 14.04	Representative information	
Indication of the product	Graphical user interfaces, Electronic devices, Keyboards	Representative ID number	10670
Design status	Registered and fully published (A.1.)	Representative name	BARDEHLE PAGENBERG PARTNERSCHAFT MBB PATENTANWÄLTE, RECHTSANWÄLTE

- Dans une classe + la classe 32 :

004127868-0002 - MEETING IN PROGRESS [+ info](#)



Design information	Owner information
Design number 004127868-0002	Owner ID number 696370
Filing date 31/07/2017	Owner name SHARINGCLOUD
Locarno class number 14.04, 32.00	Representative information
Indication of the product Graphic elements, Websites, Screen graphics, Interfaces for a display screen, Graphical user interfaces	Representative ID number 10696
Design status Registered and fully published (A.1.)	Representative name NOVAGRAAF FRANCE

Comme on ne peut protéger une idée, un principe, il faut un produit précis (ou un set de produits dans certains cas)

Cela signifie que pour une gamme où le produit sera décliné dans plusieurs formats ou coloris, il faudrait déposer les différentes versions, formats, couleurs etc.

Comme chaque dépôt permet de définir des « caractéristiques essentielles » il est évident que le dépôt de chaque déclinaison est la meilleure solution pour s'assurer d'une protection la plus large possible.

Mais parfois, l'économie implique de réduire le nombre de dépôts et de faire un choix dans les modèles à protéger.

Déposer avec « économie » mais efficacement implique de :

- Définir les caractéristiques essentielles de la gamme, afin de savoir ce qu'on veut protéger et d'être capable de les définir par écrit puisque dans quelques pays cette description écrite a une valeur juridique;
- Définir les éléments dont la forme est imposée par la technique (s'il y en a) pour les extraire de la protection
- On peut aussi envisager de limiter la protection à une partie du produit qui est l'élément innovant - le dessin et modèle a des outils performants car il est facile de délimiter la protection à une partie des caractéristiques
- Prévoir les pays où l'on veut étendre dès le début du process

- Dans la plupart des pays, il faut une description ou, à tout le moins, une spécification
 - **Description** : il s'agit de décrire les éléments caractéristiques du modèle – cela s'explique car dans beaucoup de pays on parle de design patent (type de brevet) ; En France la description a une valeur légale et est publiée et figure dans le certificat. Pour le Modèle UE cela sert juste d'information dans le dossier.
 - **Spécification** : une simple explication de la nature des vues vue de face, vue de profil....et des éventuels éléments montrant une partie non revendiquée (lignes pointillées; partie floutée...).

LES VUES

Convergence on graphic representations of design document édité par l'EUIPO

- Illustrations :
 - UE, 7 vues principales qui figureront dans le certificat, on peut en télécharger 3 supplémentaires (à titre d'information sur le modèle) ;
 - Pas de limite au nombre de vues en France ;
 - International , certains pays membres demandent un minimum de 7 vues et imposent d'avoir toutes les vues pour face, dos et profil même si elles sont identiques. Corée du Sud, vue de perspective.

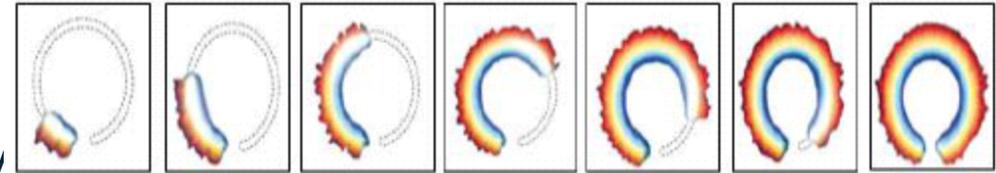
- Toutes les vues doivent correspondre à un seul et même dessin ou modèle
- Aucun élément supplémentaire ne faisant pas partie du modèle, tels que des notes explicatives, des nombres, des flèches ne doit figurer sur les vues
- Le dessin doit être présenté sur un fond neutre afin de percevoir clairement ce qui est revendiqué et ce pourquoi on demande la protection
- Chaque image ne doit montrer qu'une seule vue du modèle
- Si le dessin est en couleur, cet aspect doit apparaître de manière cohérente sur chaque vue



- Le produit doit être représenté d'une manière qui permet de montrer ses caractéristiques essentielles et les éléments nouveaux.
- Ces caractéristiques doivent être clairement visibles car, en cas de procédure en contrefaçon, il faut pouvoir les identifier clairement. *Exemple d'une barquette bois enregistré à l'INPI et dont l'étendue de la protection est déterminée par la reproduction : une nature morte et non une barquette (CA Orléans 18/02/02)*



- Type de vue :
 - Photographies
 - Dessins 3D,
 - Dessins 2D
 - Une séquence d'images successives



RCD No 2085894-0014 (14.04) (Animated screen displays) Owner: NIKE Innovate C.V.

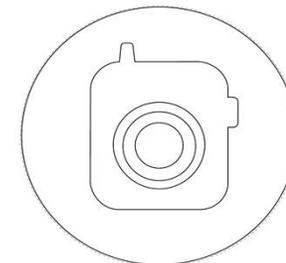
- La couleur ou une association de couleurs peut être revendiquée, ou pas :



005841632-0001
Apple Inc.

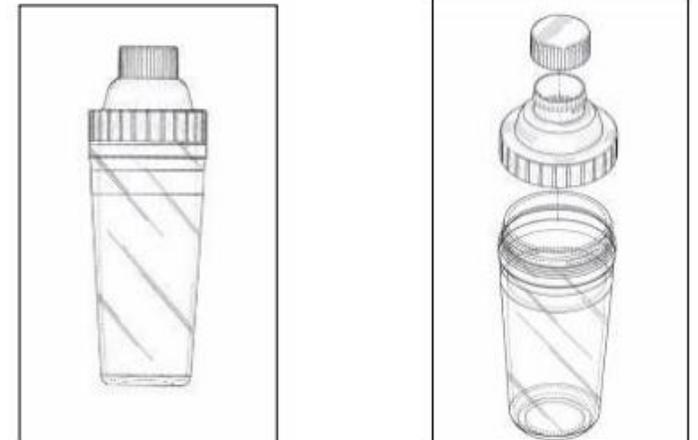


005841632-0002
Apple Inc.



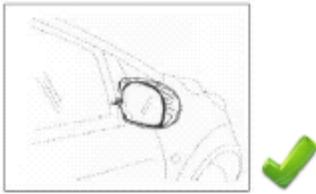
005841632-0003
Apple Inc.

- Si le modèle vise un produit complexe, il faut au moins une vue qui présente le produit dans son ensemble. Les autres peuvent montrer les éléments composant le modèle. On peut aussi utiliser une vue éclatée.

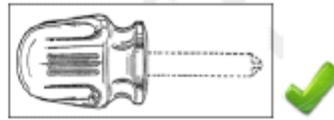


RCD 001385926-0001 (09.03) (Beverage containers) Owner: Mocktail Beverages, Inc.

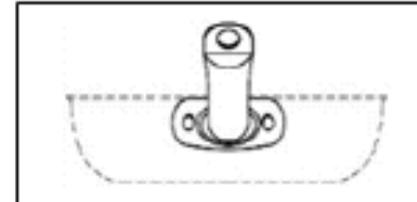
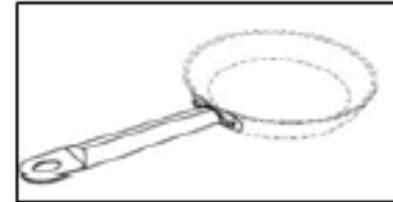
- Certaines caractéristiques d'un dessin ou modèle peuvent être exclues de la revendication.
- C'est ce qu'on appelle un « disclaimers ». Ils sont généralement représentés par des lignes pointillées :



BX registered design No. 38212-0001 (12.16)
(Rearview mirrors) Owner: Interimage BV



Hungarian registered design No. D9900409-0001
(08.04) (handle of screwdriver)
Owner: Cooper Industries, Inc.



RCD No. 002322644-0001 (07.02) (pan handles)
Owner: ACTERVIS, GMBH

- Mais il existe d'autres façons de représenter les caractéristiques ou les zones exclues de la revendication

Disclaimers

Zones ombrées ou colorées :

Définition d'une partie protégée

Floutage



RCD No. 000910146-0004 (12.08) (Automobiles (part of-))
Owner: TOYOTA MOTOR CORPORATION



RCD No. 001873688-0003 (02.04)
(soles for footwear) Owner: Mjartan s.r.o.

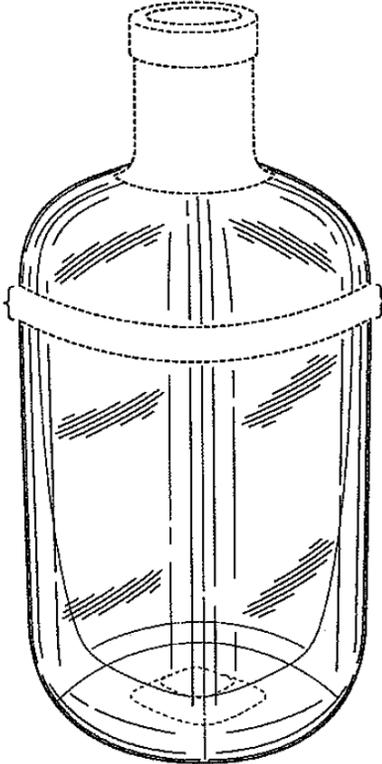
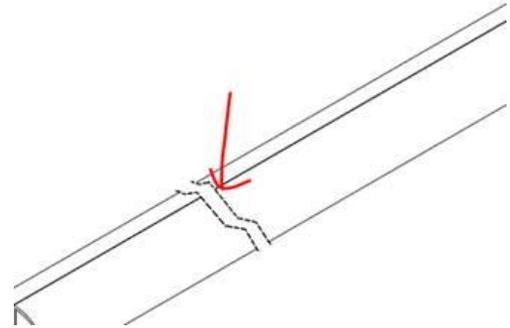
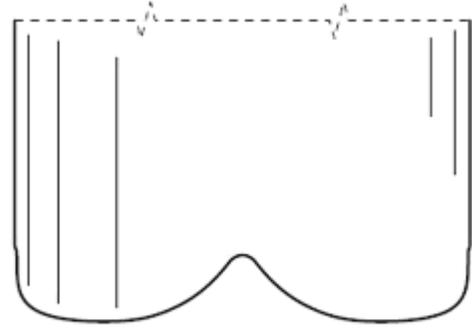
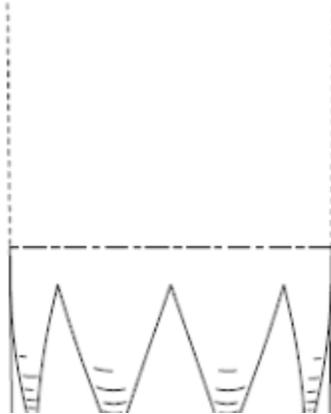
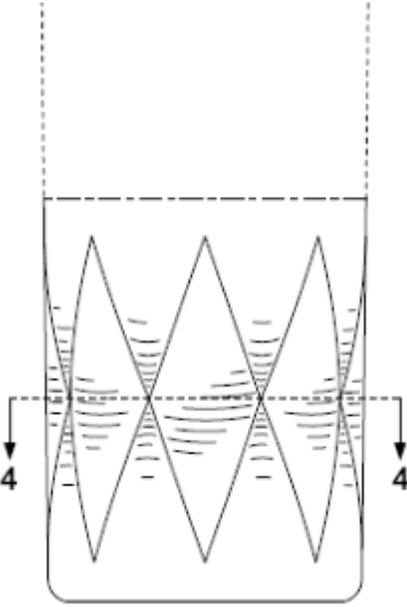


12.16) (Air-intake grilles for vehicles)

RCD No. 000244520-0002 (12.15) (Tyres for vehicle wheels, pneumatic)
Owner: Nokian Tyres plc



D'autres exemples :



- Si des disclaimers sont utilisés, il faut préciser leur nature dans la descriptions ou les spécifications.

FIGS. 1 and 2 are shown broken away to indicate indeterminate height.

- En effet, ces lignes peuvent aussi faire croire à des caractéristiques cachées , en fonction des vues...

En pratique

3. Quand déposer?

- **Se rappeler qu'un dessin ou modèle doit être nouveau.** Sans nouveauté, aucune protection ne peut être demandée. Il faut protéger le dessin ou modèle avant toute divulgation.
- Le délai de grâce en UE (un an) est pratique si on souhaite déposer uniquement dans cette zone.
- mais il vaut mieux éviter de compter sur cette possibilité car, si le dessin ou modèle communautaire servant de base aux extensions n'est pas nouveau, dans de nombreux pays, l'extension ne sera pas valable.

Divulgation

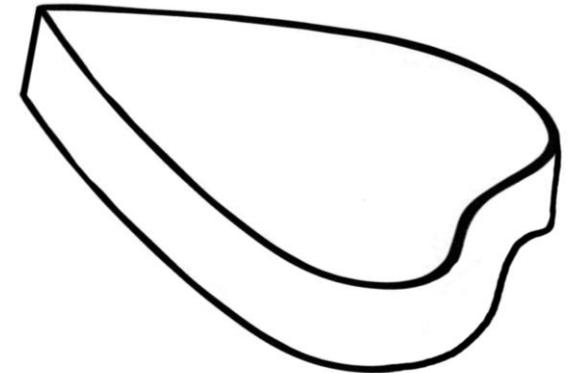
Publication et opposabilité du modèle

- Devant l'EUIPO, **publication = enregistrement** et peut intervenir sous 48h (Fast Track), Devant l'OMPI, en fonction du choix, un mois ou 6 mois.
- Dans certains pays, la publication intervient à la fin de l'examen et peut prendre 12 mois (USA).
- **L'ajournement : Possibilité de garder le modèle au secret en obtenant l'enregistrement mais sans qu'il soit publié et donc montré aux tiers**
- possible en France, EUIPO et certains pays (utile quand le modèle est couplé à un dépôt de brevet : on peut prendre date avec le dépôt sans détruire la nouveauté du brevet).
- Attention avec le dessin ou modèle international ! certains pays membres ont refusé l'ajournement. Si l'un de ces pays est revendiqué dans une demande, l'ajournement est bloqué pour tous les pays de cette demande.

- Tous les offices ne procèdent pas à l'examen de la nouveauté ou du caractère individuel des modèles, exemple : l'EUIPO ne fait pas cet examen.
- On peut se retrouver ainsi avec un modèle enregistré
mais qui a une valeur, de fait, très faible :

savon

RCD 009063720-0001



- Cependant, certains pays où il n'y a pas d'examen avant l'enregistrement demandent d'obtenir une validation de l'office avant de pouvoir faire valoir le dessin ou modèle devant le tribunal (Australie).

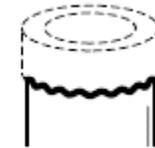
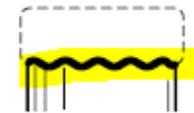
En pratique

4. Où ?

- **Une** demande d'enregistrement qui peut comprendre **plusieurs modèles** : modèle multiple. France, BX, modèle international, on peut déposer entre 50 et 100 modèles par demande.
- Possible en UE, en France, à l'international mais certains pays demanderont une division du modèle (USA, Japon, Chine..), réduction des couts
- Russie multiple mais uniquement dans le cadre de modèles similaires, une gamme de produits

- France, BX, modèle international, ces DP peuvent servir de base pour priorité
- Les modèles UE seront identifiés par un numéro d'enregistrement **mais** ce n'est pas le cas du modèle international qui identifiera uniquement les vues.
- Cela peut générer des soucis si on veut étendre sur la base d'un modèle international; surtout si on dépose des vues de type différent en fonction des pays, pour les sélectionner en vue des extensions.
- L'absence de numérotation par modèle peut générer des refus dans certains pays un peu compliqués car on ne peut donc pas identifier UN modèle au sein du multiple

- Vérifier si le pays choisi accepte les disclaimers;
- Certains les refusent systématiquement (China, India, Brazil, Hong-Kong...)
- Certains demandent des formats spécifiques , i.e. Canada pour la définition d'une zone délimitant la fin de la protection:



- En tous les cas, toujours préciser la nature des disclaimers ou des hachures, lignes de surface dans la définition.

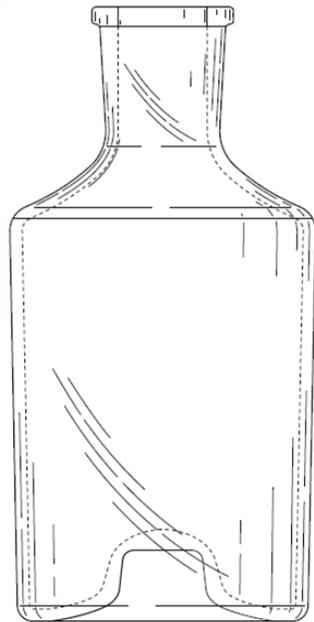
- Comme les règles de chaque pays sont différentes, il FAUT adapter le type de demande (national, international, EUIPO) et les vues (vues 3D, photos, dessins...) à préparer.
- Le principe de nouveauté impose cette stratégie car **une fois le produit divulgué ou le premier modèle publié, la nouveauté est détruite pour de nombreux pays.**
- On peut ainsi déposer dans le dépôt d'origine plusieurs vues différentes en fonction des pays d'extension choisis. On peut aussi "mixer" photographies et dessins en fonction des pays.

Modèles multiples ?

Quelques exemples de protection permettant de montrer les versions différentes de dessins en fonction des offices et des besoins :



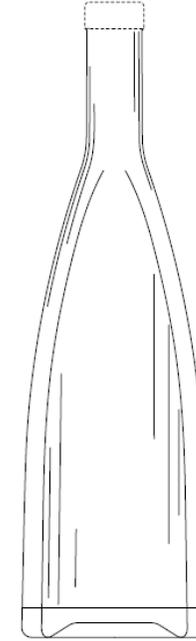
Chine / UE



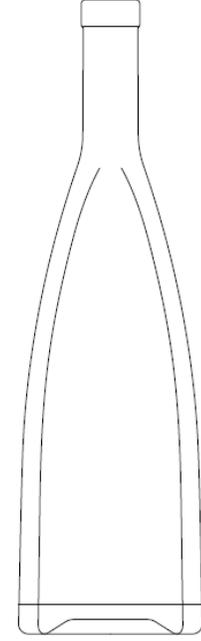
USA / UE



USA / UE
revendication de la transparence



UE et autres



UE, Inde,
CHINE

Le choix de la protection territoriale doit être fait au tout début des discussions afin de définir rapidement une stratégie de dépôt.

La prise en compte de tous les éléments évoqués préalablement va impacter grandement la préparation du premier dépôt ou le planning de dépôt.

En fonction du modèle (simple ou complexe), des pays, du besoin de reporter la divulgation ou de la volonté de ne protéger qu'une partie d'un produit ou un élément caractéristique, on peut donc choisir une voie de dépôt différente (Hague directement plutôt que FR ou BNL, ou un premier dépôt devant l'EUIPO et simultanément des dépôts nationaux).

En pratique

5. Une fois déposé/enregistré ?

Un titre de propriété industrielle permet à son titulaire d'obtenir le droit exclusif de l'utiliser, mais aussi d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement

- Les tiers seront ceux qui devront contester sa validité (**renversement de la charge de la preuve**). Déposer un D&M UE dans ces conditions, sans examen de nouveauté est un moyen de bloquer les concurrents.
- Peu d'offices ont une action administrative d'annulation. Plus facile à utiliser que la procédure judiciaire, moins chère et plus courte (EUIPO, Brésil, Arménie).

Les titres permettent aussi aux titulaires d'agir :

- Surveillance douanière sur le territoire de protection (national, U.E)
- Saisie-contrefaçon
- Action judiciaire ou administrative contre des tiers
- Take-down sur les plateformes

- Il n'y a pas d'harmonisation de la durée de protection entre les différents pays
- La majorité des pays ont adopté une protection sur 25 années (maximum) avec une protection initiale de 5 ans et la possibilité de renouveler 4 fois cette durée, pour un total de 25 ans.
- C'est le cas du modèle communautaire et du modèle français par exemple.
- La durée de la protection d'un modèle international diffère selon les pays, mini 15 ans, maxi 50 ans, majorité pour 25 années
- Aux USA et depuis peu en Chine, le modèle est enregistré pour 15 ans

- Une fois enregistré, 2 situations :
- Le modèle est enregistré pour sa durée de protection et il n'y a rien à faire (USA, Inde, Indonésie)
- certains pays demandent à ce que des taxes soient payées pour le maintien des droits. Pas de paiement = perte de droits
- Quel type de taxes : renouvellements, taxes quinquennales et annuités. Certains pays les mélangent.
- Exemple du Mexique : 5 années après le DP taxe quinquennale ET une taxe de renouvellement
- Brésil : une taxe quinquennale à 5 ans mais à 10 ans cumul avec le renouvellement

perspectives

Bienvenue sur l'édition de Janvier 2023 de Perspectives, la Newsletter mensuelle de Novagraaf qui présente les dernières nouveautés et des articles détaillés sur les questions de Propriété Intellectuelle auxquelles nos clients et leurs entreprises sont confrontés. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le contenu de ce numéro, n'hésitez pas à nous contacter à : marketing@novagraaf.com.

Webinaire : Pourquoi et comment protéger l'emballage d'un produit

En plus de remplir sa fonction première d'emballage des marchandises, l'emballage des produits est utilisé comme un outil de marketing, attirant les clients par ses visuels et ses messages et servant de source d'identification de l'origine d'un produit. Il permet également aux entreprises de démontrer leurs capacités d'innovation. Alors, pourquoi et comment les entreprises peuvent-elles protéger un élément aussi important que leurs emballages ? [S'inscrire au webinaire](#)

JUB - La feuille de route de la Juridiction Unifiée du Brevet

Le calendrier prévisionnel de la JUB regroupant l'ensemble des dates et activités clés est disponible. Cette feuille de route s'intéresse notamment aux étapes liées au recrutement, au budget, à la ratification, etc. L'entrée en vigueur de l'accord de la JUB est actuellement prévu pour le 1er juin 2023 : date à partir de laquelle la Cour devrait commencer à recevoir des affaires. [Lire la suite](#)

Arrêt Amazon vs Louboutin, coup de talon aiguille de la CJUE aux plateformes de vente en ligne ?

L'arrêt Amazon contre Louboutin fait couler beaucoup d'encre. Amazon diffuse sur sa plateforme des produits contrefaisants de la marque de Monsieur Louboutin. Mais qu'en est-il de la responsabilité d'Amazon dans cette affaire ? [Lire la suite](#)



[Newsletter] Ne manquez plus les (précieux) conseils de nos experts et nos prochains webinaires, en vous abonnant à notre newsletter.



[Guides pratiques] Découvrez ici tous nos guides pour mieux gérer vos marques ou brevets, les étapes clés pour construire une marque forte et bien plus encore.



[Webinaires] Ecoutez ici nos derniers webinaires pour rendre votre PI + *smart*.



[Blog Nova IP Hour] Consultez ici tout notre flash info dédié à la PI en temps réel.

Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?



Anne-Catherine Schihin
ac.schihin@novagraaf.com

