

Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

24 avril 2014

Virginie ULMANN, Avocat associé, Baker & McKenzie



Commission Protection de la PI et lutte anti-contrefaçon en Asie

Sommaire

- 1 Données chiffrées : les dessins et modèles en Asie et dans le monde
- 2 Les critères de protection et le déroulé des procédures d'enregistrement
- 3 Les protections « voisines » des dessins et modèles et leurs écueils
- 4 Les dessins et modèles en Asie, un véritable outil stratégique de protection des créations industrielles pour les entreprises ?

Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique



Les dessins et modèles

Protègent l'apparence d'un produit, sa forme, ses lignes, ses contours, sa texture

Necessitent généralement un dépôt



Le droit d'auteur

Protège l'œuvre originale

Pas de procédure de dépôt obligatoire



La marque tridimensionnelle

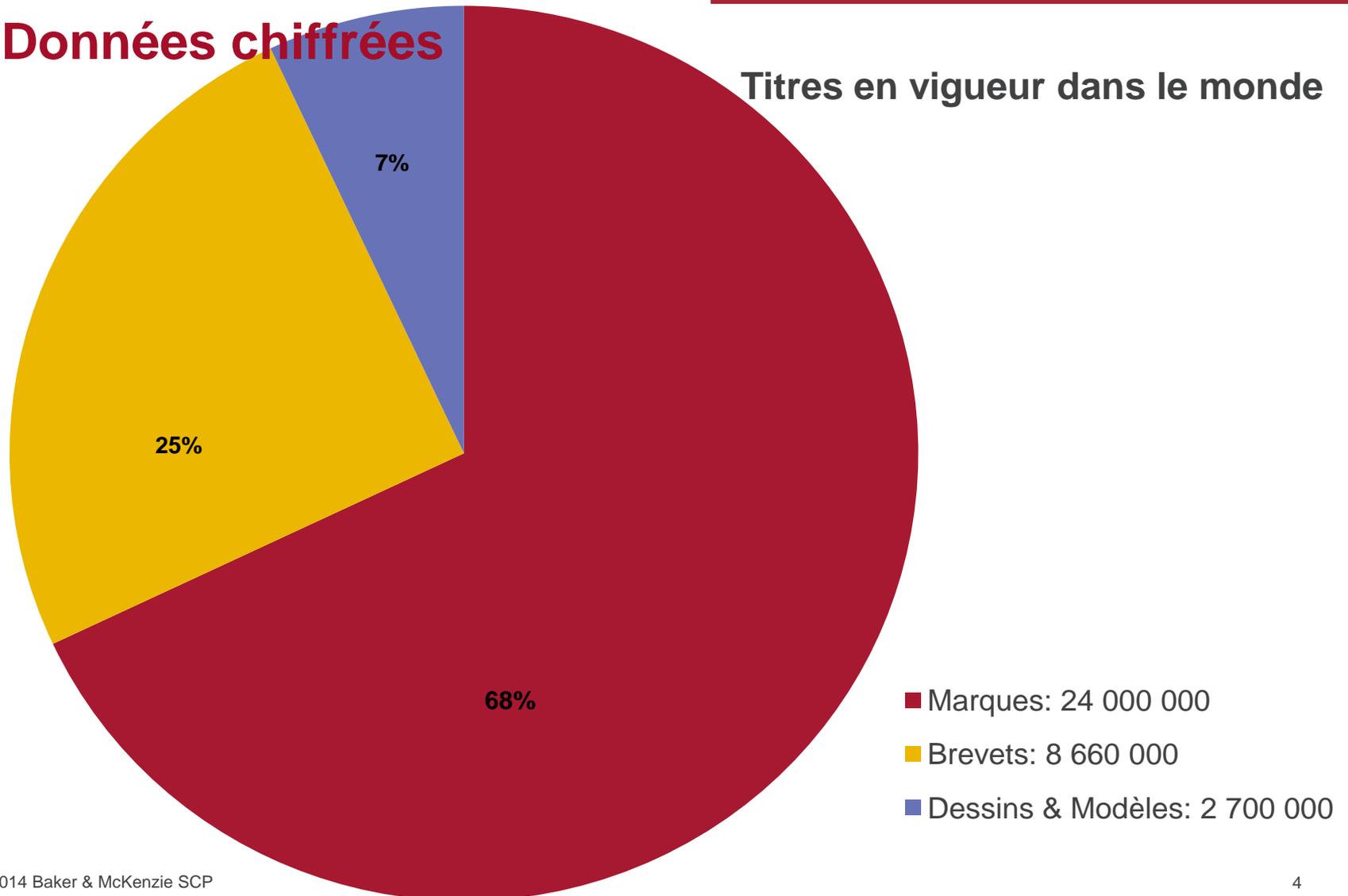
Protège la forme d'un produit ou son conditionnement

Nécessite un dépôt

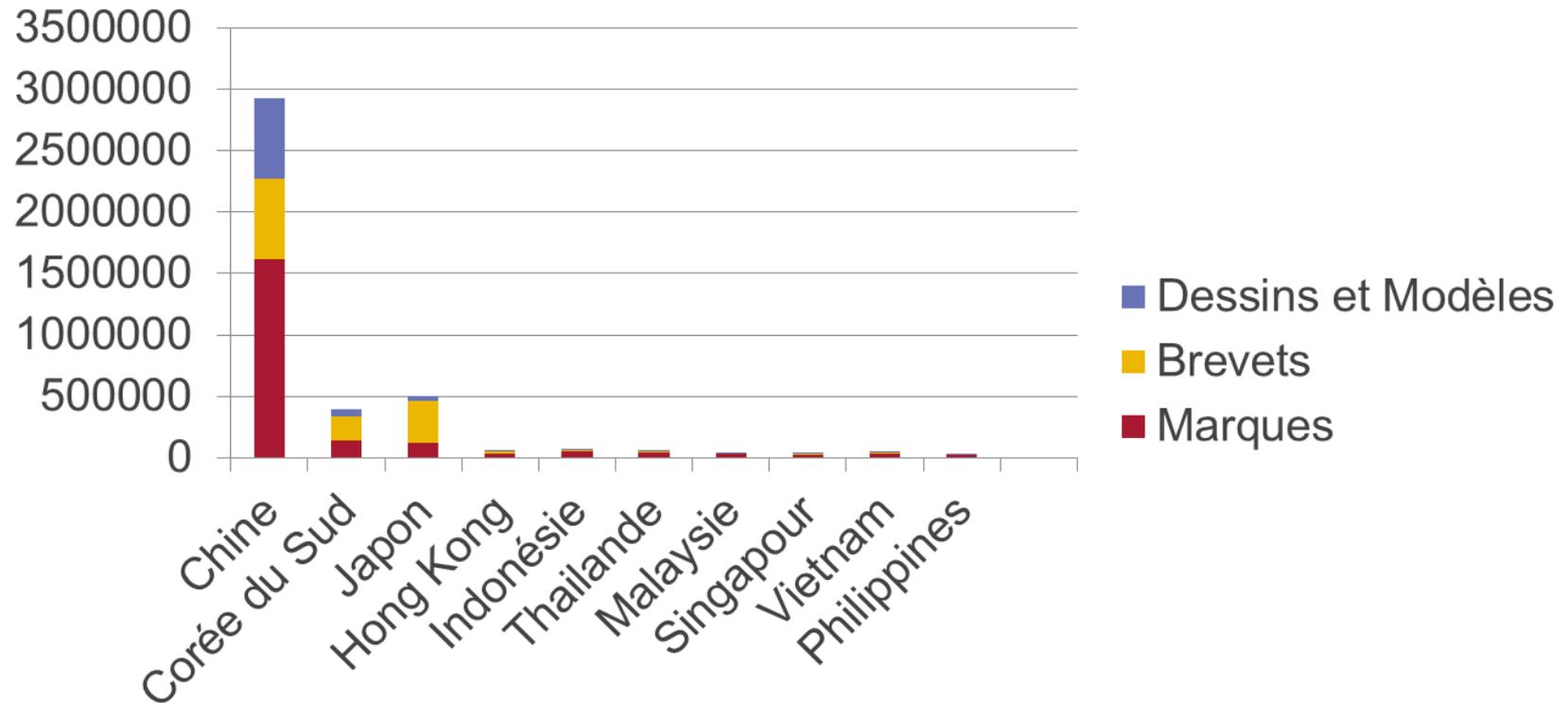


Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

1. Données chiffrées

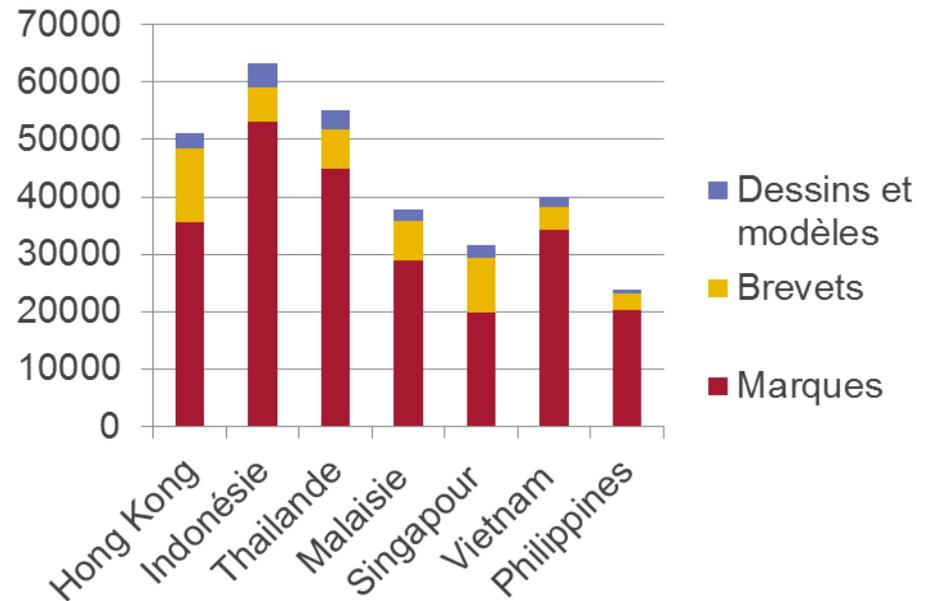
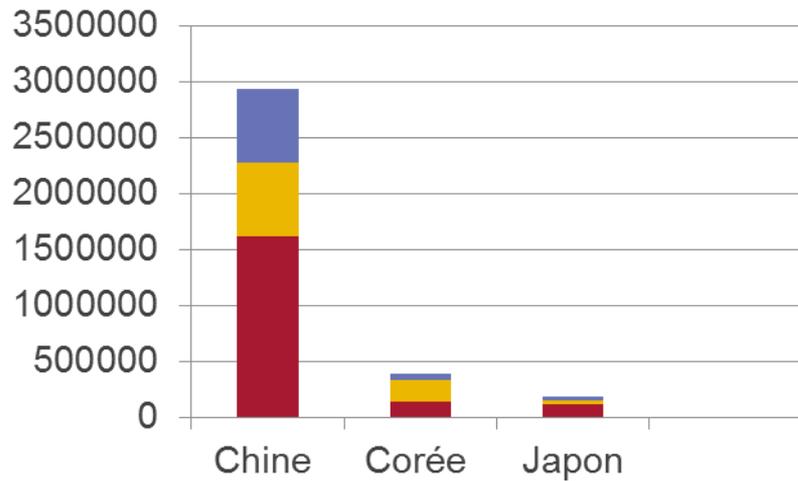


Dépôts par titre dans les différents pays d'Asie



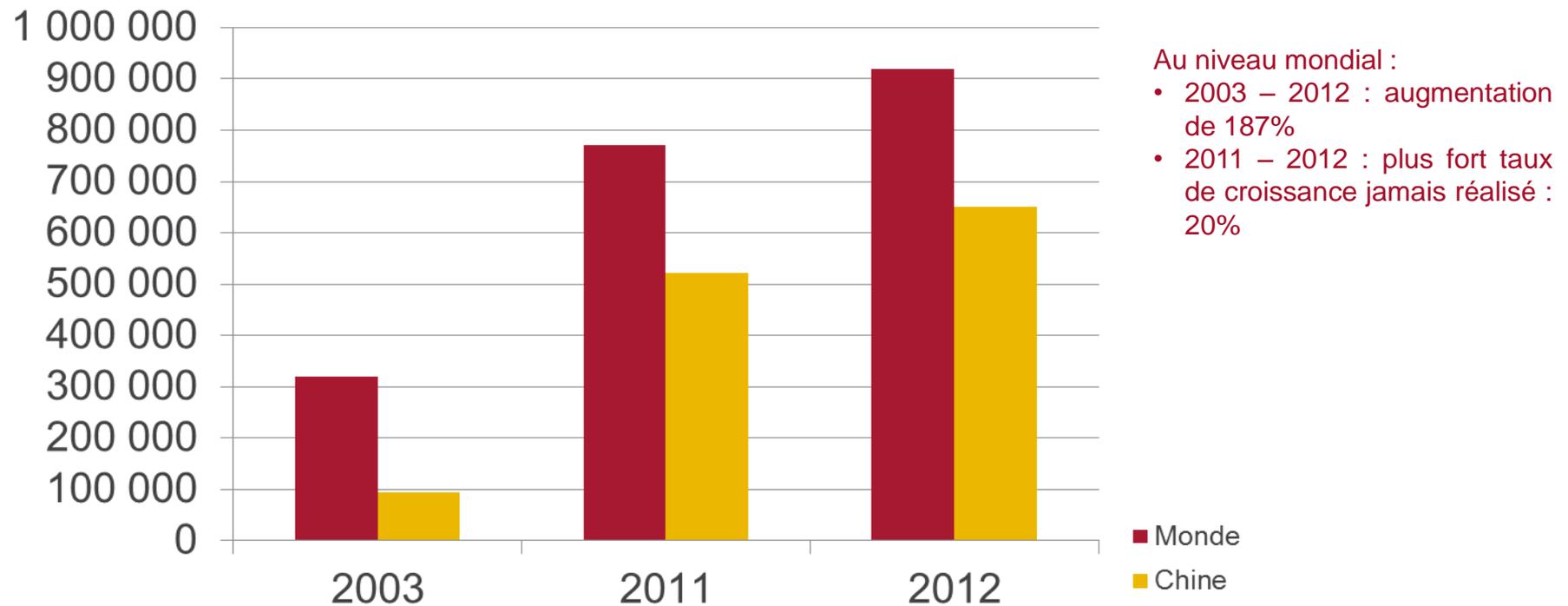
Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

Dépôts par titre dans les différents pays d'Asie - détail



Importance croissante des dessins et modèles dans le monde

Evolution du nombre de dépôts de dessins et modèles dans le monde et en Chine



Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

Origine des dépôts

- ✓ Les 5 offices ayant enregistré le plus grand nombre de dépôts de dessins et modèles depuis 2010 :

| | 2010 | 2010* | 2011 | 2011* | 2012 | 2012* |
|---------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Monde | 665 543 | 100% | 772 150 | 100% | 919 604 | 100% |
| Chine | 421 273 | 63% | 521 468 | 67% | 650 000 | 71% |
| Corée du Sud | 57 187 | 8,5% | 56 524 | 7,3% | 63 000 | 7% |
| Japon | 31 756 | 4,8% | 30 805 | 4% | 32 000 | 3,5% |
| Etats Unis | 29 059 | 4,4% | 30 467 | 4% | 32 000 | 3,5% |
| OHMI | 21 898 | 3,29% | 23 137 | 3% | 24 000 | 2,6% |

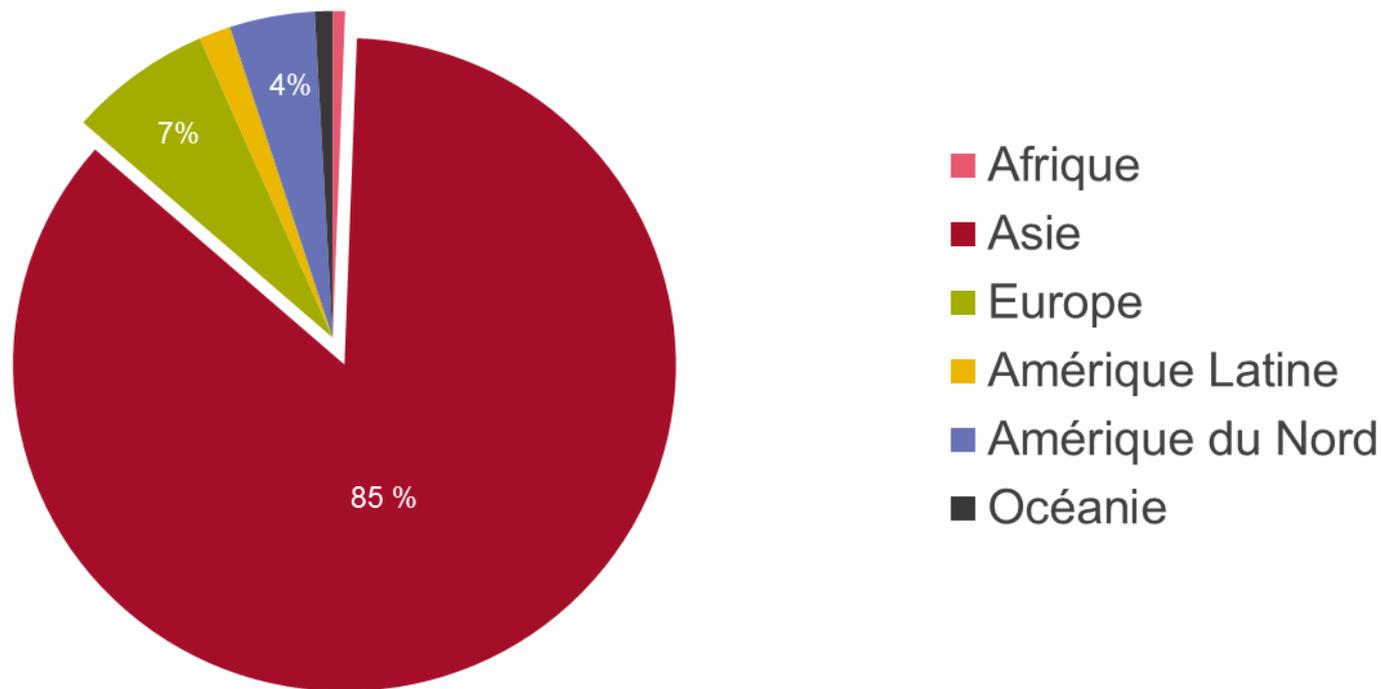
* pourcentage du nombre de dépôts auprès de l'office étranger par rapport au nombre total de dépôt dans le monde

Le nombre de dépôts effectués en Chine ne cesse de progresser, représentant 71% du total des dépôts dans le monde en 2012

Le 2^{ème} pays, la Corée du Sud ne représente que 7%

Origine des dépôts : 85% des dépôts de dessins et modèles sont concentrés en Asie

Nombre de dépôts de dessins et modèles en 2012
par continent



Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

Tendance des déposants à ne protéger les créations industrielles que dans leurs pays d'origine

Tendance qui se vérifie dans les 3 principaux pays d'Asie

- ✓ Dans les demandes réalisées auprès des offices nationaux, seuls 10 à 12% des dessins et modèles sont déposés par des non résidents
- ✓ **Exceptions** : Etats-Unis, Union européenne

| | Nationalité du déposant | 2010 | 2010* | 2011 | 2011* | 2012 | 2012* |
|-------------------|-------------------------|---------|------------|---------|-------------|---------|---------------|
| Monde | Résident | 584 441 | 88% | 684 867 | 88% | 813970 | 89,7% |
| Monde | Etranger | 73 382 | 12% | 82 194 | 12% | 83 121 | 10,21% |
| Chine | Résident | 409 124 | 97% | 507 538 | 97,3% | 642 401 | 97,6% |
| Chine | Etranger | 12 149 | 3% | 13 930 | 2,7% | 15 181 | 2,4% |
| Etats-Unis | Résident | 16 706 | 27% | 17 443 | 26% | 18 812 | 26% |
| Etats-Unis | Etranger | 12 253 | 73% | 13 024 | 74% | 13 987 | 74% |
| OHMI | Résident | 15 341 | 58% | 15 949 | 55% | 1074 | 32% |
| OHMI | Etranger | 6557 | 42% | 7188 | 45% | 735 | 68% |

* Proportion du nombre de dépôts réalisés par des étrangers au sein de chaque office par rapport au nombre total de dépôts de dessins et modèles auprès de cet office.

2. Les critères de protection et le déroulé des procédures d'enregistrement

- ✓ Critères prédominants de **nouveauté** et de **caractère individuel**
 - **En Chine**, les dessins et modèles protègent les formes qui remplissent la condition de **nouveauté**, et qui présentent une « **obvious distinctiveness** » par rapport à l'art antérieur.
 - **La majorité des pays asiatiques envisage uniquement la condition de nouveauté** : Hong Kong, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande
 - **La Corée du Sud et le Vietnam** conditionnent la validité des dessins et modèles à la double condition de **nouveauté et de créativité**
 - **Le Japon et Taïwan** à celles de **nouveauté et de caractère individuel**
 - **Les Philippines** à la seule condition d'**originalité**

- ✓ En général, pas de « **délai de grâce** » dans les principaux pays d'Asie
Le « délai de grâce » permet au titulaire de déposer dans un délai de 6 mois à compter de la divulgation publique
- => **Les dessins et modèles devront être déposés avant toute divulgation publique**

Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

✓ Examen de la demande

A l'échelle mondiale, l'examen de la demande d'enregistrement est en général purement formel. En Asie, un certain nombre de pays prévoient un examen substantiel :

- **Existence d'un examen substantiel** dans un certain nombre de juridictions : Japon, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Taïwan
- **Pas d'examen au fond** les pays suivants : Chine, Corée du Sud, Philippines, Malaisie, Singapour, Hong Kong

✓ Coûts du dépôt

Le montant des taxes officielles pour le dépôt d'un dessin ou modèle est très variable selon les pays :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Corée du Sud : 50 USD | - Singapour : 200 USD |
| - Chine : 80 USD | - Japon : 210 USD |
| - Taïwan : 100 US | - Philippines / Malaisie: 240 USD |
| - Hong Kong : 120 USD | - Thaïlande: 460 USD |
| - Indonésie: 160 USD | - Vietnam : 1250 USD |

=> Le coût moyen des taxes pour un dépôt de dessin et modèle en Asie (hors Vietnam) se situe autour de 170 USD, alors que le coût moyen à l'échelle mondiale est de 275 USD

Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

✓ Délai de procédure

- Enregistrement relativement rapide avec un délai compris entre **2 à 18 mois** selon les pays d'Asie
- Quelques exceptions notables, avec un délai de l'ordre de 3 ans en Thaïlande

✓ Durée de protection

- Généralement comprise entre 10 et 25 ans
- 10 ans en Chine, Indonésie et Thaïlande, 12 ans à Taïwan
- 15 ans en Corée du Sud, Philippines, Malaisie, Singapour, Vietnam
- 20 ans au Japon
- 5 renouvelables jusqu'à 25 ans à Hong-Kong

Les avantages du dessin et modèle

- Bénéficiaire d'un titre, acquis pour un coût et dans un délai raisonnables
- Donner une date certaine à un contenu
- Bénéficiaire d'une présomption de validité du titre et de titularité des droits
- Pas d'obligation d'usage
- Pas de principe de spécialité
- *Quid des demandes en nullité formées à titre reconventionnel ?*
- ***Avantages renforcés dans un contexte asiatique***

3. Les protections « voisines » des dessins et modèles et leurs écueils

✓ Les dessins et modèles non enregistrés en Asie

Existent uniquement en Corée du Sud

▪ *Avantages :*

- Pas de procédure d'enregistrement (gain de temps et d'argent)
- Le droit naît de l'usage
- Pas de divulgation destructrice de nouveauté

▪ *Inconvénients :*

- Durée de protection limitée : 3 ans
- Difficultés probatoires :
 - ✓ preuve de la date de divulgation
 - ✓ contenu de la divulgation

Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

✓ La marque tridimensionnelle

Tendance à protéger l'apparence, la forme d'un produit par la marque tridimensionnelle



- Avantage par rapport aux dessins et modèles : durée de protection illimitée dans le temps
- Difficultés liées à la **fonction d'identification d'origine de la marque** :
 - La forme d'un produit n'a pas, par nature, pour fonction d'identifier l'origine du produit
 - La marque composée d'une forme doit diverger de manière significative de la norme / des habitudes du secteur
 - Risque que la marque soit refusée à l'enregistrement ou invalidée car dépourvue de caractère distinctif

✓ Le droit d'auteur

En Asie, la protection des produits industriels par les dessins et modèles est nécessaire eu égard à la faible protection, voire au refus de protection de ces objets par le droit d'auteur dans certaines juridictions.

Problème majeur lié à l'effectivité de la protection des créations industrielles par le droit d'auteur en Asie :

○ Exclusion de la protection par le droit d'auteur par l'effet de la loi

Singapour : distinction selon que le produit industriel a été enregistré ou non à titre de dessin ou modèle :

- si enregistré : exclusion de la protection par le droit d'auteur.
- si le produit industriel est susceptible d'être enregistré à titre de dessin et modèle et qu'il est appliqué industriellement (commercialisé), la protection par le droit d'auteur est exclue pour une durée de 15 ans à compter de la date de première commercialisation du produit.

Sanctionne le défaut d'enregistrement du produit industriel au titre de dessin et modèle par l'exclusion de la protection par le droit d'auteur.

Malaisie : s'il s'agit d'un produit industriel destiné à être commercialisé, la protection par le droit d'auteur cesse dès lors que le produit en cause a été reproduit plus de 50 fois par le titulaire du droit en question.

✓ Le droit d'auteur

○ Limitation de la protection par le droit d'auteur par l'effet de la loi

Japon : La protection naturelle des produits industriels relève des dessins et modèles. Le degré de créativité requis pour qu'un objet industriel soit protégé par le droit d'auteur est bien plus élevé que pour un objet purement artistique.

Corée : Limitation similaire à celle du Japon. Il faut que le produit industriel ait une véritable nature artistique.

Taiwan : La protection par le droit d'auteur des produits industriels est limitée dans sa portée, puisque seule une copie intentionnelle du produit est protégée par le droit d'auteur.

○ Limitation de la protection par le droit d'auteur par la jurisprudence

Chine : Seuls les produits industriels qui présentent une « valeur artistique » substantielle indépendante de la fonction du produit et dont la forme est originale sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur. Mais en pratique, la jurisprudence est très sévère et la protection des objets industriels par le droit d'auteur est très limitée. Cette protection a pu être accordée à des jouets d'un dessin particulièrement ouvragé et à des chandeliers, mais ces exemples restent relativement isolés.

4. Les dessins et modèles en Asie : un véritable outil stratégique de protection des créations industrielles pour les entreprises ?

Les dessins et modèles se retrouvent au cœur d'importantes batailles judiciaires



- **Chine, Qingdao Intermediate People's Court, 20 mai 2013 Bridgestone vs Qingdao Genco Industrial Group Co. Ltd** : le défendeur, société chinoise locale, a été condamné sur le terrain de la contrefaçon de dessins et modèles sur la forme d'un bus et d'une bande de roulement de pneus Bridgestone.
- **Chine, Beijing Higher People's Court, juillet 2012 Neoplan vs Zhongda Court** : Action en contrefaçon de dessins et modèles protégeant la forme d'un bus.
- En 1ère instance, la contrefaçon du modèle de bus a été reconnue et le défendeur a été condamné à plus de 2 millions d'Euros de dommages-intérêts.
- Décision infirmée en appel : le défendeur a pu prouver que le titulaire avait publié des photographies du modèle en question dans des revues allemandes antérieurement au dépôt : annulation des dessins et modèles pour défaut de nouveauté.

Neoplan Starliner

Zhongda A9 coach



Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

- **Chine, Shanghai N°1 Intermediate People's Court, juin 2012** : Portée de l'exécution provisoire d'une **mesure d'interdiction de commercialisation prononcée en référé**, de produits contrefaisant des dessins et modèles

Le demandeur, une société belge, a obtenu en référé l'interdiction de la commercialisation de produits contrefaisants lors d'une exposition internationale en Chine.

Le contrefacteur ne déférant pas à cette demande, le juge chargé de l'exécution de cette mesure a procédé à l'arrestation des employés récalcitrants et a condamné la société défenderesse et ses employés au paiement d'amendes et de peines légères de détention pour ne pas avoir exécuté cette mesure d'interdiction.



Les dessins et modèles en Asie à l'épreuve de la pratique

La protection des créations industrielles par les dessins et modèles

- ✓ Importance toute particulière des dessins et modèles en Asie
- ✓ Sans ces titres, la protection de l'apparence des produits peut être compromise
- ✓ Nécessité de déposer avant toute divulgation publique, quel que soit le territoire de la divulgation, et ce sous peine de voir son titre invalidé
- ✓ **Nécessité pour les entreprises d'envisager une protection des créations industrielles, et en particulier des produits phares, par les dessins et modèles, au niveau mondial et en Asie en particulier**