

Intervention au colloque organisée par l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
la protection du design en Europe : questions d'actualité
Marseille, Vendredi 19 octobre 2007

**LES TRIBUNAUX COMPETENTS
EN MATIERE DE DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES**

par
Bertrand WARUSFEL
Professeur à l'Université Lille 2,
Avocat au barreau de Paris (Cabinet FWPA)

L'adoption définitive de la loi de lutte contre la contrefaçon le 29 octobre 2007¹ a permis au législateur de réorganiser le paysage contentieux français en matière de dessin ou modèle. Cette loi, qui transpose par ailleurs dans notre droit national la directive du 2004 relative à la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle, a ajouté en effet deux nouveaux articles au Code de l'organisation judiciaire.

Le nouvel article L.211-10 du code de l'organisation judiciaire prévoit que des tribunaux de grande instance spécialement désignés vont connaître de toutes les actions en matière de propriété intellectuelle, et notamment de celles concernant les dessins ou modèles et la propriété littéraire et artistique. Par là, il est donc mis fin à la situation antérieure qui donnait une compétence concurrente en matière de modèles aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de grande instance. Désormais, les tribunaux de commerce perdent l'ensemble de ce contentieux et ce seront les futurs « pôles de propriété intellectuelle » qui auront la compétence exclusive pour trancher les litiges en la matière, que ce soit sur le terrain des droits d'auteur ou de celui de la propriété industrielle.

En parallèle, le nouvel article L.211-11-1 du même code prévoit que « des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ». Par là, le législateur français se met (avec retard) en conformité avec les dispositions du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, qui prévoit que « les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance »² afin d'exercer les compétences de tribunaux des dessins ou modèles communautaires.

Il ne manque donc plus que la publication des textes réglementaires mettant en application ces deux dispositions législatives pour voir se mettre en place le nouveau paysage juridictionnel français en matière de dessins ou modèles. Il est donc intéressant de s'arrêter à la dimension la plus novatrice de ce nouveau paysage, à savoir la création de ces nouveaux tribunaux des dessins ou modèles communautaires.

¹ Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, *JORF* n°252 du 30 octobre 2007.

² Article 80.1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

S'agissant de leur désignation en France, on sait d'ores et déjà, comme le gouvernement l'a indiqué aux parlementaires, que « le TGI de Paris obtiendrait la compétence exclusive en matière de dessins et modèles communautaires comme il l'a reçue en 2002 pour les marques communautaires »³.

On sait également que, pour une large part, la logique de leur création et de leur fonctionnement est identique à celle qui a prévalu pour la création des tribunaux des marques communautaires, en application du règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Mais cela n'empêche pas que le système prévu en 2001 conserve des éléments d'originalité du au particularisme de la matière.

On rappellera donc en quoi ce mécanisme juridictionnel demeure un mécanisme hybride caractéristique de la logique propre aux nouveaux titres communautaires de propriété industrielle, avant de préciser l'étendue des compétences de ces tribunaux puis d'évoquer quelques aspects particuliers de leur fonctionnement.

1. Un dispositif contentieux hybride propre à l'état actuel du système communautaire de propriété industrielle

On peut s'interroger sur la nature juridique des tribunaux des marques et des dessins ou modèles communautaires. Créations hybrides du droit communautaire dérivé, ils ne peuvent être considérés, à proprement parler, comme de pures juridictions nationales. Mais pour autant ils ne sont pas - malgré l'ambiguïté de leur dénomination - de véritables juridictions communautaires.

1.1. Un TDMC n'est pas un tribunal communautaire des dessins ou modèles, mais une juridiction nationale dotée d'une compétence d'attribution

Les termes de l'article 80 précité sont assez parlants sur ce point. Le règlement parle de « juridictions nationales » qui sont « chargés de remplir les fonctions qui leur sont attribués par le présent règlement ». Il n'est pas question ici de créer une juridiction communautaire qui viendrait s'intégrer dans l'édifice institué par les Traités européens autour de la Cour de Justice et du Tribunal de Première instance.

Il s'agit plutôt de doter des juridictions nationales préexistantes d'une compétence d'attribution de nature communautaire. Cela se pratique déjà dans d'autres domaines du droit communautaire matériel, où le législateur européen donne compétence à un juge national pour exercer une fonction particulière (comme par exemple, en matière de droit de la concurrence).

Cette interprétation paraît largement confirmée par la disposition transitoire prévue à l'article 80.5 du règlement qui dispose qu'en l'attente de la désignation des TDMC par un Etat membre, toute procédure devant revenir à un TDMC dans cet Etat « est portée devant le tribunal de cet Etat qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à un enregistrement de dessin ou modèle de l'Etat concerné ».

On reconnaît donc par là qu'il s'agit bien de donner de nouvelles compétences aux tribunaux nationaux et non de créer un tribunal communautaire de plein exercice.

³ Déclaration du ministre de la justice deant la commission des lois du Sénat, Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, Sénat, Session extraordinaire de 2006-2007, n° 420, 26 juillet 2007, p. 50.

1.2. Une évolution possible vers une complète communautarisation de ce contentieux

Cela ne veut pas dire pour autant que dans un avenir plus ou moins proche, les compétences de ces tribunaux ne seront pas ré-attribuées à une future véritable juridiction communautaire de propriété intellectuelle.

On sait, en effet, que le Traité de Nice a créé les nouveaux article 220 et 225a CE qui donne la possibilité de créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines matières spécifiques, dont la propriété intellectuelle. Dès lors, certains juristes - et en particulier les juges de Luxembourg – anticipent la création possible d'un futur « Tribunal communautaire de propriété intellectuelle » qui pourrait trancher les litiges concernant tous les titres communautaires de propriété industrielle (marque communautaire, dessin ou modèle communautaire, voire – s'il finit par voir le jour – brevet communautaire) ⁴.

Le Conseil d'Etat français en a accepté par avance le principe, en rendant un avis sur les aspects contentieux du projet de règlement sur le brevet communautaire que la Commission avait diffusé en 2001 ⁵. Dans son avis du 1er février 2001, il a considéré comme contraire à la Constitution le fait pour une juridiction française statuant « au nom du peuple français » d'être soumise à un recours devant une juridiction de l'ordre communautaire ⁶. En revanche, il a admis la possibilité soit de créer une juridiction nouvelle directement au sein de l'ordre juridique communautaire, soit de créer en France des « chambres communautaires » spécialisées qui statuerait sur le seul fondement du droit communautaire et dont l'appel serait porté devant une juridiction communautaire. Ce faisant, le Conseil a indirectement entériné à la fois le fait que les tribunaux des marques ou des dessins ou modèles communautaires ne peuvent être, dans l'état actuel des textes, de véritables juridictions communautaires et qu'une évolution ultérieure pourrait les transformer et les intégrer à un dispositif entièrement communautaire de règlement des litiges en matière de propriété industrielle.

2. Les compétences d'attribution reconnues aux TDMC

La compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires (TDMC) est établie par le Titre IX du règlement du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. La compétence *rationae materiae* de ces nouveaux tribunaux, ainsi que leur compétence territoriale sont très proches du schéma institué par la directive sur la marque communautaire.

2.1. La compétence matérielle des TDMC

L'article 81 du règlement donnent compétence à ces tribunaux pour trancher quatre types de litiges, qui recouvrent les deux domaines classiques du contentieux de la propriété industrielle : le contentieux de la validité et le contentieux de la contrefaçon.

S'agissant du contentieux de la contrefaçon, les TDMC ont une compétence exclusive, qu'il s'agisse de l'action en contrefaçon elle-même ou des actions connexes que connaissent certaines législations nationales que sont l'action en menace de contrefaçon et l'action en constatation de non-contrefaçon.

⁴ Pour une réflexion prospective en ce sens, cf. Bo Vesterdorf, « L'impact de l'élargissement sur le système de la marque communautaire – Le point de vue du Tribunal de première instance » (disponible sur le site de l'OHMI).

⁵ Sur la dernière version de ce projet de règlement (qui ne fait toujours pas l'objet, à ce jour, d'un accord politique suffisant entre les Etats membres), cf. notre commentaire : Jean-Christophe Galloux & Bertrand Warusfel, *Propriétés intellectuelles*, juillet 2003, n° 8.

⁶ Conseil d'Etat, Assemblée générale (section de l'Intérieur), n° 365.518, 1er février 2001.

Appliqué au cas français, cela veut dire que le TDMC pourra connaître non seulement d'actions civiles en contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire, mais aussi des actions pénales engagées pour obtenir la sanction d'une telle contrefaçon. Cela ressort nettement du nouvel article L.522-1 CPI introduit par la loi du 29 octobre 2007 qui dispose que : « Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire ». En effet, parmi ces dispositions du chapitre 1er du deuxième Titre du Livre V auxquels il est fait renvoi, figurent les articles L.521-10 à L.521-12 CPI qui érigent en délit correctionnel les faits de contrefaçon de dessin ou modèle.

Ajoutons également que la loi française, soucieuse de cohérence dans la gestion du contentieux et suivant sa pratique ancienne, a également prévu que le TDMC français soit compétent pour connaître des actions en concurrence déloyale connexes à une action en contrefaçon (nouvel article L. 522-2 CPI)⁷.

S'agissant en revanche des questions de validité, le champ d'intervention des TDMC est beaucoup plus réduit. En effet, l'action en demande de nullité est principalement portée devant l'Office communautaire, l'OHMI, en application de l'article 52 du règlement. Comme en matière de marque communautaire, une partie importante de la jurisprudence en matière de validité des modèles restera donc de la compétence de la Cour de justice, statuant en dernier ressort à l'encontre des décisions des chambres de recours de l'OHMI⁸.

Le TDMC ne retrouve donc sa compétence que dans deux cas particuliers. D'une part, lorsque la demande en nullité intervient par voie d'exception au cours d'une instance en contrefaçon. C'est alors le cas de la demande reconventionnelle en nullité (pratique très courante dans tout le contentieux de la propriété industrielle) intervenant comme moyen de défense face à une demande principale en contrefaçon (article 81.d).

D'autre part, le TDMC se voit reconnaître compétence exclusive pour recevoir les actions en nullité à l'encontre d'un dessin ou modèle non enregistré (article 81.c). Cela peut paraître étonnant à première lecture mais résulte logiquement, à bien y regarder, de cette innovation que constitue dans ce règlement l'institution du dessin ou modèle communautaire non enregistré⁹. La protection n'est en effet offerte au dessin non enregistré qu'à condition qu'il satisfasse aux différentes conditions de fond que prévoit le règlement pour tous les dessins ou modèles communautaires¹⁰. Mais du fait même qu'il ne fait l'objet d'aucun enregistrement, il n'est pas envisageable que sa validité puisse être contestée directement devant l'OHMI. Dès lors, seule une action directement portée devant un TDMC est possible.

2.2. La compétence territoriale des TDMC

Il appartient à chaque Etat de préciser lorsqu'il désigne le ou les TDMC compétents leur ressort territorial respectif (comme le rappelle le nouvel article L.522-2 CPI précité). En France, le choix annoncé du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Paris comme tribunaux de première

⁷ Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

⁸ En application de l'article 61 du règlement 6/2002.

⁹ Sur ce sujet particulier, cf. l'intervention du Professeur Michel Dupuis dans ce même colloque.

¹⁰ Cf. infra.

et de seconde instance des dessins ou modèles communautaires leur donnera compétence plénière sur tout le territoire national.

Mais la difficulté à définir la compétence *rationae loci* des TDMC vient plutôt des aspects de droit international privé qui peuvent être concernés. L'article 79 du règlement renvoie logiquement aux dispositions cardinales de la convention de Bruxelles du 27 mai 1968. Par ailleurs, ses articles 82 et 83 fixent quelques règles de compétence qui les complètent.

Le TDMC compétent est en principe celui de l'Etat membre où le défendeur a son domicile ou, s'il n'est pas domicilié dans l'Union, celui de l'un de ses établissements (article 82.1). A défaut, c'est le TDMC du domicile ou du lieu d'établissement du demandeur qui devient compétent (article 82.2) ou même – si aucun rattachement territorial ne peut être fait ni du côté du défendeur ni du côté du demandeur – le TDMC dans le ressort duquel est situé l'OHMI (article 82;3).

Mais, pour rester en conformité avec la Convention de Bruxelles, le règlement réserve la possibilité pour les parties de déroger à ces règles de compétence fondée sur le domicile et d'appliquer les dispositions des articles 17 et 18 de la Convention (article 82.4), voire de porter une action en contrefaçon devant le TDMC du lieu de cette contrefaçon.

Dans ce dernier cas toutefois, et conformément aux principes classiques, le TDMC du lieu de la contrefaçon saisi ne sera compétent que « pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'Etat membre dans lequel est situé ce tribunal » (article 83.2).

3. Quelques dimensions particulières du système contentieux des dessins ou modèles communautaires

Ainsi présenté, le mécanisme contentieux établi par le règlement 6/2002 est largement semblable à celui établi par le règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Cela est logique puisque la marque et le dessin communautaire sont deux titres communautaires de propriété industrielle et qu'ils sont tous les deux enregistrés par le même office communautaire, l'OHMI.

On peut cependant relever quelques particularités liées à la matière du droit des dessins ou modèles.

3.1 L'autonomie relative du contentieux et de la jurisprudence sur les dessins ou modèles non enregistrés

La première particularité concerne, comme nous l'avons relevé, l'existence d'un contentieux autonome relatif à la validité des dessins ou modèles non enregistrés. Ce contentieux sera entièrement réservé aux TDMC en application de l'article 82.4 du règlement. Or ce type de contentieux n'a pas d'équivalent dans le domaine des marques communautaires puisqu'il n'existe pas de protection communautaire des marques non enregistrées.

L'articulation entre la jurisprudence des chambres de recours et de la Cour de Justice en matière de validité des dessins enregistrés et celle des TDMC en matière de dessins non enregistrés sera donc plus complexe à établir. D'un côté, elle sera nécessaire puisque les conditions de fond de la validité d'un modèle communautaire enregistré et non enregistré seront les mêmes¹¹. Mais, d'un autre côté,

¹¹ Il s'agit essentiellement des dispositions de fond prévus par les articles 3 à 9 du règlement 6/2002.

les caractéristiques particulières de chacune des deux formes de protection (tant au niveau de leur durée que de leur portée ¹²) pourraient impliquer que, dans certains cas, l'appréciation de leurs conditions de validité puisse varier, bien qu'étant fondées sur les mêmes dispositions de fond.

Enfin, l'appel et la cassation des décisions des TDMC de première instance restant strictement nationaux ¹³, le risque existe que les Cours suprêmes nationales développent de manière indépendante et peu coordonnée avec la Cour de justice une jurisprudence propre à la validité des dessins non enregistrés.

3.2. L'articulation limitée entre les TDMC et l'OHMI

Toujours s'agissant des questions de nullité, le règlement organise nécessairement un minimum d'articulation entre les décisions de l'Office et celles des TDMC nationaux.

L'article 86.4 prévoit logiquement que toute décision définitive sur une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin enregistré soit transmise à l'OHMI pour inscription au registre communautaire. Dans la même logique, le Président de l'OHMI a décidé d'inscrire au registre les mesures conservatoires qu'un TDMC prend dans le cadre d'une action en contrefaçon ¹⁴.

Dans l'autre sens, l'article 86.5 impose aux TDMC, le tribunal n'accepte aucune demande reconventionnelle « si une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause ».

Le principe est logique (en application du principe « non bis in idem ») mais ne résout pas totalement – loin de là – les risques de contrariété d'appréciation entre les chambres de recours de l'Office et les TDMC. En effet, il suffira, en pratique, que le litige en contrefaçon soit engagé à l'encontre d'un tiers autre que celui qui aurait déjà formé un recours infructueux en nullité de vant l'OHMI pour qu'à nouveau l'annulation du dessin ou modèle enregistré puisse être demandée.

Tout au plus, le règlement prévoit-il la possibilité qu'à la demande du titulaire, le TDMC puisse surseoir à statuer et inviter le défendeur à saisir l'OHMI d'une action en nullité. Par ce mécanisme, les TDMC qui le souhaiteront pourront dans certains cas éviter un trop grand risque de disparité entre leurs jurisprudences et celle de l'OHMI ¹⁵ mais ce mécanisme de renvoi restera subordonné à la demande préalable du titulaire, ce qui en réduit l'importance pratique.

Ces mécanismes sont repris, pour l'essentiel, de l'article 96 du règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Mais on peut penser qu'en pratique, l'absence dans le domaine des dessins ou modèles de la procédure d'opposition qui est largement utilisée pour apprécier en amont les causes de nullité relative des marques, va donner une importance accrue au contentieux de la nullité devant les TDMC ¹⁶.

¹² Cf. M. Dupuis, op. cit..

¹³ Les TDMC comportent un second niveau d'instance national et « les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de deuxième instance » (article 92.3).

¹⁴ Décision du 16 mars 2007 du Président de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

¹⁵ Le considérant 27 du règlement insiste sur l'avantage qu'il y a l'examen des moyens en nullité « par une seule instance ».

¹⁶ S'agissant des actions en nullité introduites à titre principal devant l'Office, François Greffé estime « que le rôle de l'OHMI sera très modeste. En effet, le système d'enregistrement n'est pas basé sur un examen visant à déterminer préalablement à l'enregistrement si le dessin ou modèle remplit les conditions d'obtention de la protection » (F. Greffé, Jurisclasseur Marques Dessins et modèles, Fascicule 3700, n° 108).

Dès lors, les difficultés d'articulation entre les différents TDMC nationaux et avec les décisions de l'OHMI risquent d'être plus sensibles en ce qui concerne les dessins ou modèles communautaires qu'en matière de marque .

3.3. L'impact du cumul de protection avec le droit d'auteur

Dernière particularité importante du domaine des dessins et modèles, l'existence fréquente d'un cumul de protection entre le droit des modèles et le droit d'auteur (qui est reconnu par le règlement¹⁷) va nécessairement exercer une influence sur le fonctionnement du système contentieux établi par le règlement communautaire.

Cette influence ne jouera pas au niveau de la validité des titres (puisque dans le nouveau droit harmonisé des modèles, les critères de validité sont clairement distincts entre la protection par droit d'auteur et celle par la propriété industrielle) mais elle devrait se faire sentir fréquemment sur le terrain de la contrefaçon.

Du fait de la reconnaissance par le règlement 6/2002 du cumul possible de protection (par le considérant 32), il ne semble pas qu'il puisse y avoir d'obstacle majeur à ce qu'un même tribunal national compétent soit saisi à la fois d'une action en contrefaçon d'un modèle communautaire comme TDMC et en contrefaçon de droit d'auteur au titre de la seule loi nationale, dès lors que la connexité entre ces deux demandes est évidente.

En revanche, on peut penser que les décisions ainsi rendues sur ces deux fondements seront plus difficiles à harmoniser au niveau européen entre les différents tribunaux nationaux puisque, par construction, l'interprétation de la protection par le droit d'auteur et l'appréciation de son éventuelle contrefaçon demeurent très divergentes entre les Etats membres.

Pour les mêmes raisons, la mise en oeuvre concrète de l'article 95 du règlement pourrait s'avérer parfois délicate. Cet article prévoit notamment (comme l'article 105 du règlement 40/94 du 20 décembre 1993 en matière de marque communautaire) qu'un TDMC doit rejeter une action en contrefaçon lorsque « sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'un enregistrement national d'un dessin ou modèle ouvrant droit à un cumul de protection » (et inversement à l'encontre du tribunal national en cas de jugement définitif concernant un dessin ou modèle communautaire). Et lorsque les deux actions sont engagées simultanément, ce même article prévoit le dessaisissement du tribunal saisi en second.

Dans ces différentes situations d'interaction entre modèle national et communautaire, il faudra logiquement toujours séparer les décisions prises sur le fondement de la propriété littéraire et artistique (qui n'ont pas vocation à être prises en compte pour l'application de l'article 95 précité) de celles relevant du strict droit des modèles. Mais il est probable que cet exercice ne sera pas toujours facile à réaliser, notamment du fait que toutes les juridictions compétentes n'ont pas la même pratique pour isoler les différents fondements et que les conséquences d'une décision rendue sur un fondement peuvent avoir, en pratique, des effets indirects sur l'exercice des droits reconnus à l'autre titre.

Au total, la mise en place progressive des tribunaux des dessins ou modèles communautaires (notamment en France) va bénéficier de l'expérience déjà acquise par les juridictions nationales et par l'OHMI en ce qui concerne le contentieux des marques communautaires. Mais tant les

¹⁷ Cf. considérant 32.

particularités intrinsèques du droit des modèles que la progression incertaine du mouvement de communautarisation du contentieux de la propriété industrielle¹⁸ vont rendre plus imprévisible l'évolution à moyen terme de ce système de règlement des litiges en matière de dessin communautaire.

Si comme Me François Greffe le prédit « l'OHMI (...) ne jouera pas le rôle qui est actuellement le sien dans le domaine des marques et qui par des décisions de ses chambres de recours, participe à l'harmonisation souhaitable »¹⁹, il faudra donc suivre avec beaucoup d'attention la manière dont les juridictions des différents Etats et la Cour de Justice s'efforceront -ou non- de se coordonner pour créer un droit harmonisé des modèles en Europe.

Bertrand WARUSFEL
bertrand.warusfel@univ-lille2.fr

¹⁸ Notamment du fait des incertitudes sur l'avenir du projet de brevet communautaire ou du projet d'accord EPLA (European Patent Litigation Agreement).

¹⁹ Fr. Greffe, op. cit., n° 119.