

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### Exclusion de la protection par le droit des dessins et modèles des caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique

Laurent, Philippe

*Published in:*

Intellectuele rechten = Droits intellectuels

*Publication date:*

2003

*Document Version*

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*

Laurent, P 2003, 'Exclusion de la protection par le droit des dessins et modèles des caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique: passé et présent', *Intellectuele rechten = Droits intellectuels*, numéro 3-4, pp. 205-213.

#### General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

#### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

**Exclusion de la protection par le droit des dessins et modèles des  
« caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement  
imposées par sa fonction technique » : passé et présent**

*Philippe LAURENT*<sup>1</sup>

Avocat

*Marx Van Ranst Vermeersch & Partners*

Chercheur

Centre de Recherche Informatique et Droit (CRID)

F.U.N.D.P. Namur

**Introduction**

A l'origine, l'article 2, §1<sup>er</sup> de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (LBDM)<sup>2</sup> prévoyait que :

*« Est exclu de la protection prévue par la présente loi ce qui est indispensable à l'obtention d'un effet technique ».*

Cette disposition fut l'objet de nombreuses décisions jurisprudentielles et de réflexions doctrinales et, ce, à plusieurs points de vue. Elle comportait en effet plusieurs termes prêtant le flanc à l'interprétation : la notion d'« effet technique », le caractère « indispensable », l'objet de l'exclusion (« ce » qui est indispensable)... Il convient donc, dans un premier point, d'aborder les positions respectives de la jurisprudence et de la doctrine à cet égard.

L'actuel article 2, § 1<sup>er</sup>, a), prévoit :

*« 1. Sont exclues de la protection prévue par la présente loi :*

*a) les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique; ».*

Cette modification est la conséquence de la transposition de la directive européenne sur la protection juridique des dessins ou modèles<sup>3</sup>. En effet, adoptant la même démarche que celle suivie en droit des marques, le législateur européen a, en matière de droit des dessins et modèles, commencé par harmoniser les différents droits nationaux par le biais d'une directive

---

<sup>1</sup> L'auteur tient à remercier Alain Strowel, Gertrui Van Overwalle, Séverine Dusollier, Alexandre Cruquenaire et Jan Ravelingien.

<sup>2</sup> Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966, *M.B.* 29 décembre 1973. Loi du 1<sup>er</sup> décembre 1970 portant approbation de la convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, et de l'annexe (loi uniforme), *M.B.* 29 décembre 1973.

<sup>3</sup> Directive n°98/71/CE du parlement européen et du conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, *J.O.* n° L 289 du 28 octobre 1998, p. 28 et s.

et a, ensuite, édicté un règlement<sup>4</sup> afin de pourvoir à un système de protection unique sur l'ensemble du territoire de l'Union. L'actuelle rédaction de l'article 2, §1<sup>er</sup>, a), n'est en fait que la simple reprise des termes de ces deux instruments communautaires<sup>5</sup>. Nous tenterons, dans un deuxième point, de démontrer dans quelle mesure cet énoncé peut être analysé de façon à modifier l'interprétation de l'exclusion des caractéristiques indispensables à l'obtention d'effets techniques.

Enfin dans une troisième partie, nous tenterons d'analyser globalement l'ensemble des différents droits de la propriété intellectuelle afin, d'une part, de comparer l'exclusion des caractéristiques nécessaires à l'obtention d'effets techniques en matière de droit des dessins et modèles, de droit des marques et de droit d'auteur, et d'autre part, d'évaluer l'objet de ces exclusions par rapport à l'objet de la protection offerte par le droit des brevets d'invention dans le but d'établir une sorte de « spectre de fonctionnalité ».

## **I. Exclusion de « ce qui est indispensable à l'obtention d'un effet technique »**

L'exclusion de ce qui est indispensable à l'obtention d'un effet technique était déjà consacrée dans la loi uniforme Benelux bien avant que la directive et le règlement européen ne se chargent d'harmoniser la matière de la protection des dessins et modèles. Dans ce premier point, nous analyserons les principes que la doctrine et la jurisprudence ont développés à ce sujet sur base de l'ancien article 2, §1<sup>er</sup>, de la LBDM.

### **A) Raisons de l'exclusion**

Plusieurs raisons à l'exclusion édictée à l'article 2, §1<sup>er</sup>, de la LBDM sont envisageables. Ces différentes façons d'exposer la *ratio legis* de l'article sont intéressantes dans la mesure où ces visions influencent directement l'interprétation de l'article 2, §1<sup>er</sup>.

Une première raison est que, selon le livre vert de juin 1991<sup>6</sup>, l'exclusion de l'effet technique correspond à la dichotomie idée/expression que l'on rencontre en droit d'auteur<sup>7</sup>. Le but est de ne protéger que la forme finale et non l'idée qui sous-tend le choix de cette forme. En effet, l'article 1<sup>er</sup> de la LBDM accorde la protection de la loi à l'« aspect nouveau » d'un produit ayant une fonction utilitaire.

Une deuxième raison est d'empêcher la protection d'un même objet par le droit des dessins et modèles et par le droit des brevets. En effet, le brevet est le droit intellectuel qui est octroyé pour protéger l'invention présentant un caractère technique et répondant à un

---

<sup>4</sup> Règlement n°6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, *J. O.* n° L 003 du 5 janvier 2002, p. 1 et s.

<sup>5</sup> « L'enregistrement d'un dessin ou modèle ne confère pas de droit sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » (article 7 de la directive) ; « un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droit sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » (article 8 du règlement).

<sup>6</sup> Livre Vert de la Commission Européenne sur la Protection des Dessins et Modèles Industriels de juin 1991, voy. DE VISSCHER, F., « Quelques réflexions sur l'exclusion de l'effet technique en droit des dessins et modèles », in *Jura Vigilantibus : Antoine Braun, les droits intellectuels, le barreau*, Bruxelles, Larcier, 1994, p.117 et s.

<sup>7</sup> DE VISSCHER, F., *op. cit.*, p. 117 et s.

problème technique. Il est donc indispensable qu'on ne puisse protéger ces inventions par le biais du droit des dessins et modèles.<sup>8</sup>

Une troisième raison, suggérée par Monsieur Wichers Hoeth, est que la législation sur les dessins et modèles ne peut servir à la protection de caractéristiques rendant l'objet plus utile, plus pratique ou plus commode ; elle a pour objectif que les fabricants fassent plus d'efforts en ce qui concerne l'aspect extérieur de leurs produits.<sup>9</sup>

Les deux premières raisons invoquées sont le reflet de théories classiques en matière de droits intellectuels. Le droit des dessins et modèles étant fortement similaire au droit d'auteur, dans le sens où la protection n'est accordée qu'à une mise en forme, le principe de la dichotomie idée/expression a certainement un lien direct avec l'exclusion de l'article 2, §1. Quant au principe de ne pas protéger le même objet par deux droits intellectuels différents, il nous semble évident qu'il représente un des fondements de l'exclusion.

La troisième raison paraît plus intéressante, dans la mesure où elle est plus spécifique aux dessins et modèles, et touche à la raison même de prévoir pareille protection. Cependant, l'énoncé de ce troisième point de vue est plus une conclusion *a posteriori*, inspirée de décisions jurisprudentielles.

## **B) Objet de l'exclusion**

L'un des premiers aspects qui peut poser problème est la détermination de l'objet de l'exclusion. En effet, d'après Monsieur Wichers Hoeth, les mots « ce qui » dans la phrase « ce qui est indispensable pour l'obtention d'un effet technique » de l'ancien article faisaient référence à l'objet défini à l'article 1<sup>er</sup> de la loi, à savoir « l'aspect nouveau d'un produit ».<sup>10</sup> Cependant il est clair que l'exclusion ne s'étend pas à l'entièreté de l'aspect nouveau du produit (ce qui équivaut au refus pur et simple de protection pour le dessin ou modèle en question) mais seulement aux caractéristiques de celui-ci qui sont indispensables à l'obtention d'un effet technique. La rédaction de l'article était donc imprécise et ne correspondait pas à l'objectif du législateur.

En bref, l'auteur fait remarquer (à juste titre) qu'il aurait été préférable de préciser dans l'ancien article 2, §1<sup>er</sup>, que c'étaient bien les « caractéristiques » indispensables à l'obtention d'un effet technique qui tombaient sous l'exclusion.

Nous verrons que la nouvelle version de la LBDM ainsi que la Directive et le Règlement corrigent cette imprécision (cf. infra).

---

<sup>8</sup> Voy. l'exposé des motifs relatifs à la Convention et à la loi uniforme Benelux en matière de dessins et modèles, reproduit par BRAUN, A., et EVRARD, J.J., *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Bruxelles, Larcier, 1975, p. 335.

<sup>9</sup> “de tegenzin tegen de bescherming van technische uiterlijkheden zal wel mede zijn ingegeven door de gedachte dat de modellenwet eigenlijk niet moet dienen ter bescherming van ontwerpen van nuttiger, praktischer of handiger voorwerpen, maar dat zij moet bevorderen dat fabrikanten meer zorg besteden aan de uiterlijke vorm” WICHERS HOETH, L., “Het technisch effect van artikel 2 lid. 1 Modellenwet”, *B.I.E.*, 1985, n° 6/7, p. 270.

<sup>10</sup> WICHERS HOETH, L., *op cit.*, p. 270.

### C) « Effet technique »

L'une des raisons de l'exclusion de l'article 2, §1<sup>er</sup>, est la volonté de ne pas protéger ce qui peut l'être par brevet. Cependant, le texte ne vise pas seulement les inventions brevetables mais tous les éléments techniques, brevetables ou non<sup>11</sup>. En effet, il faut insister sur le fait que le droit des dessins et modèles ne concerne que les formes apparentes et non les idées ou les principes techniques.<sup>12</sup>

Dans l'arrêt « sportregenjas »<sup>13</sup>, le président du tribunal d'Amsterdam n'a cependant pas considéré comme étant un effet technique le simple fait de rendre un usage plus pratique. En l'espèce, le président jugea que les «trouvailles» apportées au modèle d'un imperméable consistaient en des solutions pratiques qui augmentaient le caractère pratique de cet imperméable mais n'atteignaient pas pour cela un effet « technique ».<sup>14</sup> Ce motif fut qualifié de « sibyllin » par la doctrine<sup>15</sup>. D'autre part, la cour d'appel, confirmant la décision, ne se contenta pas de cet argument mais ajouta que d'autres imperméables satisfaisaient aux mêmes exigences d'utilité pratique<sup>16</sup>. Elle a donc appliqué le critère de multiplicité des formes (cf. infra), comme elle l'aurait fait si elle avait été en présence d'une caractéristique ayant un réel effet technique.

Afin de préciser la notion d'effet technique, Monsieur Van Der Kooy fait une distinction entre deux groupes d'effets : les effets électroniques et mécaniques d'une part, et les effets économiques (calculs de prix) et d'efficacité, d'autre part<sup>17</sup>. S'il est évident, par l'analyse de la jurisprudence et de la doctrine, que l'exclusion concerne les effets du premier groupe, l'extension au deuxième groupe est moins évidente. Les cours et tribunaux n'ont pas encore été clairement confrontés à ce deuxième type d'effet<sup>18</sup>. Il semble néanmoins que sous certaines circonstances<sup>19</sup>, la forme d'un objet d'usage, déterminée (également) par des considérations de nature économique, peut produire un effet technique selon les termes de l'ancien article 2, §1<sup>er</sup>.<sup>20</sup>

---

<sup>11</sup> Voy. l'exposé des motifs relatifs à la Convention et à la loi uniforme Benelux en matière de dessins et modèles, reproduit par BRAUN, A., et EVRARD, J.J., *op. cit.*, p. 340.

<sup>12</sup> DE VISSCHER, F., *op. cit.*, p. 125.

<sup>13</sup> Prés. Amsterdam, 4 novembre 1982, *B.M.M. Bulletin*, n°4, p. 555 et s.

<sup>14</sup> KOMARNICKI, E.R.J.Z., "Strekking en reikwijdte van Artikel 2 lid 1 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet", *BMM Bulletin*, n°35, Juin 1984, p. 21.

<sup>15</sup> DE VISSCHER, F., *op. cit.*, p. 123.

<sup>16</sup> Amsterdam, 26 mai 1983, *B.I.E.*, 1984, p. 197, n°60.

<sup>17</sup> VAN DER KOOY, P.A.C.E., « Modellen tussen wal en schip? », *N.J.B.*, 1985, afl.1, p. 14 et s.

<sup>18</sup> Monsieur VAN DER KOOY classe dans le premier groupe le cas du « sportregenjas », *ibidem*.

<sup>19</sup> Voy. Amsterdam, 21 mars 1980, *B.I.E.*, 1980, p.56., et l'arrêt « closetmof », Prés. Alkmaar, 20 septembre 1978, *B.I.E.*, 1982, p. 23.

<sup>20</sup> "uit deze citaten kan wellicht worden afgeleid, dat onder omstandigheden de vorm van een gebruiksvoorwerp, (mede) bepaald door overwegingen van economische aard (ruimteverlies tegengaan en dergelijke), een technisch effect als bedoeld in art. 2 zou kunnen opleveren".

VAN DER KOOY, *op. cit.*, p.14 et s.

## D) Caractère « indispensable »

L'ancien article 2, §1<sup>er</sup>, prévoyait l'exclusion de ce qui est « indispensable » à l'obtention d'un effet technique.

Le § 1<sup>er</sup> de l'article 2 est une exception au principe de l'article 1 (à savoir la protection comme dessin ou modèle de l'aspect nouveau d'un produit ayant une fonction utilitaire). Cette exclusion doit donc, d'après une doctrine constante, se voir appliquer le principe de l'interprétation stricte des exceptions<sup>21</sup>.

Une première doctrine s'était développée : celle de l'inséparabilité. Selon cette théorie, une caractéristique est indispensable à l'obtention d'un effet technique si l'absence de cette caractéristique entraîne l'absence de l'effet technique. Cette doctrine s'est cependant vite révélée incomplète et ne correspondant pas à une interprétation stricte de l'exclusion. En effet, s'il est vrai que ce qui est indispensable est toujours inséparable, l'inverse n'est pas toujours juste<sup>22</sup>.

La doctrine qui apparut par la suite, et qui prédomine toujours actuellement, est celle qui préconise l'application du critère de la multiplicité des formes. Selon ce concept, ne sont exclues de la protection par la loi que les caractéristiques qui, si on les modifie, ne permettent plus d'obtenir l'effet technique. *A contrario*, si l'on arrive à prouver que d'autres formes permettent l'obtention d'un même effet technique, aucune de ces formes, y compris celle que l'on veut protéger, n'est considérée comme indispensable à l'obtention de l'effet technique et elles pourront toutes bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles<sup>23</sup>.

Ce critère de multiplicité des formes est toujours d'actualité. Prenons par exemple l'arrêt MAC/Nokia<sup>24</sup>, où MAC tenta de démontrer que la forme des « façades » amovibles des GSM Nokia était dictée par leur fonction technique. Le tribunal d'arrondissement de Haarlem écarta l'argument en répliquant qu'au sein même de l'ensemble des différentes « façades » proposées par Nokia apparaissaient des différences au niveau de leur forme.

Dans son avis du 23 janvier 2001 (affaire Philips v. Remington), l'Avocat Général Colomer a confirmé l'application du critère de multiplicité des formes en matière de dessins et modèles, tout en refusant son application en matière de marques. La Cour de Justice, dans

---

<sup>21</sup> BRAUN, A. et EVRARD, J.J., *op. cit.*, pp. 54 ; WICHERS HOETH, *op. cit.*, p. 272 ; DE VISSCHER, F., *op. cit.*, p. 120.

<sup>22</sup> KOMARNICKI, E.R.J.Z., *op. cit.*, p. 23.

Face à un objet utilitaire ayant un *design* particulier, l'on peut remarquer que l'une des caractéristiques de ce *design* a une influence directe sur l'aspect fonctionnel de cet objet. Cette caractéristique est inséparable de sa fonction technique dans le sens où, si l'on supprime cette caractéristique du *design*, la fonction technique disparaît également. Cependant, cette caractéristique n'est pas indispensable si, une fois supprimée, il est possible de la remplacer par un élément différent qui permet d'obtenir le même effet technique.

<sup>23</sup> BRAUN, A. et EVRARD, J.J., *op. cit.*, p. 57 et s. ; MASSA, C.H., et STROWEL, A., « Community Design : Cinderella Revamped », *E.I.P.R.*, 2003, p. 72.

<sup>24</sup> Haarlem, 28 décembre 2001, *B.I.E.*, 2002, p. 305 et s.

Pour d'autres exemples récents de l'application du critère de multiplicité des formes, voir par ex. : Amsterdam, 13 février 2002, *B.I.E.*, 2002, p. 433 ; Utrecht, 16 décembre 1997, *Bull. B.M.M.*, 1999, p. 55 et s. ; l'arrêt « fietsendrager », Prés. 's-Gravenhage, 16 août 1994, *B.I.E.*, 1995, p. 365 et s.

Voir également l'arrêt « kussen met vier kamers », Prés. 's Gravenhage, 30 août 1996, *B.I.E.*, 1999, p. 379 et s. ainsi que l'arrêt « kussen-model », Arnhem, 17 octobre 1995, *B.I.E.*, 1997, 137 et s, où l'on réalise que la forme déposée d'un coussin « compartimenté » fut jugée indispensable à l'obtention d'un effet technique par un juge et non par l'autre.

son arrêt du 18 juin 2002, a suivi l'avis de l'Avocat Général en ce qui concerne les marques, mais n'a malheureusement pas, à l'instar de l'avocat général, profité de l'occasion pour se prononcer sur l'application du critère quant aux dessins et modèles.<sup>25</sup>

Cependant, la distinction entre les deux doctrines n'a pas toujours été évidente vu, entre autres, les problèmes de correspondance entre le texte français et sa version néerlandaise. Le terme « indispensable » avait été traduit par le terme « noodzakelijk » (nécessaire). Or, le mot « onmisbaar » eut été sans doute plus approprié. En fait, le terme « noodzakelijk » peut être apparenté à la doctrine de l'inséparabilité et le terme « onmisbaar » à celle de la multiplicité des formes. A propos de cette divergence de termes, il nous semble utile de citer l'avocat général Colomer : « pour permettre de constater le motif d'exclusion en matière de dessins et modèles, l'élément pris en compte ne doit pas seulement être *nécessaire*, mais *indispensable* pour obtenir un résultat technique précis »<sup>26</sup>.

Monsieur Verkade tente de « raboter les angles » du critère de la multiplicité des formes en prônant une analyse plus fine de la similitude entre l'effet technique obtenu grâce à certaines caractéristiques de la forme du produit dont on réclame la protection et l'effet obtenu par d'autres formes potentielles. Cette comparaison doit se faire à deux niveaux : d'un point de vue pratique (les formes alternatives ne devraient pas forcément produire un effet technique identique, mais plutôt offrir des possibilités tout aussi pratiques) et d'un point de vue économique<sup>27</sup>. Nous pouvons trouver un exemple de ce genre d'appréciation dans l'arrêt « strooi-opening »<sup>28</sup>. Dans cette affaire, concernant le dépôt d'un modèle d'emballage en carton muni d'une ouverture-déversoir, le déposant tenta de prouver le caractère non-indispensable à l'obtention d'un effet technique de son modèle en fournissant au président du tribunal le modèle d'autres formes permettant d'obtenir un effet similaire. Le président du tribunal estima cependant qu'aucune de ces alternatives ne permettait l'obtention d'un effet technique similaire, soit parce que le résultat était différent et moins pratique, soit parce que l'emballage proposé ne pouvait pas servir au même usage. Le président du tribunal conclut qu'aucune des alternatives d'ouverture-déversoir proposées ne produisait le même effet technique que le modèle déposé et que l'utilité pratique de celles-ci était à plusieurs points de vue considérablement moindre.<sup>29</sup>

La nuance au principe de la multiplicité des formes qu'apporte Monsieur De Visscher se situe au niveau de l'appréciation des contrefaçons et se base sur le degré d'abstraction de la forme que l'on désire protéger. Cette conception se fonde sur la dichotomie classique idée/expression. En matière de dessins et modèles, il est en effet possible d'établir une distinction entre la forme concrète (expression), telle que déposée et décrite par les schémas et dessins, et la forme abstraite (idée) qui est à l'origine de l'effet technique. Alors que la première, telle que définie par ses détails et son millimétrage précis, sera en général protégeable, la seconde sera exclue de la protection. « Si l'on peut, pour poursuivre la contrefaçon au-delà de la copie servile, abstraire quelque peu la forme, la protection s'arrête cependant lorsque l'identité se trouve dans une forme qui, ainsi abstraite, s'avère nécessaire à

<sup>25</sup> CJCE, 18 juin 2002, aff. « Philips v. Remington », C-299/99, *Rec. CJCE*, 2002, p. I-05475.

<sup>26</sup> Avocat Général COLOMER dans son avis du 23 janvier 2001, CJCE, 18 juin 2002, aff. « Philips v. Remington », C-299/99, *Rec. CJCE*, 2002, p. I-05475.

<sup>27</sup> VERKADE, D.W.F., « Bescherming van het uiterlijk van produkten », *Recht en praktijk*, n°40, Kluwer, Deventer, 1985, p. 37 et s.

<sup>28</sup> Prés. Haarlem, 2 avril 1993, *B.I.E.*, n°2, 1994, p. 66 et s.

<sup>29</sup> « Geen van de door gedaagde in het geding gebrachte alternatieve strooivormen heeft hetzelfde technisch effect als het gedeponeerde model en de praktische bruikbaarheid is in meerdere opzichten beduidend minder ». VERKADE, *op cit.*, p. 37 et s.

un effet technique »<sup>30</sup>. En d'autres termes, même si un modèle passe le test de la multiplicité des formes et bénéficie de la protection, plus ce modèle tendra vers la forme abstraite imposée par sa fonction technique, moins l'étendue de la protection lui octroyée sera grande, et plus un modèle similaire (mais non identique « au millimètre près ») aura des chances de ne pas être qualifié de contrefaçon.

---

<sup>30</sup> DE VISSCHER, F., *op. cit.*, p. 130 et s.

## II. Transposition de la directive : exclusion des « caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique »

Comme nous l'avons vu, la disposition de la directive et du règlement, relative à l'exclusion des caractéristiques ayant des effets techniques, diffère quelque peu de l'énoncé de l'ancien article 2, §1<sup>er</sup>, de la LBDM. La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont modifié cet article par un nouveau « Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles »<sup>31</sup> afin de le rendre conforme à la directive. Le nouvel article 2, §1<sup>er</sup>, a), de la LBDM, prévoit :

« 1. Sont exclues de la protection prévue par la présente loi :

a. les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique; »

De prime abord, nous pouvons saluer le fait que, cette fois, le nouvel article entérine l'interprétation constante (et évidente) de la doctrine et de la jurisprudence qui confirmait que cette exclusion peut aussi bien s'appliquer à l'ensemble de l'aspect extérieur de l'objet qu'à certaines caractéristiques de son apparence (cf. supra).

En ce qui concerne la définition de l'effet technique, selon le Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux relatif à ce Protocole, «la nouvelle formulation du texte n'engendrera pas la moindre différence en pratique. En effet, ce qui est indispensable à l'obtention d'un effet technique (le critère actuel) est exclusivement imposé par la fonction technique (le nouveau critère) »<sup>32</sup>. Il nous semble que cette explication est laconique et que l'équivalence entre les deux énoncés n'est pas si évidente. Si l'on compare les deux versions d'un point de vue purement grammatical, nous remarquons une différence entre d'une part, « ce qui est nécessaire à l'obtention d'un effet technique » et d'autre part, « ce qui est exclusivement imposé par sa fonction technique ». L'usage de l'article indéfini « un » (effet technique) entraîne que la première version est plus large que la deuxième, où apparaît l'adjectif possessif « sa » (fonction technique). Concrètement, la première version consacre l'exclusion des caractéristiques qui sont nécessaires à l'obtention d'un effet technique. Cet effet technique peut être aussi bien défini qu'indéfini, dans le sens où cet effet peut être volontaire ou non. Cette version inclut donc l'effet technique auquel le titulaire du droit de dessin et modèle n'aurait pas pensé. A l'inverse, il pourrait être argumenté que l'exclusion de ce qui est imposé par la fonction technique du produit (sa fonction), entraîne le fait que cette fonction doit être déjà prévue et définie. L'on ne prendrait ainsi en compte que les effets techniques envisagés par le titulaire des droits.

L'on pourrait pousser le raisonnement plus loin et prétendre que seule doit être prise en compte la fonction technique **principale** du produit envisagée par le titulaire des droits. Ainsi, les caractéristiques du produit nécessaires à l'obtention d'effets techniques « accessoires » ne seraient pas exclues de la protection.

---

<sup>31</sup> Protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles ; loi du 13 mars 2003 portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002, *M.B.*, 14 mars 2003.

<sup>32</sup> Groupe de travail « propriété intellectuelle et commerciale », Marché intérieur et Coopération économique, Bruxelles, le 23 octobre 2001, IMI/PIC (2000) 9, 8<sup>ème</sup> révision.

Tentons d'illustrer notre propos par un exemple fictif. Supposons un fabricant de canapés qui crée et dépose un nouveau modèle de fauteuil, dont l'une des particularités purement esthétiques soit que l'accoudoir présente une rainure d'une vingtaine de centimètres de longueur, de quelques centimètres de largeur et de quelques millimètres de profondeur. A ses yeux tout comme aux yeux des utilisateurs ordinaires, cette rainure est purement décorative. Supposons maintenant qu'un téléspectateur, en possession d'un exemplaire du dit canapé, remarque que la forme de la télécommande de sa télévision correspond à la rainure de l'accoudoir. Il trouve cette fonction très pratique car depuis lors, lorsqu'il pose sa télécommande à cet endroit, elle ne glisse plus sur l'accoudoir et reste donc à la portée de la main<sup>33</sup>. La caractéristique était donc au départ purement esthétique. Ce n'est que par la suite qu'une personne autre que le déposant lui a adjoint une nouvelle fonction technique. Si l'on applique la première version de l'article 2, §1<sup>er</sup>, cette nouvelle fonction est bien « un effet technique » et cette rainure serait, par conséquent, exclue de la protection. Par contre, si l'on applique la nouvelle version de l'article, on pourrait prétendre que cette nouvelle fonction n'était pas « sa fonction » au moment où le modèle fut déposé. L'équivalence entre les deux versions n'est donc pas si évidente.

Sous l'empire de l'ancienne loi uniforme Benelux, une décision du président du tribunal de Rotterdam<sup>34</sup> avait déjà plus ou moins abordé la question de savoir si la caractéristique nécessaire à l'obtention d'un effet technique devait être exclue de la protection alors que le créateur du modèle n'avait pas envisagé l'obtention de cet effet lors du dépôt du modèle. En l'espèce, il s'agissait d'un jeu basé sur le principe du Rubik's Cube qui avait la forme d'une pyramide. Selon le titulaire du modèle du jeu, celui-ci n'avait pas choisi cette forme afin de baisser le niveau de difficulté (effet technique) mais bien parce que cette forme était l'une des plus évidentes parmi celles qui n'étaient pas encore protégées. Le président conclut que l'effet technique n'était pas le but mais la conséquence du choix de la forme et que cette dernière était donc protégeable. La réflexion du président ne s'est donc pas limitée à une analyse objective (analyse des faits) mais s'est étendue à une appréciation subjective, c'est-à-dire au fait de savoir si le titulaire du modèle envisageait d'obtenir l'effet technique.

Cette décision fut cependant critiquée par la doctrine<sup>35</sup>. En effet, cette interprétation ne correspondait pas vraiment au prescrit légal en vigueur.

Par contre, nous pouvons nous demander si les tribunaux n'auront pas davantage tendance à développer le même raisonnement que celui du président du tribunal de Rotterdam dans cette affaire étant donné que le nouvel article, comme nous l'avons vu, serait plus enclin à être compris dans ce sens.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Nous ne considérons pas, dans cette fiction, la peu probable application au cas d'espèce du nouvel article 2, §1, b), reproduisant l'article 7, §2, de la Directive, (et également présent dans le Règlement à l'article 8, §2) concernant la non-protection des caractéristiques de l'apparence du produit nécessaires au raccord mécanique de ce dernier à un autre produit. Il nous semble en effet qu'il ne s'agit pas ici d'un « raccord mécanique » tel que l'entend la loi. Supposons également que cette exclusion ne puisse être écartée par l'argument de multiplicité des formes (en effet, afin d'être efficace, la rainure doit correspondre à la forme de la télécommande).

<sup>34</sup> Arrêt « Pyramidevormige puzzel », Prés. Rotterdam, 12 février 1982, *B.I.E.*, 1983, blz. 17.

<sup>35</sup> Monsieur Komarnicki s'exprime à ce sujet en ces termes: « de vraag kan hier rijzen of de rechter in zijn motivering niet een grotere beperking van de regel heeft toegepast dan een strikte uitleg toelaat ». KOMARNICKI, E.R.J.Z., *op. cit.*, p. 20.

<sup>36</sup> Similairement, Madame Suthersanen s'interroge sur le fait de savoir si la simple possibilité d'effet technique est suffisante pour que l'exclusion s'applique. Elle cite l'exemple de l'arrêt américain *Norris International v. International T&T Corp.* (696 F.2d 918 (1983, 11<sup>th</sup> Cir.) par lequel la protection par copyright fut refusée à un *design* de roue qui se voulait purement décoratif. La Cour estima que l'exclusion était d'application, se référant à la fonction utilitaire *potentielle* du design (à savoir le fait que ce design spécifique de roue pouvait offrir une

A ce sujet, il faut cependant noter que les considérants n°14 de la Directive et n°10 du Règlement estiment que « l'innovation technologique ne doit pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par **une** fonction technique, ... ». De plus, si l'on en croit F. De Visscher, « l'intention semble claire, depuis le départ, de ne pas viser seulement « **la** » fonction technique globale du produit, à l'exclusion d'autres fonctions peut-être présentes ». En effet, l'analyse du livre vert de juin 1991 indique que l'on a voulu rester général et ne pas viser exclusivement le résultat d'un choix visant à parvenir à l'effet technique<sup>37</sup>.

En conclusion, même s'il est clair, selon l'analyse des travaux préparatoires et des considérants des deux instruments communautaires, ainsi que selon la doctrine actuelle, que l'appréciation de l'exclusion d'effet technique ne dépend pas de la volonté du créateur du modèle d'obtenir cet effet technique, l'on peut malgré tout regretter que le législateur européen, ainsi que les législateurs du Benelux, n'aient pas fait clairement transparaître cette conception dans le nouvel énoncé de l'exclusion.

Enfin s'il fallait comparer ce qui est « indispensable » et ce qui est « exclusivement imposé », nous rejoindrions l'avis exprimé dans le Commentaire commun des Gouvernements des pays du Benelux, et conclurions qu'il y a bien équivalence pratique entre les deux formulations. De ce fait, il nous semble que la nouvelle formulation fait naturellement appel à l'application de la doctrine de la multiplicité des formes telle que développée dans le point précédent.

---

protection contre la corrosion). Voy. SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe*, London, Sweet&Maxwell, 2000, p. 33.

<sup>37</sup> DE VISSCHER, F., *op. cit.*, p. 119.

### **III. « Effet technique » - Fonctionnalité et droits de la propriété intellectuelle.**

Dans ce troisième point, nous tenterons d'aborder succinctement l'approche de la fonctionnalité par les différents droits intellectuels, à savoir le droit des brevets, le droit des marques, le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles.

Nous avons vu que, tout comme en matière des dessins et modèles, les lois sur les marques prévoyaient également une exclusion relative aux effets techniques<sup>38</sup>. Cependant, il faut insister sur le fait que ces exclusions sont loin d'être similaires. Comme le confirme l'avocat général Colomer dans l'affaire « Philips v. Remington » (cfr. supra), alors que le critère de la multiplicité des formes est applicable aux dessins et modèles, il n'est pas relevant en droit des marques.

Le critère effectivement applicable en matière de marques est plus strict : tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un effet technique est exclu de la protection, même s'il est possible de donner à ce produit une autre forme qui ait le même effet technique. En d'autres termes, le fait qu'il existe une multiplicité de formes permettant le même effet technique ne suffit pas à faire sortir ces formes du champ de l'exclusion et aucune d'entre elles n'est protégeable.

Il s'ensuit que l'exclusion pour effet technique est plus large en matière de marques qu'en matière de dessins et modèles. Cette sévérité accrue envers les marques se comprend aisément. La marque n'a pas pour but de récompenser la créativité ni l'effort d'innovation, mais de désigner l'origine d'un produit, ce qui explique, d'ailleurs, son caractère potentiellement illimité dans le temps. La marque ne procure donc normalement pas un monopole sur les qualités matérielles du produit. La marque qui consiste en la forme du produit ne répond pas à d'autres critères. Lorsque ce genre de marque est déposé, c'est uniquement l'aspect distinctif de cette forme qui favorisera son dépôt : ce n'est donc ni la forme du produit en tant que tel, ni ses qualités qui entrent en compte, mais seulement la façon dont les consommateurs peuvent associer cette forme à un producteur. Vu l'absence de lien entre les qualités intrinsèques des produits et la marque qui leur est apposée, il paraît normal que la protection « accidentelle » de la fonctionnalité de ce produit par la marque soit la plus basse possible.

A l'inverse, les dessins et modèles concernent des objets ayant une fonction utilitaire et protègent une qualité matérielle de ces objets : leur aspect extérieur. Le but du droit des dessins et modèles est de récompenser et promouvoir l'activité créatrice en matière de forme des objets usuels. Le lien entre le dessin ou modèle et son objet est beaucoup plus étroit au point de vue de la fonctionnalité, spécialement lorsque l'aspect extérieur de cet objet influence directement sa fonction ou son caractère « pratique ». A cet égard, il est normal d'octroyer un monopole sur la forme d'un produit, même si cette forme a une fonction, sans

---

<sup>38</sup> « *Motifs absolus de refus : 1. Sont refusés à l'enregistrement e) les signes constitués exclusivement par ii) la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.* »

Article 7, §1, e), ii) du règlement n°40/94/CEE du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, *J.O.* n° L 011, 14 janvier 1994, p.1 et s. ; article 3 §1 e), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques *J.O.* n°L 040, 11 février 1989, p. 1 et s.

pour autant que ce monopole ne s'étende à la fonction elle-même. En d'autres termes, la protection peut s'étendre à « l'un des moyens » de remplir la fonction.<sup>39</sup>

En matière de droit d'auteur, qui peut également s'appliquer à des objets fonctionnels (arts appliqués), la fonctionnalité intervient indirectement au stade de l'appréciation de l'originalité de l'œuvre. La question est d'apprécier dans quelle mesure la forme de l'œuvre est dictée par le résultat technique attendu. Plus la forme de l'œuvre est dictée par sa fonctionnalité, moins le créateur a la possibilité de marquer l'œuvre par l'empreinte de sa personnalité et moins l'œuvre est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Si l'on aborde cette question sous l'angle de la dichotomie classique idée/expression, l'« idée » est le fait de remplir une fonction et « l'expression » le moyen d'y parvenir. En pratique, cette analyse se traduit également par l'application du critère de multiplicité des formes en matière de droit d'auteur<sup>40</sup> : si, en vue d'un effet technique (idée), l'auteur est « forcé » d'intégrer telle caractéristique dans son œuvre (expression), cette caractéristique ne sera pas originale car imposée à l'auteur. A l'inverse, si l'auteur effectue un choix de forme quant aux caractéristiques techniques, ces éléments bénéficieront également de la protection par le droit d'auteur.

L'analyse de la relation entre les différents droits intellectuels cités ci-dessus et la fonctionnalité des produits auxquels ils sont liés s'est toujours opérée dans le même sens : la question était de savoir jusqu'à quel point ce qui définit le caractère fonctionnel du produit pouvait être protégé. En matière de brevet, la situation est renversée. En effet, le champ de brevetabilité s'étend à l'aspect technique des produits et a d'ailleurs pour but de protéger ce dernier. A la question de savoir quelles fonctions ne sont pas protégées par le brevet, nous répondrions : celles qui ne sont pas des inventions (c'est-à-dire des solutions techniques à des problèmes techniques), qui ne sont pas (ou plus) nouvelles, qui ne présentent aucun signe d'une activité inventive ou qui n'ont pas d'application industrielle. Le droit des brevets est donc bien le système de protection consacré aux fonctionnalités techniques en tant que telles.

Si nous résumons ce qui précède, nous constatons que la protection par le droit des marques n'a aucune portée en matière de fonctionnalité, que la protection par le droit des dessins et modèles et par le droit d'auteur peut s'étendre indirectement à l'un des moyens d'obtenir la fonctionnalité, mais pas à la fonctionnalité elle-même, et que le droit des brevets concerne la protection de la fonctionnalité en tant que telle.

La « couverture » de la fonctionnalité par la loi paraît complète. Cependant nous avons vu que l'exclusion prévue à l'article 2, §1<sup>er</sup>, de la LBDM ne visait pas seulement les inventions brevetables mais tous les éléments techniques, brevetables ou non. Ces éléments non-brevetables sont-ils tous ceux qui ne répondent pas aux conditions de brevetabilité tels que cités plus haut ou existe-t-il des éléments techniques sortant aussi bien du champ de

---

<sup>39</sup> Pour illustrer la relation entre la protection par brevet et celle par dessins et modèles, une décision du tribunal d'Amsterdam précise que le fait que l'on cherche à protéger par brevet une caractéristique technique d'un objet déjà déposé comme dessin ou modèle et que le même dessin ait été déposé dans les deux cas n'entraîne pas forcément que la forme de l'objet utilitaire soit déterminée par la recherche de l'obtention d'un effet technique (Amsterdam, 13 février 2002, *B.I.E.*, 2002, p. 433 et s.).

En l'espèce il s'agissait d'un système de sceau apposé sur des containers dont la fonction était d'en garantir le contenu. La forme de ce sceau était déposée comme modèle. Ce sceau avait également la particularité de se déchirer à un endroit précis à la moindre tentative d'ouverture du container.

Un même dessin peut donc être déposé afin d'illustrer d'une part, « l'un des moyens de remplir la fonction », protégeable par le droit des dessins et modèles et, d'autre part, la fonction elle-même, protégeable par brevet.

<sup>40</sup> DE VISSCHER, F., *op. cit.*, p. 127.

brevetabilité que du champ de protection octroyée par les dessins et modèles? Si l'on estime que le terme « brevetable » fait référence au domaine régulé par le droit des brevets, il semble bien qu'il existe une zone d'ombre entre le droit des dessins et modèles et le droit des brevets.

Madame Buydens conclut à « l'absence de protection pour les formes fonctionnelles quasi créatives : elles sont en effet exclues des dessins et modèles en vertu de la disposition précitée, mais le sont par ailleurs également du droit des brevets et en vertu de la condition d'activité inventive... »<sup>41</sup>.

D'après Monsieur Van Der Kooy, cette « zone d'ombre » entre les deux protections (cette situation « tussen wal en schip ») est due au fait que les mêmes termes (« effet technique ») sont interprétés différemment suivant que l'on parle de dessins et modèles ou de brevets<sup>42</sup>. Selon Monsieur Van Der Kooy, afin que la zone d'ombre disparaisse, l'« effet technique » en matière de brevet devrait s'entendre : « résultat pratique ayant une quelconque utilité ». Si l'on considère que « l'effet technique » de l'article 2, §1<sup>er</sup>, de la LBDM correspond en effet à ce résultat, la frontière entre le droit des brevets et le droit des dessins et modèles apparaît avec plus de netteté.

---

<sup>41</sup> BUYDENS, M., *La protection de la quasi-crédation*, Bruxelles, Larcier, 1993, p. 376.

<sup>42</sup> VAN DER KOOY, P.A.C.E., *op. cit.*, p. 16.

A ce sujet, Madame SUTHERSANEN déconseille de se référer au droit des brevets afin de définir ce qui est « technique », vu qu'au sein même de cette branche le terme « technique » revêt différentes acceptions issues de différentes utilisations. Voy. SUTHERSANEN, U., *op.cit.*, p. 33.

## Conclusion

Le nouveau texte de l'article 2, §1<sup>er</sup>, de la LBDM, tel que modifié suite à la transposition de la directive 98/71/CE, ne semble pas entraîner de bouleversements juridiques majeurs.

Nous avons vu que cet article a toujours pour objet l'exclusion des *caractéristiques* de l'apparence de l'objet qui sont indispensables à l'obtention d'un effet technique. Nous regrettons cependant que le nouveau texte parle des caractéristiques « *imposées par sa fonction technique* », ce qui constitue une fine brèche par laquelle pourrait s'infiltrer la dérive d'une interprétation subjectiviste de l'exception.

Pour apprécier le caractère *indispensable* de ces caractéristiques, l'on peut conclure sans aucun doute que la doctrine de la multiplicité des formes restera d'application.

Enfin, nous avons constaté que la transition du concept d' « effet technique » à celui de « ce qui est imposé par la fonction technique » n'entraînait également aucune différence d'interprétation ; la jurisprudence et la doctrine relatives à cette matière sont donc encore d'actualité pour apprécier ce qui constitue un « effet technique ».

Cependant, nous avons pu réaliser que le concept d'« effet technique » était nébuleux. L'analyse que nous avons tenté d'opérer sur le spectre des fonctionnalités protégeables par les droits de la propriété intellectuelle nous a fait prendre conscience que ce terme était souvent, au grand dam des auteurs les plus rigoureux, interprété différemment en droit des brevets et en droit des dessins et modèles.

Ce problème n'est pas du tout récent : il existait bien avant les nouveaux instruments communautaires relatifs à la matière du droit des dessins et modèles et concerne plus l'ensemble de la problématique de l'agencement des différents droits intellectuels, ainsi que l'épineuse question de la brevetabilité, que la simple exception étudiée dans cet article. Cette comparaison entre l'« effet technique », tel qu'abordé par le droit des dessins et modèles, et le « caractère technique » que doivent présenter les inventions brevetables en Europe, fait ressurgir toute la problématique afférente à ce dernier concept.

Nous citons une certaine doctrine proposant d'étendre la brevetabilité aux « résultats pratiques ayant une quelconque utilité », afin que la protection par le droit des brevets commence précisément là où s'achève celle des dessins et modèles. Cet extension du champ de la brevetabilité fait évidemment penser à la conception américaine large de l'invention brevetable... celle-là même qui inclut les logiciels et les « business methods »...

Notre objectif n'était pas de réouvrir dans cet article le débat sur l'étendue de la brevetabilité en Europe et aux Etats-Unis: l'essentiel était, selon nous, de souligner son influence indirecte sur l'interprétation de l'exclusion de la protection par le droit des dessins et modèles des « caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».