

Le Design - FAQs

Délivré par l'autorité compétente, le design enregistré (dessin ou modèle (industriel)) est un titre officiel qui protège **l'aspect esthétique extérieur** d'un produit ou des parties qui le composent.

➤ Sur quoi porte la protection ?

Un design protège l'aspect esthétique extérieur conféré à un objet par sa **forme, sa configuration, ses contours, ses motifs, ses éléments décoratifs, son matériau** (et toutes les combinaisons de ces éléments).

➤ Comment protéger un design ?

Dans la plupart des pays, notamment la Suisse, les Etats-Unis et la Communauté Européenne, un design peut-être protégé par le biais d'un design enregistré, un titre officiel délivré par l'Office de Propriété Intellectuelle du pays. Afin d'obtenir ce titre officiel il est nécessaire de déposer une demande d'enregistrement de design auprès de l'Office national/régional de Propriété Intellectuelle¹.

¹Il existe des différences nationales dans les dispositions légales gouvernant l'enregistrement du design, l'étendue de la protection du titre enregistré et la durée de protection, ainsi que dans leur application. Le titre du droit octroyé varie également entre pays, par exemple « design patent » aux Etats-Unis, « Geschmacksmuster » en Allemagne.

Dans certaines juridictions, notamment la Communauté Européenne et le Royaume-Uni, il existe aussi une forme de protection (sous certaines conditions et de manière plus limitée) pour des designs non enregistrés « unregistered design right ».

➤ Quels sont les critères d'enregistrement ?

Pour être protégé, un design doit satisfaire trois critères de base ² :

- ✓ **La nouveauté:** Un design n'est pas nouveau si un design identique a été rendu public avant la date de dépôt.
- ✓ **L'originalité :** Un design doit se distinguer des designs antérieurs existants, par des caractéristiques majeures appartenant à l'impression générale donnée.
- ✓ **La conformité à la loi et bonnes mœurs:** Un design ne doit pas être contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs.

² Les critères d'enregistrement ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application. Un grand nombre d'offices de la propriété intellectuelle (y compris l'Institut Suisse) ne vérifient pas au cours de l'examen de la demande d'enregistrement, si ces critères sont remplis.

! Concernant la Suisse, pour qu'un design ne soit pas nouveau, il faut encore que les milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse aient pu avoir connaissance du design identique et le titulaire peut divulguer son design au plus tôt douze mois (délai de grâce) précédant la date de dépôt de ce design sans nuire à la nouveauté. Un délai de grâce est aussi admis dans certains autres pays (notamment la Communauté Européenne et les Etats-Unis).

➤ Quelle est l'étendue de la protection ?

Le titulaire d'un design enregistré a le droit d'interdire à tout tiers l'utilisation à des fins industrielles (p. ex. fabrication, entreposage, offre, mise en circulation, importation, exportation, transit) d'un objet dans lequel le design concerné (ou un design ne différant pas de façon importante de celui-ci) est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, dans le pays où il a été enregistré, au cours de la durée de validité celui-ci. Le design enregistré est protégé à la fois contre la copie délibérée et le développement indépendant d'un design similaire ³.

³ Le niveau de protection décrit ci-dessus reflète les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application.

La protection d'un **design non enregistré** (possible que dans certaines juridictions, notamment la Communauté Européenne et le Royaume-Uni) confère à son titulaire un niveau de protection plus limité. Notamment, un design communautaire non enregistré confère à son titulaire seulement le droit d'interdire la copie du design concerné.

L'étendue de la protection est définie par la (les) représentation(s) fournie(s) lors du dépôt.

Principe de la territorialité : Un design n'a d'effet que dans le pays dans lequel il est enregistré et en vigueur : en dehors de ce territoire, quiconque peut donc utiliser le design (sous réserve d'autres droits pouvant protéger contre l'exploitation du design, notamment la concurrence déloyale, le droit d'auteur, ou les droits du design non enregistré).

➤ Quelle est la durée de la protection ^{4,5} ?

Pour un design enregistré : Minimum 5 ans, Maximum 25 ans (cinq périodes de cinq ans chacune)⁴.

⁴ La durée de protection ci-dessus reflète les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales (par exemple Etats-Unis 14 ans, Chine 10 ans).

*⁵ Un design Communautaire **non enregistré** ne protège le design que pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle celui-ci a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté Européenne. Un design UK non enregistré protège le design concerné pour un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle un produit incorporant le design est mis sur le marché pour la première fois (ou de dix ans à compter du fin de l'année de la création du design (fabrication ou description dans un document du design), s'il n'y a pas de mise sur la marché du design pendant les premiers cinq ans). Pour un design UK non enregistré, il y a une période supplémentaire de protection de cinq ans pendant laquelle tout tiers a le droit à une licence automatique pour la fabrication et mise sur le marché des produits incorporant le design.*

➤ Pourquoi protéger un design ?

La décision d'achat par un consommateur est en grande partie conditionnée par son sens de l'esthétique des modes. La création de designs peut nécessiter un investissement important. Le design enregistré permet au titulaire d'avoir une exclusivité sur l'apparence extérieure de ses produits. C'est pourquoi, la protection du design est un moyen de préserver cet investissement.

Le Design est une propriété transférable (cession ou octroi de licences)⁶.

⁶ Des conditions particulières s'appliquent cependant à l'enregistrement du nouveau titulaire pour le Design International (système de la Haye).

➤ Quel est le marquage possible des articles au design déposé ?

Dans la plupart des pays, la loi sur les designs n'exige pas que les articles faisant l'objet d'un dépôt de design portent la mention « déposé ». Il est cependant recommandé d'apposer **une mention comme « Modèle déposé » ou « Mod. Dép. »**, suivie du numéro de la demande de design correspondante, afin d'informer le public.

Cependant, un abus, visant à identifier, comme étant déposé dans un pays, un design pour un article qui ne l'est pas, est punissable.

➤ Comment déposer une première demande de design ?

Le dépôt d'une première demande de design (dite demande « de base » ou « prioritaire ») s'effectue auprès d'un Office de la Propriété Intellectuelle.

Le choix de l'Office pour ce premier dépôt dépendra de nombreux critères comme le domicile du déposant, des marchés pour le produit protégé, des lois nationales, du budget du déposant etc...

Un **Conseiller en Propriété Intellectuelle** vous assistera dans ces démarches de dépôt (voir rubrique « Quel est le rôle du conseil en propriété intellectuelle ? »).

➤ Comment protéger le design dans d'autres pays ?

Avant l'échéance de la période de six mois à compter de la date du dépôt de base (dite « priorité »), le titulaire a la possibilité **d'étendre la portée géographique de la protection du design**.

Diverses routes de protection sont possibles et certains exemples (non exhaustifs) sont représentés sur les **schémas joints**.

- ✓ **Premier dépôt** Suisse, Communautaire (n'incluant pas la Suisse), Américain, ou Enregistrement International (système de la Haye) ;
- ✓ **Dépôt « d'extension » dans les six mois à compter du premier dépôt** par le dépôt d'une ou de plusieurs demandes d'enregistrement nationale(s)/régionale(s) (par ex. France, Italie, Communautaire ou Etats Unis etc..) et/ou d'un Enregistrement International (couvrant 56 Etats au 02.04.2009).

En raison de la complexité des procédures, des diverses routes de protection possibles il est recommandé de consulter un Conseil en Propriété Intellectuelle, déjà dans les phases initiales du projet afin de mettre en place une stratégie solide de protection.

➤ **Quelles sont les exigences pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de design ?**

- ✓ **Seul le propriétaire d'un modèle peut présenter une demande et obtenir l'enregistrement d'un design.** Si le designer a été mandaté pour mettre au point un design pour le compte d'une autre personne, c'est cette personne qui est propriétaire et qui, seule, peut demander l'enregistrement, le nom du designer étant toutefois mentionné⁷.
- ✓ **Des exigences formelles** quant aux représentations existent (contrastes suffisants, contours nets, arrière plan neutre, reproduction montrant l'objet seul etc...)
- ✓ **Plusieurs représentations**⁷ du design peuvent être déposées au sein d'un même dépôt.
- ✓ Dans plusieurs pays, notamment la Suisse et la Communauté Européenne, **plusieurs designs**^{7,8} appartenant à la même classe de produits (Classification de Locarno, 32 classes) peuvent être déposés au sein d'un même dépôt.
- ✓ **Une description des aspects visuels du modèle** peut être ajoutée⁷.

⁷ Les critères formels d'enregistrement ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application.

⁸ Néanmoins les lois de certains pays, notamment les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon, ne permettent qu'un seul design par demande d'enregistrement.

➤ **Quel est le rôle du Conseil en Propriété Intellectuelle ?**

Son profil :

- ✓ Formation scientifique/technique et/ou juridique (pour les brevets : examen de qualification)
- ✓ Interne (Industrie)/Externe (Cabinet de conseil)
- ✓ Interagit avec un réseau de conseils nationaux étrangers partout dans le monde et avec des avocats

Son Rôle:

- ✓ Informe et conseille sur les droits de Propriété Intellectuelle
- ✓ Guide vers une protection appropriée (brevet, marque, design...) et conseille sur la stratégie de protection

- ✓ Représente et conseille le déposant dans ses démarches pour obtenir, défendre et/ou attaquer un droit de Propriété Intellectuelle (interaction avec les Offices compétents, les correspondants à l'étranger, et les avocats dans le cas de litiges)
- ✓ Est en charge de la gestion administrative du portefeuille de droits déposés/enregistrés
- ✓ Intervient dans le cadre de cessions, licences, "due diligence", contrefaçons...

reuteler & cie SA

Conseils en Propriété Intellectuelle

www.reuteler.net

Exemple de format d'une demande de design (plusieurs designs dans une même classe de produits)

