

Affaire C-323/24

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

2 mai 2024

Jurisdiction de renvoi :

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Espagne)

Date de la décision de renvoi :

13 décembre 2023

Partie requérante :

Deity Shoes, SL

Parties défenderesses :

Mundorama Confort, SL

Stay Design, SL

**JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE ALICANTE, DE
MARCA DE LA
UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE MARCA DE LA UNIÓN
EUROPEA.**

ORDONNANCE

RENOI PRÉJUDICIEL

Affaire

DEITY SHOES SL

contre

STAY DESIGN SL Y MUNDORAMA CONFORT SL

Alicante, le 13 décembre 2023,

[OMISSIS]

La présente formation de jugement du Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea (tribunal de commerce n° 1 d'Alicante, Espagne, statuant en matière de marques de l'Union européenne), dans le cadre de la procédure ordinaire [OMISSIS], et conformément à l'article 19, paragraphe 3, sous b), du traité sur l'Union européenne (ci-après le « TUE »), à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») et à l'article 4 bis de la Ley Orgánica del Poder judicial (loi organique relative au pouvoir juridictionnel, ci-après la « LOPJ »), estime qu'il est nécessaire que la Cour de justice de l'Union européenne interprète le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2002(CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1, ci-après le « RDMC »), et introduit, à cet effet, la présente demande de décision préjudicielle.

FAITS

PREMIÈREMENT. – Procédure devant le Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce) rendant nécessaire le présent renvoi préjudiciel.

- 1 En date du 10 décembre 2021 l'entreprise DEITY SHOES SL a formé un recours en contrefaçon à l'encontre de la MUNDORAMA CONFORT SL et contre la STAY DESIGN SL.
- 2 En date du 12 avril 2022, la MUNDORAMA CONFORT SL et la STAY DESIGN SL ont répondu au recours en formulant une demande reconventionnelle d'annulation des dessins ou modèles de la partie requérante.
- 3 En date du 24 mai 2022, DEITY SHOES SL a répondu à la demande reconventionnelle.
- 4 [OMISSIS] [Formalités procédurales]
- 5 [OMISSIS] [Formalités procédurales]

DEUXIÈMEMENT. – Le renvoi préjudiciel

- 6 En application de l'article 19, paragraphe 3, point b), TUE, de l'article 267 TFUE et de l'article 4 bis de la LOPJ, par ordonnance du 13 mars 2019, il a été décidé d'entendre les parties et il leur a été accordé un délai commun de 10 jours pour formuler des observations sur la possibilité de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
- 7 En particulier, il a été décidé de transmettre préalablement aux parties les questions suivantes :

- a. Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires exige-t-il, pour bénéficier de la protection qu'il confère tant au dessin ou modèle enregistré que non enregistré, que le créateur ait exercé une véritable activité de création ? En d'autres termes, pour qu'un dessin ou modèle soit couvert par le régime de protection du règlement (CE) n° 6/2002, est-il nécessaire qu'il existe une véritable activité de création, ce qui exigerait que le dessin ou modèle soit le résultat de l'effort intellectuel de son créateur et non un produit élaboré sur la base de tendances connues de la mode.
- b. Eu égard à la question précédente, la protection peut-elle être accordée à l'apparence de tout ou partie d'un produit résultant de la personnalisation de dessins ou modèles proposés par des sociétés de négoce chinoises dans leurs catalogues, lorsque l'activité du titulaire du dessin ou modèle se limite à la commercialisation, au sein de l'EEE, de ces dessins ou modèles sans modifications ou en modifiant des composants (tels que semelles, rivets, lacets, boucles) à partir du catalogue proposé par la société de négoce elle-même ? A cet égard, le fait qu'aucun des composants ne soit véritablement conçu par l'entreprise commercialisant le produit final, mais qu'il s'agisse de composants proposés par la société de négoce chinoise dans son catalogue, sachant que le catalogue n'est pas proposé à une entreprise à titre exclusif, mais à l'ensemble des opérateurs du secteur, est-il pertinent ?
- c. L'article 14 du règlement doit-il être interprété en ce sens qu'une personne qui, sur la base d'un dessin ou modèle antérieur proposé par des sociétés de négoce chinoises, s'est limitée à personnaliser ce dessin ou modèle antérieur, en modifiant des composants également proposés par le commerçant chinois et qui n'ont pas été conçus par le distributeur européen, sera considérée comme le titulaire du dessin ? À cet égard, un certain degré de personnalisation est-il nécessaire pour démontrer que la forme finale s'écarte de manière significative du dessin ou modèle original ?
- d. Sans préjudice de ce qui précède, faut-il considérer que, les caractéristiques particulières des chaussures conçues sur la base de catalogues d'échantillons présentés par des opérateurs de négoce chinois, sachant que la « création » se limite à la sélection de dessins antérieurs dans un catalogue d'échantillons et, le cas échéant, à la modification de certains de ses composants, proposés par le fabricant lui-même (société de négoce) dans son catalogue, suivant les tendances de la mode : *a*) limitent la liberté de l'auteur, de sorte que de petites différences peuvent suffire à donner une impression générale différente ou, au contraire, *b*) elles affectent le caractère individuel du dessin enregistré, de telle sorte que les éléments ou composants en question

auront une importance moindre dans l'impression générale qu'ils produiront auprès de l'utilisateur averti, dans la mesure où ils sont issus de tendances connues de la mode.

TROISIÈMEMENT. – Observations des parties sur le renvoi préjudiciel.

- 8 Les deux parties ont déployé d'importants efforts pour faire valoir leurs points de vues respectifs sur les questions soulevées par le tribunal, c'est pourquoi nous résumons, ci-dessous, les observations des parties telles qu'elles ressortent de leurs conclusions :

A. Observations de DEITY SHOES

- 9 En ce qui concerne la première question, DEITY SHOES, après un effort considérable d'argumentation, souligne que *chaque fois qu'un dessin ou modèle est considéré comme satisfaisant aux exigences de nouveauté et de caractère individuel, on ne saurait nier qu'il y a derrière lui un « effort intellectuel » ou une « véritable activité de création »*. Par conséquent, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de poser cette première question préjudicielle. Toutefois, au cas où le tribunal déciderait de la soulever, nous estimons que la question devrait être formulée différemment, ce que nous proposons de faire de la manière suivante : « *Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires exige-t-il, pour bénéficier de la protection qu'il confère, que le l'auteur du dessin ou modèle fournisse un effort intellectuel supplémentaire par rapport à celui de la configuration de l'apparence de tout ou partie d'un produit, découlant des caractéristiques particulières, et notamment, de la ligne, de la configuration, de la couleur, de la forme, de la texture ou du matériau du produit lui-même ou de sa décoration ?* »
- 10 En ce qui concerne la deuxième question, la partie souligne que *[le fait que] les modifications soient effectuées avec des options « tirées du propre catalogue » de la société de négoce n'est pas pertinent, comme nous l'avons indiqué précédemment. Il est également bien connu que les composants de chaussures sont conçus et fabriqués par l'industrie auxiliaire des composants et qu'ils sont rarement vendus sur une base exclusive par celle-ci. Enfin, pour répondre à la question, il convient de tenir compte du type et du nombre de composants proposés par la société de négoce hypothétique ainsi que de la possibilité, pour le créateur, d'incorporer des composants de tiers, étant donné qu'aucun fabricant ou distributeur de composants de chaussures ne dispose d'un catalogue illimité et que ce catalogue ne limite pas les possibilités pour le créateur d'incorporer des composants de tiers. En outre, il convient de garder à l'esprit qu'un catalogue limité de composants peut donner lieu à un nombre infini de possibilités formelles, tout comme les combinaisons de 27 lettres permettent de développer toute la langue espagnole. Nous estimons donc qu'il n'y a pas lieu de poser la deuxième question préjudicielle.*

- 11 En ce qui concerne la troisième question, la partie a considéré *qu'en ce qui concerne l'exigence d'un certain degré de « personnalisation », le RDMC prévoit déjà que l'exigence à laquelle doit répondre la combinaison de caractéristiques ou de composants est celle que la combinaison [...] des composants soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été précédemment divulguée au public, et qu'elle possède un caractère individuel, c'est-à-dire que l'impression globale produite par le dessin ou modèle sur l'utilisateur averti soit différente de l'impression globale produite par tout autre dessin ou modèle qui ait été divulgué au public.*
- 12 *À cet égard, on ne voit pas pourquoi le cas d'une société s'approvisionnant auprès d'une société de négoce chinoise devrait être traité différemment de tout autre dessin ou modèle combinant des composants ou des caractéristiques isolés de dessins ou modèles connus, figurant ou non dans un catalogue, provenant de Chine ou de tout autre pays, ou qui font partie d'une autre manière du patrimoine de formes connues.*
- 13 Enfin, en ce qui concerne la dernière des questions posées, la partie fait valoir, en substance, que *le fait que le dessin ou modèle soit obtenu en combinant différents éléments qu'une société présente dans un catalogue ne limite pas la liberté de l'auteur, qui peut rechercher une impression d'ensemble différente de celle produite par tout autre modèle de chaussure divulgué au public, soit en recherchant une combinaison différente des composants, qui soit nouvelle et présente un caractère individuel, soit en modifiant l'un de ces éléments. Ce que font tous les créateurs de modèles de chaussures.*

B. Observations de MUNDORAMA CONFORT SL et STAY DESIGN SL

- 14 En ce qui concerne la première question, MUNDORAMA CONFORT SL et STAY DESIGN SL soutiennent qu'il est nécessaire d'effectuer un renvoi préjudiciel dans la mesure où la question essentielle est celle de savoir *si le RDC[M] est doté d'une flexibilité telle qu'il permet l'accès à la protection de n'importe quel dessin ou modèle, indépendamment du fait qu'il soit ou non le résultat d'un processus créatif antérieur constituant une « véritable activité de création »*. Elles reconnaissent toutefois que l'article 4, paragraphe 1, du règlement et l'article 25, paragraphe 1, sous b), ne disent rien du processus créatif et que le libellé même du [RDMC] ne semble pas exiger qu'un tel processus doive avoir lieu. Le critère de l'interprétation herméneutique ne permet cependant pas de l'exclure.
- 15 À la lumière de ce qui précède, les parties défenderesses concluent qu'il convient de se demander *si [le] règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, exige, pour bénéficier de la protection conférée par ce règlement tant aux dessins ou modèles enregistrés qu'à ceux non enregistrés, que le dessin ou modèle soit le fruit de l'effort intellectuel de son créateur et non un produit élaboré sur la base de tendances connues avec des*

modifications mineures à partir du propre catalogue de la société de négoce chinoise et sans élément de mode ?

- 16 Quant à la deuxième question, elles considèrent que l'essence de celle-ci, intimement liée à la première, consiste dans le fait de savoir (i) si le RD[M]C est doté d'une flexibilité telle qu'il permet l'accès à la protection qu'il confère à n'importe quels dessins ou modèles, qu'ils aient été soumis (ou non) à un simple travail de « personnalisation » de ses composants ; et (ii) s'il importe que composants ne soient pas non plus le résultat d'une « véritable activité de création », mais soient offerts par des fournisseurs qui sont des sociétés de négoce chinoises à tous les opérateurs du secteur.
- 17 A cet égard, les parties défenderesses considèrent que la deuxième question devrait être reformulée comme suit : *est-il pertinent pour accorder la protection à l'apparence de tout ou partie d'un produit au titre du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, qu'aucun de ses composants ne soit le fruit de l'effort intellectuel de son créateur, mais qu'il s'agisse de composants proposés dans le catalogue d'un fournisseur, lorsque ce catalogue n'est pas proposé exclusivement à une entreprise, mais est proposé à tous les opérateurs du secteur ? Ou, à l'inverse, est-il pertinent pour accorder la protection à l'apparence de tout ou partie d'un produit au titre du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires que le demandeur ou son titulaire, sur la base d'un dessin ou modèle antérieur proposé par des fournisseurs, se soit limité à personnaliser ce dessin ou modèle antérieur en modifiant des composants également proposés par le fournisseur dans son catalogue aux différents opérateurs du secteur ?*
- 18 Quant à la troisième question, les parties défenderesses estiment qu'elle devrait être reformulée comme suit : *L'article 14 du règlement doit-il être interprété en ce sens qu'une personne qui, sur la base d'un dessin antérieur proposé par des sociétés de négoce chinoises, s'est limitée à personnaliser ce dessin antérieur en modifiant des composants, également proposés par la société de négoce chinoise et qui n'ont pas fait l'objet d'un dessin par le distributeur européen, peut être considérée comme le propriétaire du dessin en question ? À cet égard, est-il nécessaire de prouver un certain degré de personnalisation pour pouvoir revendiquer la propriété du dessin ou modèle ?*
- 19 En ce qui concerne la quatrième question, les parties défenderesses considèrent qu'en vertu du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, les caractéristiques particulières des chaussures fabriquées à partir de catalogues d'échantillons de sociétés de négoce chinoises (comme le fait que les tâches de « création » se limitent à la sélection de dessins ou modèles précédents dans un catalogue d'échantillons et, le cas échéant, à la modification de certains de leurs composants à partir du catalogue que l'opérateur de négoce propose lui-même et que ces modèles de chaussures suivent ou résultent des tendances déjà connues et sans élément de mode) : a) limitent la

liberté de l'auteur de sorte que de petites différences peuvent suffire à donner une impression générale différente ou, au contraire, b) affectent le caractère individuel d'un dessin ou modèle enregistré ou non enregistré de telle sorte que les éléments ou composants en question auront une importance moindre dans l'impression générale qu'ils produiront auprès de l'utilisateur averti lorsqu'ils sont comparés à un autre modèle ?

ANALYSE JURIDIQUE

PREMIÈREMENT. – Résumé du problème juridique sous l'angle du droit de l'Union européenne et pertinence de la question préjudicielle.

– **Sur les faits à l'origine de la présente affaire.**

- 20 DEITY SHOES a engagé, contre MUNDORAMA CONFORT SL et STAY DESIGN SL, des actions en contrefaçon de dessins ou modèles communautaires, tant enregistrés que non enregistrés, portant sur différents modèles de chaussures.
- 21 MUNDORAMA CONFORT SL y STAY DESIGN SL, quant à elles, font valoir, à titre reconventionnel, pour certains modèles, le droit fondé sur une utilisation antérieure, conformément à l'article 22, paragraphe 1, RDMC, et, en ce qui nous concerne ici, la nullité des modèles de DEITY SHOES pour défaut de nouveauté et de caractère individuel.
- 22 Elles affirment également qu'il n'y a pas d'innovation dans la réalisation des dessins et modèles en cause, étant donné qu'il s'agit de sociétés de commercialisation de produits proposés par des sociétés de négoce qui sont toutes situées en Chine.
- 23 En ce sens, il a été prouvé que les deux sociétés opèrent dans le même secteur de la commercialisation des chaussures.
- 24 Il ne s'agit pas d'entreprises engagées dans l'innovation mais dans l'achat de chaussures en Chine, sur un marché où les facteurs pertinents sont le volume et le prix.
- 25 À cet égard, il a été établi que le processus conduisant à la commercialisation des chaussures est le suivant :
 - (i) les fournisseurs des parties sont des sociétés de négoce, toutes situées en Chine, qui s'occupent de toutes les opérations d'importation et d'exportation des produits ;
 - (ii) les sociétés de négoce chinoises transmettent au personnel concerné des parties – généralement des profils commerciaux et de marketing – différents catalogues d'échantillons de produits ;

- (iii) le personnel en question est chargé d'analyser les produits figurant dans les catalogues d'échantillons et de proposer aux fournisseurs des modifications ponctuelles de leurs caractéristiques (telles que la couleur, le matériau, l'emplacement des boucles, des lacets et d'autres éléments décoratifs) ;
 - (iv) une fois que les caractéristiques du produit final ont été convenues, les fournisseurs chinois envoient les marchandises en Espagne, accompagnées des certificats appropriés détaillant le processus de personnalisation des chaussures.
- 26 A cet égard, des preuves ont été fournies qui révèlent que les modèles dont DEITY SHOES revendique la propriété sont des modèles personnalisés à partir des modèles proposés par les sociétés de négoce chinoises à travers leurs catalogues.
- 27 Nous ne disposons pas d'un certificat de personnalisation qui nous permettrait de déterminer les modifications apportées à chacun modèles.
- 28 Il n'a pas été établi que la partie requérante dispose d'une équipe de création ou que les modèles dont la contrefaçon est invoquée ont fait l'objet d'une véritable activité de création. Il s'agit tout au plus de modèles dans lesquels certaines modifications ont été apportées au modèle de base proposé dans les catalogues de la société de négoce chinoise.
- 29 En d'autres termes, si l'on tient compte des caractéristiques d'apparence des modèles commercialisés, celles-ci sont pour la plupart prédéterminées par le modèle proposé par le fournisseur chinois, de sorte que les modifications de certains éléments doivent être considérées comme ponctuelles et accessoires (comme, par exemple, la couleur, certains matériaux, l'emplacement des boucles, des lacets et d'autres éléments décoratifs).
- 30 Comme indiqué précédemment, le prix est un élément très important dans ce secteur, et toute modification du modèle de base impliquant une personnalisation plus poussée, suppose une augmentation des coûts, ce qui réduit les marges des distributeurs européens. Par conséquent, il n'y a pas de véritable incitation à apporter des modifications substantielles aux modèles de base proposés par les fournisseurs qui sont des sociétés de négoce chinoises.
- 31 En même temps, il faut tenir compte du fait que les modifications apportées à des éléments ponctuels tels que la couleur, le matériau, la semelle, l'emplacement des boucles, des lacets et d'autres éléments décoratifs, sont également apportées dans le catalogue proposé par la société de négoce.
- 32 Enfin, les modèles enregistrés et non enregistrés ne comportent aucun élément de mode. En fait, ils sont conçus sur la base des tendances de mode connues qui permettent d'assurer l'écoulement des grosses commandes passées aux usines en Chine. En ce sens, on peut considérer que, s'agissant d'un secteur dans lequel les

principaux facteurs à prendre en compte sont le volume et le prix, la marge de manœuvre des créateurs est très limitée, par rapport à d'autres types de chaussures dont l'élément de mode dure plusieurs saisons, étant donné qu'il n'y a pas d'investissement dans l'innovation.

- 33 Il s'agit donc de modèles qui reproduisent des tendances esthétiques bien connues dans le monde de la mode et qui font l'objet d'une production de masse par des sociétés de négoce à bas prix en vue de leur commercialisation ultérieure sur le marché de l'Union européenne.

– **Sur la pertinence des questions préjudicielles**

- 34 La présente procédure concerne l'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, en particulier ses articles 4, 5, 6, 14 et 25.
- 35 En particulier, la Cour de justice est saisie de la question de l'étendue de la protection des dessins ou modèles communautaires de la question de la propriété desdits dessins ou modèles dans le cas d'entreprises de chaussures qui se sont limitées à choisir entre diverses options offertes par le catalogue d'une société de négoce, lorsque les caractéristiques d'apparence sont en grande partie prédéterminées par le modèle offert par le fournisseur chinois, de sorte que les modifications de certains éléments doivent être considérées comme ponctuelles et accessoires.
- 36 Nous estimons que les questions sont pertinentes eu égard notamment aux objectifs de la protection des dessins et modèles.

DEUXIÈMEMENT. – Le droit de l'Union européenne applicable en l'espèce.

1. Règles du droit primaire

1.1. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Article 17, paragraphe 2 : Droit de propriété

La propriété intellectuelle est protégée.

2. Règles de droit dérivé.

2.1. Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires

Article 4

Conditions de protection

1. *La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.*

2. *Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :*

a) *la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et*

b) *les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.*

3. *Par « utilisation normale » au sens du paragraphe 2, point a), on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.*

Article 5

Nouveauté

1. *Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public :*

a) *dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;*

b) *dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.*

2. *Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.*

Article 6

Caractère individuel

1. *Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :*

a) *dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;*

b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Article 14

Droit au dessin ou modèle communautaire

1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.

2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement.

3. Cependant, lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable.

Article 25

Motifs de nullité

1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :

a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a) ;

b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 ;

c) si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 14 ;

d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle, ou par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent ;

e) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation ;

f) *si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre ;*

g) *si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, (ci-après dénommée « convention de Paris ») ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article 6 ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre.*

2. *Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du dessin ou modèle communautaire au regard de l'article 14.*

3. *Les motifs prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.*

4. *Le motif prévu au paragraphe 1, point g), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par l'usage.*

5. *Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte à la liberté des États membres de prévoir que les motifs visés au paragraphe 1, points d) et g), peuvent également être invoqués d'office par l'autorité compétente de l'État membre en question.*

6. *Un dessin ou modèle communautaire enregistré qui a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), e), f) ou g), peut être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par « maintien sous une forme modifiée », on entend l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ou l'inscription au registre d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Office prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle communautaire enregistré.*

TROISIÈMEMENT. – Le droit et la jurisprudence nationale.

1. Jurisprudence

1.1. STS (Cour suprême, Espagne), 1^e chambre civile, du 25 juin 2014 (ROJ : STS 2804/2014 ECLI:ES:TS:2014:2804) :

1. – S'agissant de l'étendue de la protection conférée par le dessin ou modèle industriel enregistré, l'article 9, paragraphe 1, de la directive 1998/71/CE prévoit que celle-ci « *s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente* ». Elle ajoute, au paragraphe 2 : « *Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle* ».

2. – Le Tribunal a considéré que « *le degré de liberté du créateur d'un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné* » [arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon) (T-337/12, EU:T:2013:601)].

De la même manière, il a rejeté le fait qu'une tendance générale en matière de design puisse être considérée comme un facteur limitant la liberté du créateur, puisque c'est précisément la liberté du créateur qui lui permet de découvrir de nouvelles formes ou tendances, ou d'innover dans le cadre d'une tendance existante [arrêts du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI Bosch Security Systems (Équipement de communication) (T-153/08, EU:T:2010:248), et du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage) (T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592)].

Bien que ces arrêts aient été rendus en relation avec le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, la jurisprudence qu'ils contiennent est également applicable à la directive 1998/71/CE, du 13 octobre 1998, étant donné que cette question est traitée de la même façon dans ledit règlement et dans ladite directive.

3. – Étant consciente que la question ne fait pas l'unanimité, la chambre de céans considère que les tendances de la mode, entendues au sens large, ne sont pas un élément qui limite la liberté du créateur mais qu'elles interviennent dans la détermination du caractère individuel du dessin ou modèle enregistré et, par conséquent, dans l'étendue de la protection accordée à son titulaire et dans le degré de différenciation qui doit exister dans le dessin ou modèle du concurrent pour qu'il produise une impression générale différente.

Si ces tendances préexistaient à la demande d'enregistrement du dessin ou modèle, c'est-à-dire que le dessin ou modèle enregistré suivait les tendances du marché existant au moment de la demande d'enregistrement, il en résultera une diminution de son caractère individuel. Par conséquent, comme cela a été expliqué dans les paragraphes précédents, si les similitudes que le produit considéré comme contrefait présente par rapport au dessin ou modèle enregistré portent sur des éléments qui répondent aux tendances de la mode existant au moment où l'enregistrement a été demandé, ces éléments auront une importance mineure dans l'impression générale qu'ils produisent chez l'utilisateur averti, et il faudra considérer que l'un et l'autre dessin ou modèle provoquent chez l'utilisateur averti une impression générale différente, et par conséquent qu'il n'y a pas de contrefaçon, même avec un degré de différenciation moindre que celui qui serait requis si le dessin ou modèle enregistré ne répondait pas à ces tendances de la mode.

Si, en revanche, ces tendances de la mode sont postérieures à l'enregistrement du dessin ou modèle industriel, de sorte que l'on peut conclure que le dessin ou modèle présente un caractère individuel d'un degré élevé parce qu'il a été en mesure d'anticiper les tendances de la mode, voire de jouer un rôle décisif dans le développement de ces tendances, ce caractère individuel accru ne saurait être dilué en permettant aux concurrents de commercialiser des produits avec un dessin ou modèle similaire, qui ne provoquent pas une impression globale différente sur l'utilisateur averti, au motif que la liberté de l'auteur du dessin ou modèle ultérieur est limitée par les exigences de la mode.

4. – La conséquence de ce qui précède est que l'interprétation de la législation nationale applicable à la lumière de la lettre et de l'objectif de la directive n'exige pas que les tendances du marché soient considérées comme une limite à la liberté du créateur aux fins de la détermination du degré de protection du dessin ou modèle enregistré en vertu de l'EPI (Estatuto de propiedad industrial – Code de la propriété industrielle espagnol).

QUATRIÈMEMENT. – Questions sur l'interprétation du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

37 À la lumière de ce qui précède, il convient de saisir la Cour de justice des questions suivantes concernant les articles susmentionnés :

a. **Pour qu'un dessin ou modèle soit couvert par le régime de protection du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, faut-il qu'il y ait eu une véritable activité de création, et que donc le dessin ou modèle soit le résultat de l'effort intellectuel de son créateur ? Dans ce contexte, le fait de combiner des composants sur la base de modèles dont les caractéristiques d'apparence sont largement prédéterminées par les sociétés de négoce, de sorte que les modifications des certains éléments doivent être considérées comme ponctuelles et accessoires, peut-il être considéré comme une véritable activité de création ?**

38 Par cette première question, la Cour de justice est appelée à se prononcer sur les conditions nécessaires pour considérer que l'on est en présence d'un dessin ou d'un modèle et, en particulier, si l'analyse doit se limiter aux éléments de nouveauté et de caractère individuel ou, le cas échéant, s'il existe une exigence plus élevée pour que l'auteur du dessin ou du modèle puisse en revendiquer la propriété.

b. **Eu égard à ce qui précède, peut-on considérer que la totalité ou une partie des caractéristique[s] d'apparence d'un produit résultant de la personnalisation de dessins ou modèles fournis par des sociétés de négoce chinoises, tels qu'ils apparaissent dans les**

catalogues de ces sociétés, peuvent être considérées comme possédant un caractère individuel au sens de l'article 6 [du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires], lorsque l'activité du titulaire du dessin ou modèle se limite à commercialiser dans l'EEE ces dessins ou modèles sans modifications ou avec des modifications ponctuelles de composants (tels que semelles, rivets, lacets, boucles) et que les caractéristiques d'apparence sont pour l'essentiel prédéterminées par les sociétés de négoce ? Est-il pertinent, à cet égard, que les composants ne soient pas non plus conçus par le distributeur européen, mais qu'il s'agisse de composants proposés par la société de négoce elle-même dans son propre catalogue ?

39 Cette deuxième question change le niveau de la discussion. La première question, porte sur l'existence d'une exigence implicite, dans la réglementation communautaire, concernant la nécessité d'une véritable activité de création. Par cette deuxième question, la Cour de justice est appelée à se prononcer sur la notion même de caractère individuel, dans un cas comme celui qui nous occupe, où le dessin ou modèle est basé sur un modèle proposé dans un catalogue d'une société de négoce chinoise, qui non seulement suit les tendances générales et bien connues de la mode, mais résulte de la modification ponctuelle de composants également proposés dans un catalogue par des sociétés de négoce, sans composante de mode.

40 Dans ce type de modèles, le fait qu'il soient conçus sur la base des tendances connues de mode est important car c'est ce qui permet d'assurer l'écoulement de grands volumes de commandes. Dans ce type de produit, il ne semble pas que l'élément distinctif soit la création, mais plutôt le prix du produit, car c'est ce qui permet de rentabiliser les commandes et la commercialisation ultérieure.

c. L'article 14 RDMC doit-il être interprété en ce sens qu'une personne qui, sur la base d'un dessin ou modèle proposé par une société de négoce dans un catalogue, a simplement personnalisé ce dessin ou modèle antérieur en modifiant des composants, également proposés par la société de négoce et qui n'ont pas été créés par le distributeur européen, peut être considérée comme l'auteur du dessin ou modèle ? À cet égard, est-il nécessaire de prouver un certain degré de personnalisation afin de démontrer que la forme finale s'écarte de manière significative du dessin ou modèle original pour pouvoir revendiquer la qualité d'auteur ?

41 Cette question porte sur la notion d'auteur d'un dessin ou modèle afin de savoir si le titulaire du modèle, en cas de contestation de l'existence même du dessin ou modèle, doit prouver l'existence d'un certain degré de personnalisation pour pouvoir en revendiquer la qualité d'auteur.

- d. **Sans préjudice de ce qui précède, dans un cas comme celui à l'origine de la présente affaire, compte tenu des caractéristiques particulières des chaussures conçues sur la base des catalogues d'échantillons des opérateurs de négoce et, dans la mesure où l'activité de « création » se limite à la sélection de dessins ou modèles antérieurs dans un catalogue d'échantillons et, le cas échéant, à la modification de certains de ses composants sur la base du catalogue que le fabricant (société de négoce) propose lui-même, en suivant les tendances de la mode, faut-il considérer que ces tendances de la mode : a) limitent la liberté de l'auteur de telle sorte que de petites différences entre le dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré) et un autre modèle peuvent suffire pour donner une impression générale différente, ou bien, au contraire, b) elles affectent le caractère individuel du dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré), de telle sorte que ces éléments ou composants auront une importance moindre dans l'impression générale qu'ils produisent dans le chef de l'utilisateur averti, lorsqu'ils sont comparés à un autre modèle, dans la mesure où ils résultent de tendances connues de la mode ?**

DISPOSITIF

Considérant qu'il existe en l'espèce des doutes pertinents quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est saisie des questions préjudicielles suivantes :

- a. **Pour qu'un dessin ou modèle soit couvert par le régime de protection du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 [sur les dessins ou modèles communautaires], faut-il qu'il y ait eu une véritable activité de création, et que le dessin ou modèle soit donc le résultat de l'effort intellectuel de son créateur ? Dans ce contexte, peut-on considérer comme une véritable activité de création le fait de combiner des composants sur la base de modèles dont les caractéristiques d'apparence sont largement prédéterminées par les sociétés de négoce, de sorte que les modifications de certains éléments doivent être considérées comme ponctuelles et accessoires ?**
- b. **Eu égard à ce qui précède, peut-on considérer que la totalité ou une partie des caractéristique[s] d'apparence d'un produit résultant de la personnalisation de dessins ou modèles fournis par des sociétés de négoce chinoises, tels qu'ils apparaissent dans les catalogues de ces sociétés, possèdent un caractère individuel au sens de l'article 6 [du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires], lorsque l'activité du titulaire du dessin ou modèle se limite à commercialiser dans l'EEE ces dessins ou modèles sans**

modifications ou avec des modifications ponctuelles de composants (tels que semelles, rivets, lacets, boucles) et que les caractéristiques d'apparence sont pour l'essentiel prédéterminées par les sociétés de négoce ? Est-il pertinent, à cet égard, que les composants ne soient pas non plus conçus par le distributeur européen, mais qu'il s'agisse de composants proposés par la société de négoce elle-même dans son propre catalogue ?

- c. **L'article 14 [du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires] doit-il être interprété en ce sens qu'une personne qui, sur la base d'un dessin ou modèle proposé par une société de négoce dans un catalogue, a simplement personnalisé ce dessin ou modèle antérieur en modifiant des composants, également proposés par la société de négoce et qui n'ont pas été créés par le distributeur européen, peut être considérée comme l'auteur du dessin ou modèle ? À cet égard, est-il nécessaire de prouver un certain degré de personnalisation afin de démontrer que la forme finale s'écarte de manière significative du dessin ou modèle original pour pouvoir revendiquer la qualité d'auteur ?**
- d. **Sans préjudice de ce qui précède, dans un cas comme celui à l'origine de la présente affaire, compte tenu des caractéristiques particulières des chaussures conçues sur la base des catalogues d'échantillons des opérateurs de négoce et, dans la mesure où l'activité de « création » se limite à la sélection de dessins ou modèles antérieurs dans un catalogue d'échantillons et, le cas échéant, à la modification de certains de ses composants sur la base du catalogue que le fabricant (société de négoce) propose lui-même, en suivant les tendances de la mode, faut-il considérer que ces tendances de la mode : a) limitent la liberté de l'auteur de telle sorte que de petites différences entre le dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré) et un autre modèle peuvent suffire pour donner une impression générale différente, ou bien, au contraire, b) affectent le caractère individuel du dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré), de telle sorte que ces éléments ou composants auront une importance moindre dans l'impression générale qu'ils produisent dans le chef de l'utilisateur averti, lorsqu'ils sont comparés à un autre modèle, dans la mesure où ils résultent de tendances connues de la mode ?**

[OMISSIS] [Formalités procédurales]