

Les créations industrielles ornementales aux fonctions utilitaires :

Quel régime de protection ?

Par : Hamadi zoubir

Enseignant à l'université de Bejaïa

Introduction

Parmi toutes les créations intéressant l'industrie, les unes ont un caractère purement utilitaire ou technique, tel est le cas des inventions ⁽¹⁾ ; les autres se présentent comme des créations de forme, elles concernent la mode ou le goût : tel est le cas des dessins et modèles ⁽²⁾. Alors que les premières permettent dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique ⁽³⁾, les secondes impriment une forme ou un aspect nouveau à des objets déjà connus et n'ont pas une valeur utilitaire ⁽⁴⁾. Les dessins servent à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et les modèles servent de type pour la fabrication d'autres unités qui se distinguent des modèles similaires par leur configurations ⁽⁵⁾.

En droit algérien, les créations industrielles utilitaires et ornementales sont protégées par un droit exclusif d'exploitation. Le droit de brevet d'invention couvre les créations utilitaires, le droit des dessins et modèles couvre les créations ornementales. Ce sont donc deux régimes de protection différents.

Seulement, il arrive parfois que le même objet comporte à la fois une création utilitaire et une forme esthétique, autrement dit, un même objet peut à la fois être considéré comme un dessin et modèle et comme une invention brevetable. Face à cette hypothèse, faut-il privilégier l'aspect ornemental et permettre la protection au titre des dessins et modèles, ou mettre l'accent sur l'aspect utilitaire et autoriser la protection par brevet, ou faut-il encore prendre les deux aspects (ornemental et utilitaire) et autoriser ainsi le cumul de protection ? Il serait donc intéressant dans un premier temps de déterminer la position du droit algérien face à cette hypothèse (I) et, dans un deuxième temps il serait utile d'évaluer cette position (II).

I)- La position du droit algérien :

Pour mettre fin au conflit de régimes de protection résultant de la forme de l'objet destinée à un usage utilitaire, le législateur algérien reprend exactement la solution proposée par le législateur français, il s'agit du principe du non cumul du droit de brevet et du droit de dessin et modèle consacré par l'ancien article L. 511-3 du code de la propriété industrielle ⁽⁶⁾. Ainsi l'ordonnance n°66-86 relative aux dessins et modèles introduit le principe du non cumul dans le droit algérien, le 1^{er} article dans son dernier paragraphe dispose que : « *Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet sera protégé conformément à l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'inventions* ».

Cet article invite à distinguer deux situations :

*- Maitre assistant classe (A), Chef de département de droit L.M.D, membre de l'équipe de recherche sur : Le droit de la concurrence en Algérie : Quelle effectivité des normes juridiques ?, Faculté de droit, université de Bejaia.

¹ - Les inventions sont régies par l'ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003, relative aux brevets d'invention, JO n° 44.

² - SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), Droit de la propriété industrielle, LITEC, Paris, 1996, p 20.

³ - Voir ce sens dans l'article 2 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention,.

⁴ - SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), Droit de la propriété industrielle, op.cit, p 20.

⁵ - Voir l'article 1 de l'ordonnance N° 66-86 du 28 Avril 1966, relative aux dessins et modèles, JO n° 35.

⁶ - Le nouvel article L.511-3 du code de la propriété industrielle français ne contient plus le principe du non cumul. Ce changement est issu de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 qui a transposé la directive (CE) n° 98-71 du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins et modèles.

- la forme est dissociable de la fonction utilitaire (A).
- la forme indissociable de la fonction utilitaire (B).

A)- La forme est dissociable de la fonction utilitaire

Lorsque les caractéristiques esthétiques ou ornementales de l'objet sont dissociables des caractéristiques ou de l'effet technique ou fonctionnel de cet objet, les deux régimes de protection coexistent et s'appliquent de manière distributive ⁽⁷⁾. C'est-à-dire le même objet peut être à la fois protégé par un brevet pour son caractère technique et par le dessin ou modèle pour son caractère ornemental.

Ainsi, lorsqu'un même objet comporte à la fois une invention utilitaire et une forme esthétique qui est dissociable, la première est protégeable par brevet, la seconde par un dessin et modèle. On peut citer, à titre d'exemple, une ceinture, dont le système de fermeture a été breveté et l'ornementation protégée par un dessin ⁽⁸⁾.

B)- La forme est indissociable de la fonction utilitaire

Si la forme de l'objet est indissociable de l'effet technique, seule la protection par brevet est possible. Ainsi il n'est pas permis de cumuler la protection résultant du droit des brevets d'invention et celle résultant du droit relatif aux dessins et modèles.

Le législateur algérien, à l'instar du législateur français, pose une règle très importante : le droit des dessins et modèles cesse de s'appliquer, au profit du droit des brevets, dès lors que l'aspect d'un objet ou sa forme a pour effet de lui donner un résultat technique.

Cette prédominance des brevets s'explique, pour certains auteurs ⁽⁹⁾ par leur importance au regard des progrès techniques et, pour d'autres ⁽¹⁰⁾, par la volonté du législateur d'éviter que des inventions utilitaires ne soient déguisées en dessins et modèles, bénéficiant ainsi d'une protection plus aisée et moins coûteuse que celle des brevets ⁽¹¹⁾.

En droit algérien, on imagine mal comment le législateur cherche à éviter que les créateurs déguisent leurs inventions utilitaires en dessins et modèles, mais on peut plutôt imaginer l'inverse ; c'est-à-dire que ce sont les dessins et modèles qui seront déguisés en invention, bénéficiant ainsi d'une protection par le brevet.

Cet effet inverse s'explique : d'une part par l'importance et la consistance des sanctions pénales relatives aux atteintes aux droits des brevets par rapport à celles sanctionnant les atteintes aux droits des dessins et modèles. À titre d'exemple : la contrefaçon d'une invention brevetée est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à dix millions (10.000.000) DA ⁽¹²⁾, par contre la contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré est punie uniquement d'une amende de cinq cent (500) à quinze milles (15.000) DA ⁽¹³⁾.

La seconde s'explique du fait que l'institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) ⁽¹⁴⁾ n'est pas tenu par l'obligation d'examiner préalablement les créations lors de la délivrance des brevets d'invention ⁽¹⁵⁾.

⁷ - GALLOUX (J-C), Droit de la propriété industrielle, 2^e édition, Dalloz, Paris, 2003, p 320.

⁸ - SCHMIDT-SZALEWSKI (J), Droit de la propriété industrielle, 2^e édition, mémentos Dalloz, Paris, 1991, p 86.

⁹ - VIVANT Michel, Le droit des brevets, 2^e édition, Dalloz, Paris, 2005, p 1et2. Voir aussi GAUMONT- PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 2005, p5.

¹⁰ - SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op cit, p 140. Voir aussi GALLOUX (J-C), op cit, p321

¹¹ - En droit algérien, il est préférable pour le créateur de protéger sa création par le droit des brevets que par le droit des dessins et modèles.

¹² - Voir l'article 61 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention, op cit.

¹³ - Voir l'article 23 de l'ordonnance n° 66-86 relative aux dessins et modèles, op cit.

¹⁴ - L'INAPI est créé par le décret exécutif n° 98-68 du 21 février 1998, JO n° 11.

¹⁵ - Voir l'article 31 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention, op cit.

II)-Evaluation de la position du droit algérien :

Il est vrai que l'article 1^{er} de l'ordonnance n°66-86 relative aux dessins et modèles dans son dernier paragraphe règle le conflit entre les brevets et les dessins et modèles, en considérant la fonction utilitaire de l'objet. Ainsi lorsque la forme de cet objet est inséparable de la fonction utilitaire, celui-ci ne peut être protégé qu'en tant qu'invention utilitaire, au moyen d'un brevet d'invention.

Si l'exclusion des dessins et modèles en faveur des brevets se conçoit bien et s'énonce aisément, sa mise en œuvre pratique soulève des difficultés de trois ordres :

-La première est liée au renvoi à un texte abrogé (A),

-La deuxième est liée au sens qui devrait être donné à l'expression « invention brevetable », utilisée par l'ordonnance 66-86 relative aux dessins et modèles, c'est-à-dire : devons-nous donner un sens strict ou un sens large à « l'invention brevetable » ? (B),

-La troisième est liée à l'appréciation du caractère inséparable de la forme par rapport au résultat utilitaire qu'elle procure. Autrement dit : sur quels critères juge-t-on du caractère dissociable ou indissociable des caractères ornementaux et techniques ? (C).

A)-Le renvoi à un texte abrogé

Le premier problème se pose sur le renvoi à un texte abrogé, le dernier paragraphe du 1^{er} article de l'ordonnance n°66-86 relative aux dessins et modèles dispose : « Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l'invention, le dit objet sera protégé conformément à l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'inventions »⁽¹⁶⁾. Or, cette ordonnance a été abrogée par le décret législatif n° 93-17 du 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions⁽¹⁷⁾ à son tour abrogé par l'ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention⁽¹⁸⁾.

Ainsi, on constate aisément l'ineffectivité de la règle précédente. Or cette anomalie pouvait bien être évitée si le législateur lors de la rédaction du texte avait renvoyé directement au régime applicable aux inventions brevetables sans se donner la peine de citer le texte.

B)-Quel sens devrait être donné aux « inventions brevetables » ?

Le deuxième problème se pose à propos de l'interprétation du sens donné à l'expression « invention brevetable », utilisée par le dernier paragraphe du 1^{er} article de l'ordonnance n°66-88 relative aux dessins et modèles. Faut-il donner à cette expression un sens strict, et exiger ainsi la réunion des conditions de brevetabilité, c'est-à-dire que soient remplies les conditions de nouveauté et de l'activité inventive exigées par le droit des brevets ?⁽¹⁹⁾. Ou faut-il lui donner un sens large et ne pas exiger ainsi strictement la réunion des conditions de brevetabilité ?

Pour répondre à cette question, il convient de faire appel à la jurisprudence française.

Au départ, la jurisprudence française exigeait, face à cette situation, la réunion des conditions de brevetabilité⁽²⁰⁾. Mais par la suite, elle finit par adopter l'interprétation large. C'est-à-dire : il suffit que la forme soit liée à un effet technique, sans exiger son caractère brevetable,⁽²¹⁾ et sans exiger la preuve de la réunion des conditions de la brevetabilité⁽²²⁾, dès

¹⁶ - Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'inventions, JO n° 19.

¹⁷ - Décret législatif n° 93-17 du 7 décembre 1993 relatif à protection des inventions, JO n° 81.

¹⁸ - Voir l'article 64 de l'ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention, JO n° 44

¹⁹ - Voir sur les conditions de brevetabilité : les articles de 3 à 8 de l'ordonnance n° 03-07 relative aux brevets d'invention, op cit.

²⁰ - Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 22 février 1966 :Bull.Civ .III, n° 110. Cité par SCHMIDT SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op cit, p 146.

²¹ - Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 7 décembre 1993 :Bull. Civ .IV, n° 451, p 328. Cité par GALLOUX (J-C), op cit, p 322.

²² - Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 21 octobre 1980 cité par CHAVANNE (A) et BURST (J-J), Droit de la propriété industrielle, 5^e édition, Dalloz, Paris,1998 ,p409.

lors que la forme vise à obtenir un avantage pratique. A cet effet, elle est considérée non-exclusivement esthétique et ne peut être traitée ainsi comme un modèle mais comme une invention ⁽²³⁾. Quelques exemples relevés dans l'abondante jurisprudence française permettent d'illustrer cette tendance. Ont été considérés comme une invention brevetable : un modèle de spot électrique dont les éléments originaux ne répondent qu'au résultat industriel poursuivi ; meilleure sécurité et diffusion de la lumière ⁽²⁴⁾. Un modèle de rayonnage de bibliothèque qui permet la pose instantanée sans outillage ⁽²⁵⁾ ; un modèle de bouchon pour une boisson gazeuse, dont la forme assure une bonne étanchéité ⁽²⁶⁾. Un modèle de baignoire d'hydrothérapie, dont les formes permettent le massage sous l'eau ⁽²⁷⁾.

Cette solution est généralement approuvée par la doctrine française ⁽²⁸⁾, mais certains auteurs ⁽²⁹⁾ soulignent qu'elle conduit à admettre que certaines créations à caractère utilitaire risquent de rester sans protection. En effet, cette dernière n'est garantie que lorsque le brevet a été déposé en même temps que le modèle, elle ne pourra l'être plus tard, lors de l'annulation du modèle, car l'invention aura généralement été alors divulguée ⁽³⁰⁾.

C) -Comment séparer entre les caractères ornementaux et techniques ?

Le troisième problème porte sur l'appréciation du caractère inséparable de la forme par rapport au résultat utilitaire qu'elle procure. C'est en pareil cas seulement que la loi interdit le cumul de protection par le brevet et par le dessin et modèle. Lorsque, en revanche, un même objet comporte à la fois une invention utilitaire et une forme esthétique qui en est dissociable, c'est-à-dire qu'on peut obtenir l'une sans l'autre, la première est protégeable par brevet, la seconde par le droit des dessins et modèles.

Dans un premier temps, la jurisprudence française a traité ce problème en appliquant le critère de la multiplicité des formes ⁽³¹⁾. Selon cette dernière, le résultat technique est indépendant ou séparable de la forme, lorsqu'il peut être obtenu en adoptant plusieurs formes différentes. En revanche, lorsque le résultat ne peut être obtenu qu'en recourant à une seule et unique forme, celle-ci en est inséparable. La cour de cassation a retenu ce critère dans de nombreuses et importantes décisions. Elle a, par exemple, admis la validité du modèle déposé de boîte d'ensemencement qui était par ailleurs breveté, car la forme de la boîte aurait pu être différente et était, dès lors, séparable de sa fonction ⁽³²⁾.

Cette solution a été l'objet d'une critique de la doctrine française en raison de son caractère trop absolu ⁽³³⁾. Dans la pratique, un résultat utilitaire n'est pas nécessairement lié à une forme unique. Ce qui explique qu'aujourd'hui, ce critère soit toutefois de plus en plus

²³ - Selon l'article 7 de l'ordonnance 03-07 relative aux brevets d'inventions, ne sont pas considérées comme inventions, les créations de caractère exclusivement ornemental.

²⁴ - Paris le 23 octobre 1986. Ann. prop.ind, 1987, p 234. cité par SCHMIDT SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op cit, p 147.

²⁵ - Paris le 30 juin 1986. Ann. prop.ind, 1987, p 230. Cité par CHAVANNE (A) et BURST (J-J), op cit, p409.

²⁶ - Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 1^{er} décembre 1987 :RECUEIL Dalloz. Sommaires commentés .in SCHMIDT SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op cit, p 147.

²⁷ - TGI Strasbourg, le 26 juin 1990, PIBD, III, p595.

²⁸ - CHAVANNE (A) et BURST (J-J), op cit, p409.

²⁹ - Voir : SCHMIDT SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op cit, p 147 et voir aussi : GALLOUX (J-C), op cit, p 323.

³⁰ - Selon l'article 4 de l'ordonnance n°03-07 relative aux brevets d'inventions, l'invention perd son caractère nouveau dès qu'elle est comprise dans l'état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la demande de protection.

³¹ - COHEN Denis, Le droit des dessins et modèles, 2^e édition, ECONOMICA, Paris, 2004, p22.

³² - Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 4 juillet 1978 :Ann.prop.ind, 1979, p 353. Cité par SCHMIDT SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op cit, p 148.

³³ - Voir : ROBIER Paul, Le droit de la propriété industrielle, Tome II, Sirey, Paris, 1952 p14 et, voir aussi :GREFFE (P) et GREFFE (F), Traité des dessins et modèles, 5^e édition, Litec, Paris, p81.

délaissé par la jurisprudence, au motif qu'une telle démonstration ne suffit pas, en soi, à établir le caractère exclusivement fonctionnel-ou pas- du produit. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la CJCE (cour de justice des communautés européennes) dans un arrêt du 18 juin 2002⁽³⁴⁾ où elle estime que : « *la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à exclure le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu à l'article 3.1 e de la directive* »⁽³⁵⁾.

Conclusion :

L'évaluation de la position du droit algérien face aux objets comportant à la fois une invention utilitaire et une forme esthétique tout au long de cette étude nous amène à conclure que le droit algérien est caractérisé par la malformation et l'ineffectivité de ses normes juridiques.

Ces caractéristiques s'expliquent, d'une part par le manque de cohésion entre les différents textes qui ont un rapport entre eux et, d'autre part, par la reproduction à l'aveuglette des normes juridiques occidentales, singulièrement celles du droit français et, cela sans prendre en considération la réalité de la sphère socio-économique algérienne.

Au terme de cet article, on peut signaler également qu'en 2003 une nouvelle législation, en matière de propriété industrielle a été mise en œuvre dans le but de renforcer la protection et de remplacer ainsi les anciens textes qu'on a jugés dépassés par les nouvelles exigences de la politique économique nationale et internationale.

Cette nouvelle législation en effet, n'a touché que les brevets d'invention, les marques⁽³⁶⁾ et les schémas de configuration des circuits intégrés⁽³⁷⁾. Cependant les dessins et modèles demeurent toujours marginalisés du fait que leur texte n'a pas été actualisé à ce jour.

³⁴ - CJCE, 18 juin 2002, affaire Koninklijke Philips Electronics / Remington Consumer Product-299/99, Revue propriété intellectuelle, Octobre 2002, n°71. Cité par COHEN Denis, op cit, p 23 et cité aussi par GALLOUX (J-C), op cit, p 324.

³⁵ - Directive (CE) n°89-104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Cette directive est transposée dans le droit français, voir : le code de la propriété intellectuelle, 46 édition, 2004, Dalloz.

³⁶ - L'ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003, relative aux marques, JO n° 44.

³⁷ - L'ordonnance 03-08 relative à la protection schémas de configuration des circuits intégrés, JO n° 44.