



**CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE**

Bruxelles, le 19 octobre 2000

12420/00

**Dossier interinstitutionnel :
1993/0463 (CNS)**

LIMITE

PI 62

RAPPORT

de : la Présidence

au : Comité des Représentants Permanents (1ère partie)

n° doc. préc. : 11985/00 PI 59

n° prop. Cion : 9597/99 PI 37

Objet : Proposition modifiée de règlement du Conseil sur les dessins ou modèles
communautaires

I. INTRODUCTION

1. Le 3 décembre 1993, la Commission a présenté

- **une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
dessins ou modèles communautaires¹ ;**

- **une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la
protection juridique des dessins et modèles².**

¹ Doc. 11439/93 PI 121 (COM(93) 342 final COD 463), publiée au JO n° C 29 du 31.1.1994, p. 20.

² Doc. 11437/93 PI 120 (COM(93) 344 final COD 464), publiée au JO n° C 345 du 23.12.1993, p. 14.

La proposition de **règlement** a pour objet de créer un système communautaire de protection juridique pour les dessins et modèles.

La proposition de **directive** a pour but de rapprocher les législations des Etats membres relatives à la protection juridique des dessins et modèles en vue de réduire les obstacles juridiques à la liberté de circulation des biens auxquels sont appliqués des dessins ou modèles.

2. Compte tenu des différentes procédures applicables pour l'adoption de la directive sur la protection juridique des dessins et modèles (codécision avec le Parlement européen) et le règlement sur les dessins ou modèles communautaires (consultation du Parlement européen), le Conseil a donné la priorité à la **directive**. A la suite de l'adoption de celle-ci le 13 octobre 1998³, la Commission a présentée une **proposition modifiée de règlement** le 21 juin 1999⁴, qui tient compte de la version définitive de la directive, et qui rectifie la base juridique du règlement (article 308 au lieu de l'article 95).
3. Le Conseil a procédé à une nouvelle consultation du Parlement européen (qui n'avait pas rendu d'avis sur la proposition initiale) et du Comité économique et social sur la proposition modifiée de règlement.

Le **Comité économique et social** a rendu son avis sur la proposition modifiée de règlement le 27 janvier 2000⁵.

Le **Parlement européen** a rendu son avis sur la proposition modifiée le 16 juin 2000⁶.

A la suite de ces avis, la Commission a préparé une deuxième proposition modifiée⁷.

³ Directive 98/71/CE, JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

⁴ 9597/99 PI 37.

⁵ JO C 75 du 15.3.2000, p. 35.

⁶ Doc. 8848/00 ADD 1, p. 28.

⁷ L'adoption par la Commission est attendue le 20 octobre 2000.

4. Le Groupe de travail a procédé à un examen approfondi de la proposition modifiée de juin 1999 et a eu un premier échange de vues au sujet des modifications ultérieures que la Commission a l'intention de proposer à la suite des avis du Parlement européen et du Comité économique et social. Il a dégagé un large accord sur la grande majorité des dispositions, tout en prenant note d'une réserve générale de la délégation belge sur la proposition de règlement.

Dans l'optique d'un accord politique sur la proposition de règlement à la session du Conseil (Marché intérieur, Consommateurs et Tourisme) du 30 novembre 2000, la Présidence présente au Comité des Représentants Permanents deux questions principales, qui concernent les pièces détachées d'une part et les dessins ou modèles communautaires non enregistrés d'autre part (Partie II ci-dessous). En même temps, le Groupe poursuit ses travaux sur les autres questions qui restent à résoudre.

II. QUESTIONS PRÉSENTÉES AU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS

A. Les pièces détachées

5. Compte tenu de la solution de compromis dégagée entre le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles⁸, consistant à reporter provisoirement l'harmonisation complète des législations nationales en matière de dessins ou modèles sur la question des pièces détachées, la Commission, dans sa proposition modifiée de règlement, propose, en attendant une solution harmonisée dans le cadre de la directive, d'exclure temporairement les pièces détachées du champ d'application du règlement, en interdisant leur enregistrement au titre de dessins ou modèles communautaires pendant cette période (Article 10 bis et considérant 13).

⁸ Notamment article 14 et considérant 19 : voir Annexe I au présent rapport.

6. La grande majorité des délégations ont demandé que la rédaction de l'article 10bis et du considérant 13 soit rapprochée de celle de l'article 14 de la directive, le libellé proposé par la Commission étant de nature à exclure davantage de pièces de la protection que celles qui sont visées à l'article 14 de la directive. En effet, ces délégations font valoir que les pièces détachées ne devraient être exclues de la protection conférée par le règlement que dans la mesure où elles sont utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

7. En outre, plusieurs délégations (D, ES, F) estiment que cet article ne devrait pas avoir pour effet d'interdire l'enregistrement de telles pièces pendant la période transitoire, une telle solution étant susceptible de porter atteinte aux droits futurs du créateur du dessin ou modèle au cas où, à la fin de la période transitoire, la solution retenue devait être celle de permettre l'enregistrement de telles pièces en tant que dessins ou modèles communautaires, compte tenu de ce que ces pièces risqueraient de ne plus répondre à la condition de nouveauté. Selon ces délégations, la solution à retenir pendant cette période transitoire devrait consister à permettre le dépôt et l'enregistrement de telles pièces à titre de dessins ou modèles communautaires, mais à exclure qu'elles puissent être invoquées devant les tribunaux si l'usage qu'en fait le présumé contrefacteur est à des fins de réparation en vue de rendre au produit complexe son apparence initiale.

D'autres délégations (IRL, NL, S, UK) partagent le point de vue de la Commission selon lequel, pendant cette période transitoire, il convient d'exclure toute protection de telles pièces, y compris leur enregistrement à titre de dessins ou modèles communautaires.

8. Enfin, plusieurs délégations estiment que l'article 10bis, en tant que disposition transitoire, devrait être transféré au titre XIII (dispositions finales) du règlement en tant que nouvel article 127bis.

9. Le Comité des Représentants Permanents est invité à se prononcer sur les questions suivantes :

- **la rédaction de l'article 10bis et du considérant 13 devrait-elle se rapprocher de celle de l'article 14 de la directive, comme indiqué au point 6 ci-dessus ?**
- **l'article 10bis devrait-il ou non avoir pour effet d'interdire pendant la période transitoire l'enregistrement de pièces détachées en tant que dessins ou modèles communautaires (point 7) ?**
- **cette disposition devrait-elle être transférée aux dispositions finales du règlement (point 8) ?**

A cette fin, trois variantes sont présentées à l'Annexe II au présent rapport :

- la Variante 1 correspond à la proposition modifiée de la Commission ;
- la Variante 2, suggérée par la Présidence, correspond aux positions mentionnées aux points 6, 7 premier alinéa, et 8 ;
- la Variante 3, suggérée par la délégation irlandaise, correspond aux positions mentionnées aux points 6 et 7 deuxième alinéa.

B. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré

10. La proposition de la Commission prévoit, à côté du dessin ou modèle communautaire enregistré, un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui permettrait à l'industrie communautaire, et en particulier aux PME, d'obtenir une protection peu coûteuse et facile à obtenir pour les dessins ou modèles à cycle de vie court. La majorité des délégations sont en mesure d'appuyer cette notion d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré.

Par contre, les délégations GR, IRL et P ont émis des réserves générales quant à cette notion. Selon ces délégations, elle est contraire au principe du droit de propriété industrielle, selon lequel pour qu'il y ait droit il faut enregistrement. Tout en exprimant de fortes hésitations quant à la nécessité d'introduire un tel droit, la délégation B a indiqué qu'elle ne s'y opposerait pas si une majorité d'États membres lui étaient favorable, à condition qu'il n'y ait pas atteinte à la sécurité juridique pour le tiers.

11. Les dispositions principales de la proposition de règlement qui définissent le régime applicable aux dessins ou modèles communautaires non enregistrés ainsi que les différences entre ceux-ci et les dessins et modèles enregistrés sont les articles 12, 20 et 89, qui sont reproduits tels qu'ils résultent des discussions du Groupe à l'Annexe III au présent rapport. Ces articles ont été adaptés par rapport à la proposition modifiée de la Commission dans un souci de rendre le régime des dessins ou modèles communautaires non enregistrés plus attrayant aux délégations qui ont des réserves à son égard.
12. En ce qui concerne l'article 12, mis à part les réserves générales mentionnées au point 10 ci-dessus, il reste encore des réserves sur les points suivants :
 - a) les délégations DK, GR et IRL ont une réserve sur l'utilisation au paragraphe 2 du terme "publié" qui, à leur avis, n'est pas approprié à l'égard du dessin ou modèle communautaire non enregistré ;
 - b) la délégation UK préférerait supprimer du paragraphe 2 les termes "*de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté*".

13. En ce qui concerne l'article 89, l'Annexe III contient deux variantes. La Variante A a été suggérée par la Présidence dans un souci de trouver un équilibre approprié entre les intérêts du titulaire du dessin ou modèle et ceux du contrefacteur présumé dans les actions en contrefaçon. La Variante B a été suggérée par la délégation allemande, notamment en vue d'obtenir une meilleure répartition de la charge de la preuve et de permettre au contrefacteur présumé d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré d'invoquer la nullité de celui-ci non seulement par une demande reconventionnelle, mais également par voie d'exception.

Plusieurs délégations (D, IRL, IT, NL, S) ont exprimé une préférence pour la Variante B dans la mesure où elle contribuerait à rendre le régime des dessins ou modèles communautaires non enregistrés acceptable aux délégations qui ont des réserves à son égard.

14. Le Comité des Représentants Permanents est invité à

- **se prononcer sur l'inclusion dans le règlement des dessins ou modèles communautaires non enregistrés ;**
- **approuver les articles 12 et 20 tels qu'ils figurent à l'Annexe III ;**
- **se prononcer entre les deux variantes de l'article 89 qui figurent à l'Annexe III.**

PIÈCES DÉTACHÉES : DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIRECTIVE⁹

Article 14

Disposition transitoire

Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.

Considérant 19

- (19) considérant que l'adoption rapide de la présente directive revêt désormais un caractère d'urgence pour un certain nombre de secteurs industriels ; qu'il n'est pas possible, au stade actuel, de procéder à un rapprochement total des législations des Etats membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé ; que l'absence de rapprochement total des législations des Etats membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés à des fins de réparation d'un produit complexe ne devrait pas faire obstacle au rapprochement des autres dispositions nationales du droit des dessins ou modèles qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; que, pour cette raison, les Etats membres devraient, dans l'intervalle, maintenir en vigueur toute disposition conforme au traité et relative à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée à des fins de réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ou, s'ils introduisent de nouvelles dispositions relatives à une telle utilisation, ces dernières devraient avoir pour seul objectif de libéraliser le marché relatif auxdites pièces ; que les Etats membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, ne prévoient pas la protection des dessins ou modèles pour les pièces ne sont pas tenus d'introduire l'enregistrement des dessins ou modèles pour de telles pièces ; que, trois ans après la date limite de transposition, la Commission devrait présenter une analyse des effets des dispositions de la présente directive sur l'industrie communautaire, les consommateurs, la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur ; que, concernant les pièces qui constituent les produits complexes, cette analyse devrait notamment examiner la possibilité d'une harmonisation sur la base d'options éventuelles, y compris un système de rémunération et une durée limitée de la période d'exclusivité ; que, au plus tard un an après la présentation de son analyse, la Commission devrait, après consultation des parties les plus touchées, proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification de la présente directive nécessaire pour achever le marché intérieur en ce qui concerne les pièces de produits complexes et toute autre modification qu'elle jugera nécessaire ;

⁹ JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

PIÈCES DÉTACHÉES

Variante 1

Considérant 13

(13) La directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles ne permet pas de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés de pièces de produits complexes dans le but de permettre leur réparation. Dans le cadre de la procédure de conciliation sur ladite directive, la Commission s'est engagée à analyser l'impact des dispositions de la directive trois ans après la date limite de transposition de celle-ci, en particulier sur les secteurs industriels les plus concernés par les discussions relatives à la clause sur la réparation des pièces de produits complexes. Dans ces conditions, il convient d'exclure le dessin ou modèle de pièces de produits complexes de la protection au titre du présent règlement tant que le Conseil n'a pas arrêté sa politique en la matière sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 10 bis

Disposition transitoire

1. Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle ne peut être enregistré au titre de dessin ou modèle communautaire.
2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles et tiendra compte de ces changements.

Variante 2

Considérant 13

(13) La directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles ne permet pas de procéder à un rapprochement total des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le dessin ou modèle est appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. Dans le cadre de la procédure de conciliation sur ladite directive, la Commission s'est engagée à analyser l'impact des dispositions de la directive trois ans après la date limite de transposition de celle-ci, en particulier sur les secteurs industriels les plus concernés. Dans ces conditions, il convient de ne pas conférer de droit au dessin ou modèle institué par le présent règlement, lorsqu'il est appliqué à un produit, ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle et qui est utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, tant que le Conseil n'a pas arrêté sa politique en la matière sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 127 bis (ancien article 10 bis)

Disposition transitoire

1. Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droit d'interdire les actes mentionnés à l'article 20 lorsque le dessin ou modèle est appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle et qui est utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles et tiendra compte de ces changements.

Variante 3

Article 10 bis/127 bis

Disposition transitoire

1. Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
 2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles et tiendra compte de ces changements.
-

DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE NON ENREGISTRÉ

Article 12

Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré

1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la première section est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

Article 20

Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire

1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers n'ayant pas son consentement de l'utiliser. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit aux fins précitées.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes mentionnés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.
3. Le paragraphe 2 s'applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n'ont pas été divulgués au public conformément à l'article 52, paragraphe 4.

ARTICLE 89

Variante A

Article 89

Présomption de validité - Défense au fond

1. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité.
2. Si, dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire indique en quoi son dessin ou modèle présente un caractère individuel, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité.
3. Dans les procédures visées aux paragraphes 1 et 2, l'exception de nullité du dessin ou modèle communautaire présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 27, paragraphe 1, point d).

Variante B

Article 89

Charge de la preuve - exception de nullité - demande reconventionnelle en nullité

1. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent, jusqu'à preuve du contraire, le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. L'exception de nullité est cependant recevable si le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 27, paragraphe 1, point d).
2. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent, jusqu'à preuve du contraire, le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle a apporté la preuve que les conditions prévues à l'article 12 sont réunies. La nullité peut être invoquée par voie d'exception.
3. Supprimé.