



Propriété industrielle, stratégie et agence de création

La recherche présente les divers outils de protection industrielle à la disposition des entreprises de création. Leur articulation et le choix de chacune des couches de protection sont définis et mis en perspective dans le cadre d'un processus d'innovation et de gestion multiple des projets.

Le recours à la protection intellectuelle, que cela soit pour la marque, les brevets ou pour les dessins et modèles, est en hausse depuis un certain nombre d'années. Ainsi, en 2000, les enregistrements internationaux de marque ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente tandis que les enregistrements de dessins et modèles internationaux ont augmenté de 8 %.

Toutefois, l'observation des stratégies des entreprises indique « qu'il existe encore une méconnaissance des avantages concurrentiels qu'elles pourraient tirer de la protection intellectuelle » (Vervaeke, 2003, p. 133). Le cas des agences de création, qu'il s'agisse d'agences de design, d'architecture voire de publicité est intéressant car il s'agit d'entités qui sont amenées à continuellement créer des produits pour lesquels elles doivent ensuite céder les droits et ce, tout en s'assurant que leurs créations sont correctement protégées afin d'éviter un éventuel plagiat.

L'objectif de cette contribution est de tenter de présenter l'articulation des divers outils à la disposition des agences de création ainsi que leur intérêt à mettre en place une gestion combinée du design et des ques-

tions de propriété intellectuelle. Dans la présentation de l'articulation des outils disponibles pour les agences de création, une extension sera faite afin de montrer dans quelle mesure le modèle présenté est applicable dans le cas de créations provenant d'équipes intégrées à l'entreprise.

I. – L'ARTICULATION DES OUTILS DISPONIBLES

1. Le droit d'auteur : une protection minimum

Le droit d'auteur s'étend à « toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (CPI, article L 112.1). Cette protection s'applique dès la création et sans avoir à accomplir une quelconque formalité, dans la limite bien sûr où l'auteur est en mesure de prouver qu'il est bien le créateur de l'œuvre. Les exemples de créateurs ayant perdu un procès car n'ayant pas été en mesure de prouver leur paternité de l'œuvre sont malheureusement légion : M. L., photographe, attaque une major de la musique pour avoir utilisé une de ses photos d'un groupe de musique sur une pochette de disque. En première instance, il obtient 1 500 euros au titre du droit moral (absence de mention du nom) et 5 500 euros au titre de la violation de ses droits patrimoniaux. En appel, il perd car « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété matérielle ». En d'autres termes, le propriétaire d'un objet n'est donc investi d'aucun des droits prévus par le code de la propriété intellectuelle (PI) tant qu'il ne peut pas prouver qu'il est bien l'auteur de la photo. Afin d'éviter ce type de désagrément, le dépôt d'une preuve de la paternité par la

voie de l'enveloppe Soleau est nécessaire. Il faut cependant souligner que ce dépôt constitue une datation et ne consiste aucunement en une protection. Il donne simplement la possibilité, en cas de conflit, de démontrer l'antériorité de la création ainsi que d'en prouver la paternité.

De manière générale, les créateurs, voire les entreprises, limitent leur protection juridique au seul droit d'auteur. Ceci est en grande partie dû au fait que la plupart des contentieux de PI sont portés sur ce terrain, la portée de la protection étant très large. On notera cependant que, si ceci est valable dans un cadre français, il ne l'est plus du tout si l'agence travaille avec des clients étrangers, des questions d'assimilation de l'œuvre à un régime étranger plutôt qu'au régime national pouvant alors apparaître.

Pour que la gestion de la PI devienne un véritable outil de gestion stratégique, il convient de compléter le recours aux droits d'auteur par celui au droit, notamment communautaire, des dessins et modèles ainsi qu'au droit des marques.

2. Le droit des dessins et modèles

Les objets susceptibles d'être protégés par les dessins et modèles (D/M) sont tout « objet industriel, artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques » (CPI, article L. 511-al. 2). Pour être protégeable, deux conditions sont posées : la nouveauté et le caractère propre.

Pour être nouveau, un D/M ne doit pas avoir été divulgué. On admet qu'il n'y a pas divulgation si le modèle n'a pas pu être

connu des professionnels du secteur¹. Un D/M possède par ailleurs un caractère propre si « l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle divulgué au public » (Règlement CE 6/2002). Il peut ici être tenu compte du degré de liberté laissé au créateur. Une agence de design intervenant dans un secteur déjà saturé, celui de la chaussure masculine par exemple, pourrait avoir quelques difficultés à faire valoir le caractère propre de ses créations, la marge de novation étant en effet limitée. Des variations ou des innovations beaucoup plus modestes suffiront alors à rendre le D/M protégeable.

Tout ceci a bien évidemment un coût et lorsqu'un client commande à une agence une dizaine de dessins, on peut décemment imaginer que les coûts afférant à de tels dépôts commencent à être considérés comme élevés et limitent donc le recours à la protection par le D/M. Il existe un outil qui permet de concilier ces diverses contraintes : le dépôt simplifié. Les formalités sont ici simplifiées² mais, surtout, la publication du dépôt est ajournée pour une période de 30 mois. Pendant ces 30 mois, le déposant peut évaluer l'évolution de ses produits afin de déterminer la pertinence du dépôt de tel ou tel modèle. Le coût est plus faible puisque la taxe de publication ne sera alors acquittée que pour les produits que l'on souhaite publier.

3. La marque

La marque n'a pas pour objectif la protection des dessins et modèles. Son utilisation peut cependant être une alternative intéressante dans la mesure où la création ne s'est pas révélée protégeable par les dessins et modèles. Ainsi, une forme qui ne serait pas nouvelle pourrait être suffisamment distinctive par rapport à la classe de produits visée et être protégeable par le droit de la marque.

Pour prendre l'exemple d'un produit dont la fonction n'autorise pas forcément une grande diversité dans le dessin : le presse citron. Si la spécificité de sa forme ne répond pas au caractère d'originalité nécessaire à la protection par les dessins et modèles, il pourra cependant être déposé en tant que marque dans la mesure où une marque équivalente n'aurait pas été déjà déposée et où ce presse citron aurait des caractéristiques distinctives : le droit des marques est un droit d'occupation et non de création.

Un intérêt indéniable du dépôt de marque, proche du détournement de protection, apparaît dans la durée de la protection. Une marque est renouvelable tous les dix ans de manière indéfinie tandis qu'un D/M n'est renouvelable que pour une durée limitée (25 ans en France et par périodes de cinq ans). La réglementation autorisant par ailleurs un cumul entre le dessin et modèles et la marque, la marque peut aussi compenser un

1. Ceci permet de limiter la pratique des certificats de complaisance délivrés par certains pays pratiquant la contrefaçon et visant à donner une antériorité aux entreprises des dits pays sur les produits copiés. Cette solution évite aussi que des objets issus de la préhistoire ou provenant de l'autre bout du monde ne soient utilisés comme antériorités. On se souvient ici de la décision du tribunal civil de la Seine dans laquelle une personne poursuivie en contrefaçon a pu se sortir d'affaire en démontrant que le dessin (protégé) qui lui était opposé n'était plus protégeable en raison de l'existence d'une antériorité. Cette dernière consistait en l'occurrence en un dessin contenu dans un ouvrage du XVI^e siècle...

2. Seule la taxe de dépôt doit être acquittée : 38 euros et le dépôt ne doit pas être fait en double exemplaire.

éventuel « oubli » de protection par les D/M. En effet, un an après la divulgation d'une création, cette dernière n'est plus protégeable par les D/M en raison de la destruction du caractère de nouveauté. La marque peut alors prendre la suite. Il en va de même après la période de protection de 25 ans des D/M.

Deux limites principales apparaissent ici :

1) *Le coût* : si on souhaite déposer une marque dans un nombre important de classes, les montants à allouer peuvent croître très rapidement et dépasser ceux d'un dépôt de D/M, notamment dans le cadre d'un dépôt au niveau international.

2) *Le détournement de protection* : la marque n'est pas vouée à la protection des créations industrielles et obtenir la protection d'un produit par le dépôt d'une marque tridimensionnelle est réellement difficile, les examinateurs refusant la très grande majorité pour manque d'originalité. Il n'existe donc pas de solution miracle.

4. Une proposition de cadre intégrateur

Pour les agences

Après ce bref aperçu des trois principaux moyens de protection à la disposition des agences de design, la question qui se pose est de savoir comment articuler ces « couches » de protection afin d'optimiser la protection des créations.

À la lecture de ce schéma récapitulatif, le premier niveau de la protection s'impose de lui-même : il faut absolument dater la création. Ceci permet d'obtenir la preuve de la paternité de la création et donc de bénéficier du droit d'auteur, tout en permettant d'être

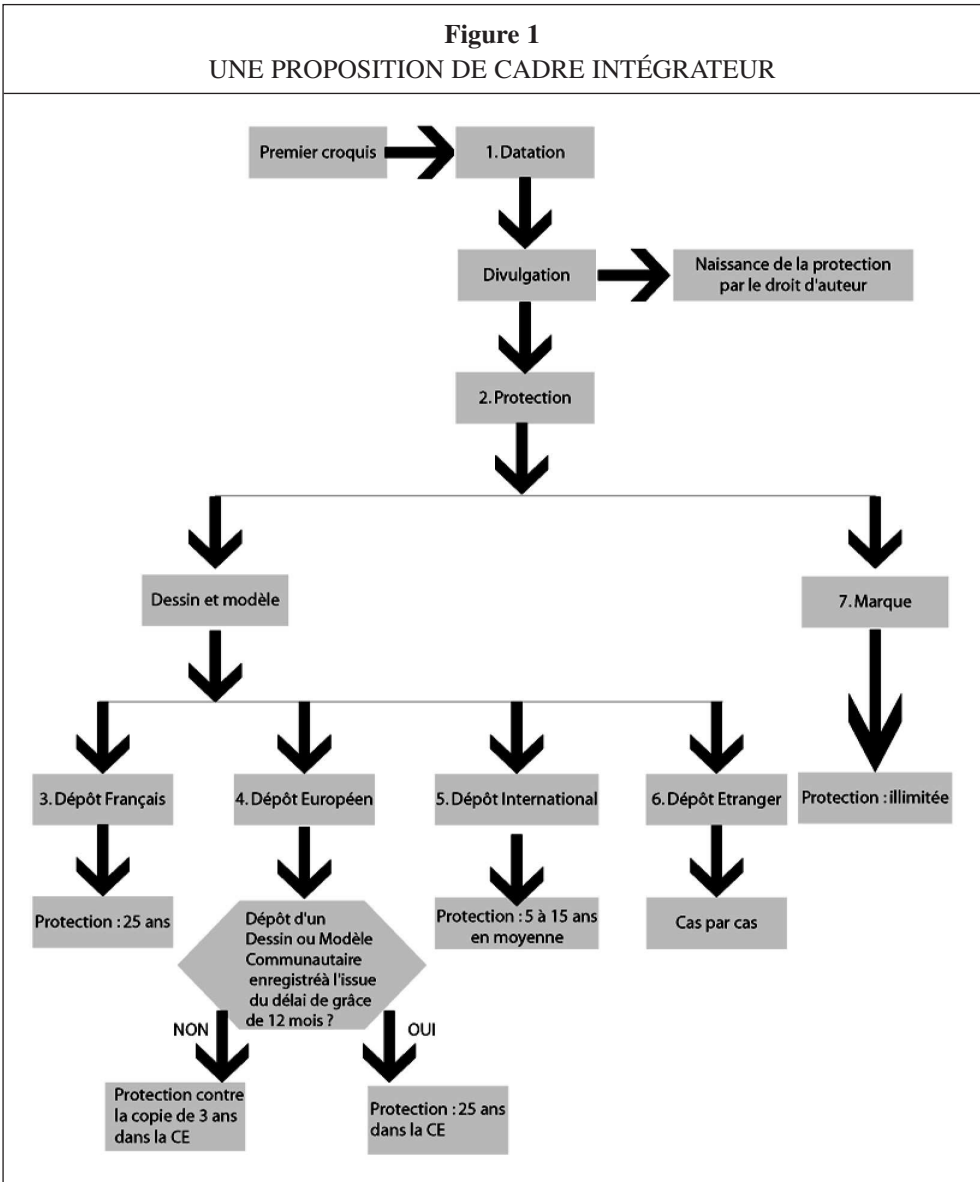
en mesure de prouver la date de création dans le cadre d'une éventuelle procédure en contrefaçon.

Deux choix s'offrent alors : déposer ou non la création par le biais d'un dessin ou modèle. Dans le cas où le créateur ne souhaite pas procéder à un dépôt, notamment pour des raisons de coût, une protection contre la copie est mise en place dans le cadre du Modèle communautaire non enregistré (MCNE). Ce système est extrêmement intéressant car il est gratuit et automatique³. Le MCNE est protégé contre la copie pendant une période de trois ans à compter de la première divulgation au sein de la Communauté européenne. Il ne permet cependant pas de s'opposer à la création indépendante réalisée par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le modèle.

Il diffère en ceci du Modèle communautaire enregistré (MCE) qui confère un droit *Erga Omnes*, c'est-à-dire opposable à tous. Les créateurs ont ensuite bien évidemment un arbitrage à mener entre un dépôt français, national ou international. Le dépôt international fait par le biais de l'Office mondial de la propriété industrielle permet, par une procédure unique, de déposer dans un certain nombre de pays. Chaque dépôt est cependant soumis à la législation locale, ce qui l'oppose au dépôt Européen, qui met en place une norme unique, ce qui simplifie grandement les procédures et actions. La dernière possibilité en termes de dessins et modèles est bien de déposer au cas par cas, selon les pays où le produit sera vendu. De manière idéale, une agence travaillant en France pour un client étranger fera une

3. Dans la mesure bien sûr où l'on peut prouver la paternité de l'œuvre et sa date de création, d'où l'intérêt de l'enveloppe Soleau...

Figure 1
UNE PROPOSITION DE CADRE INTÉGRATEUR



Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives.rfg.revuesonline.com

enveloppe Soleau, déposera un modèle français ainsi qu'un modèle dans le pays d'origine du client.

Parallèlement à ces procédures, il est envisageable de tenter de déposer une marque

tridimensionnelle, avec les limites exposées plus haut. Les choix en termes de zone de protection (Europe, Monde, etc.) sont les mêmes que dans le cadre du dessin et modèle.

Pour une équipe intégrée

Les différences pour une équipe de création intégrée au sein d'une entreprise sont assez faibles. La véritable question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure le droit d'auteur peut s'appliquer. L'entreprise ne peut en effet bénéficier en France du droit d'auteur que dans la mesure où la création résulte d'une œuvre collective. Cette dernière est définie par le fait que les apports de chaque personne ayant pris part au processus créatif sont indissociables et que la création doit avoir eu lieu sous la houlette d'un entrepreneur.

Si le processus de création ne répond pas à ces deux conditions, *i.e.* s'il est possible d'attribuer à un des participants un droit distinct sur l'œuvre, l'œuvre collective n'existe plus, ce qui est fort embarrassant si l'entreprise souhaite bénéficier du droit d'auteur. Il est par ailleurs fort possible que les tribunaux estiment qu'une œuvre industrielle tienne de l'art appliqué et non du droit d'auteur.

L'entreprise doit donc profiter de l'enveloppe Soleau pour être en mesure de dater la création, mais doit après rapidement se tourner vers un système de protection plus industriel du type dessin et modèle ou marque.

II. – LA GESTION COMBINÉE DU DESIGN ET DE LA PI

1. La nécessité de la gestion combinée

La gestion globale des projets, combinant à la fois créativité du design et protection industrielle, est ici primordiale. En effet, en raison de l'extraordinaire prolifération des créations et des similitudes qui en résultent,

nombreux sont les cas d'entreprises mettant sur le marché un produit qu'elles considèrent comme « nouveau », mais auquel une société concurrente sera en mesure d'opposer une antériorité.

En se tournant vers un processus classique d'innovation, on peut retracer un processus quasi idéal de gestion combinée du design et de la propriété intellectuelle, que cela soit dans le cadre d'une agence de design ou d'une entreprise ayant intégré la fonction design.

Afin de présenter le processus de gestion de la propriété intellectuelle, nous utiliserons le cadre de gestion de l'innovation de Cooper. Ce dernier met en place un certain nombre d'étapes intitulées *Stage/Gate*. Le « Stage » correspond aux étapes du projet tandis que la « Gate » représente la décision de poursuivre le projet ou non. Dans le cas d'une agence de design, on obtient alors le processus de gestion de la propriété industrielle du tableau 1 ci-après.

Le « premier croquis » représente la phase de départ de toute la procédure de protection. Il correspond à une datation de la création, quel qu'en soit le type : brochure, produit, graphisme, etc. Le principe de base est « le plus tôt, le mieux ». Pour avoir un intérêt du point de vue juridique, il faut cependant que la création datée soit suffisamment proche esthétiquement de celle qui sera finalement déposée. Le coût étant ici assez faible, la pratique idéale serait de dater le maximum de créations, même s'il est probable qu'elles ne seront pas toutes développées. Pour optimiser la datation, notamment en termes de coûts, certains font un microfilm grâce auquel il est envisageable de scanner plusieurs centaines de

Tableau 1
PROCESSUS DE GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Gates	Étapes du projet	Action
1	Idée	Une idée n'est pas protégeable en soi, seule sa forme l'est. L'agence commence donc à dessiner et à travailler sur la formalisation de cette idée.
2	Investigations préliminaires	Les croquis et rushs représentant cette idée sont tous datés afin de prouver la paternité de l'œuvre.
3	Recherche détaillée et présentation	Le rendu est proposé au client. À ce stade, un dessin et modèle peut être déposé ou, à tout le moins, un accord de confidentialité doit être signé.
4	Développement	Durant cette période, toute déclinaison nouvelle ou adaptation doit être datée.
5	Validations	Une fois le produit validé après études marketing ou test client, le produit doit être protégé.
6	Lancement	Revue post-lancement : accroissement de la protection (zone géographique ou type de protection) dans l'année, nouvelles déclinaisons ?

dessins et les déposer dans une enveloppe Soleau⁴.

Idéalement, la protection se fait avant la divulgation au client. En effet, pour être protégeable, un D/M doit être nouveau et original, or la divulgation tue la nouveauté. Il faut noter cependant que le législateur a prévu un délai de grâce d'un an pendant lequel il est possible ou non de déposer la création. Les coûts étant importants, une agence peut souhaiter attendre la réaction du client à un produit avant de le protéger. Toujours afin de limiter les coûts, l'agence peut faire signer un accord de confidentialité (NDA) auquel pourront être annexés les rendus.

Malgré son coût, le fait d'avoir déposé un D/M offre un avantage certain en termes de potentiel de développement. En effet, pour qu'un D/M passe la phase d'examen et d'opposition, il est nécessaire qu'il soit réellement nouveau. Cet examen est une garantie pour le client qui sera ainsi assuré que, dans la zone dans laquelle la protection a été faite, les possibilités d'opposition seront extrêmement faibles, ce qui limitera d'autant les risques encourus lors du lancement du nouveau produit, risques pouvant résulter de stratégies délibérées d'entreprises concurrentes.

Un point primordial du tableau 1 réside dans le moment de la cession de droits.

4. D'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le coût est minime : 10 euros.

A priori en effet, à partir du moment du rendu et dans le cas d'une acceptation du client, les droits sont contractuellement transférés à l'entreprise, même si l'agence de design est liée au développement. Il est donc plus que probable qu'à partir de l'étape trois, l'agence n'ait plus de réelles responsabilités en termes de gestion de la propriété industrielle. L'agence a cependant l'obligation de fournir au client le matériel nécessaire aux diverses procédures (dessin ou rendu technique) et ce tout au long de la procédure de développement du produit.

Cette précision portant sur la propriété des créations implique une plus grande facilité à gérer la propriété industrielle pour une société ayant un service interne de création. Cette dernière pourra en effet dater et protéger ses créations plus en amont que l'agence et, surtout, elle n'aura pas à gérer un éventuel transfert de droits. En effet, lorsqu'une agence de création cède un dessin et modèle qu'elle a déposé, la cession, et donc le transfert de droits à la société récipiendaire, doit être inscrite à l'INPI ou à tout autre office national ou communautaire selon l'origine du dépôt, ce qui peut s'avérer complexe dans le cas d'un dépôt international.

L'entreprise peut par ailleurs décider d'opter pour une politique du secret, en ne déposant la création qu'une fois celle-ci mise sur le marché. L'agence de création fera de même en protégeant sa création une fois mise sur le marché, *i.e.* avant de la présenter au client. Or, si cela peut être intéressant pour la société de s'assurer que ce type de modèle n'a pas encore été déposé, comme il a été dit plus haut, cela peut aussi s'avérer problématique. La protection d'une création implique en effet sa divulgation et sa publication, notamment au Bulletin officiel

de la propriété industrielle. Ainsi, par exemple, une société produisant des bouteilles et apprenant que l'agence de design Y a été commanditée pour dessiner des bouteilles, pourrait en consultant le BOPI trouver les bouteilles dessinées par l'agence Y et ainsi prendre connaissance des orientations prises par son concurrent en même temps que lui, voire même avant si l'agence a décidé de protéger sa création en amont du rendu client !

2. Le risque d'usage non déontologique de la PI

Même si nous sortons ici d'une approche déontologique de la création et de la production, on notera que la protection par les D/M a parfois été utilisée comme un outil de déstabilisation de la concurrence. On peut ainsi imaginer qu'une entreprise dépose, à titre préventif, un certain nombre de modèles qu'elle n'envisage pas (ou n'est pas en mesure) de réaliser, mais dont elle suppose que la concurrence les produira dans l'avenir. Lorsque ces nouveaux modèles seront présentés, elle sera alors en mesure d'opposer ses propres dépôts. Dans le cadre d'une stratégie délibérément agressive, il sera alors facile pour l'entreprise considérée d'organiser une « mise en scène » susceptible de déstabiliser l'entreprise concurrente.

Un tel cas a été décrit par Vervaeke dans le cadre de la lunetterie avec les conséquences extrêmement néfastes qu'une telle pratique a pu avoir sur certaines PMI du Jura. Il suffit pour cela d'imaginer un dirigeant d'entreprise présentant sa dernière innovation produit à la presse lors d'un salon professionnel. Au beau milieu de la présentation est faite une saisie contrefaçon sur la demande d'un concurrent. Outre le fait que

le dirigeant se trouve de facto totalement déconsidéré devant ses partenaires et clients, il est très dérangeant de recevoir au même moment, des conclusions d'avocat qui s'élèvent à 150 000 euros. Par mesure de prudence, et même si elle espère que le bras de fer juridique qui s'engage se finira en sa faveur, l'agence arrête toute communication sur sa production. Elle prend ainsi un retard certain qu'elle ne sera peut être pas en mesure de rattraper, ceci sans compter qu'il peut s'être écoulé entre-temps une ou deux années, voire plus.

On relèvera cependant que ce type de stratégie, outre son aspect agressif et peu conforme à la déontologie d'entreprise, peut rapidement trouver ses limites. En effet, il est fort probable que l'entreprise adoptant une telle stratégie aura tendance à tenter de protéger un genre plutôt qu'un dessin spécifique. Ainsi, une entreprise vendant des réfrigérateurs pourrait-elle opposer à une société concurrente une antériorité représentant un réfrigérateur. Or, le modèle excipé représentera ce que l'on pourrait appeler « l'archétype du réfrigérateur », à savoir un bloc avec une poignée. Le problème réside ici dans le fait qu'un modèle non daté et appartenant à la mémoire collective d'un milieu industriel ne saurait représenter une antériorité juridiquement valable. Même dans l'éventualité où ce modèle aurait été protégé, il n'aurait certainement pas les caractères de nouveauté et d'originalité nécessaires à la validité du dépôt.

3. Les limites de la PI

La protection de la PI connaît par ailleurs certaines limites qu'il importe de connaître. Ainsi une idée, aussi originale soit-elle, n'est pas en soi protégeable. Par exemple,

écrire en braille sur une poignée afin de permettre à un malvoyant de déterminer s'il pousse bien la poignée des toilettes pour hommes ne saurait faire l'objet d'une protection par les dessins et modèles. Les agences pensent trop souvent, à tort, qu'elles peuvent ainsi protéger l'idée d'un de leurs créatifs. Le conseil d'un juriste peut ici s'avérer nécessaire. Ce dernier déterminera dans quelle mesure tel ou tel produit doit ainsi faire l'objet du droit des dessins et modèles, du droit des brevets ou tout simplement du droit d'auteur.

En l'occurrence, toujours dans cette optique de limitation des risques et lorsque l'entreprise a les moyens financiers de la pratiquer, les juristes demandent souvent aux designers de décliner leurs produits au maximum. Cette stratégie, proche de celle qui est appliquée pour les brevets, permet de faire un « encadrement » du produit et de s'assurer la paternité de nombreuses déclinaisons. Cette tactique, menée de concert entre les juristes et les designers permet de dépasser l'écueil du « dessin générique » présenté plus haut et de fournir un maximum de moyens à l'entreprise pour préserver ses créations.

CONCLUSION

De par la formation de leurs personnels (designers, créateurs, etc.), les entreprises de création sont peu sensibles aux contraintes de la « gestion » de leurs réalisations. Dans les processus mis en œuvre, l'accent est ainsi généralement mis sur les seuls aspects de créativité, d'inventivité et d'originalité, les aspects juridiques étant souvent considérés comme « triviaux » et secondaires. Dans les faits il n'en est rien et, dans le monde hautement concurrentiel

au sein duquel elles évoluent désormais – sans aller jusqu'à en faire une arme de déstabilisation de la concurrence, ainsi que nous l'avons montré dans l'exemple de la lunetterie jurassienne – la protection des créations doit être considérée comme un composant essentiel des processus de pro-

duction. Dans le cas des productions les plus originales, cette protection ne doit pas intervenir simplement en fin de processus, mais doit être intégrée dès le départ en s'appliquant, par un recours aux outils les mieux adaptés, au fur et à mesure du mûrissement du projet.

BIBLIOGRAPHIE

- Bertrand A., *Le droit d'auteur et les droits voisins*, Dalloz, 2^e édition, 1999.
- Borja De Mozota B., *Design management*, Éditions de l'Organisation, 2002.
- Cohen D., *Le droit des dessins et modèles*, Economica, 1997.
- Cohen D., *Le nouveau droit des dessins et modèles*, Economica, 2002.
- Cohen D., *La protection internationale des dessins et modèles*, Economica, 1999.
- Cooper R.E.G, Kleinshmidt E. J, "Stage-gate process for new product success", *innovation Management U3*. Disponible sur www.stage-gate.dk/articles
- Dreyfus N., Thomas B., *Marques, dessins et modèles*, Delmas, 2002.
- Greffe P., Greffe F., *Traité des dessins et modèles*, Litec 2000, 6^e édition.
- Vervaeke M., *Le design et les immatérialités de l'entreprise*, L'Harmattan, 2003.