

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

**Trente-cinquième session
Genève, 25 – 27 avril 2016**

**PROPOSITION DES DELEGATIONS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, D'ISRAËL
ET DU JAPON**

Document établi par le Secrétariat

L'annexe du présent document contient une proposition des délégations des États-Unis d'Amérique, d'Israël et du Japon.

[L'annexe suit]

Dessins et modèles industriels et technologies émergentes : similitudes et différences en matière de protection des nouveaux dessins et modèles technologiques

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT)

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Historique

Pendant plus d'un siècle, les dessins et modèles industriels ont essentiellement porté sur la forme, la configuration et l'ornementation de surface d'articles physiques – produits industriels et grand public allant des appareils électroménagers aux luminaires en passant par l'ameublement, les chaussures, les voitures de sport et les bijoux ou encore les fontaines à eau. Il ne fait aucun doute que l'aspect esthétique de ces produits a stimulé la demande des consommateurs. Vers la fin du XX^e siècle, les avancées considérables dans le domaine de l'électronique ont favorisé l'application de l'esthétique industrielle dans des secteurs et sur des supports qui n'avaient pas été envisagés auparavant. L'Internet, les réseaux sociaux, les smartphones et les tablettes en particulier ont favorisé le développement de nouveaux secteurs économiques et ont donné lieu à la création de nouveaux dessins et modèles technologiques tels qu'interfaces utilisateurs graphiques, caractères typographiques/fontes¹ et icônes informatiques notamment.

Dans une certaine mesure, la protection de ces icônes, caractères typographiques/fontes et interfaces au titre des dessins et modèles industriels est déjà devenue une réalité, de nombreux ressorts juridiques dans le monde délivrant régulièrement des enregistrements ou des brevets de dessin ou modèle pour les innovations dans ce domaine. Dans nombre de ces ressorts juridiques, cette catégorie de dessins et modèles est celle qui connaît la plus forte progression et qui fait l'objet du plus grand nombre de demandes de protection, de la part de créateurs tant locaux qu'étrangers. Toutefois, compte tenu de la nature particulière de ces innovations et du fait que les demandes relatives à ces types de dessins et modèles industriels sont examinées depuis peu de temps, il existe des variations dans la protection octroyée ainsi que dans les exigences appliquées pour l'obtention de cette protection. On manque également d'informations sur la manière dont les ressorts juridiques du monde entier assurent la protection des interfaces graphiques, des caractères typographiques/fontes et des icônes et d'autres dessins et modèles technologiques nouveaux et émergents. Une étude et une analyse plus approfondies de ces questions seraient utiles aux déposants autant qu'aux offices et aux pouvoirs publics qui doivent traiter la question des droits de dessin ou modèle industriel sur ces nouveaux objets. Ces nouveaux dessins et modèles technologiques sont d'importants stimulants économiques sur lesquels le SCT devrait se pencher afin d'améliorer la compréhension des questions en jeu.

¹ Les définitions et concepts rattachés aux termes "fonte", "police de caractère" et "caractère typographique", ou tout autre terme apparenté, peuvent varier d'un ressort juridique à l'autre. Le terme "caractère typographique/fonte" utilisé dans le présent document renvoie à l'ensemble des fontes, caractères typographiques, dessins et modèles ou contextes connexes considérés comme étant similaires aux fontes et aux caractères typographiques indépendamment du fait de savoir s'ils sont créés et utilisés numériquement sur l'écran d'affichage d'un ordinateur (à noter toutefois que le terme en question ne renvoie pas au programme informatique en soi) ou s'ils sont produits mécaniquement par des méthodes d'impression traditionnelles.

Si les interfaces utilisateurs graphiques, les caractères typographiques/fontes et les icônes commencent seulement à recevoir l'attention médiatique qu'elles méritent², ces technologies se développent depuis de nombreuses années. On considère généralement que les premières icônes informatiques sont apparues avec l'interface utilisateur SmallTalk mise au point par Xerox dans les années 70. Peu après, dans les années 80, la société Apple a été la première à systématiser et commercialiser les icônes³. Aux États-Unis d'Amérique, le premier brevet de dessin ou modèle sur des icônes a été octroyé à la société Xerox le 10 mai 1988, sur la base de demandes déposées en 1985 pour des pictogrammes représentant notamment un profil d'utilisateur (brevet U.S. n° D295,630), des intercalaires (brevet U.S. n° D295,631), une corbeille à papier (brevet U.S. n° D295,632), un ordinateur personnel (brevet U.S. n° D.295,633) et un programme d'ordinateur (brevet U.S. n° D295,634).

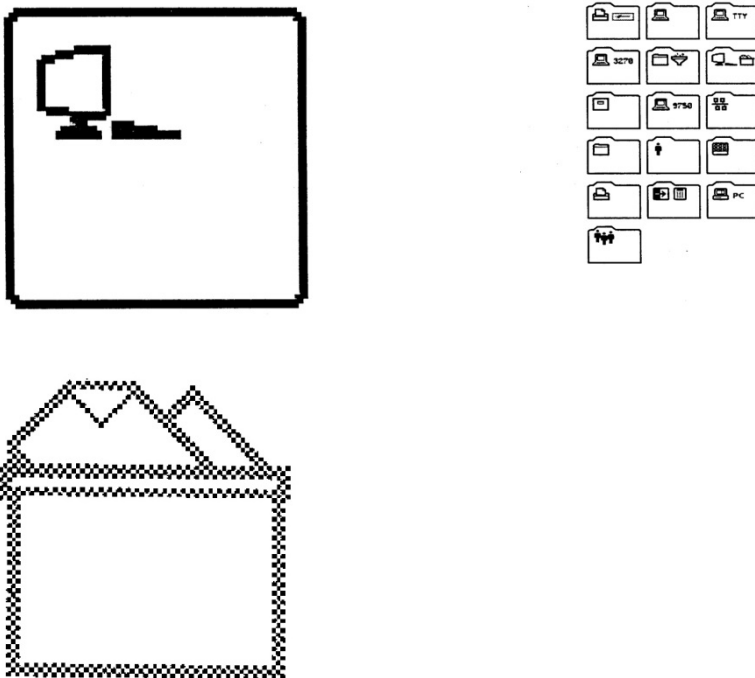
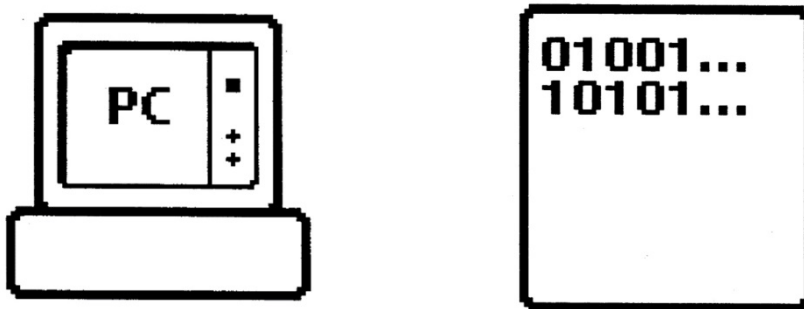


Figure 1 : Représentation des icônes dans les brevets de dessin et modèle US de Xerox.



Au cours des 30 années qui ont suivi la création des icônes informatiques et des 20 années écoulées depuis que les premières d'entre elles ont été protégées en tant que dessins et modèles industriels, une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars s'est développée

² http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme-court-to-hear-samsung-appeal-on-apple-patent-award.html?_r=0.

³ <http://web.cecs.pdx.edu/~harry/musings/SmalltalkOverview.html>, et Lees-Maffei, Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things, 2014, pages 90 et 91.

avec l'explosion de la technologie mobile⁴. Les icônes sont désormais couramment associées aux applications mobiles, ou "applis", avec des plateformes de vente mondiales fondées sur l'Internet telles qu'Amazon.com, Google Play et l'App Store d'Apple (iTunes). Ce marché mondial est alimenté par des dizaines de milliers de développeurs, dont la majorité est désormais située hors des États-Unis d'Amérique⁵.

Les retombées économiques de ces emplois dans les industries des télécoms, des médias et de la technologie dépassent la sphère des entreprises et profitent largement aux communautés auxquelles appartiennent les innovateurs⁶ et à celles au sein desquelles les applications sont utilisées⁷.

Nouveaux dessins et modèles technologiques aujourd'hui

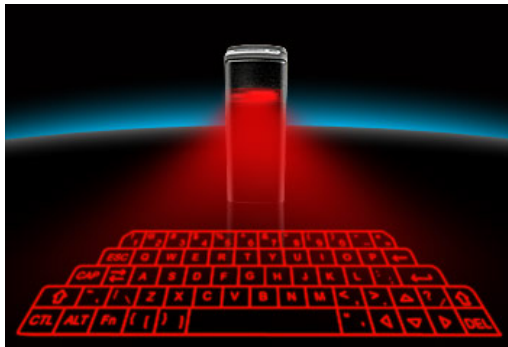


Figure 2 : Clavier virtuel vkb⁸



Figure 3 : Collection d'icônes Metro UI⁹

Le rythme du progrès technologique n'est pas près de faiblir avec l'évolution constante des nouvelles interfaces graphiques, caractères typographiques/fontes et icônes pour smartphones, tablettes et autres appareils électroniques. Chaque jour nous rapproche de percées susceptibles d'ouvrir de nouveaux pans entiers de la technologie où les innovateurs souhaiteront faire protéger leurs dessins et modèles. Des technologies qui semblaient autrefois futuristes sont sur le point de se généraliser : voitures sans conducteur, claviers holographiques, réalité virtuelle et autres innovations similaires arrivent sur le marché chaque année. La liste des économies où les dessins et modèles dépassent largement les limites des technologies concrètes et même applicatives ne cesse de s'allonger et le temps est venu pour le SCT, instance regroupant des experts mondiaux des normes juridiques et des dessins et modèles industriels, d'entamer les discussions sur la protection de ce que l'on pourrait qualifier globalement de "nouveaux dessins et modèles technologiques".

⁴ <http://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone-users-number-6-1-billion-by-2020/> ("...Ericsson estime également que 90% de la superficie peuplée du globe sera couverte par le réseau mobile haut débit d'ici 2020. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de savoir où la majorité de ces nouveaux téléphones portables sera vendue. Ericsson indique que 80% des propriétaires de ces nouveaux smartphones se trouveront en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.")

⁵ <http://www.boost.co.nz/blog/2013/09/research-the-majority-of-mobile-apps-are-being-developed-outside-the-u-s/>
⁶ Voir, par exemple, le compte rendu de la réunion du Conseil des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), IP/C/M/80/Add.1 (22 février 2016), paragraphe 408.

⁷ Paragraphe 413 du compte rendu de la réunion du Conseil des ADPIC décrivant une plateforme mobile de services bancaires à l'intention de 19 millions de pauvres dans un large groupe de pays.

⁸ <http://zeendo.com/info/projected-keyboard-examples/>

⁹ <http://dakirby309.deviantart.com/art/Metro-UI-Icon-Set-725-Icons-280724102>

Nouveaux dessins et modèles technologiques demain¹⁰



Figures 4 et 5 : Voitures sans conducteur de Rinspeed¹¹



Figure 6 : Concept car de Bosch¹²

L'analyse de la législation de divers ressorts juridiques¹³ donne à penser qu'il existe des différences dans la protection des nouveaux dessins et modèles technologiques (interfaces utilisateurs graphiques, caractères typographiques/fontes et icônes). Elles concernent notamment les critères, les exigences de divulgation et l'étendue de la protection. Ces différences accroissent le coût de la protection des dessins et modèles industriels, ce qui augmente d'autant le risque que des contrefacteurs tirent parti des facilités d'accès au marché mondial et des lacunes, voire de l'absence, de la protection sur ce marché pour priver l'innovateur des bénéfices qui lui reviennent de droit¹⁴.

Comment et dans quelle mesure votre ressort juridique assure la protection des interfaces graphiques et des icônes au titre des dessins et modèles industriels? Dans quelle mesure la facture du produit ou de l'article (p. ex., téléphone, ordinateur, tablette) intervient-elle dans l'étendue de la protection du dessin ou modèle en cas d'atteinte à celui-ci? La protection d'une interface utilisateur graphique ou d'une icône obtenue en relation avec un type d'appareil (p. ex., un smartphone) serait-elle opposable à l'utilisation du même dessin ou modèle sur un autre support (p. ex., l'afficheur électronique d'une voiture)?

¹⁰ Il ne s'agit que de quelques exemples de nouveaux dessins et modèles technologiques envisagés pour les années à venir dans l'industrie automobile. Des progrès similaires sont à l'œuvre dans de nombreuses industries où les dessins et modèles novateurs pour des supports et des technologies jamais envisagés jusqu'ici évoluent à un rythme stupéfiant.

¹¹ <http://www.dezeen.com/2014/02/21/driverless-car-concept-vehicle-xchange-by-rinspeed/>

¹² <http://www.techinsider.io/bosch-concept-car-driverless-car-plans-2016-1>

¹³ Il convient de mentionner l'enquête menée par le Comité des dessins et modèles des agents de brevets asiatiques pour la soixante-deuxième réunion de leur Conseil en octobre 2013. Voir http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_62nd_council_meeting/DesignsCommitteeReports2013/Designs-Committee-Report-2013.pdf, et les réponses correspondantes.

¹⁴ Selon Michael Wong, PDG de Touchpal, société de développement d'applications basée en Chine et première entreprise chinoise lauréate du prix international Global Mobile Innovation Award, "nombre de nos innovations n'étant pas protégées, nos concurrents ne sont pas privés de copier nos produits. Ce piratage porte atteinte à la motivation de créer de meilleurs produits pour les consommateurs". Paragraphe 459 du compte rendu de la réunion du Conseil des ADPIC.

Dans certains ressorts juridiques, la législation, la réglementation ou la pratique prévoit expressément la protection des interfaces graphiques ou des icônes en tant que dessins ou modèles industriels. Le Manuel de pratiques en matière de dessins et modèles industriels¹⁵ de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'article 1504.01.a) du Manuel de procédures d'examen en matière de brevets¹⁶ de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique sont deux exemples de directives administratives émanant de ressorts juridiques prévoyant ce type de protection. La législation d'autres ressorts juridiques n'exclut pas expressément les icônes mais il est entendu, ou il a été décidé, que les interfaces graphiques et les icônes ne peuvent être protégées en tant que dessins ou modèles industriels, soit parce qu'elles sont assimilées à des "images numériques" qui ne sont pas considérées comme des formes bidimensionnelles ou tridimensionnelles, soit pour d'autres raisons.

Parmi les ressorts juridiques qui sont réputés protéger les interfaces graphiques et les icônes, certains subordonnent l'enregistrement à la condition que celles-ci soient incorporées au produit fini. Ainsi, parmi ceux qui exigent qu'une icône soit enregistrée comme partie intégrante d'un appareil, certains requièrent que l'appareil et l'icône soient représentés systématiquement en lignes pleines. Cette exigence peut empêcher le concepteur d'une application indépendante d'obtenir la protection de son application innovante – ou du moins de l'icône correspondante – en tant que dessin ou modèle industriel dans les ressorts juridiques qui requièrent que l'icône soit enregistrée et vendue comme partie intégrante d'un produit fini.

Certains ressorts juridiques protègent les icônes incorporées dans un ordinateur ou qui sont téléchargeables d'une manière générale, mais excluent celles qui s'affichent temporairement lors du chargement d'un programme¹⁷. Du fait de cette distinction, l'interface graphique d'une application téléchargeable pourrait bénéficier de la protection au titre d'un dessin ou modèle industriel, mais pas l'image animée ou affichée de manière transitoire.

Quelles sont les exigences de divulgation applicables aux demandes de protection d'une interface graphique ou d'une icône dans votre ressort juridique? Existe-t-il des exigences particulières pour les dessins et modèles animés?

Certains ressorts juridiques admettent la protection des interfaces graphiques mais uniquement en tant que partie intégrante d'un dispositif matériel tel qu'un écran d'affichage ou un téléphone. Le dispositif doit être représenté en pointillés et l'interface ou l'icône en traits pleins. La figure ci-dessous représente un moniteur en pointillés avec un pictogramme en traits pleins¹⁸.

¹⁵ Canada Industrial Design Office Practices, Electronic Icons, à l'adresse <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipolInternet-Internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (dernière consultation le 27 mars 2016)

¹⁶ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e152415>

¹⁷ Voir par exemple *Apple Computer Inc. c. Design Registry* [2002] FSR 38, citée dans Reeves and Mendis, "The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies", (2015) (à l'adresse

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421550/The_Current_Status_and_Impact_of_3D_Printing_Within_the_Industrial_Sector_-_Study_II.pdf ("Par exemple, l'ornementation intérieure d'un œuf au chocolat ou une icône informatique peut n'être visible que lorsque l'œuf est ouvert ou que le programme correspondant est en cours d'exécution. Pour autant, ces dessins ne seront pas exclus de l'enregistrement au simple motif qu'ils ne sont pas visibles de l'utilisateur en permanence." (Notes omises)

¹⁸ Voir Canada Industrial Design Office Practices, Electronic Icons, à l'adresse <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (dernière consultation le 27 mars 2016)

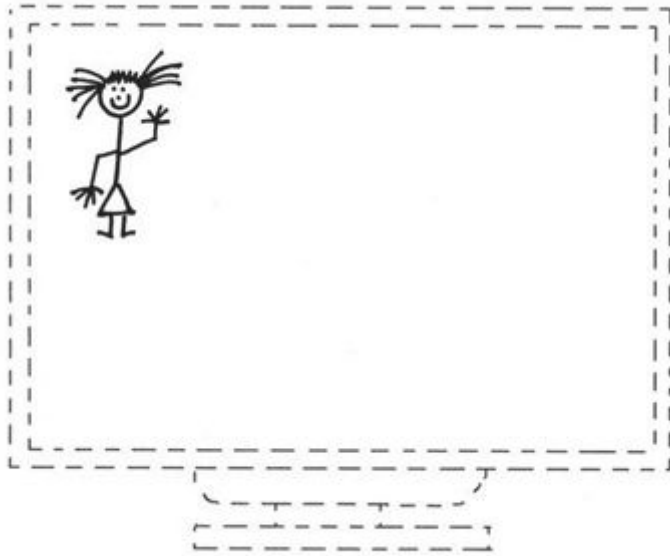


Figure 7 : Représentation d'une icône incorporée à un moniteur¹⁹

En outre, les interfaces/icônes de nature plus dynamique, avec un effet de transformation, de transition, de changement de couleur ou autre, soulèvent des questions supplémentaires pour les déposants, s'agissant de déterminer les exigences des offices en matière de représentations devant figurer dans la demande. Dans les ressorts juridiques qui protègent les "icônes animées", celles-ci doivent généralement être représentées dans leurs différentes positions. Dans certains ressorts, cette exigence peut être remplie au moyen d'une série d'images statiques qui, vues de manière séquentielle, donnent l'apparence d'une image en transition. Certains ressorts juridiques tirent parti des possibilités offertes par l'informatique pour faciliter la présentation des dessins et modèles animés à l'office, en autorisant par exemple les déposants à remettre des icônes animées sous forme de fichiers vidéo. L'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) accepte déjà ces types de fichiers vidéo depuis plusieurs années²⁰. Il semble que le KIPO publie également les dessins et modèles sous forme électronique afin de conserver les aspects des images qui pourraient être perdus lors de leur conversion sous forme fixe ou sur papier. D'autres ressorts juridiques peuvent exiger une déclaration de nouveauté ou une autre déclaration indiquant plus précisément si l'icône doit être protégée en tant que partie intégrante de la structure matérielle de l'appareil ou comme icône destinée à un appareil. Il ne s'agit là que de quelques exemples illustrant la diversité des pratiques existantes concernant les images avec effet d'animation, de transition ou de mouvement.

Les lettres et les symboles doivent-ils faire l'objet d'une revendication de non-protection?

D'autres domaines de divergence concernent la question de savoir si les lettres, symboles, chiffres ou mots peuvent être protégés comme icône ou partie d'une icône. Dans certains ressorts juridiques, ces éléments devraient faire l'objet d'une revendication de non-protection

¹⁹ *Id.*

²⁰ Voir l'aperçu de la législation relative aux dessins et modèles industriels sur le site Web de l'Office coréen de la propriété intellectuelle, à l'adresse http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93001&catmenu=ek04_01_02 ("2. Introduction of animated icon designs (en vigueur à partir du mois d'avril 2011). Le déposant peut soumettre une demande portant sur une icône animée au moyen d'un fichier vidéo (swf, mpeg, wmv, gif animé) sans la transformer en une série d'images stabilisées..."); voir également <http://www.protectingdesigns.com/design-day-2014-recent-changes-in-gui-design-applications-at-the-korean-intellectual-property-office-kipo>;

lors du dépôt. Certains de ces ressorts dressent une liste de symboles courants devant faire l'objet d'une revendication de non-protection, tels que ceux utilisés dans les systèmes de traitement de texte, notamment ceux qui se rapportent aux communications comme l'image d'un téléphone ou d'une enveloppe.

Un dessin ou modèle industriel peut-il être protégé en tant que tel s'il est protégé par le droit d'auteur?

Un autre sujet d'incertitude concerne la question de savoir si une icône ou une interface graphique peut être protégée en vertu de la législation relative au droit d'auteur et, dans l'affirmative, si cette protection au titre du droit d'auteur empêche la protection de certains objets par le droit des dessins et modèles industriels ou influe d'une autre manière sur cette protection. Dans certains ressorts juridiques, il est possible de protéger ces nouveaux objets technologiques à la fois comme dessins et modèles industriels et comme objets de droit d'auteur. Dans d'autres, si l'objet peut être protégé au titre du droit d'auteur, il ne peut pas bénéficier d'une protection en tant que dessin ou modèle industriel. Dans d'autres encore, le dessin ou modèle peut être protégé par le droit d'auteur pour autant qu'il ne soit pas enregistré en tant que dessin ou modèle industriel.

L'étendue de la protection est-elle limitée par le classement du dessin ou modèle industriel?

Un autre domaine dans lequel le traitement des nouveaux dessins et modèles technologiques tels que les icônes varie considérablement concerne le classement de ces dessins et modèles et les conséquences de ce classement. Dans certains ressorts juridiques, une icône peut être classée en tant que telle ou rangée dans la catégorie "divers", alors que dans d'autres le classement s'effectue en fonction de l'appareil avec lequel elle est utilisée, auquel elle s'applique ou dans lequel elle est incorporée. Dans certains ressorts, il semble que le classement limite l'étendue de la protection alors que dans l'Union européenne, par exemple, l'étendue de la protection est sans lien avec la façon dont le dessin ou modèle est classé²¹.

En ce qui concerne les caractères typographiques/fontes

En plus des questions soulevées précédemment, comment, le cas échéant, les caractères typographiques/fontes sont-ils protégés et, plus particulièrement, sont-ils protégés en vertu d'une loi sur les dessins et modèles industriels, d'une loi sur le droit d'auteur ou d'un mécanisme sui generis? Existe-t-il une possibilité de chevauchement des modes de protection (par exemple, entre la législation sur le droit d'auteur et la législation sur les dessins et modèles)?

Dans la mesure où les caractères typographiques/fontes sont susceptibles d'être enregistrés en tant que dessins ou modèles, de quelle manière le dessin ou modèle est-il représenté dans la demande et peuvent-ils être enregistrés comme un ensemble? Existe-t-il des exigences de représentation de la série complète de caractères (toutes les lettres de l'alphabet, par exemple) ou d'un groupe représentatif de caractères dans le caractère typographique/fonte considéré?

²¹ Voir les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les dessins ou modèles communautaires enregistrés, version 1.0, 1^{er} juillet 2014, page 38 ("Ni la désignation des produits ni leur classification ne porte atteinte à l'étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel (article 36, paragraphe 6, du RDC). La classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives, notamment pour permettre à des tiers de consulter les bases de données des dessins ou modèles communautaires enregistrés (article 3, paragraphe 2, du REDC)."), à l'adresse https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/23_examination_of_applications_for_registered_community_designs_fr.pdf

La durée de protection des dessins ou modèles d'un caractère typographique/fonte est-elle la même que la durée de protection des autres dessins ou modèles industriels?

Dans la mesure où un examen de fond d'une demande de brevet ou d'enregistrement de dessin ou modèle industriel est effectué, quels sont les critères applicables aux demandes de protection d'un caractère typographique/fonte (par exemple, "nouveau", "caractère individuel", "non-évidence")?

Conclusion

Compte tenu des divergences dans la législation et la pratique concernant la protection des nouveaux dessins et modèles technologiques et de du manque cruel d'informations aisément accessibles sur cette question, il est temps que le SCT se penche sur cet aspect particulier du droit des dessins et modèles industriels. Nous sommes convaincus que, en mettant à profit ses compétences techniques et juridiques dans le domaine des dessins et modèles industriels et des régimes de propriété intellectuelle qui s'y rapportent, le comité sera à même d'engager des discussions fructueuses sur ces nouveaux dessins et modèles technologiques et les questions qu'ils soulèvent. Ainsi qu'il ressort du présent document, la protection des nouveaux dessins et modèles technologiques répond à un intérêt partagé et nous attendons avec un vif intérêt l'ouverture de discussions sur ces questions. Nous invitons les autres délégations à faire part de leur expérience en matière de protection des dessins et modèles industriels relatifs aux nouvelles technologies.

[Fin de l'annexe et du document]