

La protection de la forme du produit ou de son contenant en droit belge – Interface entre le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur

Colombe de CALLATAÏ
Avocate chez NautaDutilh

Philippe PETERS
Avocat chez NautaDutilh

Vérificateur : Valérie Corbiau, Conseil en propriété industrielle, Kirkpatrick, Bruxelles

La forme d’un produit ou de son contenant est susceptible d’être protégée en droit belge par au moins trois régimes : le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. L’article expose la mesure dans laquelle ces droits intellectuels appréhendent les objets en trois dimensions. Il offre au lecteur une synthèse des règles et principes applicables illustrée par de nombreux exemples tirés de la jurisprudence belge et européenne.

La forme d’un produit ou de son contenant est susceptible d’être protégée par au moins trois régimes : le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. La présente contribution a trait à la situation en Belgique et expose la mesure dans laquelle ces droits intellectuels appréhendent les objets en trois dimensions, à la lumière des enseignements de la Cour de justice et juridictions belges, avec une attention particulière pour le droit des marques.

Rappelons que le droit des marques et le droit des dessins et modèles sont envisagés par une convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) régissant ces matières de manière uniforme dans l’ensemble de ces trois pays. Le droit du Benelux étant un droit harmonisé, il doit nécessairement être lu et interprété au regard des textes et de la jurisprudence de l’Union européenne en la matière.

I. Protection d’une forme par le droit des marques

La marque est un signe distinctif qui permet au consommateur de distinguer le produit ou service d’une entreprise de ceux proposés par les entreprises concurrentes. À côté des marques verbales ou figuratives classiques, des dessins, lettres, chiffres et couleurs, le législateur de l’Union européenne a explicitement prévu que « *la forme du produit ou de son conditionnement* » peut constituer une marque, à condition notamment qu’elle ne tombe pas sous le coup d’un des trois motifs absolus de refus prévus à l’article 7 du Règlement n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (ci-après « RMUE ») (ci-après **section 1**) et qu’elle soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 4 RMUE) (ci-après **section 2**). Ces dispositions connaissent leur équivalent en droit du Benelux (art. 2.1, 1, et 2.1, 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle

[marques et dessins ou modèles], ci-après « CBPI »¹.

Les principes applicables aux marques de forme qui seront exposés ci-dessous s'appliquent indistinctement aux « marques tridimensionnelles », aux « marques bidimensionnelles » et aux « représentations bidimensionnelles d'une forme tridimensionnelle »². Il existe par ailleurs une controverse actuelle concernant leur application aux « marques consistant dans un motif ou une couleur appliqués à la surface du produit »³.

¹ L'article 2.1, 1, CBPI dispose comme suit : « Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes [...] servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise ».

² TUE, 8 mai 2012, aff. T-331/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd./EUIPO, pt 24.

³ La question est actuellement pendante devant la Cour de justice dans l'affaire Louboutin. La question préjudicielle est la suivante : « La notion de "forme" au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive [2008/95] est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition vise-t-elle également d'autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur ? ». Dans ses conclusions générales présentées à la Cour de justice le 22 juin 2017, l'Avocat Général M. Szpunar répond à la question par l'affirmative. Pour lui, « les signes dans lesquels les couleurs s'intègrent dans la forme du produit doivent être soumis à l'analyse de fonctionnalité (...) » (affaire C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS contre Van Haren Schoenen BV, point 58). La cour d'appel de Bruxelles avait au contraire déjà considéré à propos de la marque représentant la semelle rouge Louboutin qu'il ne s'agissait pas d'une « marque de forme » et, partant, qu'elle ne tombait pas sous le coup des motifs de refus d'enregistrement des marques de formes. La cour avait notamment pu contourner la question de savoir si la forme « donnait une valeur substantielle au produit » et avait reconnu sa validité (Bruxelles, (8^e ch.), 18 novembre 2014, Ing.-Cons., 2014/4, p. 672).

A. Formes exclues du droit des marques

Même lorsqu'une forme est suffisamment apte à distinguer des produits, elle sera exclue d'office de la protection au titre du droit des marques dans trois cas de figure visés à l'article 7, § 1^{er}, e, RMUE (ou art. 2.1, 2, CBPI)⁴. Il s'agit des signes « constitués exclusivement par une forme (une autre caractéristique) imposée par la nature même du produit, une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, et par une forme donnant une valeur substantielle au produit ».

Ces trois motifs de refus d'enregistrement, qui seront analysés plus en détail ci-après, sont des motifs *absolus* de refus que les examinateurs doivent vérifier d'office, et ce *avant* de s'interroger sur le caractère distinctif de la forme⁵. L'objectif de ces motifs d'exclusion est d'assurer que le droit exclusif et permanent que confère une marque ne puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits intellectuels que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption⁶. Ils « sont de nature autonome »⁷. L'application de l'un n'emporte pas l'application de l'autre, et il suffit qu'un seul des trois critères soit rempli pour que la

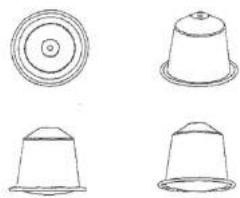
⁴ T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », in *Défis et opportunités pour la propriété intellectuelle*, dir. B. Michaux, CRIDS, Larcier, Namur, 2016 ; D. Kaesmacher « L'exclusion de certaines marques de forme », in *Rép. Not., Tome II, Les Biens, Livre 5, Droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2013, n°53.

⁵ Les cours et tribunaux belges ne suivent pas toujours cet ordre, voy notamment Anvers, 17 mai 2010, I.R.D.I., 2011/1, p. 37, 2009/AR/1993, commenté par L. Depypere, « Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak », *I.R.D.I.*, 2015/3, p. 200.

⁶ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 19 ; CJUE. (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pt 45 ; TUE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen c. OHIM, pt 65.

⁷ CJUE, 16 septembre 2015, aff. C-215/14, Nestlé c. Cadbury UK (gaufrette Kit Kat), pt 46 ; CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 39.

forme ne puisse être enregistrée à titre de marque⁸.

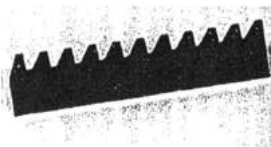


Les formes exclues par l'un des motifs absolus de refus ne peuvent en aucun cas constituer des marques, même si elles ont acquis une force attractive particulière du

fait de leur notoriété. Aucune acquisition du caractère distinctif par l'usage ne permet donc de les surmonter. La fameuse marque de forme représentant la capsule Nespresso de Nestlé a par exemple récemment été annulée par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles malgré les efforts de Nestlé pour en accroître la notoriété auprès du public⁹.

1. Formes imposées par la nature même du produit

Doivent être refusés à l'enregistrement ou déclarés nuls s'ils ont été enregistrés, « les signes constitués exclusivement : (i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit (...) » (article 7, § 1^{er}, e, i, RMUE ou art. 2.1, 2, CBPI). Cette exclusion « vise à ne pas imposer à l'industrie ou au commerce des restrictions quant à l'usage d'une forme indispensable à la fabrication ou à la commercialisation d'un produit »¹⁰. La forme d'une réglette de couleurs pour une méthode pédagogique fut



⁸ CJUE, 16 septembre 2015, aff. C-215/14, Nestlé c. Cadbury UK (gaufrette Kit Kat), pt 47, ECLI:C:2015:604 ; CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 40 ; CJUE (gr. ch.), 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips, pt 76.

⁹ Cette décision n'est pas définitive et a fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour d'appel de Bruxelles. Trib. comm. fr. Brux., 4 nov. 2016, aff. A/14/11320, inédit ; « La Justice bruxelloise invalide l'enregistrement de la capsule Nespresso », in La Libre Belgique, 6 juin 2017.

¹⁰ D. Kaesmacher « L'exclusion de certaines marques de forme », préc.; J.J. Evrard et Ph. Péters, *La défense de*

annulée au motif qu'elle était indispensable à l'application de cette méthode¹¹. À l'inverse, la Cour d'appel de Bruxelles a considéré que la forme d'une tablette de chocolat TOBLERONE ne tombait pas sous l'application de ce motif de refus, dès lors qu'il existait dans le commerce de nombreuses autres formes de tablettes de chocolat ne présentant pas les caractéristiques revendiquées dans le dépôt¹².

2. Formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique

Lorsque le signe est « constitué exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique », il ne pourra pas être monopolisé à titre de marque (art. 7, § 1^{er}, e, ii, RMUE). L'intérêt général sous-tendant cette exclusion est d'« éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents »¹³. Ce motif d'exclusion permet au législateur de tracer la frontière entre le domaine du droit des marques d'une part et le domaine des brevets, d'autre part.

La marque de forme la plus citée pour illustrer ce motif de refus est la marque tridimensionnelle portant sur la célèbre « brique LEGO », qui a été déclarée nulle par la Cour de justice pour des jouets de construction, au motif que la forme du signe était nécessaire à l'obtention du résultat technique auquel ces jouets sont destinés, à



la marque dans le Benelux, 2^e éd., Bruxelles, Larcier, 2000, p. 25, n° 21 ; A. Braun et E. Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 101, n° 76.

¹¹ Liège, 6 octobre 2000, ICIP Ing.-Cons., 2001, p. 126.

¹² Bruxelles, 2 juin 2004, Ing.-Cons., 2004/2, p. 180.

¹³ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 18 ; CJUE (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pt 43 ; C.J.U.E., 8 avril 2003, aff. C-53/01 à C-55/01, Linde e.a., pt 72.

savoir l'assemblage de briques de jeu¹⁴. Le même signe tridimensionnel fut validé par la cour d'appel de Bruxelles pour de très nombreux autres produits et, en particulier, les articles de marchandisage pour lesquels la forme n'est nullement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique particulier (emballages, sacs à dos, montres, boîtes, meubles, présentoirs, tirelires, etc.)¹⁵.

La cour d'appel de Bruxelles a jugé dans un arrêt récent, rendu à propos de plusieurs marques CÔTE D'OR¹⁶, que la forme suivante pour une barre chocolatée n'était pas « nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ». Cet arrêt rappelle l'affaire TOBLERONE, dans laquelle la cour d'appel de Bruxelles avait considéré que la forme de la barre chocolatée n'était pas « nécessaire à l'obtention d'un résultat technique »¹⁷.



Le fait qu'il existe des formes alternatives qui auraient pu mener au même résultat ne suffit pas pour qu'une marque échappe au motif d'exclusion. La Cour de justice a en effet très clairement rejeté la théorie dite de « la multiplicité des formes » par ses arrêts

Philips¹⁸ et LEGO¹⁹. Cependant, l'existence de formes alternatives influencera presque toujours l'appréciation du caractère « technique » de la forme²⁰. Elle indique que cette forme n'est pas « nécessaire » pour atteindre le résultat obtenu. Plus il y a de formes alternatives, moins le choix de la forme ne semblera imposé par la technique.

En revanche, toutes les formes alternatives ne seront pas pertinentes dans l'appréciation du caractère technique. Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a récemment été appelé à se prononcer sur la pertinence de l'existence de formes alternatives dans l'appréciation de la validité d'une marque de forme. En l'espèce, il s'agissait de capsules à café utilisées par des tiers sur le marché, qui étaient avancées par Nestlé pour soutenir la validité de sa marque de forme protégeant sa capsule.²¹ Le tribunal a considéré (le jugement est frappé d'appel) que « l'existence sur le marché de formes alternatives [n'est] [p]ertinente dans l'appréciation de l'invocation du motif de nullité considéré que dans la mesure où il est

¹⁴ CJUE, (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pt 43.

¹⁵ Cela illustre principe en vertu duquel l'appréciation de la validité d'une marque de forme doit se faire in concreto, par rapport aux produits et services pour lesquels elle est demandée/enregistrée. Une même forme peut parfaitement être enregistrée comme marque pour certains produits et être refusée pour d'autres. Bruxelles (8^e ch.), 11 décembre 2012, ICIP Ing.-Cons. 2012, p. 612, pts 26 à 37, note A. Strowel, « Ceci n'est pas une brique »; T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc.; M.-Chr. Janssens, « Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmerken (2011-2012) », ICIP Ing.-Cons. 2013, p. 359.

¹⁶ Bruxelles (8^e ch.), 27 janvier 2015, 2010/AR/3340, I.R.D.I., 2015/2, 157, commenté par L. Depypere, « Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak », I.R.D.I., 2015/3, p. 200.

¹⁷ Bruxelles, (8^e ch.), 2 juin 2004, Ing.-Cons., 2004/2, p. 180.

¹⁸ CJUE (gr. ch.), 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips, pts 81 et 83 à 84.

¹⁹ CJUE (gr. ch.), 14 septembre 2010, aff. C-48/09P, LEGO, pts 53 à 58.

²⁰ A ce sujet, voy. J. Muyltermans, « De bescherming van een vorm », Ing.-Cons. 2016/20, p. 347, citant aussi T. Cohen Jehoram; C. Van Nispen, en J. Huydecoper, *Industriële Eigendom - Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008. Par ailleurs, l'article 7, § 1er, e, ii, RMUE est une exception à l'article 4 RMUE et « s'interprète de manière restrictive ». Comme toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle, elle ne sera pas refusée au seul motif qu'elle présente des caractéristiques utilitaires : « seules les formes de produit qui ne font qu'incorporer une solution technique et dont l'enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l'utilisation de cette solution technique par d'autres entreprises » sont exclues de la protection. Ainsi, le motif de refus ne s'appliquera pas « lorsque la demande d'enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un élément non fonctionnel, tel qu'un élément ornemental ou fantaisiste, joue un rôle important. Dans ce cas (...) il n'existe pas un risque d'atteinte à la disponibilité technique »; Bruxelles (8^e ch.), 11 décembre 2012, Ing.-Cons., 2012, p. 612 (656), Lego / Ice Watch, pt 28, note A. Strowel.

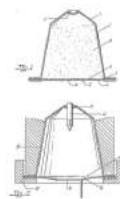
²¹ Pres. trib. comm. fr. Brux. (16^e ch.), 4 novembre 2016, inédit, frappé d'appel.

établi que ces formes alternatives (i) produisent le même résultat technique que celui obtenu par des capsules de la forme faisant l'objet de la marque tridimensionnelle considérée et (ii) sont **suffisamment différentes** de celle protégée par cette marque que pour ne pas pouvoir en constituer une contrefaçon ». En l'espèce, le tribunal a considéré que Nestlé n'avait pas établi à suffisance que les nombreuses capsules alternatives que l'on retrouve sur le marché produisent le même résultat technique que celui obtenu par la capsule Nespresso ni que ces capsules sont *suffisamment différentes* pour éviter un risque de confusion et ne pas pouvoir en constituer une contrefaçon. Le tribunal a donc prononcé la nullité de la marque de forme de Nestlé.



La pertinence des formes alternatives dépend aussi de la marge de liberté du producteur. En ce sens, le Président du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles appelé à se prononcer sur la validité de la marque de forme représentant un berlingot de jus de fruits de la marque CAPRI SUN, a considéré que « l'existence d'une série de formes alternatives sur le marché est une indication importante que la forme n'est pas « nécessaire pour obtenir un résultat technique » au sens de l'exclusion »²². Vu le nombre illimité de formes de berlingots possibles (« [de] mogelijkheden [zijn] onbeperkt »), le Président a considéré que la forme choisie par Capri Sun AG pouvait être protégée à titre de marque.

²² Traduction libre de "Hoewel het bestaan van alternatieve vormen om tot eenzelfde beweerde technisch resultaat te komen (en dus als oorzaak daarvoor dienen) niet zal volstaan om te ontsnappen aan een uitsluitingsgrond vormt het bestaan van allerlei alternatieve vormen voor een waar in casu wel een belangrijke indicatie dat een bepaalde vorm niet de oorzaak is voor het behalen van een technische uitkomst en daardoor dus niet "noodzakelijk" is om dat resultaat te bereiken, maar enkel het gevolg daarvan is" (§ 48).

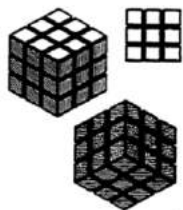


Toujours à propos du caractère technique d'une forme, la question s'est posée de savoir si les offices et les tribunaux peuvent tenir compte d'éléments extérieurs à la simple représentation graphique de la marque de forme en question, par exemple, à l'utilisation effective du produit représenté par la forme pour lequel son enregistrement est demandé, ou au contenu de brevets relatifs à ce produit. Alors que l'arrêt rendu dans l'affaire *Rubik's Cube* du Tribunal de l'Union²³ confirmé par la Cour de justice²⁴ paraissait l'exclure, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a récemment considéré à propos de la capsule Nespresso que « lors de l'évaluation du motif de nullité en question, l'utilisation effective de la marque – et donc le cas échéant son interaction avec des éléments extérieurs tels des dispositifs – peut être

²³ TUE, 25 novembre 2014, T-450/09, Simba Toys, pt. 53 non remis en cause sur ce point par C-30/15 P, 10 novembre 2016. Le tribunal cite « En effet, d'une part, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), la fonction technique concernée, en l'occurrence le rasage, ressortait clairement de la représentation graphique de la forme en cause, qui faisait notamment apparaître, sur la face supérieure du rasoir électrique, trois têtes circulaires à lames rotatives, disposées dans un triangle équilatéral. De même, d'autre part dans l'affaire Brique de Lego rouge, point 27 (supra), la représentation graphique de la marque en cause faisait notamment apparaître deux rangées de projections sur la face supérieure de la brique de jeu en cause. Les produits concernés étant les « jeux de construction », il se déduisait logiquement de ces projections qu'elles étaient destinées à l'assemblage de briques de jeu et que celles-ci comportaient une face inférieure creuse et des projections secondaires, même si ces derniers éléments n'étaient pas visibles sur ladite représentation. En revanche, les représentations graphiques de la marque contestée ne permettent pas de savoir si la forme en cause comporte une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. En particulier, ainsi qu'il a déjà été relevé aux points 22, 54, 57 et 58 ci-dessus, il ne se déduit pas de manière suffisamment certaine de ces représentations que le cube en cause est composé d'éléments mobiles et encore moins pouvant faire l'objet de mouvements de rotation ».

²⁴ CJUE, 10 novembre 2016, C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office.

prise en compte, même si cette utilisation n'apparaît qu'après la date de dépôt de cette marque, et donc a fortiori si elle apparaît avant, comme au travers de rapports d'expertises ou de brevets antérieurs ». Dans ce cas d'espèce, le tribunal a considéré que le caractère fonctionnel de [la capsule] dont la forme était couverte par la marque litigieuse ressortait d'un brevet protégeant la capsule.



Enfin, pour que le motif d'exclusion trouve à s'appliquer, il faut établir que les caractéristiques essentielles de la marque en question remplissent elles-

mêmes la fonction technique du produit en cause et ont été choisies pour remplir cette fonction, et non qu'elles sont le résultat de celle-ci²⁵. Ont par exemple été considérés comme dénués de pertinence, l'argument selon lequel les lignes noires du Rubik's cube seraient la conséquence d'une prétendue capacité de rotation du cube en cause²⁶, ou l'argument tiré du fait que la forme du berlingot CAPRI SUN serait la conséquence d'une méthode technique de production²⁷.

3. Formes donnant une valeur substantielle au produit

L'article 7, § 1^{er}, e, iii, RMUE exclut de la protection par le droit des marques les signes constitués exclusivement « par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ». Ce motif d'exclusion permet au législateur de tracer la frontière entre le domaine du droit des marques, d'une part, et le domaine du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, d'autre part.

²⁵ TUE, 25 novembre 2014, T-450/09, Simba Toys, pt 53 non remis en cause sur ce point par C-30/15 P, 10 novembre 2016..

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ Prés. trib. comm. Brux., 23 décembre 2015, A/15/01184, disponible sur www.darts-ip.com, point 46 du jugement.

D'après la Cour de justice, pour apprécier si une forme donne une valeur substantielle au produit, « la perception du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif », mais peut, « tout au plus », constituer « un élément d'appréciation utile »²⁸. Le Président du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles a considéré que « l'enquête produite par les défendeurs [pour soutenir que le consommateur achète le produit en raison de son emballage] n'est pas pertinente puisque la question de savoir si la forme a une valeur substantielle ne dépend pas de sa perception par le consommateur »²⁹. D'autres éléments que la perception du public rentreront en compte : « la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause »³⁰.

La cour d'appel d'Anvers a admis la validité d'une marque représentant la forme de pralines.³¹ La Cour a, entre autres, considéré que la forme attractive du produit n'avait pas de « réelle influence sur la valeur intrinsèque des pralines ». « Le consommateur achète des pralines pour ses caractéristiques (goût), et non (seulement) pour leur forme » de sorte que la

²⁸ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 34 ; T.U.E., 6 octobre 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen c. OHIM, pt. 72.

²⁹ Traduction libre de « *Verwerende partijen falen te bewijzen dat de consumenten Capri Sun enkel kopen omwille van de verpakking. Het door verweren partijen aangebrachte "belevingsonderzoek" is niet dienstig gelet op het feit dat het antwoord op de vraag of een vorm wezenlijke waarde geeft aan de waar niet afhangt van de perceptie van de consument* », Prés. trib. comm. Brux., 23 décembre 2015, A/15/01184, disponible sur www.darts-ip.com.

³⁰ CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, Hauck c. Stokke (chaise Tripp Trapp), pt 35.

³¹ Anvers, 17 mai 2010, I.R.D.I./1, 2011, p. 37, commenté par L. Depypere, « Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak », I.R.D.I. 2015/3, p. 200.

forme ne donnait pas une « valeur substantielle au produit »³².



On peut se demander si cette appréciation est conforme à la jurisprudence, dont il ressort que la perception du public n'importe pas et qu'une forme peut être considérée comme « donnant une valeur substantielle au produit » même si d'autres caractéristiques du produit lui confèrent également une valeur importante³³.

Comme autre exemple, on peut citer la décision dans laquelle le Président du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles³⁴ a considéré que la forme de l'emballage de berlingot à jus CAPRI SUN ne donnait pas une « valeur substantielle au produit ».

B. Exigence de divergence significative de la norme ou des habitudes du secteur

Si une forme ne tombe pas dans le champ d'application des motifs d'exclusion visés à l'article 7, § 1^{er}, e, RMUE (ou 2.1, 2, CBPI), encore-faut-il qu'elle présente un caractère suffisamment *distinctif* au sens de l'article 7, § 1^{er}, b, RMUE (2.11., 1, b, CBPI). Or, il est plus difficile pour une marque de forme que pour d'autres types de marques (verbale, figurative...) de remplir cette condition : « Les marques de forme doivent surmonter une difficulté supplémentaire (...) »³⁵. En effet, bien que les conditions légales soient identiques pour les marques de forme par rapport aux autres

types de marques, la Cour de justice juge estime que « la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative »³⁶.

Dès lors, plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que cette forme soit dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque de forme qui, « de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur », est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine³⁷. Le simple fait que la forme soit une « variante » de l'une des formes habituelles du type de produits concernés ne suffit pas à lui conférer un

³² Traduction libre de « *De aantrekkelijke vorm van het chocoladekuipje van appellante heeft geen reële invloed op de intrinsieke waarde van de pralines. De consument koopt pralines omwille van de eigenschappen ervan (smaak) et niet omwille van de vorm* ».

³³ TUE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, Bang & Olufsen c. OHIM, pt. 77.

³⁴ Prés. trib. comm. Brux., 23 décembre 2015, A/15/01184, disponible sur www.darts-ip.com.

³⁵ T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc.

³⁶ CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13P, Voss of Norway – International Trademark Association c. OHMI – Nordic Spirit (forme de bouteille cylindrique), pt 90 ; CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-344/10P et C-345/10P, Freixenet c. OHMI, pt 46 ; CJUE, 25 octobre 2007, aff. C-238/06P, Devey c. OHMI (forme d'un flacon de sauce tomate), pt 80 ; CJUE, 22 juin 2006, aff. C-25/05P, Storck c. OHMI (représentation d'un emballage de bonbon), pt 27 ; CJUE, 12 janvier 2006, aff. C-173/04P, Deutsche SiSi-Werke c. OHMI, pt 28 ; CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02P, Mag Instrument c. OHMI (forme de lampe de poche), pt 30 ; CJUE, 29 avril 2004, aff. C-456/01P et C-457/01P, Henkel c. OHMI (tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle), pt 38 ; CJUE, 12 février 2004, aff. C-218/01, Henkel c. OHMI, pt 52.

³⁷ CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13P, Voss of Norway – International Trademark Association c. OHMI – Nordic Spirit (forme de bouteille cylindrique), pt 91 ; CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI, pt 42 ; CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02P, Mag Instrument c. OHMI (forme de lampe de poche), pt 31 ; CJUE, 29 avril 2004, aff. C-456/01P et C-457/01P, Henkel c. OHMI (tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle), pt 39.

caractère distinctif. Il y a toujours lieu de vérifier si la marque permet au consommateur moyen du produit de distinguer, « sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises »³⁸.



Une marque représentant la forme d'un sac à main a par exemple été considérée comme dépourvue de caractère distinctif par

le tribunal de l'Union européenne. Le tribunal a considéré que « la forme (...) apparaît comme une simple variante des formes communes des sacs ou des sacs à main, de sorte qu'elle ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur, telles qu'elles ressortent des résultats de la recherche sur l'Internet effectuée par la requérante »³⁹.

Ces exigences sont sévères. « Elles conduisent au refus (...) de trop nombreuses formes dont on aurait assurément pu penser qu'elles attirent le consommateur ou sont à même de fonctionner comme signe distinctif »⁴⁰.

Cependant, les cours et tribunaux belges ne sont pas si facilement enclins à annuler des droits de marques sur des formes pour défaut de caractère distinctif. Dans l'affaire Louboutin, la cour d'appel de Bruxelles⁴¹ a considéré que la marque représentant la semelle rouge



divergeait de manière significative de la norme du secteur⁴².

La cour d'appel d'Anvers a considéré qu'il n'existait « pas de norme » dans le secteur des pralines, qu'une divergence significative pouvait dès lors être atteinte plus facilement et que les pralines en cause se distinguaient suffisamment des autres pralines sur le marché dans le Benelux.⁴³ La position de la cour d'appel d'Anvers n'aurait peut-être pas été la même si elle avait été saisie après l'arrêt rendu deux ans plus tard par la Cour de justice dans l'affaire *Lindt*, concernant la marque en forme de lapin déposée pour des pralines, dont la Cour a considéré qu'elle ne se distinguait pas suffisamment de la norme du secteur⁴⁴ (alors qu'elle peut paraître plus distinctive que la forme de pralines en cause devant la cour d'appel d'Anvers).



La cour d'appel de Bruxelles a considéré que la marque de forme *TOBLERONE* était distinctive puisqu'elle divergeait de la norme du secteur.⁴⁵



La forme d'une croquette pour chien *DENTASTIX* a aussi été validée par le tribunal de commerce de Bruxelles, car elle

³⁸ CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13P, *Voss of Norway – International Trademark Association c. OHMI – Nordic Spirit* (forme de bouteille cylindrique), pt 92 ; CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02P, *Mag Instrument c. OHMI* (forme de lampe de poche), pt 32.

³⁹ T.U.E., 22 mars 2013, *Bottega Veneta International / O.H.M.I.*, T-409/10 et T-410/10, EU:T:2013:149.

⁴⁰ voy. T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc., choqué notamment par l'affaire TUE, 24 février 2016, aff. T-411/14, *The Coca-Cola Company c. OHMI* (forme d'une bouteille sans cannelures).

⁴¹ Bruxelles, (8^e ch.), 18 novembre 2014, *Ing.-Cons.*, 2014/4, p. 672.

⁴² Il est piquant de constater que la Cour applique le seuil d'exigence des marques de forme alors qu'elle considère expressément que les principes applicables aux marques de formes ne devaient pas trouver à s'appliquer à la marque en question. Voy. note 3 *supra*.

⁴³ « *Er bestaat in de pralinesector geen norm zodat er in deze sector een significante afwijking relatief sneller zal worden bereikt* », Anvers, 17 mai 2010, *I.R.D.I.* 2011/1, 37, commenté par L. Depypere, préc., p. 200.

⁴⁴ et que l'acquisition du caractère distinctif n'était pas démontrée pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne., CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI*.

⁴⁵ Bruxelles, 2 juin 2004, *Ing.-Cons.* 2004/2, p. 180.

divergeait de manière significative de la norme du secteur à l'époque du dépôt.⁴⁶

Le motif absolu de refus visé à l'article 7, § 1^{er}, b, RMUE ne s'oppose pas à l'enregistrement d'une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. La preuve doit être rapportée qu'elle a acquis un caractère distinctif dans la partie du territoire dans laquelle elle n'avait pas

ab initio un tel caractère.⁴⁷

Toujours en matière de confiseries, la cour d'appel de Bruxelles a jugé dans l'arrêt précité *CÔTE D'OR*⁴⁸ que la marque de forme suivante pour une barre chocolatée avait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait.⁴⁹



C. Articulation des motifs d'exclusion et de l'exigence de caractère distinctif

Il y a lieu de noter que les motifs absolus de refus visés à l'article 7, § 1^{er}, e, RMUE (ou 2.1, 2, CBPI) s'appliquent de manière distincte de l'appréciation du caractère distinctif. Par exemple, la forme d'un haut-parleur fut jugée distinctive⁵⁰. En revanche, cette même forme fut refusée en application de l'article 7,



§ 1^{er}, e, iii, RMUE, au motif que le *design* était un critère très important pour le consommateur et servait à augmenter le pouvoir attractif du produit dans la mesure où l'esthétique était l'argument de vente essentiel⁵¹. Cet exemple illustre le « véritable dilemme »⁵² auquel les entreprises sont exposées : « d'une part, la forme a intérêt à présenter un caractère individuel voire « original » car un tel caractère peut lui assurer de diverger de manière significative de la norme et des habitudes du secteur (...) d'autre part, la forme a intérêt à ne pas présenter un « caractère individuel » ou « original » dès lors que ce faisant, elle court le risque de donner une « valeur substantielle » au produit et donc d'être considérée comme nulle »⁵³.

II. Protection d'une forme par le droit des dessins et modèles

Le droit des dessins ou modèles protège l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit. « La protection d'un dessin ou modèle⁵⁴ (...) n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (articles 3 et 4 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ; article 3.1, §1 et 2, CBPI). Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau lorsqu'à la date du dépôt, aucun dessin ou modèle identique (à savoir un dessin ou modèle dont les caractéristiques ne

⁴⁶ Prés. Trib. comm. Bruxelles, 29 octobre 2014, A/14/02029, *Ing-Cons.* 2014/4, p. 696.

⁴⁷ CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI*, pts 59 et s.. Voy. à propos de l'« inburgering » d'une marque dans le Benelux, T. de Haan, « L'inburgering d'une marque de couleur dans le Benelux », *Ing-Cons.* 2012/1, p. 195-196.

⁴⁸ Cour d'appel de Bruxelles (8^e Ch.) , 27 janvier 2015, 2010/AR/3340, *I.R.D.I.* 2015/2, 157, commenté par L. Depypere, « Vormmerken : een overzicht van recente rechtspraak », *I.R.D.I.* 2015/3, p. 200.

⁴⁹ J. Bussé, « De (Bittere) nasmaak van vormmerken », *RAGB*, 2015/18.

⁵⁰ le tribunal de l'Union européenne a jugé qu'elle possédait un « design remarquable » et facilement mémorisable, en particulier au regard de la norme du secteur concerné dont cette forme divergeait de

manière significative, TUE, 10 octobre 2007, aff. T-460/05, *Bang & Olufsen c. OHIM*.

⁵¹ TUE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, *Bang & Olufsen c. OHIM*, commenté par T. de Haan, « L'impression 3D face au droit des marques », préc.

⁵² B. Michaux, « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015, p. 90.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Si l'aspect du produit est bidimensionnel (le motif d'un vêtement), on parle d'un 'dessin'. Si l'aspect du produit est tridimensionnel (la forme d'une chaussure), on parle d'un 'modèle'. L'aspect d'un produit peut aussi bien sûr combiner les deux dimensions.

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle.

différent que par des détails insignifiants) n'a été divulgué au public. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un *caractère individuel* si l'impression globale qu'il produit chez l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt⁵⁵.

Certaines caractéristiques de l'aspect d'un produit sont exclues de la protection par le droit des dessins ou modèles : celles exclusivement imposées par sa fonction technique, ou par la nécessité de raccorder ce produit à un autre et celles de l'aspect des pièces d'un produit complexe qui ne sont pas visibles lors de l'utilisation normale du produit. Un dessin ou modèle contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sera aussi exclu, tel que, par exemple, un dessin représentant un symbole nazi (articles 8 et 9 du Règlement n° 6/2002 et article 3.2 CBPI).

S'agissant des caractéristiques « exclusivement imposées par la fonction technique », la doctrine et les cours et tribunaux belges admettent généralement la théorie dite de la « multiplicité des formes » (qui a été expressément rejetée en droit des marques, cf. *supra* 10) : si la forme peut être remplacée par une forme alternative et que le même effet technique reste obtenu, la forme n'est pas *indispensable* à la fonction technique et le dessin ou modèle concerné peut être protégé.⁵⁶ Des disparités existent sur ce sujet entre les différents Etats membres, faisant régner des doutes sur cette question⁵⁷. Une

⁵⁵ « Pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ». CJUE, 4 juin 2014, C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd / Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd, pt 35).

⁵⁶ Voy. F. De Visscher, « L'effet technique en droit des dessins et modèles », in *Jura Vigilantibus*, A. Braun, 1994, p. 120, cité par la Cour d'appel de Liège, 8 septembre 2008, SPRL New Valmar / SA Tefal.

⁵⁷ Voy. F. De Visscher, « Le critère de la multiplicité des formes en droit des dessins et modèles », *Liber*

décision de la Cour de justice semble nécessaire à l'adoption d'une interprétation unique et cohérente⁵⁸. Une demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 15 juillet 2016⁵⁹ portant sur l'interprétation de l'article 8,§1, du Règlement n°6/2002 pourrait permettre à la Cour de trancher définitivement cette question⁶⁰.

Entre temps, la jurisprudence belge admet généreusement la validité de modèles enregistrés et leur confère un champ de protection assez étendu. Un modèle de radiateur⁶¹ et un modèle de charnière pour porte frigorifique⁶² ont récemment pu être opposés avec succès à des usages non autorisés de modèles produisant la même impression globale sur l'utilisateur. En ce qui concerne les modèles enregistrés pour des vêtements, en revanche, les cours et tribunaux belge sont parfois hésitants⁶³.

Amicorum L. De Gryse, p. 131 et s., Bruxelles, Larcier, 2012.

⁵⁸ D. Stone, « Le droit communautaire des dessins et modèles a 10 ans », Décembre 2013, *OMPI Magazine* n° 6/2013, www.wipo.int.

⁵⁹ Affaire DOCERAM GmbH / Ceram Tec GmbH.- Affaire C-395/16, les conclusions de l'AG sont attendues pour le 17 octobre 2017.

⁶⁰ Il semble que le rejet de la théorie en droit des marques devrait s'appliquer mutandis mutandi au droit des dessins et modèles, notamment au vu des points 46 à 47 dans l'arrêt LEGO, C-48/09P.

⁶¹ Bruxelles, 14 mars 2017, 2013/AR/02418, www.darts-ip.com.

⁶² Bruxelles, 23 janvier 2017, 2016/AR/00040, www.darts-ip.com.

⁶³ La Cour d'appel de Bruxelles a considéré que le modèle déposé pour la robe Tardive de Nelson Créations ne permettait pas à son titulaire de s'opposer à un modèle de robe pourtant fort similaire commercialisé par Mango Belgique (Bruxelles, 26 janvier 2012, 2009/AR/02996, www.darts-ip.com). La robe d'Anckaert Confectie n'a pas permis à son auteur de s'opposer à un modèle de robe fort semblable commercialisé par l'enseigne C&A (Bruxelles, 1^{er} mars 2011, 2009/AR/02003, www.darts-ip.com).



Contrairement au droit des marques, l'examen de la contrefaçon en droit des dessins et modèles consiste à rechercher si l'objet attaqué [contrefait] produit la même *impression d'ensemble* globale sur l'utilisateur averti, sans qu'il ne faille aller jusqu'à démontrer de *risque de confusion* dans l'esprit du consommateur, ni une quelconque atteinte au caractère « distinctif » ou à la « renommée » de la forme revendiquée. Il semble donc utile de déposer un modèle pour la forme de son produit, même si elle est déjà protégée par un enregistrement de marque.⁶⁴ Un cumul des protections est tout à fait possible tant que les conditions de protection sont remplies (le principe est même consacré à l'article 96.1 du Règlement No. 6/2002). En théorie, le fait qu'une forme ne réponde pas aux conditions de validité en droit des marques (par exemple, la forme qui ne diverge pas de manière significative de la norme du secteur) ne supposera pas automatiquement qu'elle ne réponde pas aux conditions de validité en droit des dessins et modèles (par exemple, qu'elle ne présente pas un caractère nouveau) et *vice-versa*⁶⁵. En pratique, toutefois, on peut se demander si le

mode d'appréciation du caractère protégeable ou non de la forme sera tellement distinct.⁶⁶

III. Protection d'une forme par le droit d'auteur

La seule condition pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur en droit belge est la mise en forme d'une œuvre originale. Contrairement au droit des marques et au droit des dessins et modèles, la protection par le droit d'auteur ne requiert pas d'enregistrement préalable⁶⁷. Il n'y a pas d'obligation d'usage (ce n'est pas le cas non plus en droit des dessins et modèles). Pour être protégée il suffit que la forme « soit une création intellectuelle propre à son auteur »⁶⁸ i.e. qu'elle « reflète la personnalité » de celui-ci. Tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre⁶⁹, en effectuant des choix libres et créatifs. Pour apprécier si une forme est le résultat de choix libres et créatifs, il convient de tenir compte des contraintes, notamment techniques, de son auteur. Pour être susceptible de protection, l'œuvre doit aller au-delà de l'effet technique et ne peut être uniquement déterminée par des exigences fonctionnelles. Même si une œuvre s'inscrit dans le cadre des tendances de la mode, elle peut être protégée si elle porte l'empreinte personnelle de son auteur. Cette caractéristique personnelle peut résulter de la combinaison de différents éléments connus qui n'avaient jamais été assemblés précédemment⁷⁰. Ni le mérite artistique, ni la

⁶⁴ Quoique, selon B. Michaux, « contrairement à une idée très largement répandue, il apparaît que la mention expresse du risque de confusion dans la loi sur les marques n'a pas pour effet que le droit des marques serait plus exigeant - c'est-à-dire - en clair, moins protecteur - que le droit des dessins et modèles (...) la protection est équivalente dans ces deux régimes », p. 107 in « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015, p. 90.

⁶⁵ A ce sujet, voy. J. Muyldermans, « De bescherming van een vorm », *Ing.-Cons.* 2016/20, p. 343 et l'exemple de la bouteille CORONA cité.

⁶⁶ En ce sens, voy. B. Michaux, « Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels », in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015.61 et s.

⁶⁷ L'ajout du logo © sur le produit ne renvoie pas à un enregistrement et n'a aucune influence sur sa protection par le droit d'auteur.

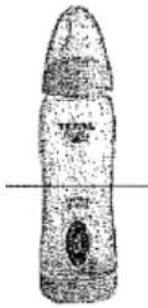
⁶⁸ CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening, aff. C-5/08, point 37.

⁶⁹ CJUE, 1^{er} décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others.

⁷⁰ Bruxelles (9^e ch.) 11 septembre 2001, A&M, 2002/6, p. 518.

valeur de l'œuvre sur le plan esthétique n'entrent en considération⁷¹. Il suffit que la marge de liberté de l'auteur soit suffisante et qu'un certain seuil de créativité soit atteint.

Comme en matière de dessins et modèles, la doctrine et les juridictions belges admettent généralement la théorie dite de la « multiplicité des formes » (qui a été expressément rejetée en droit des marques, voy. *supra* 10). Ne sera, en principe, exclu de la protection par le droit d'auteur que ce qui est *indispensable* à l'obtention d'un effet technique. TEFAL SA a par exemple pu se prévaloir de la protection en droit d'auteur de la forme d'un biberon suivant.⁷²



La jurisprudence belge accorde généreusement la protection du droit d'auteur aux produits utilitaires possédant un aspect un tant soit peu original⁷³. La cour d'appel de Bruxelles a par exemple admis la protection par le droit d'auteur d'un casque d'équitation, alors que le défendeur soutenait que la forme du casque répondait à un but fonctionnel. La cour d'appel a précisé qu'il suffisait qu'un seul élément de la création ne soit pas banal. « *Comme l'existence du bandeau n'a[vait] pas pour seule fonction de résoudre une contrainte technique* », le casque tout entier porte l'empreinte de son auteur et constitue une œuvre originale »⁷⁴.



La liste (non exhaustive) suivante contient de nombreux autres exemples de formes de produit et dont le caractère protégeable par le

droit d'auteur a été admis par les cours et tribunaux belges (souvent malgré un nombre important d'antériorités produites par les défendeurs) : une chope à bière⁷⁵, des vêtements⁷⁶, des sacs⁷⁷, un coupe-cigares⁷⁸, un meuble⁷⁹; une table⁸⁰; des briquets⁸¹; un

⁷⁵ Bruxelles (9^e ch.), 5 septembre 2014, Affaire « Tchanchès », 2009/AR/1101, disponible sur www.darts-ip.com.

⁷⁶ Bruxelles, 21 juin 2016, 2013/AR/1036, disponible sur www.darts-ip.com, à propos d'une robe et d'un pull Sarah Pacini; Anvers, 23 janvier 2012, publié dans I.R.D.I. 2012/4, p. 374, à propos d'un t-shirt et d'un pull à capuche; Bruxelles, (9^e ch.), 23 février 2011, affaire Amytoys, à propos de vêtements pour enfants Noukie's; Anvers, 28 février 2011, I.R.D.I., 2012/4, p. 405, à propos d'une jupe Bruphils; Bruxelles, 1^{er} février 2002, A&M, 2003/1, p. 54, à propos d'uniformes de police; Bruxelles, 11 septembre 2001, A&M 2001/6, p. 518, à propos d'escarpins « Nouchka 5882, etc. En contraste avec la jurisprudence abondante favorable à la protection d'articles de mode, la cour de cassation belge a récemment rendu un arrêt qui pourrait rendre la protection de formes « à la mode » plus difficile, Cass., 17 février 2017, Affaire: C.15.0144.N, disponible sur www.darts-ip.com et partiellement in G. Sorreaux, G. et C. Thiry, « Actualité: Cour de cassation, 17/02/2017 », R.D.C.-T.B.H., 2017/5, p. 565. L'arrêt qui avait donné lieu au pourvoi rejeté avait pourtant été fortement critiqué par la doctrine, voy. L. Van Bunnan, R.C.J.B., 2016/4, p. 645 et note sous Gand (7^e ch.) 20 octobre 2014, *Ing.-Cons.* 2014/4, p. 739.

⁷⁷ Bruxelles, 21 juin 2016, 2013/AR/1036, disponible sur www.darts-ip.com; Bruxelles, 19 juin 2015, *Ing.-Cons.*, 2015/3, p. 570 et Bruxelles, 20 mars 2014, *ie.forum.be*; Liège, 18 décembre 2006, *I.R.D.I.* 2007, p. 26; Bruxelles, 8 mai 2012 (*I.R.D.I.* 2012/4); Civ. Liège, 5 octobre 2007, *Ing.-Cons.* commentée par J. Deene, « Intellectuelle Rechten Chroniek », *RjW*, n°185, 25 juin 2008, p. 532; Civ. Brux., 4 octobre 1991, non publiée, commentée par L. Van Bunnan dans « Examen de jurisprudence de 1989 à 1994. Droit d'auteur, dessins et modèles », *R.C.J.B.*, p. 217 et dans *I.R.D.I.* 2012/4, p. 339

⁷⁸ Bruxelles, 5 mars 2015, 2009/AR2949, www.darts-ip.com

⁷⁹ Bruxelles, 10 novembre 1999, *Ing.-Cons.* 2000, 148.

⁸⁰ Bruxelles, 7 mai 1997, *I.R.D.I.* 1997, 189.

⁸¹ Civ. Bruxelles, 12 juin 1998, *Ing.-Cons.*, 1998, 262.

⁷¹ F. de Visscher et B. Michaux, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 29. Le critère esthétique est inexistant en droit d'auteur (Bruxelles, 1^{er} février 2002, A&M, 2003/1, p. 54, Uniformes de police).

⁷² Liège, 8 septembre 2008, 2006/RG/973, SPRL NEW VELMAR / SA TEFAL, www.darts-ip.com.

⁷³ M. Buydens, « L'appréciation de la contrefaçon en droit des dessins et modèles », *I.R.D.I.* 1996, p. 14.

⁷⁴ Bruxelles (9^e ch.), 7 décembre 2007, Affaire « Heaume activité », *Ing.-Cons.* 2008/1, p. 32.

porte-serviettes⁸² ; des pièces de rechange de véhicules automobiles⁸³ ; des tapis,⁸⁴ etc.

Contrairement au droit des marques, l'examen de la contrefaçon en droit d'auteur consiste à rechercher si l'objet attaqué [contrefait] constitue une *reproduction* totale ou partielle ou une communication de l'œuvre invoquée⁸⁵, sans qu'il ne faille démontrer de risque de confusion dans l'esprit du consommateur, ni une quelconque atteinte au caractère « distinctif » ou à la « renommée » de la forme revendiquée⁸⁶. Il est donc vivement conseillé de toujours revendiquer la protection de la forme par le droit d'auteur en plus de droits de marque ou de modèle (pour autant bien entendu que la condition d'originalité soit satisfaite). Un cumul de protection est tout à fait possible tant que les conditions de protection sont remplies. Ce cumul est souvent admis par les cours et tribunaux⁸⁷.

Conclusion

Si beaucoup de formes sont exclues de toute protection par un droit intellectuel, les instruments législatifs pour protéger celles qui se distinguent sur le marché existant et se complètent harmonieusement. Chaque forme dont la protection est envisagée par son concepteur doit faire l'objet d'un examen minutieux pour choisir la meilleure stratégie de protection possible. L'examen sera celui de ses caractéristiques, de l'objectif recherché par sa protection et des formes déjà présentes sur le marché. Selon les cas, deux voire trois régimes de protection pourront se cumuler.

C. de C. et Ph. P.

⁸² Bruxelles, 5 février 1998, *Ing.-Cons.* 1998, 89.

⁸³ Mons, 7 mars 2011, *Ing.-Cons.* 2011, 2, p. 226 et s.

⁸⁴ Trib. comm. Bruxelles, 22 octobre 2014, *De Poortere Deco / Kovantex*, AR/2013/8840

⁸⁵ F. De Visscher et B. Michaux, *op. cit.*, p. 21.

⁸⁶ Quoique, selon B. Michaux, « *l'absence de référence au risque de confusion en droit d'auteur n'a pas automatiquement pour effet d'attribuer à celui-ci une étendue plus importante que celle qui est reconnue à la marque. (...) même si le risque de confusion n'est pas prévu par la loi, il importe d'examiner si les différences entre les œuvres en conflit ne sont pas telles que l'œuvre seconde pourrait être considérée comme non contrefaisante. En définitive, la distance avec le risque de confusion, propre au droit des marques, se résorbe* » in *Actualités en droits intellectuels*, X, Bruylant, 2015, p. 108.

⁸⁷ Voy. par exemple Mons (1^{ère} Ch.), 7 mars 2011, *A&M*, 2011/4-5, p. 517, à propos de pièces détachées de véhicules automobiles. Voy. aussi V. Cassiers, « Quelques réflexions sur l'enregistrement de la marque constituée du titre d'une œuvre à la suite des arrêts Anne Frank », *ICIP-Ing.Cons.* 4/2013 ; Ch.-H. Massa et A. Strowel, « Le cumul du dessin ou modèle et du droit d'auteur », in *Le cumul des droits intellectuels*, Larcier, p. 27). V. aussi l'arrêt Danjac, dans lequel le Tribunal a admis que le titre d'un film peut être protégé cumulativement par le droit des marques et par le droit d'auteur, T.U.E., T-435/05, commenté par B. Michaux, préc.



VOTRE CONSEIL **PI EN ROUMANIE**

strada Banul Antonache nr. 45 – 47 * etaj 4 * sector 1 * 011665 București
tel. / fax +40 21 233 93 48 * office@litiganti.ro * www.litiganti.ro