

## De Minsk à Bichkek : vers un titre eurasiens des dessins et modèles industriels

Natalia KAPYRINA

Docteur en droit, juriste

Vingt-cinq ans après la mise en place du brevet eurasiens, les États de cette région, située entre la Mer Noire et la Chine, ont adopté le 9 septembre 2019 un protocole sur la protection des dessins et modèles industriels. Ce titre qui tente de s'affranchir du brevet, s'appuie sur un système d'enregistrement centralisé créant une protection qui n'est pas entièrement unitaire, mais automatiquement valable dans l'ensemble des États contractant. Un certain nombre de règles doivent néanmoins encore être précisées par un Règlement d'application.



© Daniel Dalet : [http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien\\_site/carto/asia/asia05.pdf](http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/asia/asia05.pdf)

En bleu sur la carte : membres actuels de l'Organisation eurasiens des brevets.

(Les frontières figurant sur cette carte n'impliquent pas leur reconnaissance officielle ou leur acceptation)

### Introduction

La Convention sur le brevet eurasiens a été signée en 1994 par dix États<sup>1</sup>, dont huit sont

actuellement membres de l'Office eurasiens des brevets (OEAB)<sup>2</sup>. En septembre 2019, un protocole à cette Convention a posé les bases d'un nouveau titre eurasiens de dessins et modèles industriels<sup>3</sup>. Ce protocole entrera en

1 Convention sur le brevet eurasiens signée le 9 septembre 1994 à Moscou, entrée en vigueur le 12 août 1995, n° WIPO Lex TRT/EA001/001. Initialement la Convention avait été signée par l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan et l'Ukraine, auxquels s'est joint peu après le Turkménistan. Il s'agit donc de onze anciennes républiques socialistes qui formaient l'Union

soviétique, avec les actuels Lettonie, Lituanie, Estonie et Ouzbékistan.

2 Il s'agit de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Russie, le Tadjikistan et le Turkménistan. Le siège de l'organisation se situe à Moscou et le russe est sa langue officielle. Ces États sont désignés en rouge sur la carte.

3 Protocole sur la protection des dessins industriels à la Convention sur le brevet eurasiens, signé à

vigueur trois mois après le dépôt du troisième acte d'adhésion ou de ratification, ce qui pourrait se produire d'ici fin 2020. Il faudra néanmoins attendre la finalisation de la nouvelle version du Règlement relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique<sup>4</sup>, qui viendra, pour rendre le système opérationnel, préciser certaines normes de droit matériel et processuels de premier plan.

Selon les estimations, les enregistrements de ce nouveau titre supranational ne dépasseront vraisemblablement pas les 2000 à 3000 demandes annuelles. Il s'agit néanmoins d'un texte qui mérite l'attention en ce qu'il simplifie sensiblement l'acquisition et la gestion d'une protection dans les pays contractants. Il opère également un rapprochement en vue de promouvoir le développement économique d'une région, dont les économies et les ordres juridiques étaient autrefois intégrés. Nous évoquerons d'abord les paramètres territoriaux de ce nouveau titre de dessins et modèles industriels (I.) pour détailler ensuite ses caractéristiques substantielles (II.).

## I. Un titre à caractère quasi-unitaire

Les États contractants étaient, certes, avant 1991, réunis au sein d'un ordre juridique commun, mais les évolutions ultérieures n'ont pas été symétriques, y compris en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Il s'agit donc d'un exemple d'intégration nouvelle consécutive à une dissolution, mais qui va au-delà d'un mécanisme transitoire qui serait adopté immédiatement après des mutations territoriales<sup>5</sup>. Si ce nouveau titre ne possède pas les caractéristiques unitaires des dessins et modèles communautaires en

vigueur sur le territoire de l'Union européenne<sup>6</sup>, il est muni d'atouts qui le rendent plus intégré que le dessin ou modèle international sous l'empire du système de l'Arrangement de La Haye<sup>7</sup>. Du point de vue de son étendue géographique, son effet peut être rapproché du texte initial de 1925 et de l'acte aujourd'hui éteint de cet arrangement particulier de la Convention de Paris, qui prévoyaient l'automatisme de la protection<sup>8</sup>.

Le nouveau protocole introduit en effet un titre supranational, valable sur chacun des territoires des États contractants, et qui s'ajoute, sans les altérer, aux titres nationaux déjà existants. Une demande centralisée auprès de l'OEAB ou auprès d'un des offices des États contractants, si leurs législations l'autorisent, permettra d'obtenir une protection dans l'ensemble des territoires nationaux, sans que le déposant ne doive, ni ne puisse désigner ceux qui l'intéressent plus particulièrement. En cas d'échec de la procédure d'enregistrement ou du rejet d'un recours contre une telle décision de l'OEAB, les déposants pourront néanmoins demander la requalification de la demande eurasiatique en demandes nationales dans les États souhaités. Ces demandes transformées bénéficieront alors du maintien de la date de la demande initiale ou, le cas échéant, de la date de priorité, et emprunteront au demeurant la voie d'une simple demande nationale. En l'absence d'harmonisation entre les législations et les pratiques des membres de l'OEAB, il conviendra dès lors de veiller à remplir les différents critères et pratiques nationales, tel que pratiqué aujourd'hui.

Le nouveau titre possède des caractères unitaires, comme une définition commune de l'objet du droit, d'ailleurs proche de la

---

Noursoultan le 9 septembre 2019, n° WIPO Lex non encore attribué.

<sup>4</sup> Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiatique, adopté par le Conseil d'administration de l'OEAB, dernière modification des 22 et 23 octobre 2018, n° WIPO Lex TRT/EA001/008, si après Règlement d'application.

<sup>5</sup> C'est actuellement l'exemple du système mis en place avec le Brexit, v. en ce sens Y. Basire, « Les conséquences du Brexit sur la propriété intellectuelle : le cas du droit des marques », *RTDC* 2017, p. 553.

<sup>6</sup> Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, *JOCE* n° L 3, 5 janv. 2002, p. 1-24, modifié.

<sup>7</sup> Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 nov. 1925, tel que modifié, notamment Acte de La Haye du 28 nov. 1960 et Acte de Genève du 2 juill. 1999.

<sup>8</sup> Acte de Londres du 2 juin 1934, éteint avec effet au 18 oct. 2016.

définition de la loi soviétique de 1991, qui a servi de base pour certaines législations des républiques de l'URSS après leur indépendance<sup>9</sup>. Il prévoit aussi des conditions et une durée de protection, définit la personne disposant du droit au titre, la personne en droit d'être citée dans la demande en qualité d'auteur et la présomption de titularité du demandeur aux fins des procédures devant l'OEAB. En revanche, la détermination de la titularité initiale dans le cadre de relations de travail ou de modèles réalisés sur commande est laissée aux législateurs nationaux. Par ailleurs, l'exercice contractuel du droit revêt également un caractère unitaire : la cession, la concession de licence et la mise en gage d'un titre eurasiens sont prévues sur tout le territoire de l'union, ses actes devant être enregistrés à l'OEAB. Pour tout autre acte prévu par les législations nationales, celles-ci s'appliquent à l'intérieur des frontières de l'État en question et doivent être inscrites dans les registres locaux.

L'unité du système est surtout caractérisée par une procédure d'enregistrement commune, dont l'examen prévoit déjà une procédure d'opposition des tiers avant la délivrance du titre, même si la portée de l'examen devra encore être précisée, ainsi qu'une procédure de recours contre les décisions de l'OEAB et d'annulation centralisée. Cette dernière aura un effet sur tout le territoire de cette union régionale. La nullité pourra également être demandée auprès des juridictions et autorités compétentes de chaque État, mais l'effet de leurs décisions ne sera limité au territoire de chaque ordre juridique, sans impact sur les autres parcelles du titre eurasiens, outre la destruction du caractère eurasiens du titre. Plus généralement, pour les litiges concernant la mise en œuvre du droit, le protocole renvoie

aux normes de l'État sur le territoire duquel la protection est recherchée.

## II. Des caractéristiques substantielles à préciser

Le protocole livre un certain nombre de normes matérielles unifiées, mais laisse des éléments importants à la charge des rédacteurs du Règlement d'application. Concernant certaines normes substantielles cela peut surprendre, d'autant plus que la Convention sur le brevet eurasiens définit bien les mêmes paramètres à l'égard des brevets. C'est le cas des conditions de brevetabilité inscrites dans la Convention (nouveau, activité inventive et application industrielle), dont l'équivalent est absent du protocole sur les dessins et modèles industriels. Le Règlement permettra également de déterminer les conditions de divulgation de l'art antérieur et l'éventuel délai de grâce, ce qu'il faudra surveiller de près.

Rappelons qu'actuellement ce paramètre n'est guère harmonisé à l'échelle internationale et n'existe pas dans un certain nombre d'États<sup>10</sup>, alors que le projet de traité sur le droit et la pratique des dessins et modèles négocié au sein de l'OMPI propose d'introduire un délai de grâce de 6 ou 12 mois<sup>11</sup>.

Avant d'examiner les caractéristiques substantielles présentes dans le protocole, il convient de rappeler les réseaux de normes internationales qui unissent ses États contractants. Ils sont tout d'abord tous membres de la Convention de Paris<sup>12</sup> et cette adhésion constitue d'ailleurs une condition pour rejoindre le protocole. Ainsi, le principe du traitement national, le droit de priorité, la protection temporaire aux expositions internationales, l'interdiction de mettre en place une déchéance pour cause d'importation de produits conformes et de non-exploitation,

<sup>9</sup> Loi URSS du 10 juill. 1991, n° 2328-I « Sur les dessins et modèles industriels », art. 1.

<sup>10</sup> V. E. Ferrill et J. Roorda, « Amazing grace periods for registered designs and design patents: a sweet sound or a funeral toll? », *GRUR Int* 10/2016, p. 978-988.

<sup>11</sup> Art. 6 du projet de traité sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels (version de

la 35<sup>e</sup> session du SCT, tenue les 25 et 27 avril 2016, récapitulant le projet d'articles du traité (SCT/35/2) et le projet du règlement d'exécution (SCT/35/3)).

<sup>12</sup> Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, modifiée.

le rejet de la mention obligatoire du dépôt pour la reconnaissance de la protection forment le socle initial de ce protocole.

En outre, à l'exception du Tadjikistan, les États concernés sont membres de l'OMC et reconnaissent donc les obligations incluses dans l'Accord sur les ADPIC<sup>13</sup>, qui demeurent cependant très permissives à l'égard des dessins et modèles industriels à la fois dans les dispositions substantielles et en ce qui concerne la mise en œuvre des droits. Le protocole prévoit déjà la possibilité de se joindre à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye, ce qui pourra produire de légers ajustements, qui seraient introduits probablement par le biais du Règlement d'application.

Enfin, cinq membres de l'OEAB forment depuis 2015 l'Union économique eurasiennne (UEEA), une union douanière qui leur permet d'avancer vers un marché commun<sup>14</sup>. Dans ce cadre, ils ont adopté des accords en vue de rapprocher leurs législations en matière de propriété intellectuelle<sup>15</sup>, ainsi qu'un accord sur les signes distinctifs (marques de commerce, de service et appellations d'origine), ce dernier n'étant pas encore entré en vigueur<sup>16</sup>. Ces textes de l'UEEA ne posent pas de principes trop contraignants ou incompatibles avec le protocole de l'OEAB en matière de dessins et modèles. La section IX du protocole 26 prévoit ainsi une durée minimale de 5 ans, la dualité du droit exclusif et d'un droit extrapatrimonial de paternité sur le

dessin et la possibilité d'introduire des limites suivant le triple test de l'article 26.2 de l'Accord sur les ADPIC. Enfin, parmi tous les États contractants de l'OEAB, seule l'Arménie connaît actuellement un accord bilatéral juridiquement contraignant avec l'UE<sup>17</sup>, appliqué provisoirement, qui prévoit des normes substantielles en matière de dessins et modèles, transposant les principales caractéristiques du modèle de l'UE<sup>18</sup>.

Si les principales conditions de validité (nouveau, originalité, caractère individuel, etc) sont absentes du protocole, il contient d'ores et déjà les premières exclusions communes : les dessins et modèles contraires à l'intérêt public et aux principes d'humanité et de morale ne sont pas protégeables, de même que les dessins reprenant les symboles officiels, suivant l'article 6 *ter* de la Convention de Paris. La dernière exclusion mérite une attention toute particulière. Le protocole prévoit en effet une exclusion à l'égard du patrimoine culturel, y compris ethnique et religieux, avec, toutefois, une possibilité de trouver un accord avec les autorités compétentes.

Sur l'étendue du droit, le protocole indique qu'il s'agit de « l'ensemble des caractéristiques essentielles visibles sur les représentations du modèle » (art. 7). Si cette étendue paraît plus restreinte que celle de l'UE, où la comparaison des impressions visuelles d'ensemble aux yeux de l'utilisateur averti, compte tenu de la liberté du créateur dans l'élaboration du modèle, établit le périmètre de protection, elle donne

---

<sup>13</sup> Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Acte final du Cycle d'Uruguay, signé à Marrakech, le 15 avril 1994.

<sup>14</sup> C'est le cas de l'Arménie, du Bélarus, du Kazakhstan, de la Kirghizie, et de la Russie, v. Accord d'Astana du 29 mai 2014, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janv. 2015.

<sup>15</sup> Accord d'Astana, y compris son Protocole n°26 sur la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle ; Accord sur le code douanier de l'Union douanière du 27 nov. 2009 ; Accord sur le registre douanier unifié des droits de propriété intellectuelle des États membres de l'Union douanière du 21 mai 2010 (ce registre n'accepte pas encore d'enregistrements, car le système d'information et la documentation y afférente sont en cours d'adoption).

<sup>16</sup> Il est prévu que ce nouveau titre régional entrera en vigueur après 2020, suite après la mise en place de textes réglementaires.

<sup>17</sup> Accord de partenariat global et renforcé entre l'UE et la CEEA et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, JOUE 26.01.2018, L 23/4, spéc. Chapitre 7 sur la propriété intellectuelle, Section B, Sous-section IV sur les dessins et modèles.

<sup>18</sup> Sur les sections relatives au droit des dessins et modèles dans les accords de libre-échange de l'UE, v. N. Kapyrina, « Designs rights in EU PTAs : Where does such internationalization lead ? », *Journal of World Trade* vol. 53, issue 4, August 2019, p. 647-677.

une certaine marge quant à la définition et à l'appréciation des caractéristiques qui sont essentielles pour le modèle donné. Aussi, il est possible de noter que le choix de se fonder sur la seule représentation du modèle se rapproche du modèle de l'UE, tant il se départit du poids qui peut être donné à la description ou aux revendications dans certains systèmes trop affiliés au droit du brevet.

Du point de vue des atteintes, le protocole reconnaît une portée large : toute utilisation non autorisée portera atteinte au titre eurasien. En revanche, les États contractants gardent la maîtrise pour donner une définition de l'« utilisation » du dessin ou modèle, qui définit le droit d'exclusif du titulaire, ce qui affaiblit sensiblement le degré d'harmonisation. De même et comme indiqué précédemment, la mise en œuvre des droits reste du ressort de l'ordre juridique où la protection est recherchée. Ainsi, si l'Accord sur les ADPIC ne prévoit que l'interdiction des actes de fabrication, vente et importation à des fins de commerce (art. 26.1), l'accord UE-Arménie dispose que le titulaire doit pouvoir empêcher : « des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter, d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec une pratique commerciale loyale »<sup>19</sup>. Le Code russe prévoit une liste d'actes interdits similaire, à l'exception de l'exportation<sup>20</sup>.

Enfin, la durée de protection est harmonisée avec le système de l'UE, déjà adopté en Russie, avec 25 ans scindés en périodes renouvelables de 5 ans.

Ces caractéristiques, qui ne sont qu'une ébauche du système à venir, montrent que, bien que le titre eurasien des dessins et modèles s'inscrit encore dans le sillage du droit des brevets, il s'en démarque toutefois, et cela notamment, mais pas exclusivement, sous l'influence du modèle élaboré en droit de l'UE<sup>21</sup>, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré la nouvelle législation russe<sup>22</sup>. Il faudra attendre le Règlement d'application mis à jour pour en connaître davantage sur ce système et encore quelques années, voire décennies, avant d'en évaluer l'efficacité.

N. K.

<sup>19</sup> Art. 242.4 de l'Accord, préc.

<sup>20</sup> Art. 1358.2.1 Code civil de la Fédération de Russie.

<sup>21</sup> Sur l'approche autonome des dessins et modèles, v. A. Kur, M. Levin, J. Schovsbo, *The EU Design Approach, A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2018.

<sup>22</sup> O. L. Alekseeva, « Ob"ëm pravovoj ohrany promyšlennyh obrazcov v Rossii i ES: problemy i puti rešeniâ. Čast' 1 » (« L'étendue de la protection juridique des dessins et modèles industriels en Russie et dans l'UE: problèmes et solutions envisageable, Partie I »), *Patenty i Licenzii*, 2005, № 12, p. 12 ; *id.* « Partie II », *Patenty i Licenzii*, 2006, n° 1, p. 14.