

MODULE VI

DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET SCHEMAS DE CONFIGURATION DE CIRCUITS INTEGRES

A Introduction

Ce module porte sur les dispositions de l'Accord sur les ADPIC établissant des normes pour la protection des dessins et modèles industriels (articles 25 et 26, dans la section 4 de la Partie II), et la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (articles 35 à 38, section 6 de la Partie II). Comme toutes les autres sections de la Partie II, ces sections doivent être lues conjointement avec les dispositions pertinentes de certains traités préexistants dans le domaine du droit international de la PI, incorporés par référence dans l'Accord sur les ADPIC. Les différents traités sont mentionnés ci-après. Ce module doit aussi être lu conjointement avec les autres dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC, qui sont expliquées dans d'autres modules (comme ceux qui traitent de la non-discrimination, des moyens de faire respecter les droits de PI et de l'administration de la PI). Chaque fois que cela est approprié, des renvois aux autres modules sont proposés.

B Dessins et modèles industriels

Les obligations des Membres de l'OMC pour ce qui est de la protection des dessins et modèles industriels sont énoncées aux articles 25 et 26, qui constituent la section 4 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC. En vertu de ces dispositions, la durée de la protection offerte pour les dessins et modèles industriels doit être d'au moins 10 années, durant lesquelles le titulaire d'un dessin ou modèle protégé a le droit d'empêcher la fabrication, la vente ou l'importation à des fins de commerce des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie du dessin ou modèle protégé. Les Membres doivent aussi se conformer aux dispositions pertinentes de la Convention de Paris.

1. *Qu'est-ce qu'un dessin ou modèle industriel?*

Le terme "dessin ou modèle industriel" n'est pas défini dans l'Accord sur les ADPIC, mais on considère généralement qu'il se rapporte aux caractéristiques ornementales ou esthétiques d'un article plutôt qu'à ses aspects techniques. Les dessins ou modèles se composent de caractéristiques en trois dimensions (la forme d'un objet par exemple), ou en deux dimensions (motifs, lignes ou couleurs). Ils interviennent dans la conception de produits industriels très divers, y compris le matériel médical, les montres, les bijoux, les appareils électroménagers et les véhicules.

2. *Quel est l'objet de la protection?*

En vertu de l'article 25:1 de l'Accord sur les ADPIC, une protection doit être prévue pour les dessins et modèles qui sont:

- nouveaux ou originaux; et
- créés de manière indépendante.

Les Membres pourront disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus (article 25:1). La prescription additionnelle relative à la création indépendante permet aux Membres d'appliquer de manière cumulative les critères de nouveauté et d'originalité, comme cela est prévu dans certaines législations. Les Membres pourront disposer que la protection ne s'étend pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. Cela signifie que les Membres peuvent exclure de la protection des dessins et modèles les caractéristiques qui sont nécessaires au fonctionnement technique d'un produit.

Beaucoup de produits pour lesquels il existe un dessin ou modèle ne sont pas en eux-mêmes nouveaux et sont produits par un grand nombre de fabricants: par exemple les ceintures, les chaussures ou les vis. Si le dessin ou le modèle pour un type de vis est dicté purement par la fonction que cette vis doit remplir, il n'est pas, en règle générale, admissible à bénéficier de la protection.

Cette disposition laisse aux Membres une très grande marge de manœuvre pour concevoir leur système de protection des dessins et modèles industriels; ils peuvent le rapprocher soit du régime du droit d'auteur (protection contre la copie d'œuvres originales) soit du régime des brevets (droit exclusif conféré pour une innovation technologique), ou combiner de différentes façons les éléments mentionnés dans la disposition.

a) Formalités générales pour la protection des dessins
et modèles industriels

i) Formalités La section 4 de l'Accord sur les ADPIC ne prescrit aucune formalité préalable à remplir pour que la protection puisse être accordée au titulaire d'un dessin ou modèle industriel. Cependant, l'article 62:1 reconnaît explicitement que les Membres pourront exiger le respect de procédures et formalités raisonnables. Les Membres sont donc libres de prescrire des formalités dans leurs lois et réglementations, par exemple en ce qui concerne le dépôt des demandes, les redevances à payer, l'examen et la publication des demandes et enfin l'enregistrement. Les Membres qui choisissent de prescrire de telles formalités doivent cependant respecter les dispositions de l'article 62, qui prévoit que ces procédures permettent l'octroi ou l'enregistrement d'un droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.

ii) Priorité Comme pour les brevets et les marques, le droit de priorité qui découle de l'article 4 de la Convention de Paris, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1, s'applique également au domaine des dessins et modèles industriels. Cela signifie que, sur la base du dépôt régulier d'un dessin ou modèle industriel par un déposant donné dans l'un des Membres, ce déposant (ou son ayant cause) bénéficie d'un droit de priorité pour les demandes de protection déposées sur le territoire de tous les autres Membres au cours de six prochains mois. Pendant cette période de six mois, ces demandes ultérieures seront considérées comme si elles avaient été déposées à la même date que la première demande, et seront donc prioritaires par rapport à toutes les demandes concernant le même dessin ou modèle déposées après cette date.

b) Formalités concernant les dessins et modèles de textiles

Les dessins et modèles de textiles ont habituellement un cycle de vie court; ils sont nombreux et particulièrement susceptibles d'être copiés. C'est pourquoi une attention particulière leur est accordée au titre de l'article 25:2 de l'Accord sur les ADPIC: les prescriptions concernant la protection de dessins et modèles de textiles, en particulier en matière de coût, d'examen ou de publication, ne doivent pas compromettre indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection.

L'article 25:2 reconnaît trois domaines en particulier où des problèmes pourraient se poser, à savoir coût, examen et publication. En effet, des redevances élevées risqueraient d'avoir un effet dissuasif dans l'industrie textile, pour laquelle de nombreux dépôts sont parfois nécessaires pour assurer une protection effective; cela affecterait spécialement les petites entreprises des pays en développement. Par ailleurs, l'examen des demandes ne devrait pas retarder indûment l'octroi de la protection ou raccourcir sa durée au point qu'elle ne soit plus effective. Enfin, la publication, qui est généralement considérée comme l'un des principes de base des systèmes d'enregistrement, pourrait, dans le cas des dessins et modèles de textiles, avoir l'effet défavorable de faciliter la contrefaçon du dessin ou modèle publié avant la mise sur le marché des articles originaux.

L'article 25:2 reconnaît explicitement que les Membres sont libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur, qui prévoit l'octroi de la protection sans formalités (voir le module II).

On peut imaginer des "dessins et modèles de textiles" en deux dimensions (par exemple un motif sur une cravate ou un tissu, ou un décor brodé) ou en trois dimensions (par exemple un patron de robe).

3. *Quels sont les droits qui doivent être conférés?*

Aux termes de l'article 26:1 de l'Accord sur les ADPIC, le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce.

Il est important de noter la différence entre la protection des dessins et modèles industriels et la protection des marques de fabrique ou de commerce. Ainsi, l'Accord sur les ADPIC dispose que le titulaire d'une marque aura le droit d'empêcher l'usage de signes similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion pour les consommateurs, alors que le titulaire d'un dessin ou modèle industriel doit seulement être protégé contre la fabrication, la vente ou l'importation d'articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie du dessin ou modèle protégé. Autrement dit, le critère pour déterminer s'il y a atteinte aux droits de propriété intellectuelle concerne essentiellement l'acte de copie, plutôt que le fait de créer une confusion pour les consommateurs ou de les induire en erreur.

L'article 5B de la Convention de Paris dispose que la protection des dessins et modèles industriels ne peut faire l'objet d'une déchéance quelconque, soit pour défaut

d'exploitation, soit pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés. Dans cette disposition, le terme "déchéance" inclut des mesures équivalentes, telles que l'annulation, l'invalidation ou la révocation. Cela signifie qu'un Membre ne peut pas prévoir de révoquer ou d'annuler la protection d'un dessin ou d'un modèle dans le cas où celui-ci n'est pas produit, ou est uniquement importé, sur son territoire.

4. *Quelles sont les exceptions admissibles?*

En vertu de l'article 26:2, des exceptions aux droits conférés au titulaire d'un dessin ou modèle industriel peuvent être prévues à condition:

- qu'elles soient limitées;
- qu'elles ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés; et
- qu'elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

Le libellé de cette disposition est semblable à celui des articles 13, 17 et 30 de l'Accord sur les ADPIC. L'article 26:2 n'a pas été examiné dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC et il n'y a donc pas d'indication directe quant à la façon de l'interpréter. En revanche, des décisions ont été rendues sur chacune des trois dispositions similaires et l'analyse qui est faite peut influencer sur l'interprétation de l'article 26:2 (même si chaque différend est réglé indépendamment sur la base des faits de chaque affaire et si le contexte juridique et politique des exceptions aux droits conférés pour des dessins ou modèles n'est pas le même que pour les autres domaines du droit de la propriété intellectuelle). Pour plus de détails, des explications sont données sur l'article 30 dans le module V, sur l'article 13 dans le module II et sur l'article 17 dans le module III. La législation de certains Membres prévoit des exceptions telles que l'usage privé, l'usage à des fins expérimentales ou pédagogiques ou encore l'usage antérieur d'un dessin ou modèle protégé.

5. *Quelle est la durée minimale de protection?*

Aux termes de l'article 26:3, la durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans.

La formulation avec "atteindra" permet aux Membres d'avoir des systèmes dans lesquels la durée de protection est divisée, par exemple, en périodes successives plus courtes renouvelables à la demande du titulaire. Étant donné que le régime des ADPIC en ce qui concerne les dessins et modèles industriels n'oblige pas les Membres à exiger l'enregistrement, cette disposition ne précise pas le point de départ de la période de protection. Il peut donc s'agir de la date de création, comme c'est le cas pour le droit d'auteur, ou de la date de dépôt de la demande, ou de la date d'octroi de la protection en vertu de lois spécifiques sur les dessins et modèles industriels.

C Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Les dispositions relatives à la protection des schémas de configuration de circuits intégrés figurent aux articles 35 à 38, qui constituent la section 6 de la Partie II de l'Accord sur les

ADPIC. En vertu de l'article 35, les Membres sont tenus de protéger les schémas de configuration ("topographies") de circuits intégrés conformément aux dispositions du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés ("Traité IPIC" ou "Traité de Washington") et aux dispositions additionnelles des articles 36 à 38 de l'Accord sur les ADPIC. Ces articles ont trait à la durée de la protection, au traitement accordé aux contrevenants de bonne foi, à l'applicabilité de la protection aux articles incorporant des circuits intégrés illicites et à la concession de licences obligatoires.

Le Traité IPIC a été négocié sous les auspices de l'OMPI et signé à Washington en 1989, mais il n'est jamais entré en vigueur car il n'a pas été ratifié par un nombre suffisant de pays. C'est donc uniquement par incorporation dans l'Accord sur les ADPIC qu'un certain nombre de dispositions de ce traité sont devenues contraignantes pour les Membres de l'OMC.

1. Qu'est-ce qu'un schéma de configuration (topographie) de circuit intégré?

Un circuit intégré (ou "puce électronique") est un dispositif qui incorpore des composants électroniques individuels sur une plate-forme unique "intégrée" de matériau semi-conducteur, typiquement du silicium, configurée de manière à remplir une fonction électronique complexe. En règle générale, un circuit intégré comprend des éléments actifs tels que les commutateurs et les portes électroniques (comme des transistors ou des diodes) et des composants passifs (tels que des résistances et des condensateurs). Parmi les circuits intégrés, on distingue globalement les microprocesseurs et les mémoires. Un microprocesseur remplit généralement des fonctions de traitement de l'information, car il comporte des circuits logiques capables d'exécuter électroniquement ce traitement. Une mémoire permet de stocker et de récupérer des données.

Un circuit intégré est ainsi constitué quand un circuit électrique miniaturisé est incorporé dans une puce. Tous les composants actifs et passifs sont créés dans la plate-forme semi-conductrice au cours du processus de fabrication et sont donc inséparables une fois que la puce a été produite.

Un schéma de configuration, appelé également topographie de circuit intégré, est défini à l'article 2 ii) du Traité IPIC, tel qu'incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, comme étant la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué. Autrement dit, un schéma de configuration est la configuration tridimensionnelle d'un circuit intégré, c'est-à-dire la disposition sur une puce (constituée habituellement d'un cristal semi-conducteur) de composants électroniques actifs et passifs.

Ces schémas de configuration n'entrent pas facilement dans les catégories préexistantes du droit de la PI. Trop fonctionnels pour bénéficier de la protection du droit d'auteur ou des dessins et modèles, ils ne sont pas suffisamment inventifs pour mériter la protection réservée aux brevets. C'est pourquoi l'Accord sur les ADPIC contient des règles spécifiques en vue de leur protection. Cependant, ces règles sont suffisamment flexibles pour permettre aux différents pays de retenir, selon ce qu'ils jugeront approprié, des approches avec formalités comme pour les brevets ou des approches sans formalités comme pour le droit d'auteur.

L'article 4 du Traité IPIC, tel qu'incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, offre des flexibilités pour la mise en œuvre la protection des schémas de configuration en droit national et mentionne explicitement la possibilité de le faire au moyen de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets, sur les modèles d'utilité, sur les dessins et modèles industriels ou sur la concurrence déloyale, ou au moyen de n'importe quelle autre législation ou d'une combinaison quelconque de législations. Les Membres sont donc libres de créer une législation distincte pour les schémas de configuration de circuits intégrés et peuvent aussi remplir leur obligation en matière de protection en prévoyant celle-ci au titre de catégories existantes du droit de la PI ou d'autres législations.

2. *Quel est l'objet de la protection?*

Au titre de l'article 3 2) du Traité IPIC, tel qu'incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, la protection concerne les schémas de configuration qui:

- sont originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs; et
- ne sont pas courants, au moment de leur création, pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.

L'exigence d'originalité est semblable à la notion d'originalité qui existe pour le droit d'auteur, mais pour un schéma de configuration le fait de ne pas être courant se rapproche davantage du critère de nouveauté, plus objectif, qu'on trouve en droit de la propriété industrielle. L'article 3 2) b) du Traité IPIC reconnaît explicitement qu'un schéma de configuration composé d'éléments qui sont courants peut quand même remplir ces conditions si la combinaison de ces éléments est originale et n'est pas courante.

Ni l'Accord sur les ADPIC ni les dispositions du Traité IPIC qui y sont incorporées ne prescrivent de formalités pour obtenir la protection d'un schéma de configuration de circuit intégré. Toutefois, l'article 7 du Traité IPIC dispose que les Membres sont libres d'exiger, comme condition de l'octroi de la protection, que le schéma de configuration ait fait l'objet:

- d'une exploitation commerciale ordinaire, dans le monde (article 7 1));
- d'une demande d'enregistrement, déposée auprès de l'organisme public compétent, y compris des informations définissant la fonction électronique du circuit intégré. L'enregistrement peut être exigé dans un certain délai à compter de la date de la première exploitation commerciale, et être soumis au paiement d'une taxe (article 7 2)).

Les Membres sont donc libres de prescrire ou non de telles formalités dans la législation. Cependant, ceux qui choisissent de le faire doivent respecter les dispositions de l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC, qui prévoit que ces procédures permettent l'octroi ou l'enregistrement d'un droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.

3. *Quels droits doivent être conférés?*

En vertu de l'article 36 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 6 1) a) du Traité IPIC, les Membres considéreront comme illégaux les actes ci-après:

- la reproduction; et
- l'importation, la vente ou la distribution de toute autre manière, à des fins commerciales

d'un schéma de configuration protégé, si ces actes sont accomplis sans l'autorisation du détenteur. Ces interdictions visent également les circuits intégrés dans lesquels un schéma protégé est incorporé, ainsi que les articles qui contiennent de tels circuits.

Cela signifie que le détenteur a le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la distribution commerciale non seulement du schéma de configuration protégé, mais aussi des produits incorporant ce schéma (par exemple téléphones portables ou autres produits électroniques grand public).

4. *Quelles sont les limitations et exceptions admissibles?*

L'Accord sur les ADPIC et le Traité IPIC prévoient un certain nombre de limitations des droits exclusifs du détenteur.

a) *Reproduction à des fins privées ou à des fins de recherche*

L'article 6 2) a) du Traité IPIC, tel qu'incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, dispose que la reproduction par un tiers d'un schéma de configuration protégé, sans l'autorisation du détenteur, ne sera pas considérée comme illégale si elle est accomplie:

- à des fins privées; ou
- à seule fin d'évaluation, d'analyse, de recherche ou d'enseignement.

Cela signifie que ni la reproduction à des fins privées (c'est-à-dire non commerciale) ni la reproduction aux autres fins indiquées ne peuvent être empêchées par le détenteur.

b) *Création parallèle*

L'article 6 2) c) du Traité IPIC, tel qu'incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, dispose que le détenteur d'un schéma de configuration protégé ne peut pas exercer ses droits à l'égard d'un schéma de configuration identique qui a été créé indépendamment par un tiers.

c) *Bonne foi*

Les droits du détenteur d'un schéma de configuration protégé sont aussi limités en cas d'atteinte "de bonne foi". Ainsi, en vertu de l'article 37:1 de l'Accord sur les ADPIC, il n'est pas considéré comme illégal d'importer, de vendre ou de distribuer d'une autre manière, à des fins commerciales, un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite (ou un produit incorporant un tel circuit), lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de

savoir que tel était le cas au moment où elle a acquis le circuit intégré ou le produit en question. Cela veut dire que la distribution à des fins commerciales d'un schéma de configuration copié illicitement (qu'il soit incorporé dans une puce ou se trouve dans un produit contenant une telle puce) ne peut pas être interdite si le contrevenant n'avait légitimement pas connaissance du fait que la puce avait été reproduite illégalement.

Même une fois que le "contrevenant de bonne foi" a été suffisamment informé du caractère illicite de la puce électronique, il doit être autorisé à poursuivre la distribution des stocks de puces ou de produits en contenant dont il dispose ou qu'il a déjà commandés, en échange du versement au détenteur d'une indemnité équivalant à une redevance raisonnable suivant le taux du marché. Ainsi, même une fois que le contrevenant de bonne foi a appris que la puce présente dans les produits qu'il distribue à des fins commerciales a été reproduite de façon illicite, il a le droit d'écouler le reste de son stock, à condition de payer au détenteur une redevance correspondant au taux pratiqué sur le marché. Il faut noter cependant que ce privilège accordé au "contrevenant de bonne foi" existe uniquement pour les actes de distribution commerciale de schémas de configuration reproduits de façon illicite, et pas pour la reproduction elle-même.

d) Épuisement

La question de l'épuisement des droits et le fait que les Membres ne sont pas obligés d'adopter un régime particulier en la matière en vertu de l'Accord sur les ADPIC ont déjà été abordés dans le module I. L'article 6 5) du Traité IPI, tel qu'incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, dispose spécifiquement que les Membres peuvent prévoir l'épuisement des droits de distribution en ce qui concerne les schémas de configuration de circuits intégrés qui ont été mis sur le marché par le détenteur ou avec son consentement.

e) Concession de licences obligatoires

L'article 37:2 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les conditions énoncées aux alinéas a) à k) de l'article 31 dans le domaine des brevets s'appliqueront pour les licences obligatoires concernant des schémas de configuration de circuits intégrés. L'article 31 est examiné plus en détail dans le module V. De manière générale, l'Accord sur les ADPIC ne définit pas les motifs qui permettent aux Membres de concéder des licences obligatoires. Cependant, l'article 31 c) dispose que, dans le cas de la technologie des semi-conducteurs, des licences obligatoires pourront être concédées uniquement pour une utilisation destinée à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique dont il a été déterminé qu'elle est anticoncurrentielle.

5. *Quelle est la durée minimale de protection?*

En vertu de l'article 38 de l'Accord sur les ADPIC, la protection doit durer au moins 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde. Étant donné que le régime des ADPIC pour la protection des schémas de configuration n'oblige pas les Membres à exiger l'enregistrement ou l'exploitation commerciale comme condition de la protection, l'article 38 prévoit que ces deux moments peuvent servir de points de départ pour la période de protection d'une durée de 10 ans. En outre, l'article 38:3 indique que les Membres pourront aussi prévoir que la protection prenne fin 15 ans après la création du schéma de configuration.