

A LA UNE

DPI20243 Application de la clause Lego à un modèle... de brique Lego

• Trib. UE, 24 janv. 2024, n° T-537/22, *Delta Sport Handelskontor c/ EUIPO*

Une demande en nullité sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 doit être appréciée au regard de l'ensemble de l'article 8 en identifiant les caractéristiques exclusivement imposées par la fonction technique, puis en déterminant l'existence de caractéristiques d'interconnexion pour examiner, enfin, le bénéfice de l'exception propre aux systèmes modulaires.

L'innovation technologique ne doit pas être entravée par l'octroi de protection par le droit des dessins et modèles sur les formes fonctionnelles. L'article 8 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 en définit les limites en excluant « les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » (§ 1) ainsi que les caractéristiques d'interconnexion (§ 2), sauf les caractéristiques qui ont « pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire » (§ 3), exception connue sous le nom de clause Lego.

Le tribunal de l'Union confirme son interprétation de l'articulation des trois paragraphes de l'article 8 à partir du cas d'école d'un modèle de brique de construction Lego. Il avait précédemment jugé dans la même affaire que lorsqu'une demande en nullité est fondée sur le paragraphe 1, il appartient à l'examinateur ou au juge d'apprécier les deux autres paragraphes. La nullité sera retenue lorsque toutes les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique et/ou servent à l'interconnexion (v. Trib. UE, 24 mars 2021, n° T-515/19). Toutefois, l'exception propre aux systèmes modulaires rend possible la protection de l'une ou l'autre des caractéristiques.

La méthode consiste alors à identifier les caractéristiques du modèle de brique, au nombre de six : la rangée de pastilles sur la face supérieure de la brique, la rangée de cercles plus petits sur la face inférieure de la brique, les deux rangées de cercles plus grands sur la face inférieure de la brique, la forme rectangulaire de la brique, l'épaisseur des parois de la brique et, la forme cylindrique des pastilles. Il s'agit ensuite de vérifier l'application du paragraphe 2 – chaque caractéristique sert à l'interconnexion – pour déterminer la possibilité de bénéficier de l'exception (§ 3). Dans l'hypothèse favorable, les caractéristiques protégées peuvent être exclusivement imposées par la fonction technique et/ou être d'interconnexion (pt 33).

La requérante faisait valoir qu'une septième caractéristique identifiée, la surface lisse de la brique, ne relevait pas des caractéristiques d'interconnexion (§ 2) et, par conséquent, ne pouvait se voir appliquer l'exception propre aux systèmes modulaires (§ 3). Le Tribunal rejette l'argument dès lors que six autres des caractéristiques peuvent en bénéficier (pt 40).

La clause Lego a été justifiée par l'importance que souhaitait accorder le législateur aux raccords mécaniques des produits modulaires qui peuvent « constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation » (cons. 11, règl. (CE) n° 6/2002, 12 déc. 2001). Pour satisfaire l'objectif, le Tribunal de l'Union impose une appréciation globale de l'article 8 et une interprétation large du bénéfice de l'exception. On se réjouit que le modèle de brique Lego puisse bénéficier de la clause éponyme, sans pouvoir véritablement mesurer la portée de son application à d'autres modèles.

Sylvain Chatry, maître de conférences HDR à l'université de Perpignan Via Domitia

SOMMAIRE

► DROIT D'AUTEUR

- Cession de fonds de commerce et cession de droits d'auteur 2
- Défaut de prescription de l'action en contrefaçon 2

► DROITS VOISINS

- Initiative du tournage et qualité de producteur de vidéogrammes 3
- Condition d'investissement et contenu de la base de données 3

► MARQUES

- Limites au droit exclusif 4
- Motifs de nullité de marques tendant à prolonger le monopole sur un brevet : tout n'est pas si rose... 4
- Caractère déceptif d'une marque comportant le terme « bio » 5
- Action en nullité sur la base d'une dénomination sociale antérieure 5
- Charge de la preuve de l'épuisement du droit 6
- Descriptivité potentielle du nom de la commune Tizzano pour désigner des vins corse 6

► PROCÉDURE

- Article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle et ordonnance sur requête 7
- La règle française d'indemnisation sans faute du dommage causé par une mesure provisoire annulée est-elle compatible avec le droit de l'Union ? 7