Vol. 27, nº 1

Dessins industriels : quelques notions de base et aspects particuliers de l'industrie

Alexandre C. Archambault*

1. Introduction 5

2. Qu'est-ce qu'un dessin industriel ? 5

2.1 Définition de « dessin industriel » 5

2.2 Les distinctions entre les dessins industriels et les autres droits de propriété intellectuelle 7

2.3 Pourquoi utiliser des dessins industriels ? 9

2.4 Le risque de confusion et le test du souvenir imparfait 9

3. Pourquoi enregistrer un dessin industriel ?. 10

4. Dessin industriel (Canada) et brevet de dessin (États-Unis) 11

© CIPS, 2015.

* Avocat chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. L'auteur remercie Steven Bento, du même cabinet, pour sa précieuse contribution à cet article.
[Note de la rédaction : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

5. Le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin industriel 13

5.1 Qui, quoi, où et quand 13

5.1.1 Qui peut enregistrer ? 13

5.1.2 Ce qui peut être enregistré et ce qui ne peut pas l'être 13

5.1.3 L'endroit où l'enregistrement est fait et où il est applicable 14

5.1.4 Quand déposer la demande ? 14

5.2 Le processus d'enregistrement 15

5.2.1 Le traitement 15

5.2.2 L'examen préliminaire 15

5.2.3 La recherche 15

5.2.4 L'examen 15

5.2.5 Les réponses aux objections de l'examinateur 16

5.2.6 L'enregistrement 16

5.2.7 La validité 17

5.2.8 L'appel 19

5.3 La protection octroyée par un dessin industriel 19

5.3.1 Recours 19

5.3.2 Avantages 19

6. Poursuivre sur un dessin industriel ou sur une marque de commerce ? 20

6.1 L'analyse de la confusion en matière de dessin industriel 22

6.1.1 La circonscription du concept de dessin industriel 22

6.1.2 L'évaluation de la confusion : la base. 23

6.1.3 L'évolution du test en matière de confusion 25

6.1.4 L'application à une cause récente 27

6.1.5 Les dommages punitifs 32

7. Conclusion 35

1. Introduction

Dans un monde toujours plus compétitif, les compagnies font tout en leur pouvoir pour s'assurer que les produits que nous achetons soient non seulement attrayants d'un point de vue des prix, mais aussi séduisants par leur design. Apple, BMW, Louboutin et Nike, pour n'en nommer que quelques-uns, comptent parmi les joueurs qui dépensent d'importantes sommes sur le design des marchandises qu'ils vendent. Étant donné ces sommes importantes consacrées au design des produits, il est normal que la communauté juridique fasse usage d'un mécanisme spécial de protection de tels investissements importants, en l'occurrence l'enregistrement de dessins industriels.

Pour bien saisir la portée de la protection des dessins industriels au Canada, nous débuterons en précisant la nature et l'objet des dessins industriels. Dans le but d'offrir aux lecteurs une comparaison entre ce mécanisme et ceux mis en place ailleurs dans le monde, nous comparerons les dessins industriels canadiens et les brevets de dessin américains (ou « design patents »). Nous passerons en revue par la suite les détails et les aspects techniques du processus d'enregistrement des dessins industriels. Puis, nous nous concentrerons finalement sur l'analyse de la confusion en matière de dessins industriels en décortiquant son évolution à travers la jurisprudence, aussi variée qu'étalée dans le temps.

2. Qu'est-ce qu'un dessin industriel ?

2.1 Définition de « dessin industriel »

Selon l'article 2 de la *Loi sur les dessins industriels* (« Loi » ou « LDI »), un dessin industriel se définit comme suit : « Caractéristi-

ques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs »[1].

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») définit les dessins industriels comme étant :

> les caractéristiques visuelles relatives à la configuration, au motif ou aux éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces caractéristiques) d'un objet fini, faites à la main ou par une machine.

Par exemple, selon l'OPIC :

> [...] la forme d'une table ou la forme et la décoration d'une cuillère peuvent être des dessins industriels.[2]

Les deux définitions susmentionnées omettent cependant un aspect important qui doit faire partie de tout enregistrement : la nouveauté.

Le critère de la nouveauté ou de l'originalité est un curieux mélange de concepts empruntés des autres formes de propriété intellectuelle[3]. Dans *Re Victor Stanley Inc.*[4] tel que cité par l'auteur Drapeau : « The word "original" contemplates that the person originated something, that by the exercise of intellectual activity he has started an idea which had not occurred to anyone before »[5]. Dans le jugement précité, la Cour cite le juge Lamon : « It must be remembered, however, that to constitute an original design there must be some substantial difference between the new design and what has theretofore existed »[6]. Le degré d'originalité requis pour un dessin industriel se situe entre le degré requis pour un brevet et celui du droit d'auteur[7]. Pour l'essentiel, l'originalité n'est jugée que visuelle-

1. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *A Guide to Industrial Designs* [Document électronique], en ligne : <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02300.html#part1> (site consulté le 7 juillet 2014) [OPIC].
2. *Ibid.*
3. Daniel S. Drapeau, « Dessins Industriels : Quoi de neuf ? », dans Laurent Carrière, dir, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2013),* Service de la Formation continue du Barreau du Québec (Cowansville, Yvon Blais, 2013) à la p 6 [Drapeau].
4. *Victor Stanley Inc (Re),* 2012 CarswellNat 885 (Commission d'appel des brevets ; 2012-03-28) [Stanley].
5. Drapeau, *supra* note 3 à la p 6.
6. *Ibid.*
7. *Stanley*, *supra* note 4.

ment et est une question de fait[8]. À son paragraphe 7(3), la Loi mentionne indirectement que l'originalité est une condition préalable à l'obtention d'un certificat d'enregistrement puisque ce certificat constitue une attestation de l'originalité du dessin industriel.

L'objectif ultime des dessins industriels est la protection des caractéristiques ornementales des produits fabriqués et vendus sur le marché. De plus, vu les conséquences négatives sévères pour les contrefacteurs, il est essentiel de prouver que la protection offerte par l'enregistrement des dessins relève du domaine public[9]. Le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit cette mesure :

> Dans le cadre des procédures visées à l'article 15, le tribunal ne peut procéder que par voie d'injonction si le défendeur démontre que, lors de la survenance des faits reprochés, il ignorait – ou ne pouvait raisonnablement savoir – que le dessin avait été enregistré.

Le paragraphe 17(2) précise que la lettre « D » doit figurer sur les marchandises faisant l'objet d'un dessin enregistré. Ainsi, le seul enregistrement n'est pas suffisant, il faut être certain, en tant que titulaire du droit, d'afficher clairement la lettre « D » entourée d'un cercle sur les objets eux-mêmes ou sur les étiquettes ou emballages de ces objets.

Bien que les définitions susmentionnées révèlent des différences importantes entre les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur et les dessins industriels, il y a souvent de la confusion entre ces différents types de propriété intellectuelle. Contrairement aux marques de commerce et aux droits d'auteur qui peuvent exister sans aucune formalité, les dessins industriels doivent être enregistrés suivant une procédure détaillée dans la section 5 du présent article[10].

2.2 Les distinctions entre les dessins industriels et les autres droits de propriété intellectuelle

Étant donné cette vaste définition, les dessins industriels sont souvent confondus avec les autres droits de propriété intellectuelle.

---

8. *Regina* c *Premier Cutlery Ltd* (1980), 55 CPR (2d) 134 (ON Prov Ct (Crim Div) au para 21 [Premier].
9. *LDI*, para 15(1).
10. Drapeau, *supra* note 3 à la p 2.

Afin de dissiper toute confusion, nous allons, dans un premier temps, définir tous les droits de propriété intellectuelle disponibles au Canada.

Les dessins industriels couvrent les caractéristiques visuelles d'un objet fini, incluant sa configuration, son motif ou ses éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces caractéristiques)[11].

Les brevets couvrent les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication ou composition de matières) ainsi que tout perfectionnement d'une invention existante présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité[12].

Les marques de commerce se composent de mots, symboles ou images, généralement rassemblés sous le terme « marque » et employés pour distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux que d'autres offrent sur le marché. Il est à noter que cette définition sera étendue si le projet de Loi C-8 (*Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence*) reçoit éventuellement la sanction royale.

Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques) ainsi que d'autres objets tels que les prestations, les enregistrements sonores et les signaux de communication. La plupart du temps, un dessin industriel est créé en tant qu'œuvre d'art et, par conséquent, son originalité est automatiquement protégée par la *Loi sur le droit d'auteur* mais, malgré son existence, le droit d'auteur ne pourra généralement pas être exécutoire[13] ; seuls les droits conférés par l'enregistrement du dessin industriel le sont. Incidemment, le dessin industriel est protégé par la Loi seulement s'il est enregistré[14].

Les topographies de circuits intégrés font référence aux configurations tridimensionnelles des circuits électroniques incorporés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de montage[15].

---

11. OPIC*, supra* note 1.
12. OPIC*, supra* note 1.
13. Voir l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur,* LRC 1985, c C-42. Et pour l'exception, *i.e.* un cas de double protection concernant des bijoux, voir *Pyrrha Design Inc c 623735 Saskatchewan Ltd*, 2004 CAF 423.
14. OPIC*, supra* note 1.
15. *Ibid.*

2.3 Pourquoi utiliser des dessins industriels ?

Plus que jamais, grâce à des entreprises telles que Nike, Apple, Tesla Motors et autres, la valeur des produits manufacturés réside non seulement dans leur utilité, mais aussi dans leur apparence. Des millions de dollars provenant des fonds de recherche et développement sont investis dans l'apparence des produits qu'on achète, d'où la nécessité de protéger les investissements de ceux qui créent ces produits. L'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'automobile, de la mode et de l'ameublement comptent un grand nombre de dessins industriels. Cela peut être attribuable au fait que la majorité des coûts de recherche sont encourus pour concevoir des éléments de design pour ces produits. Les industries de la téléphonie mobile et des ordinateurs ont innové en répondant à la demande croissante de produits attrayants sur le plan esthétique. D'aucuns diront que la prise de conscience dans cette industrie a été entamée grâce au iPhone d'Apple.

Compte tenu des efforts, des investissements et du savoir-faire industriel déployés dans la conception de la plus grande partie des produits aujourd'hui, être capable de protéger son produit dans ce paysage toujours plus concurrentiel représente un avantage compétitif important. Dans bien des cas, cette protection peut faire la différence entre la survie et l'échec d'un projet ou d'une entreprise. Pour les créateurs d'un dessin industriel, la Loi, comme les autres lois sur la propriété intellectuelle, protège les titulaires de droits tout en facilitant une circulation ordonnée des connaissances[16].

2.4 Le risque de confusion et le test du souvenir imparfait

Ayant établi ce que sont les dessins industriels et leur importance, il est essentiel d'aborder le risque de confusion entre deux produits dont l'un serait protégé par un dessin industriel. L'évaluation de ce risque s'effectue par l'entremise du test du « souvenir imparfait », du point de vue d'une personne fictive, « le consommateur informé », dont nous traiterons en détail plus loin. La détermination de la confusion se concentre sur l'existence des différences substantielles entre l'art antérieur et le dessin dont l'enregistrement est demandé[17]. La confusion, telle que mentionnée à l'article 6 de la Loi,

16. OPIC, *supra* note 1.
17. Drapeau, s*upra* note 3 à la p 8.

existe lorsque le dessin ne présente pas de différences substantielles par rapport à un autre dessin déjà enregistré[18].

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'originalité est un élément déterminant dans l'enregistrement d'un dessin industriel. Son absence fait en sorte que le dessin ne passe souvent pas le test du souvenir imparfait qui, à son tour, peut entrainer la confusion[19]. Dans les affaires (*1996-0991*)[20] et *Stanley*[21], la Cour a conclu que le test du souvenir imparfait est le test *de facto* à appliquer au Canada pour arriver à un verdict de confusion, rejetant ainsi l'analyse côte à côte[22] du dessin industriel et du produit allégué contrefacteur. Dans l'affaire *1996-0991*, où le Demandeur avait soumis des dessins comparables pour justifier l'art antérieur, la Cour a décidé que la comparaison côte à côte ne devait être utilisée qu'avec prudence et que le test du souvenir imparfait devait plutôt être employé[23]. La Cour est arrivée à la même conclusion dans l'affaire *Stanley*[24]. Nous détaillerons plus loin les changements qui se sont produits à travers le temps eu égard à l'évaluation de la confusion en matière de dessins industriels.

Tel qu'il résulte des principes établis par la jurisprudence et par la doctrine, le risque de confusion est le critère décisionnel essentiel qui fait échec à l'octroi de la protection d'un dessin industriel. Il est ainsi important pour le déposant de bien inspecter les dessins industriels déjà enregistrés afin d'éviter le rejet de sa demande. Le processus d'enregistrement sera examiné plus en détail dans la section 5 du présent article.

3. Pourquoi enregistrer un dessin industriel ?

L'enregistrement d'un dessin industriel confère au titulaire l'avantage d'enregistrer des droits exclusifs dans le dessin[25]. Intrinsèquement, l'enregistrement permet d'empêcher des tiers de fabriquer, employer, louer ou vendre tout objet auquel le dessin enre-

18. *Clatworthy & Son Ltd v Dale Display Fixtures Ltd*, [1929] RCS 429 [Clatworthy].
19. Drapeau, *supra* note 3 à la p. 8
20. *Re Industrial Design Application No 1996-0991,*(2000) 5 CPR 4th) 317 (Commission d'appel des brevets) [1996-0991].
21. *Stanley*, *supra* note 4.
22. *Ibid* aux pp 8-9.
23. Drapeau, *supra* note 3 à la p 9.
24. *Ibid* à la p 10.
25. *LDI*, art 9 et s.

gistré a été appliqué pendant une période d'au plus dix ans à compter de la date d'enregistrement[26].

Si le dessin n'est pas enregistré, on ne peut prétendre à aucun titre juridique de propriété et on ne dispose d'aucune protection juridique qui permet d'empêcher son imitation, par opposition aux marques de commerce ou droit d'auteur qui permettent de revendiquer la propriété même en l'absence d'un enregistrement. Ainsi, le processus d'enregistrement est essentiel pour profiter pleinement de la protection offerte par le dessin industriel.

L'action pour violation d'un droit exclusif peut être intentée devant la Cour supérieure d'une province ou devant la Cour fédérale. Par contre, la Cour fédérale est la seule cour compétente pour ordonner de rayer ou de modifier un enregistrement de dessin.

Dans la plupart des cas où une violation d'un droit exclusif est alléguée, le dessin industriel en cause n'est pas identique au dessin enregistré. Il devient donc nécessaire de déterminer si les différences entre ces dessins sont substantielles. Cet exercice peut s'avérer risqué et comme chaque situation de fait doit être examinée au cas par cas, il est parfois bien difficile de trancher. Des considérations budgétaires, de ressources, de temps et autres viennent alors souvent guider la décision du titulaire de droit d'entamer un recours judiciaire.

4. Dessin industriel (Canada) et brevet de dessin (États-Unis)

Malgré les noms légèrement différents, les protections offertes au Canada et aux États-Unis sont semblables à plusieurs égards. Ceci est en partie attribuable au caractère étroitement intégré du marché nord-américain ; un grand nombre des fabricants canadiens voient les États-Unis comme un marché potentiel très tôt dans leurs stades de développement[27]. De nombreux mécanismes juridiques justifient cette proximité entre les procédures canadiennes et américaines protégeant l'apparence des marchandises que nous achetons. Toutefois, nous sommes d'avis que la proximité physique ainsi que la facilitation du commerce transfrontalier par l'entremise

26. OPIC, *supra* note 1.
27. Jean-Charles Grégoire, « Industrial Designs : A Comparative Overview between Canada and the United States », (2013) 29 *Canadian Intellectual Property Review* 119 à la p 119 [Grégoire].

des accords tel l'Accord de libre-échange nord-américain peuvent avoir joué un rôle dans la création d'une similarité entre les deux systèmes[28]. Selon un rapport publié en mars 2008 par le Office of the United States Trade Representative : « From 1993 to 2007, trade among the NAFTA nations more than tripled, from $297 billion to $930 billion ». Une telle croissance exponentielle du commerce entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a certainement eu un impact sur le processus d'enregistrement de dessins industriels mis en place dans chacun des pays[29].

Les similarités étant nombreuses, attardons-nous aux distinctions entre les deux régimes afin de mieux comprendre les modèles canadien et américain. La durée est légèrement différente : au Canada le dessin industriel est protégé pour une période de 10 ans à partir de la date d'enregistrement, tandis qu'aux États-Unis la durée de la protection d'un brevet de dessin est de 14 ans[30]. Le titre est un autre aspect qui diffère d'un modèle à l'autre. Bien que les deux juridictions exigent que le titre identifie l'objet final à l'égard duquel l'enregistrement du dessin est demandé, le titre du brevet de dessin (É.-U.) ne limite pas l'étendue de la protection octroyée, tandis que le monopole octroyé par le dessin industriel sera déterminé par le dessin examiné en concomitance avec la description du dessin contenue dans l'enregistrement[31].

Les deux pays requièrent que la demande soit limitée à un seul dessin[32]. Pourtant, aux États-Unis, de multiples réalisations qui ne sont pas distinctes sont permises, tandis que le Canada permet des variantes ne se distinguant pas de façon importante les unes des autres[33]. Au Canada, le fait d'inclure des variantes dans la demande peut élargir la portée de la protection, ce qui constitue un avantage. Les normes de conception sont aussi similaires, de même que les tests pour violation, avec la seule exception de la personne fictive du point de vue de laquelle le test est effectué[34]. Aux États-Unis, le test

28. Harold L. Sirkin, *Nafta : After 20 Years : We're Not There Yet* [Document électronique], en ligne : <http://www.businessweek.com/articles/2012-08-01/nafta-20-years-and-not-there-yet> (site consulté le 7 juillet 2014).
29. Office of the United States Trade Representative, *NAFTA – Myth vs. Facts*, USA, Executive Office of the President of the United States [Document électronique], en ligne : <http://www.ustr.gov/sites/default/files/NAFTA-Myth-versus-Fact.pdf> (site consulté le 7 juillet 2014).
30. *LDI* au para 10(1) ; 35 USC § 173.
31. OPIC, *supra* note 1 à la p 122.
32. OPIC, *supra* note 1 à la p 123.
33. *LDI* art 2 (« variants ») ; Drapeau, *supra* note 3 à la p 3.
34. OPIC, *supra* note 1 à la p 124.

est fait du point de vue d'un observateur ordinaire[35], tandis qu'au Canada, on utilise le consommateur informé[36]. Cette variation peut produire des résultats considérablement différents dans l'évaluation de la violation.

5. Le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin industriel

5.1 Qui, quoi, où et quand

5.1.1 Qui peut enregistrer ?

Selon l'article 4 de la Loi, seul le propriétaire d'un dessin peut en demander et obtenir l'enregistrement. Toutefois, le propriétaire peut transférer la propriété du dessin à une tierce partie qui, à la suite du transfert des droits dans le dessin, peut procéder à l'enregistrement. De plus, lorsque plusieurs personnes ont travaillé en collaboration en vue de créer un dessin, déposer une demande de propriétaires conjoints est judicieux pour s'assurer que chacun obtienne le crédit mérité pour son travail. Dans les cas où ceux qui participent à la création du dessin sont employés par une entreprise ou une organisation, c'est généralement l'organisation qui sera la propriétaire du dessin et sera la seule pouvant faire une demande d'enregistrement. La même logique s'applique lorsque le travail est effectué dans le cadre d'une commission, sauf si le contrat prévoit autrement.

5.1.2 Ce qui peut être enregistré et ce qui ne peut pas l'être

Généralement, tout élément statique de design qu'on peut distinguer visuellement peut être protégé par un dessin industriel. On pourra, par exemple, protéger une partie d'une chaussure ou la forme d'une bouteille. Un motif imprimé sur un tissu pourra aussi faire l'objet d'une protection. En général, toute caractéristique visuelle peut être protégée en autant qu'elle corresponde aux définitions prévues à l'article 1 et à l'alinéa 5.1a) de la Loi.

Même si le champ d'application de la protection octroyée par la Loi est assez large, il y a certains éléments ou aspects d'un produit qui ne seront pas enregistrables. Par exemple, le fonctionnement d'un appareil électronique ne peut pas être protégé par un dessin

35. OPIC, *supra* note 1 à la p 123.
36. *Bodum USA, Inc c Trudeau Corp (1889) Inc,* 2012 CF 1128 au para 80 [Bodum].

industriel même s'il est visible à l'œil nu. De même, le matériel utilisé dans la composition d'un objet n'est pas protégeable. On ne peut non plus protéger les idées, les stratégies, les concepts commerciaux ou les conceptions préliminaires d'un produit[37].

5.1.3 L'endroit où l'enregistrement est fait et où il est applicable

La protection octroyée par un dessin industriel est valide dans les limites du pays où l'enregistrement a été demandé. Il est donc important de protéger le dessin dans chaque pays où le propriétaire envisage faire affaire. De plus, la Convention de Paris limite la durée de priorité des dessins industriels à six mois, que l'enregistrement ait été fait au Canada ou aux États-Unis[38]. Comme mesure de sécurité additionnelle et en tenant compte des différents critères spécifiques à chaque industrie, il est recommandé de protéger les produits dans les pays où le secteur manufacturier est très actif. Étant donné que des actions peuvent être intentées contre tous les acteurs impliqués dans la fabrication des produits litigieux, il est aussi suggéré de protéger ses dessins dans tous les pays impliqués dans la fabrication, distribution ou vente desdits produits[39].

5.1.4 Quand déposer la demande ?

Comme dans le cas de l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*, les dessins industriels doivent être enregistrés au plus tard dans les 12 mois suivant la publication[40]. Ainsi, il n'y a pas de limite de temps pour présenter une demande d'enregistrement au Canada, dans la mesure où le dessin industriel n'a pas été publié. Même s'il n'y a pas de période d'expiration pour l'enregistrement, des exigences minimales doivent être respectées pour pouvoir enregistrer un dessin industriel. Le dessin doit absolument se rapporter à un objet fini et complètement assemblé ; il ne peut pas s'appliquer à un objet qui n'est pas encore terminé ou à un concept qui reste à développer. De plus, les éléments de design ne devront pas être guidés uniquement par la fonction de l'objet et la description des caractéristiques visuelles ne devrait pas mettre l'accent sur les aspects fonctionnels[41].

---

37. Drapeau, *supra* note 3 à la p 3 ; *LDI* au para 11(1).
38. *Industries Lumio (Canada) inc c Dusablon*, 2007 QCCS 1204 au para 203.
39. Grégoire, *supra* note 27 à la p 122.
40. Grégoire, *supra* note 27 à la p 125.
41. *LDI* al 6(3)a).

5.2 Le processus d'enregistrement

5.2.1 Le traitement

Le dépôt de la demande d'enregistrement amorce le processus d'enregistrement du dessin industriel. La phase initiale du traitement se terminera éventuellement par la délivrance d'un certificat de dépôt. Selon le paragraphe 5(1) de la Loi, le personnel du Bureau des dessins industriels (BDI) procédera à la révision de l'application pour s'assurer qu'elle contient les informations requises. Une demande correctement remplie sera par la suite entrée dans le système du BDI et un certificat de dépôt sera délivré pour indiquer que la demande a bien été reçue, qu'elle a été traitée et qu'une date de dépôt lui a été attribuée[42]. Le certificat de dépôt indique également au demandeur un numéro attribué à sa demande pour s'y reporter dans toute correspondance ultérieure. Les demandes incomplètes sont retournées par le BDI au demandeur en lui signalant les informations manquantes.

5.2.2 L'examen préliminaire

À la suite du traitement initial, la demande sera évaluée par un examinateur afin de s'assurer que la description et les esquisses ou photographies montrent clairement les caractéristiques du dessin qui fait l'objet de la demande. Cette étape est critique pour s'assurer que la demande concerne un seul dessin. Elle est aussi l'étape préliminaire à l'étape suivante : la recherche.

5.2.3 La recherche

Le dessin est ensuite comparé à des dessins enregistrés et publiés préalablement. À cette étape, l'examinateur vérifie la ressemblance entre le dessin qui fait l'objet de la demande et les dessins antérieurement enregistrés. À la suite de la recherche, l'examinateur passe à l'étape de l'examen en utilisant les résultats de cette recherche.

5.2.4 L'examen

À cette étape l'examinateur vérifie les informations suivantes afin de s'assurer qu'elles respectent les exigences de la Loi et de son

42. *LDI* au para 5(1).

règlement : le titre, la description et les esquisses ou photographies. L'examinateur évalue l'originalité du dessin et tente de déterminer s'il a été publié ou divulgué au public depuis plus d'un an.

Cette évaluation mènera à l'approbation de la demande ou à la production d'un rapport faisant état des objections à l'enregistrement. Ce rapport donne des instructions précises sur les modifications à apporter afin de rendre la demande enregistrable.

5.2.5 Les réponses aux objections de l'examinateur

À l'étape de la réponse, le propriétaire du dessin répond aux objections soulevées par un examinateur ayant refusé l'enregistrement. Les réponses se font par écrit et peuvent inclure de nouvelles esquisses ou photographies pour répondre aux objections. Une approche à deux volets est recommandée lors de la réponse : d'un côté le propriétaire peut faire valoir des arguments contre les objections et, de l'autre côté, il peut apporter des modifications pour adapter ses esquisses.

Il est aussi possible de contacter l'examinateur pour lui demander des précisions. Lorsqu'il modifie ses esquisses, le propriétaire doit se rappeler que les modifications ne doivent pas altérer le dessin de façon substantielle. À défaut, les nouvelles esquisses et toute description complémentaire seront rejetées. Cette mesure vise à s'assurer que, lorsqu'on dépose des dessins très différents, une nouvelle demande d'enregistrement soit faite avec une nouvelle date de dépôt.

5.2.6 L'enregistrement

À la suite du dépôt de la demande, de l'examen, des réponses aux objections et de l'obtention de l'approbation finale de la part de l'examinateur, le dessin sera enregistré et la protection recherchée sera octroyée. Un certificat d'enregistrement (différent du certificat de dépôt mentionné au point 5.2.1) sera délivré au propriétaire du dessin. Ce certificat constitue la preuve de la propriété et de l'originalité du dessin[43].

43. OPIC, *supra* note 1.

5.2.7 La validité :

Selon l'article 5.1(a) de la Loi, un dessin industriel doit se rapporter uniquement à des caractéristiques visant à capter l'intérêt visuel[44]. De plus, pour être valide, un dessin doit être original et ne doit pas avoir été publié auparavant. Ainsi, aucune personne autre que le propriétaire ne doit en avoir fait l'usage au moment où il a été adopté par celui-ci[45]. Le dessin ne doit pas être identique, ni ressembler de près à un dessin déjà enregistré. Un dessin publié plus d'un an avant la date du dépôt de la demande sera rejeté par l'examinateur[46]. La publication d'un dessin inclut la vente de l'objet ou le fait de rendre le dessin disponible au public. Le concept de l'originalité du dessin industriel a été traité en 1929 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Clatworthy*[47]. Le juge Lamont écrivait alors « To be entitled to registration, the design must be original » puis, nuançant :

> It must be remembered, however, that to constitute an original design, there must be some substantial difference between the new design and what had theretofore existed. A slight change of outline or configuration or an unsubtantial variation is not sufficient to enable the author to obtain registration.

Cette notion de différences substantielles a été interprétée de bien différentes façons. Dans l'affaire *1996-0991*[48], la Commission d'appel des brevets s'est prononcée sur l'originalité du dessin d'un robinet. Or, le requérant dans cette affaire avait répondu à certains questionnements de l'examinateur en superposant le dessin du robinet dont il recherchait l'enregistrement avec le dessin d'un robinet considéré comme de l'art antérieur, le tout afin de démontrer les différences entre les robinets, notamment en ce qui concernait la courbature du bec. Ceci lui fut reproché :

> Since the differences are only seen by making such a comparison, the Board is not persuaded that the differences can be characterized as substantial. In this regard, the Board notes that the courts have warned against a side-by-side comparison of designs and they have generally accepted that the concept of imperfect recollection is applicable to design cases.

44. OPIC, *supra* note 1.
45. *LDI* art 2 (« design »).
46. Grégoire, *supra* note 27 à la p 137.
47. *Clatworthy, supra* note 18.
48. *1996-0991, supra* note 20 aux pp 320-321.

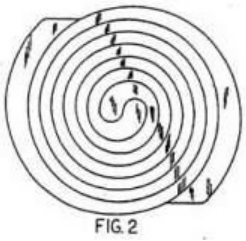
Dessin

Art antérieur

Dans l'affaire *1997-0381*[49], la Commission d'appel des brevets avait à se prononcer sur l'originalité du dessin d'un « burnable insect repellent coil ». La Commission, jugeant le dessin assez original pour permettre son enregistrement, écrivait alors :

> Since the principal features of the design in the instant application are the wider outer spirals amd the straight-cut ends, features that do not appear in and are not suggested by the cited design, the Board concludes that there are clear and substantial differences between the designed article cited by the Examiner and the design shown in the instant application. These differences are sufficient to conclude that the instant design is original over the citation.

Dessin



Art antérieur

Ces deux décisions démontrent à quel point il peut être difficile de s'y retrouver en terme de ce que les autorités compétentes peuvent considérer être des différences substantielles. Chaque dessin sera bien sûr analysé au cas par cas, mais il reste bien difficile de tenter d'établir, en amont, ce qui pourrait être considéré ou non un dessin original eu égard à l'art antérieur.

49. *Re Industrial Design Application No. 1997-0381* (2002), 21 CPR (4th) 339 (Commission d'appel des brevets) à la p 345 [1997-0381].

5.2.8 L'appel

À la suite d'un refus de l'enregistrement par l'examinateur, le propriétaire du dessin peut interjeter appel de cette décision auprès de la Commission d'appel des brevets. Cette première étape dans le processus d'appel est faite à l'interne et la Commission formulera des recommandations à l'attention du Commissaire aux brevets. Celui-ci décidera de renverser la décision initiale de l'examinateur ou de la maintenir, ce qui constituerait alors un rejet final de la demande. En plus de ce mécanisme d'appel interne, le propriétaire du dessin peut interjeter appel d'un refus final devant la Cour fédérale. Si le demandeur échoue dans son appel, il peut, en dernière instance, interjeter appel de la décision de la Cour fédérale devant la Cour suprême du Canada.

5.3 La protection octroyée par un dessin industriel

5.3.1 Recours

L'action en contrefaçon est le remède le plus souvent employé par les propriétaires des dessins industriels enregistrés. Lors d'une telle action, la Cour peut ordonner une injonction, des dommages punitifs, les dommages subis par le demandeur ou les profits perçus par le défendeur et la disposition de tout objet faisant l'objet de la violation. Un jugement déclaratoire pourra aussi être recherché ; toutefois, la plupart des propriétaires préfèrent une compensation des pertes subies ou tout autre remède susmentionné à un jugement déclaratoire. Les critères habituels s'appliquent à l'octroi d'une injonction interlocutoire.

5.3.2 Avantages

L'obtention d'un enregistrement est relativement rapide et peu coûteuse. Ainsi, l'enregistrement est un bon moyen de protéger les sommes investies dans la création des éléments esthétiques des produits disponibles aux consommateurs. Tel que mentionné auparavant, la protection offerte par le dessin industriel couvre l'aspect visuel d'un objet, et non sa fonctionnalité ; elle complémente ainsi la protection offerte par les brevets. La protection offerte par le dessin industriel est pourtant obtenue plus rapidement que dans le cas de brevets : en moyenne, le temps requis pour obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel est de neuf mois. L'obtention d'un brevet, elle, nécessite généralement un délai de quelques années.

La protection offerte par les dessins industriels a aussi l'avantage de pouvoir être utilisée de pair avec celle offerte par les brevets et les marques de commerce. Un exemple d'utilisation conjointe dessin industriel-marque de commerce est lorsqu'un titulaire de droits enregistre premièrement l'aspect visuel de son objet en vertu de la Loi et procède par la suite à l'enregistrement de sa marque de commerce apposée sur l'objet protégé par dessin industriel dans le contexte de sa vente au public.

6. Poursuivre sur un dessin industriel ou sur une marque de commerce ?

L'affaire américaine *Louboutin*[50] concernant la protection invoquée pour la couleur rouge des semelles des souliers de marque LOUBOUTIN se prononce sur la protection par marques de commerce[51]. Toutefois, cette décision constitue une bonne introduction à notre analyse puisque les principaux points débattus évoluent autour des arguments esthétiques et fonctionnels de chacune des parties. Ce type d'argument est crucial puisque, comme nous le verrons plus loin dans la décision canadienne *Bodum*[52], la Cour accorde une grande importance aux critères fonctionnels lorsque vient le temps d'enregistrer ou de se prononcer sur le fond d'une cause impliquant un dessin industriel[53]. De plus, plusieurs critiques ont défendu que les conclusions de ce jugement auraient pu être différentes si la source même du problème avait été basée sur le dessin industriel plutôt que sur la protection par marque de commerce.

Dans l'affaire *Louboutin*, la demanderesse demandait une injonction basée sur le fait que la partie défenderesse enfreignait sa marque de commerce en utilisant sa couleur emblématique sur les semelles de ses chaussures YVES SAINT-LAURENT. Il est important de rappeler que les seuls motifs de plainte quant à l'infraction

50. *Christian Louboutin S A v Yves Saint Laurent America Holding, Inc,* 778 F Supp2d 445 ; confirmé en partie 2012 US App LEXIS 18663 (2e Cir) [Louboutin].
51. Travis Burchart *UPDATE : Red Shoes Made for Walking but Not Trademarking ? Christian Louboutin Files Reply Brief in Christian Louboutin / Yves Saint Laurent Red Mark Lawsuit* en ligne : <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/intellectual-property/b/copyright-trademark-law-blog/archive/2012/01/06/red-shoes-on-the-precipice-decision-jeopardizes-louboutin-s-red-mark-lawsuit-against-yves-saint-laurent.aspx> (site consulté le 7 juillet 2014) [Burchart].
52. *Bodum, supra* note 36.
53. *Bodum, supra* note 36 au para 41.

alléguée reposaient sur la marque de commerce détenue par Louboutin puisque celle-ci n'avait pas enregistré de brevet sur le design[54] (nous ne référons pas aux dessins industriels puisque la cause s'est déroulée aux États-Unis). La demanderesse entama les procédures sur la base de son enregistrement de marque de commerce octroyé en 2008 par le U.S. Patent and Trademark Office sur la base que la marque liée aux semelles rouges avait acquis un caractère distinctif. Yves Saint-Laurent se porta demanderesse reconventionnelle, désirant obtenir la radiation de la marque enregistrée.

Selon la défenderesse, la tentative de monopole sur l'utilisation des semelles rouges par Louboutin, allant jusqu'à la prétention qu'aucun autre designer ne pouvait faire des semelles complètement rouges, n'obtenait pas l'appui de la Loi, défiait le sens commun et restreignait de façon excessive les possibilités de design de ses compétiteurs sur le marché[55].

La Cour, dans son analyse de la validité de la marque liée aux semelles rouges, considéra celle-ci comme ayant un caractère fonctionnel et étant donc invalide[56]. Finalement, la demanderesse ne réussit pas à rencontrer le test de fonctionnalité.

En l'espèce, bien que tant les marques de commerce que les dessins industriels (brevets de dessin aux États-Unis) ne puissent être enregistrés sur la base de leur caractère fonctionnel, la décision aurait pu être différente si elle avait été analysée sous l'angle d'un dessin industriel et non d'une marque de commerce.

54. Kal Raustiala et Christopher Sprigman *What Apple and Red Shoes Have in Common : Using Broad Design to Block Competition*, en ligne : <http://www.wired.com/business/2012/09/opinion-apple-louboutin-design-competition> (site consulté le 7 juillet 2014) ; Fab, « Should Louboutin Consider a Design Patent ? », site *The Sole Purse Suit.com*, en ligne : <http://www.thesolepursesuit.com/home/13725925/louboutinluciferbownoued> (site consulté le 7 juillet 2014).
55. Copyright and Trademark Law Community Staff, *Update on the Red Shoes Controversy : Christian Louboutin v Yves Saint Laurent*, en ligne : <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/intellectual-property/b/copyright-trademark-law-blog/archive/2011/08/02/update-on-the-red-shoes-controversy-christian-louboutin-v-yves-saint-laurent.aspx> (consulté le 7 juillet, 2014).
56. Burchart, *supra* note 51.

6.1 L'analyse de la confusion en matière de dessin industriel

6.1.1 La circonscription du concept de dessin industriel

Avant les amendements législatifs de 1988, le terme « industrial design » n'était pas défini par la Loi. Ceci eut notamment un impact significatif quant à l'interprétation de la législation existante et son application aux dessins de formes ou de configurations par les tribunaux, ce que met en évidence l'affaire *Cimon*[57].

Dans cette affaire, la demanderesse était une entreprise de fabrication et de vente de meubles rembourrés faisant affaire à Montréal depuis 1938[58].

Cette demanderesse était titulaire des dessins industriels relatifs à un canapé Chesterfield[59] :

La défenderesse avait engagé M. Edward, un ancien employé de la demanderesse, et la nouvelle entreprise avec laquelle celui-ci devint associé fut poursuivie par la demanderesse pour avoir fabriqué et vendu des canapés et des chaises ayant presque le même design[60].

En l'espèce, le juge devait se pencher sur les notions clés suivantes : le dessin pouvant être enregistré en vertu de la Loi et l'interprétation de ce qui pouvait faire l'objet d'un enregistrement. La partie défenderesse soutenait que la législation canadienne de l'époque ne définissait pas la notion de dessin et, incidemment, ne pouvait être appliquée au dessin de la forme et de la configuration d'un article[61]. La Cour détermina que, pour être enregistré en vertu de la Loi, un dessin se devait d'être « a design being applied to the

57. *Cimon Ltd v Bench Made Furniture Corp*, [1965] 1 RCÉ 811 au para 14 [Cimon].
58. *Ibid* au para 16.
59. *Ibid* au para 25.
60. *Cimon, supra* note 57 au para 14.
61. *Cimon, supra* note 57 au para 12.

ornamenting of any article. It is not restricted to a design being applied to an article »[62]. Elle prohibait ainsi l'enregistrement d'un dessin qui déterminerait la nature d'un article ou la façon dont celui-ci serait créé[63]. Après avoir établi les limites de ce qui pouvait ou non être enregistré, la Cour en vint aux conclusions suivantes :

> The fact that a design relates to shape or configuration of an article is not, in itself, an objection to its registration. As long as it is a design to be applied "to the ornamenting" of an article, it is eligible for registration even though it requires that its purpose of "ornamenting" be accomplished in whole or in part by constructing the article, or parts of it, in a certain shape or shapes.[64]

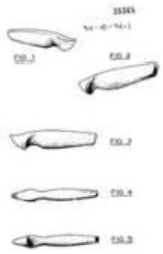
Aujourd'hui, le terme « dessin » est défini à l'article 2 de la Loi comme : « Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ». Cet amendement législatif est un réel testament de la législation canadienne quant à son objectif de protéger la forme et la configuration des dessins en plus de ses éléments plus superficiels.

6.1.2 L'évaluation de la confusion : la base

L'affaire *Premier*[65] représente une bonne introduction pour ce qui, selon les tribunaux, constitue une violation. Notons d'entrée de jeu que cette cause avait des implications de nature pénale ; les concepts sont cependant intéressants et s'appliquent en matière purement civile. La demanderesse, Ruko of Canada Limited (« Ruko »), était détentrice du dessin industriel d'un manche de couteau[66]. En cette affaire, Premier Cutlery Company Limited se voyait poursuivie à la suite d'allégations voulant qu'elle ait, sans licence, publié, vendu et exposé aux fins de vente ou d'utilisation des

62. *Cimon, supra* note 57 au para 20.
63. *Cimon, supra* note 57.
64. *Cimon, supra* note 57.
65. *Premier,* supra note 8.
66. *Ibid* au para 1.

produits protégés par l'enregistrement de dessin industriel dont Ruko était titulaire, violant ainsi lesdits enregistrements[67] :



Afin de déterminer si ces violations avaient bien eu lieu, la Cour de l'Ontario utilisa, dans cette décision datant de 1980, les trois tests suivants qui, sans être concluants en soi, sont cumulativement représentatifs :

1. The first test is whether one design would be confused with the other,

2. The second test is whether the alleged infringing article would have any existence in the terms of the design applied to it, but for the registered design,

3. The third test is whether the alleged infringing article was nearer the original design than any other prior designs. Infringement like originality is a question of fact and a question which is to be decided by the eye[68].

Au fond, l'infraction constituait, à l'époque :

> To rent an article as well as to sell it or expose it for sale. It is also an infringement to deal with a kit which comprises the complete or substantially complete parts for assembly into the article, alone or in concert with others. During the term of registration of an industrial design, no person shall apply the registered industrial design or a design not differing substantially from that design to an article for purposes of sale, rental, exposure for sale or use of the article, without the written consent of

67. *Premier, supra* note 8 au para 1 ; Drapeau, *supra* note 3 à la p 171 ; *LDI* para 11(1).
68. *Premier, supra* note 8 au para 5.

> the proprietor of that design. There can be no infringement until the design is registered.[69]

Malgré le fait que la Cour ait conclu que le dessin de la demanderesse était original, elle maintint que Premier n'avait pas enfreint cet enregistrement.

La Cour appliqua plus tard ce test en trois parties pour la détermination d'une violation dans l'affaire *Mainetti*[70]. Ce test en trois parties fut considéré, jusqu'aux décisions *Algonquin*[71] et *Bodum*[72], comme un tremplin efficace pour les tribunaux dans l'évaluation de l'existence d'une violation de dessin industriel. Comme nous le démontrerons plus loin dans notre analyse, ce test varia grandement au cours des années pour évoluer vers une application plus directe de l'alinéa 11(1)a) de la Loi telle que nous l'avons brièvement expliquée.

6.1.3 L'évolution du test en matière de confusion

La décision *Algonquin* est un appel du jugement rejetant l'action de la demanderesse pour la violation de ses dessins industriels qui fut rejeté de nouveau en raison de la divulgation publique du dessin plus d'un an avant son enregistrement, contrevenant ainsi au paragraphe 14(1) qui est maintenant l'alinéa 6(3)a) de la Loi. Cette décision s'attaque aussi au concept du dessin industriel qui fut plus amplement défini dans la décision *Cimon*[73] ainsi qu'au test en trois étapes développées par la décision *Premier*[74]. Bien que, comme nous le verrons ci-après, le test en trois étapes ait été mis à jour et ne soit maintenant plus appliqué par les tribunaux, la divulgation d'un design plus d'un an avant son enregistrement aura pour effet, encore aujourd'hui, de disqualifier ledit dessin de toute possibilité d'enregistrement.

---

69. Roger T. Hughes et Dino P. Clarizio, « Patents, Trade Secrets and Industrial Designs » (2012 Reissue), dans *Halsbury's Laws of Canada* – III. Industrial Designs , en ligne : <http://www.lexisnexis.com/ca/legal/search/runRemoteLink.do?A=0.6234427419653905&bct=A&service=citation&risb=21_T18648015625&langcountry=CA&linkInfo=F%23CA%23HPT%23ref%25217%25> (site consulté le 7 juillet 2014).
70. *Mainetti S.p.A. c E.R.A. Display Co* (1984), 80 CPR (2d) 206 (CFPI) [Mainetti].
71. *Algonquin Mercantile Corp v Dart Industries Canada Ltd* (1984), 1 CPR (3d) 75 (CAF) [Algonquin].
72. *Bodum, supra* note 36.
73. *Cimon, supra* note 57.
74. *Premier, supra* note 8 ; *Algonquin, supra* note 71 aux para 4-5.

Dans cette cause, la demanderesse, Algonquin Mecantile Corp., était titulaire du dessin industriel d'une grille de four. Plus d'un an avant l'enregistrement de son dessin industriel, elle en montra un prototype à de potentiels distributeurs, rendant ainsi celui-ci public. La défenderesse, Dart Industries Canada Ltd. fut poursuivie par la demanderesse puisque, subséquemment à l'enregistrement du dessin industriel de la demanderesse, elle développa un appareil appelé le « Grill Familial ».

La Cour d'appel fédérale considéra le test en trois étapes en plus du test de différences substantielles utilisé en Angleterre pour finalement confirmer que le test adéquat en cas de violation était, à l'époque, le test utilisé dans la décision *Cimon*[75]. Le juge Heald cita le juge Lamont ayant créé la base du test utilisé : « a pattern or a representation which the eye can see and which can be applied to a manufactured article »[76]. Le juge Heald conclut que : « In my view, in holding that the proper test was the eye of the Court as properly instructed by expert witness, he committed no error »[77].

Dans les affaires *Bodum*, *Alkot*[78] et *Algonquin*, le critère du « informed eye of the Court » fut modifié pour devenir le « eye of the informed consumer », démontrant une fois de plus la constante évolution des méthodes développées par les tribunaux pour rendre leurs jugements[79]. La Cour nota que l'approche du « informed eye of the consumer » d'abord développée dans *Algonquin* devait être utilisée pour déterminer s'il y avait violation[80].

Dans l'affaire *Alkot*, la demanderesse, titulaire de la marque CHILDCARE, poursuivit Benjamin Stroller Company Ltd. (« Benjamin Stroller ») en invoquant la violation de son dessin industriel enregistré ainsi que du droit d'auteur sur ce même dessin. En première instance, la Cour fédérale conclut que la violation du dessin enregistré avait été établie par le fait que la poussette de la défenderesse copiait clairement le dessin du produit CHILDCARE. La prétention visant la violation du droit d'auteur fut quant à elle abandonnée puisqu'aucune représentation en relation avec le droit d'auteur ne fut faite[81].

75. *Cimon, supra* note 57 au para 17.
76. *Algonquin, supra* note 71 à la p 5.
77. *Algonquin, supra* note 71.
78. *Alkot Industries Inc v Benjamin Stroller Company Ltd,* [1986] FCJ 452 [Alkot].
79. *Bodum, supra* note 36 au para 77.
80. *Bodum, supra* note 36 au para 80.
81. *Alkot, supra* note 78 au para 3.

La Cour confirma que, une fois la copie ou la violation alléguée et prouvée par la demanderesse, le fardeau de preuve passe au défendeur qui doit alors prouver l'absence de violation. Benjamin Stroller fut incapable de rencontrer ce fardeau de preuve. Malgré quelques différences invoquées, un examen visuel menait un client informé (« eye of the informed consumer ») à la conclusion qu'une copie devait avoir été faite. Selon la Cour « copying was obvious ». Il était inconcevable que les similitudes entre le dessin industriel enregistré et celui de la poussette de la défenderesse puissent être le résultat d'une coïncidence[82].

L'utilisation de la même couleur par le contrefacteur n'était pas un facteur permettant en soi à la Cour de conclure qu'il y avait eu copie. Toutefois, cela constituait l'un des éléments supportant les conclusions de la Cour. Le rembourrage était aussi identique, prouvant d'autant plus la violation. Ainsi, la Cour octroya le remède réclamé, soit une injonction interlocutoire.

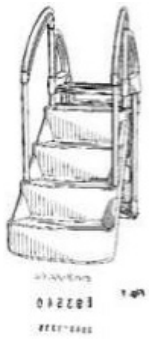
6.1.4 L'application à une cause récente

Dans l'affaire *Lumio*[83], on traite du point de vue par lequel les différences entre deux produits devraient être analysées[84]. Le juge de première instance concluait que l'analyse devait se concentrer sur les ressemblances entre les deux dessins, et non leurs différences. La juge Cohen confirma aussi la notion du « eye of the informed consumer » qui fut plus tard fermement implantée par la décision *Bodum*.

La demanderesse, Industries Lumio (Canada) Inc, une compagnie fabriquant et distribuant des escaliers d'entrées pour les piscines hors terre était titulaire, au Canada, du dessin industriel nº 93540. La partie défenderesse fabriquait et distribuait aussi des échelles pour piscines et était une compétitrice directe de la deman-

82. *Dutailier Inc* v *Maribro Inc* (1988), 21 CPR (3d) 543 (CFPI) au para 5 [Dutailier].
83. *Grégoire, supra* note 27 à la p 134.
84. *Industries Lumio (Canada) inc c Dusablon*, 2007 QCCS 1204 au para 203 [Lumio].

deresse. Cette dernière alléguait que deux types d'escaliers de la partie défenderesse enfreignaient son dessin industriel :



La juge a conclu que l'escalier de la partie défenderesse, vendu en combinaison avec un modèle d'échelle connu sous le nom de l'échelle « Secure » ou « Safe », enfreignait ces dessins en copiant le dessin de la demanderesse, qui était aussi constitué de la combinaison entre des escaliers et une échelle.

Comme bien d'autres, cette cause mena à une bataille de rapports d'experts. Chacun produisit des rapports volumineux culminant en un verdict favorisant la demanderesse. La particularité ici est que ces rapports se prononcèrent sur la façon dont le juge devrait analyser la confusion et déterminer la violation.

Le premier expert considéra que, afin de déterminer s'il y a violation, la Cour devait évaluer les similitudes et non les différences entre les produits. Il mit de l'avant un test en trois étapes afin de déterminer la présence de contrefaçon d'un dessin industriel :

– déterminer s'il y a un risque de confusion entre le dessin enregistré et le produit concerné ;

– déterminer si le produit aurait existé ou aurait été imaginé si le créateur n'avait pas été au courant de l'existence du design enregistré ;

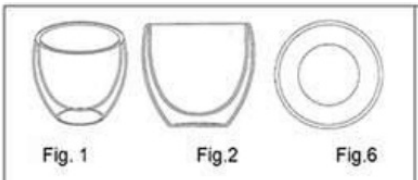
– déterminer si le produit contrefait est plus similaire au dessin enregistré qu'aux réalisations antérieures dans le même domaine.

Le deuxième expert prit toutefois une position opposée en alléguant que les différences plutôt que les ressemblances devaient être analysées. Encore une fois, l'expert suggéra au juge ce que devrait être le test applicable, une situation très inhabituelle expliquée par le nombre minime de litiges impliquant des dessins industriels.

Bien que le test en trois étapes ait été, dans les cas antérieurs, mis de côté pour des versions nouvelles du test de violation, la Cour conclut, après une analyse en profondeur des différences, que les défenderesses étaient coupables d'outrage au tribunal en ayant désobéi à l'injonction accordée précédemment par le juge de première instance.

Dans l'affaire *Bodum*, les demanderesses, PI Design AG et Bodum USA, Inc. (« PI et Bodum »), étaient respectivement titulaire d'enregistrement et de licence sur un dessin industriel lié à la configuration de verres à double paroi au Canada. Ce cas canadien récent fit son chemin jusqu'à la Cour fédérale et fut conclu en faveur de la défenderesse, l'art antérieur ayant permis à la Cour d'invalider les enregistrements mentionnés précédemment[85].

En plus des arguments liés à cet art antérieur, la Cour conclut que, en comparant le design industriel de Bodum et les modèles TX-186 et TX-47 fabriqués par la défenderesse, il apparaissait clairement que les proportions variaient considérablement[86] :

Verre Trudeau (Pièce TX-47)	Verre Trudeau (Pièce TX-186)
	
Industrial Design Reg. No. 107,736	Industrial Design Reg. No. 114,070

Les demanderesses alléguaient que les verres enfreignaient leurs dessins industriels.

85. *Bodum supra* note 36 au para 99.
86. *Ibid* au para 83.

Verre Trudeau	Verre Trudeau
(Pièce TX-186)	(Pièce TX-47)
Numéro de produit : 4,601,063	Numéro de produit : 4,601,064

La Cour fédérale considéra alors les questions suivantes :

– Trudeau a-t-elle enfreint les dessins industriels enregistrés par Bodum ?

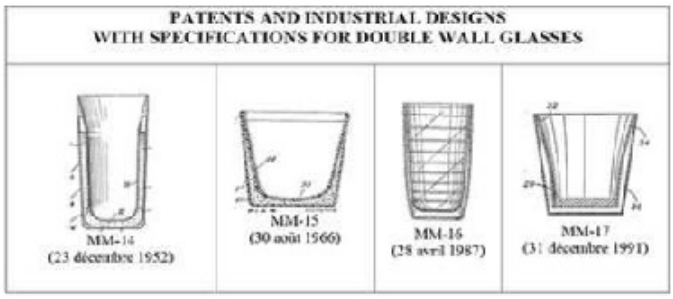
– Les dessins industriels enregistrés par Bodum sont-ils valides ?

Dans ses remarques préliminaires, la Cour fit la distinction entre les tests évaluant les caractéristiques fonctionnelles et visuelles d'un produit. L'importance de cette distinction réside dans le fait que l'enregistrement d'un dessin industriel protège seulement les aspects visuels dudit design, et non ses caractéristiques fonctionnelles. Puisque la double paroi des verres Bodum était fonctionnelle et comme la demanderesse avait elle-même admis l'existence de ce caractère fonctionnel, la Cour ignora cet aspect du produit dans son analyse de la violation.

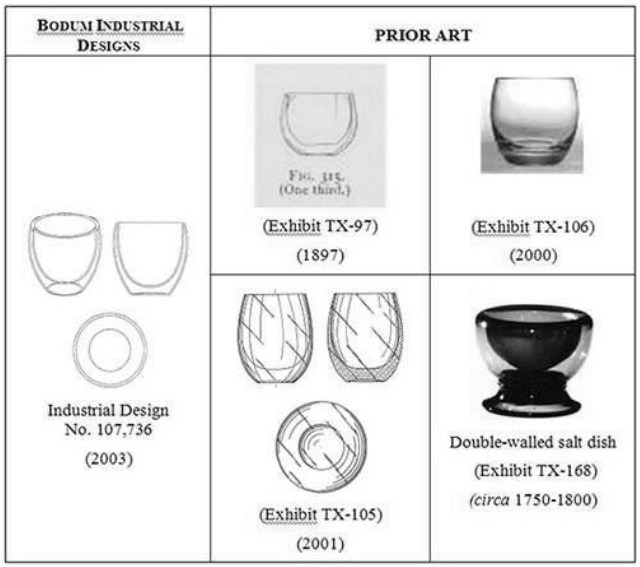
La Cour établit que la configuration du verre à doubles parois devenait alors particulièrement pertinente à l'analyse. Il fut conclu que les verres de la défenderesse n'avaient presque aucun élément de la configuration des dessins industriels enregistrés par Bodum et que les proportions, tel que discuté plus tôt, étaient considérablement différentes. Pour les raisons mentionnées précédemment, la Cour conclut que les enregistrements de Bodum n'étaient pas enfreints par Trudeau[87].

87. *Ibid* au para 90.

Après avoir conclu à l'absence de violation, la Cour fédérale analysa les dessins industriels enregistrés par Bodum à la lumière de l'art antérieur :



La Cour confirma que la présomption de validité d'un enregistrement peut être renversée par la découverte du fait que le dessin enregistré n'est pas substantiellement différent de l'art antérieur existant. Après une analyse extensive, la Cour conclut que les enregistrements de dessins déposés n'étaient pas suffisamment différents de l'art antérieur soumis en preuve, bien que certains éléments de celui-ci remontaient jusqu'au XVIIIe siècle. La Cour décida donc que ces enregistrements étaient invalides[88] :



88. *Ibid* au para 99.

BODUM INDUSTRIAL DESIGNS	PRIOR ART		
Industrial Design No. 114,070 (Exhibit TX-214) (2003)	(Exhibit TX-97) (1897)	(Exhibit TX-13) (1915)	(Exhbit TX-21) (Dec. 31 1991)
	Coca-Cola Glass	Histoire du Verre (Le XIXe siècle)	Assam no. 4553-16

6.1.5 Les dommages punitifs

La décision rendue dans *Dutailier*[89] étendit l'application de l'ancienne section 15 de la Loi, qui a aujourd'hui été amendée, afin d'y inclure tous les cas de violation, et non seulement ceux faits dans le but d'une vente[90] :

89. *Dutailier, supra* note 82.
90. *Dutailier, supra* note 82 au para 3.

La demanderesse Dutailier Inc. œuvrait dans la fabrication et la vente de meubles[91]. La défenderesse, Maribro Inc., un organisme à but non lucratif, exploitait une entreprise visant la réhabilitation des personnes mentalement handicapées en leur offrant des formations sur diverses compétences de travail. Depuis 1985, la défenderesse fabriquait une chaise appelée « Director's Chair ». La demanderesse alléguait que cette chaise était très similaire à la sienne et que cela constituait une violation de son dessin industriel. Selon la Cour, la violation était claire. Les produits des deux parties étaient très similaires et la défenderesse avait elle-même admis avoir vu le dessin de la demanderesse.

La défenderesse concentra son argumentaire sur le fait qu'elle ne pouvait être considérée sur le même plan que la demanderesse ou comme une compétitrice commerciale de celle-ci en vertu de son statut d'organisme à but non lucratif.

Le juge considéra que cet argument était sans mérite et étendit l'application de l'ancien article 15. Le juge mentionna que :

> The *Industrial Design Act* does not apply only among businesses. Quite the contrary, it applies to any person who holds a certificate of registration of an industrial design and who wishes to enforce its exclusive right to proprietorship thereof as against any person who infringes that right.

Bien que la demanderesse échoua dans sa preuve de perte de profit, le juge ordonna à la défenderesse le paiement de 5 000 $ en dommages exemplaires pour avoir perpétué la fabrication desdites chaises malgré la réception d'une mise en demeure l'informant clairement des enregistrement et droits de la demanderesse.

La décision *Dutailier* démontre deux aspects très importants toujours applicables aujourd'hui. D'abord, l'article 15 de la Loi s'applique à toute personne commettant une infraction, qu'il s'agisse d'une personne morale ou pas[92]. Ensuite, les dommages punitifs et exemplaires pouvaient être octroyés à une victime de la violation lorsque cette violation est intentionnellement maintenue[93] après l'envoi d'une mise en demeure. Malheureusement, une décision sub-

91. *Algonquin, supra* note 71 aux pp 4-5.
92. *Dutailier, supra* note 82 au para 3.
93. *LDI* art 15.1.

séquente[94], l'affaire *Horn*, viendra grandement diminuer la possibilité d'obtenir de tels dommages.

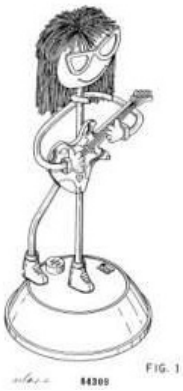
Dans cette affaire, la demanderesse Horn Abbot Ltd. dépose une requête pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire afin de demander à la Cour de faire cesser la fabrication et la vente d'un jeu de table créé sur la base d'un thème spécifique aux adultes : l'intimité. Les créateurs du jeu, appelé *Sexual Pursuit*, enfreignaient différents dessins dont la demanderesse était titulaire pour le jeu *Trivial Pursuit*. Ils avaient commis cette violation en tentant de produire un jeu quasi identique à celui de la demanderesse.

La Cour conclut qu'il y avait une ressemblance évidente entre le design du jeu *Sexual Pursuit* et le dessin dont la demanderesse était titulaire. D'abord, la forme hexagonale du jeu était identique à celle du dessin détenu par Horn. De plus, le plateau de jeu de la défenderesse incluait un motif en forme de roue avec une forme centrale à six côtés ainsi que six rayons droits partant de celle-ci, chacun des rayons se divisant en cinq espaces en plus d'un cercle extérieur subdivisé en quarante-deux espaces[95].

La Cour accueillit la requête. Un des éléments importants à retenir de cette décision consiste en la réticence dont la Cour fait preuve face à l'octroi de dommages punitifs, et ce, même dans les cas où il appert que la violation était très près de pouvoir être considérée comme intentionnelle[96].

Dans l'affaire *Thinkway Toys*[97], la demanderesse, Thinkway Toys, un important fabricant de jouets pour enfants, dépose une requête pour l'émission d'une injonction interlocutoire concernant son dessin industriel n° 64308 :

94. *Horn Abbot Ltd v Thurston Hayes Developments Ltd*, 1997 CanLII 5459 (CFPI) [Horn].
95. *Research in Motion Limited v Atari Inc.*, 2007 CanLII 33987 (ON SC).
96. *Horn, supra* note 94 au para 5.
97. *Thinkway Toys c Vicki Collections* (1989), 28 CPR (3d) 572 (CFPI) [Thinkway Toys].



On demanda à la Cour de conclure à la violation du dessin enregistré de la demanderesse sur des poupées dansantes. Selon le dossier de la Cour, les poupées étaient exactement les mêmes[98]. La défenderesse avait fait très peu d'efforts dans la distinction de son produit avec celui fabriqué par la demanderesse. En fait, les couleurs utilisées pour certaines poupées reflétaient ceux de la demanderesse.

Conséquemment, la Cour accueillit la demande d'injonction interlocutoire et la demande subsidiaire pour violation de dessin industriel fut rejetée[99]. Une fois de plus, ce litige échoua quant à l'octroi de dommages punitifs[100].

7. Conclusion

La protection du dessin industriel est un outil central lorsqu'il en vient à la protection de la propriété intellectuelle au Canada. La rareté des décisions rendues dans ce domaine fait en sorte que le droit en matière de dessins industriels évolue lentement. Les critères ont le mérite d'être clairs ; cependant, comme les décisions sont peu nombreuses, les conséquences d'une violation d'un dessin industriel résonnent moins dans la tête des praticiens du droit et cette situation de cause à effet peut également expliquer le peu de dessins industriels qui sont déposés annuellement au Canada, qui a récemment fait une chute au 10e rang mondial quant au nombre d'enregis-

98. Grégoire, *supra* note 27 à la p 129.
99. Grégoire, *supra* note 27 à la p 134.
100. *Thinkway, supra* note 97 au para 3.

trements[101]. Ceci dit, les tribunaux ont tout de même eu, lors des dernières années, à élaborer un test afin de déterminer s'il y avait de la confusion. Or, nous l'avons vu, la Cour n'a pas toujours appliqué les mêmes tests de façon rigoureuse. Il en va de même pour les dommages punitifs ; il est possible de trouver de la jurisprudence pour supporter un large spectre de positions.

Ceci dit, dans le contexte de litiges les résultats sont toujours incertains, peu importe la force du courant jurisprudentiel derrière sa position. Ainsi, le monopole octroyé et le relatif faible coût d'obtention d'un enregistrement de dessin industriel justifient pleinement l'obtention d'une telle protection au Canada. En considérant l'ampleur de l'emphase mise sur les apparences visuelles des produits que nous consommons, il est à prévoir que les intérêts liés à cette forme de protection ne feront que croître et on peut parier que le nombre d'enregistrements y sera directement proportionnel.

101. Global Intellectual Property Index (GIPI) – 2013, novembre 2013, en ligne : <http://www.taylorwessing.com/events/details/webinar-global-intellectual-property-index-gipi4-report-2014-01-29.html>.