

Enregistrements de dessins industriels: un survol

Daniel S. Drapeau*

1. Introduction	255
2. L'enregistrement	256
2.1 Ce pour quoi un enregistrement peut être obtenu.	256
2.1.1 Qu'est-ce qu'un «dessin»?	256
2.1.2 Un seul dessin par enregistrement: variantes	256
2.1.3 Ce qui ne peut être le sujet d'un enregistrement	259
2.1.4 Le critère de l'originalité.	259
2.1.5 Composantes d'une demande d'enregistrement	264
2.1.5.1 Esquisse ou photographie du dessin	264

© Daniel S. Drapeau, 2003.

* Daniel S. Drapeau est associé du cabinet d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce Ogilvy Renault S.E.N.C.

2.1.5.2	Description du dessin	265
2.1.5.3	Déclaration du requérant.	266
2.2	Qui peut demander l'enregistrement d'un dessin industriel?	266
2.3	Délai pour déposer une demande d'enregistrement . .	267
3.	Étendue de la protection conférée par un enregistrement .	268
3.1	Droit conféré.	268
3.2	Test de contrefaçon	268
3.3	Action en contrefaçon	273
4.	Interrelation entre l'enregistrement de dessin industriel et le droit d'auteur	273
4.1	Un objet utilitaire reproduit à plus de 50 exemplaires? Seul l'enregistrement de dessin industriel peut être utile!	274
4.2	Exceptions où le droit d'auteur peut être invoqué . . .	275
5.	Conclusion.	277

1. Introduction

Dans l'ombre de ses confrères mieux connus de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de dessin industriel est un moyen unique de protéger les caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la forme, la configuration, le motif ou la décoration.

La méprise entourant la *Loi sur les dessins industriels*¹ (ci-après: la «*Loi*») provient peut-être du fait que son régime peut parfois être cumulé avec celui d'autres lois, comme les lois sur les marques de commerce, le droit d'auteur et les brevets.

Offrant une protection de plus courte durée que les autres droits de propriété intellectuelle, la *Loi* ne semble pas avoir retenu l'attention des plaideurs. En effet, hormis certaines décisions rendues par la Commission d'appel des brevets (ci-après: la «Commission») tranchant sur des objections à l'enregistrement, il y a fort peu de décisions au fond de la Cour fédérale, laquelle jouit d'une compétence concurrente avec les cours provinciales en matière de contrefaçon², mais qui est pourtant le seul tribunal compétent en ce qui à trait aux questions de validité d'enregistrements de dessins industriels³. Ainsi, le plaideur aura avantage à jeter un coup d'œil sur les précédents britanniques.

Ce qui suit est un survol illustré du régime que prévoit la *Loi* et de la jurisprudence qui s'y rapporte depuis les derniers amendements substantiels qui y ont été apportés en 1993. Nous y traiterons notamment des conditions d'obtention d'un enregistrement, de l'étendue de la protection d'un enregistrement et de l'interrelation entre la *Loi* et la *Loi sur le droit d'auteur*⁴.

1. L.R.C. (1985), ch. I-9.

2. Art. 15.2 de la *Loi*.

3. Art. 22(4) de la *Loi*.

4. L.R.C. (1985), ch. C-42.

En terminant, l'auteur souhaite indiquer au lecteur qu'à une exception près, les traductions de citations tirées de la jurisprudence sont les siennes, celles-ci n'ayant pas fait l'objet d'une publication dans les deux langues officielles.

2. L'enregistrement

Contrairement aux marques de commerce et aux droits d'auteur, dont l'existence est indépendante de l'enregistrement, le dessin industriel est similaire au brevet en ce que le droit qu'il confère à son titulaire naît avec l'enregistrement émis par le gouvernement canadien, ou plus précisément par le Bureau des dessins industriels. Voici les principales indications concernant l'obtention d'un enregistrement de dessin industriel.

2.1 Ce pour quoi un enregistrement peut être obtenu

2.1.1 Qu'est-ce qu'un «dessin»?

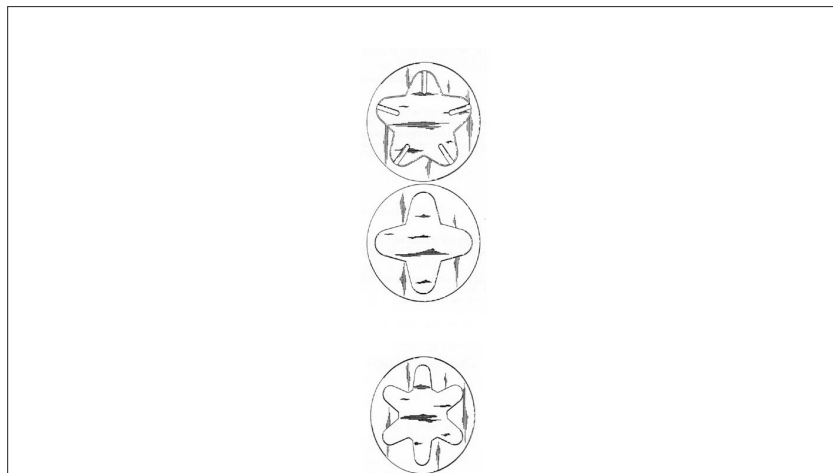
Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est un dessin, à savoir les caractéristiques (ou leur combinaison) visuelles d'un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs, lesquelles sont appréciées uniquement «de visu». Cette définition se trouve à l'article 2 de la *Loi*.

2.1.2 Un seul dessin par enregistrement: variantes

Le paragraphe 10(1) du *Règlement sur les dessins industriels*⁵ (ci-après: le «*Règlement*») prévoit qu'une demande d'enregistrement ne doit viser qu'un seul dessin, s'appliquant à un seul objet ou ensemble, ou des variantes. Ainsi, en vertu du paragraphe 10(2) du *Règlement*, une demande qui vise plus d'un dessin doit être limitée à un seul dessin. En revanche, l'enregistrement de dessin industriel peut s'étendre à des variantes d'un même dessin. Il importe donc de déterminer ce qu'est une variante, question sur laquelle la Commission a eu l'occasion de se pencher dans l'affaire *Re: Indus-*

5. C.R.C., c. 964.

trial Design Application No. 1998-0950⁶ qui concernait le dessin d'un brûleur dont le dessin est reproduit ci-dessous:



Ledit brûleur comportait des doigts espacés, avec des côtés convergents et des bouts extérieurs arrondis, qui s'étendent vers l'extérieur depuis le centre. En concluant que les trois figures ci-dessus constituent des variantes d'un seul et même dessin et peuvent donc faire l'objet d'un unique enregistrement, la Commission a mentionné que:

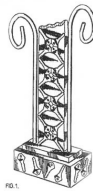
La seule caractéristique que l'on peut voir dans la figure 1 est la forme de cinq doigts dans un cercle. À son extrémité interne, chaque doigt est très large (comparativement à sa longueur) et rétrécit en un bout arrondi. Dans la figure 7, la seule caractéristique du dessin est la forme constituée de quatre doigts. À son extrémité interne, chaque doigt est très large (comparativement à sa longueur) et rétrécit en un bout arrondi. D'une manière similaire, la figure 11 montre une forme constituée de six doigts fuselés qui ont des bouts arrondis. Le Commission est d'avis qu'en raison de leurs similarités significatives, les trois versions du dessin montrées dans la demande devraient être considérées comme étant des variantes d'un même dessin et devraient faire l'objet d'un seul enregistrement.⁷

6. (2001), 14 C.P.R. (4th) 213 (Comm. d'app. des brevets).

7. *Ibid.*, p. 216.

Si des variantes peuvent coexister dans une même demande, il n'en va pas de même des descriptions cumulatives ou alternatives. La Commission a d'ailleurs dû se pencher sur cette question dans l'affaire *Re: Industrial Design Application No. 1997-1768*⁸, où elle a jugé incorrecte la description qui suit et ainsi refusé d'enregistrer le dessin qui était le sujet de la demande d'enregistrement:

«le dessin comporte les caractéristiques de forme, configuration, motif, et de décoration et toute combinaison de ces caractéristiques de la sculpture montrée dans le dessin ci-joint»



La Commission est arrivée à cette conclusion au motif que ladite description couvrait plus d'un dessin puisqu'elle visait toutes les combinaisons des caractéristiques de forme, configuration, motif et décoration de la sculpture qui faisait l'objet de la demande plutôt que de se limiter à la combinaison unique de ces caractéristiques telle que montrée dans le dessin. Ce faisant, la Commission a suggéré des exemples de descriptions qui auraient reçu son aval, soit:

- «Le dessin est constitué des caractéristiques visuelles de l'ensemble de la sculpture telle que montrée dans le dessin ci-joint».
- «Le dessin est constitué de la caractéristique visuelle de l'ensemble de la sculpture montrée dans le dessin ci-joint, que ces caractéristiques soient celles de la forme, de la configuration, de la décoration ou du motif ou une combinaison de l'une ou l'autre de ces caractéristiques».

8. (1999) 3 C.P.R. (4th) 254 (Comm. d'app. des brevets),

2.1.3 Ce qui ne peut être le sujet d'un enregistrement

L'article 5.1 de la *Loi* prévoit que les caractéristiques⁹ résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire ne peuvent être le sujet d'un enregistrement de dessin industriel. Il en va de même des méthodes ou principes de réalisation d'un objet. Ceci étant dit, si la fonction utilitaire d'un objet est brevetée, il est néanmoins possible d'obtenir un enregistrement de dessin industriel en ce qui a trait aux caractéristiques visuelles de l'objet.

2.1.4 Le critère de l'originalité

Tel qu'on peut le constater des dispositions de la *Loi* et de la jurisprudence, le critère de l'originalité d'un dessin industriel constitue un intéressant mélange de notions de droit des brevets et de droit des marques de commerce. Tout d'abord, ce critère est lui-même à saveur de brevet, tandis que le test de la mémoire imparfaite élaboré par la jurisprudence pour sa mise en application a des résonances de droit des marques de commerce.

En effet, l'alinéa 4(1)b de la *Loi* prévoit qu'aucune personne autre que le premier propriétaire¹⁰ ne doit avoir fait emploi du dessin au moment où le premier propriétaire en a fait le choix¹¹. Par ailleurs, le paragraphe 6(1) de la *Loi* interdit également l'enregistrement d'un dessin qui est identique ou qui porte à confusion avec un dessin déjà enregistré. De plus, tel qu'il a été décidé par la Commission dans l'affaire *Re: Industrial Design Application No. 1997-0381*¹², l'originalité peut s'apprécier en regard de dessins non enregistrés¹³, et ce, en raison du paragraphe 7(3) de la *Loi*:

9. Dans l'affaire *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, (2003) 25 C.P.R. 256 (Comm. d'app. des brevets), p. 259-261, la Commission a précisé qu'avant de refuser l'enregistrement d'un dessin en raison de l'article 5(1) de la *Loi*, il doit être démontré que ce sont bien toutes les caractéristiques du dessin qui résultent uniquement de la fonction utilitaire de l'objet utilitaire.
10. Le premier propriétaire est défini au paragraphe 12(1) de la *Loi* comme étant l'auteur ou la personne pour laquelle l'auteur a exécuté le dessin pour contrepartie à titre onéreux.
11. Pour ce qui est d'un dessin que le premier propriétaire aurait lui-même rendu public, l'alinéa 6(3)a de la *Loi* accorde à ce dernier un sursis d'un an entre la date de première publication du dessin et la date limite pour le dépôt de la demande d'enregistrement dudit dessin.
12. (2002), 21 C.P.R. (4th) 339 (Comm. d'app. des brevets).
13. Pour une discussion concernant l'art antérieur provenant de l'Internet, voir l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1998-2666*, (2003) 25 C.P.R. 373 (Comm. d'app. des brevets), p. 376-377. Compte tenu des changements fréquents qui peuvent être apportés à une page web, il peut s'avérer difficile d'établir le contenu de celle-ci ainsi que sa date de publication lorsque vient le moment d'en faire la preuve. Dans cette affaire, la Commission a tranché que la date

La Commission est d'avis que le refus de l'examineur est fondé sur l'article 6(2) de la *Loi* lequel prévoit que:

Le ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d'enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente partie, ou tout dessin contraire à la morale ou l'ordre public.

L'article 7(3) de la *Loi*, qui apparaît dans la même partie (c'est-à-dire la Partie I de la *Loi*) se lit comme suit:

En l'absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l'expiration de l'enregistrement, et de l'observation de la présente loi.

L'article 7(3) stipule que le certificat d'enregistrement est une attestation de l'originalité du dessin. Comme l'a mentionné le requérant, ceci signifie que le dessin doit être original pour que l'enregistrement puisse être émis.¹⁴

Selon l'arrêt *Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd*¹⁵, la détermination de la confusion possible entre un dessin dont l'enregistrement est demandé et un dessin d'art antérieur tourne sur l'existence (ou l'absence) de différences substantielles entre ceux-ci. Plus récemment, la Commission est venue préciser dans l'affaire *Industrial Design Application No. 1996-0991*¹⁶ que le test à appliquer pour déterminer l'existence de ces différences est celui de la mémoire imparfaite plutôt qu'une comparaison des dessins côte à côte. Voici les dessins qui faisaient l'objet de ce litige:

L'art antérieur
Enregistrement n° 75157



Demande d'enregistrement de
dessin industriel n° 1996-0991



d'un dessin d'art antérieur trouvé sur l'Internet était la date à laquelle la page web sur laquelle il apparaissait avait été modifiée pour la dernière fois. La Commission a précisé que cette date pouvait être vérifiée en employant l'outil de recherche WAYBACKMACHINE qu'on retrouve sur le site www.archive.org.

14. *Ibid.*, p. 344. Sur ce point, voir également *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 261-263.

15. [1929] R.C.S. 429, 433 (C.S.C.).

16. (2000), 5 C.P.R. (4th) 317 (Comm. d'app. des brevets).

Nonobstant les similarités substantielles des deux robinets, le requérant argumentait que les différences entre ceux-ci étaient clairement visibles lorsque les deux dessins étaient superposés. La Commission a rejeté cet argument et a plutôt appliqué le test de la mémoire imparfaite (savoir l'impression générale qui se dégage chez le consommateur qui a connaissance des deux dessins mais qui ne les compare pas côte à côte). Compte tenu du fait que les différences entre les deux dessins étaient minimales, la Commission a refusé d'enregistrer le dessin du requérant et a mentionné que:

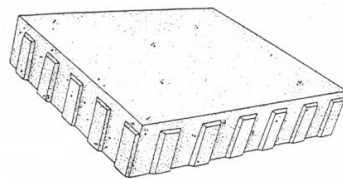
En regardant le dessin qui fait l'objet de la présente demande, l'œil remarque immédiatement la courbe du bec du robinet et ensuite la forme de la circonférence intérieure du robinet (c'est-à-dire la portion intérieure aplatie du tube circulaire). On remarque ensuite la base du bec du robinet dont le collet a un diamètre plus large. En examinant le dessin montré dans l'enregistrement n° 75157, on remarque les mêmes caractéristiques, notamment la courbe du bec du robinet, la portion aplatie à l'intérieur de la courbe du robinet et le collet qui reçoit la base du bec. Ce sont les similarités entre les deux dessins qui sont marquantes. Nous ne sommes pas convaincus que le dessin qui fait l'objet de la présente demande représente une nouveauté par rapport à ce qui existe déjà. Les différences identifiées par le requérant ne sont visibles que si les deux dessins sont comparés côte à côte. D'ailleurs, dans sa réponse du 26 octobre 1998, le requérant a superposé la figure 6 de la présente demande sur la figure 3 de l'enregistrement n° 75157 afin d'illustrer les différences dans la courbe des deux robinets. Puisque ce n'est qu'une telle comparaison qui révèle ces différences, la Commission n'est pas persuadée que ces différences sont substantielles. Sur ce point, la Commission prend note que les tribunaux ont mis en garde contre une comparaison côte à côte de dessins (voir *Vess Jones c. Teichman*, (1930) Ex. C.R. 103, 105) et ceux-ci ont généralement accepté que le test de la mémoire imparfaite s'applique aux affaires de dessins industriels (voir *Sommer Allibert c. Fair Plastics*, (1978) R.P.C. 599, p. 624).¹⁷

En appliquant le test de la mémoire imparfaite, il ne faut pas perdre de vue que l'originalité d'un dessin et les différences entre le dessin dont l'enregistrement est demandé et l'art antérieur sont

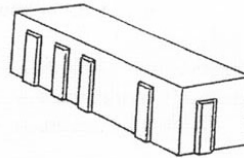
17. *Ibid.*, p. 320-321.

évaluées dans le cadre de l'objet auquel le dessin est appliqué. Ainsi, de petites différences sont plus significatives lorsqu'il est question d'un objet dont les caractéristiques sont dictées par sa fonction utilitaire. Tel fut le cas dans l'affaire *Industrial Design Application No. 1997-2244*¹⁸, où la Commission a permis l'enregistrement d'un dessin d'une pierre de pavé uni qui ne se distinguait de l'art antérieur que par l'espacement des saillies sur son contour. Voici les dessins qui faisaient l'objet de cette décision:

Art antérieur
Enregistrement de dessin
industriel n° 63067



Demande d'enregistrement de
dessin industriel n° 1997-2244



En évaluant les différences entre les deux dessins, la Commission a estimé que lorsque la forme d'un objet est dictée par sa fonction utilitaire, une petite différence, tel l'espacement entre des saillies, peut parfois être suffisante pour établir l'originalité d'un dessin:

L'objet montré dans la présente demande est une pierre de pavé uni qui comporte une surface supérieure et des côtés aplatis et rectangulaires. La surface inférieure de cette pierre est présumément rectangulaire et aplatie. Il s'agit là d'une forme très simple, laquelle est identique à la forme de la pierre de pavé uni dont le dessin fait l'objet de l'enregistrement de dessin industriel 63067. Ces caractéristiques sont dictées par la fonction utilitaire de la pierre et il y a peu d'ajouts qui peuvent y être faits au niveau de son dessin. Pour cette raison, l'attention du regard est immédiatement attirée sur toute caractéristique additionnelle de la pierre. Ainsi, même une différence minimale dans ces caractéristiques additionnelles peut devenir importante. En regardant l'art antérieur, l'œil est immédiatement

18. (2001), 14 C.P.R. (4th) 59 (Comm. d'app. des brevets).

attiré par les saillies sur les côtés de la pierre, lesquelles sont équidistantes. En regardant le dessin qui fait l'objet de la présente demande, l'œil remarque les saillies, mais aussi le fait que l'espacement entre celles-ci n'est pas égal. Ainsi la Commission est d'avis qu'il y a des différences claires et substantielles entre le dessin de la pierre montrée dans l'enregistrement de dessin industriel n° 63067 et le dessin montré dans la présente demande. Ces différences suffisent pour permettre l'enregistrement de la présente demande [...].¹⁹

Plus récemment, dans l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1997-0381*²⁰, la Commission a permis l'enregistrement du dessin d'une spirale combustible pour repousser les insectes, estimant que celui-ci était original par rapport à une spirale que le même requérant avait commercialisée antérieurement, mais pour laquelle il n'avait pas obtenu d'enregistrement de dessin industriel, le tout au motif que la spirale faisant l'objet de la demande d'enregistrement:

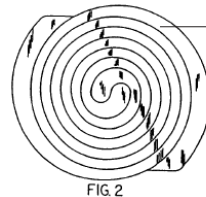
- est d'une épaisseur progressive, alors que la spirale antérieure est d'une épaisseur constante; et
- se termine par des bouts parallèles, coupés à angle droit tandis que la spirale antérieure se termine par des bouts légèrement arrondis.

Voici les dessins qui faisaient l'objet de cette affaire:

Art antérieur



Demande d'enregistrement
de dessin industriel n° 1997-0381



19. *Ibid.*, p. 62-63. Toutefois, avant d'argumenter que les caractéristiques de l'objet sont dictées par sa fonction utilitaire et que des différences mineures suffisent ainsi à distinguer son dessin de l'art antérieur, le demandeur devra s'assurer que les caractéristiques de l'objet ne peuvent prendre une forme autre que celle de son dessin et de l'art antérieur: *Re Industrial Design Application No. 1998-2666*, *supra*, note 13, p. 378-379.

20. (2002), 21 C.P.R. (4th) 339 (Comm. d'app. des brevets).

2.1.5 Composantes d'une demande d'enregistrement

Le paragraphe 4(1) de la *Loi* énumère les diverses composantes d'une demande d'enregistrement de dessin industriel, lesquelles sont les suivantes.

2.1.5.1 Esquisse ou photographie du dessin

Le paragraphe 13(3) du *Règlement* prévoit que cette esquisse ou photographie²¹ doit montrer les caractéristiques du dessin de façon claire et exacte. Par ailleurs, le paragraphe 13(4) du *Règlement* vient préciser que toutes les vues sur une esquisse ou une photographie doivent:

- montrer l'objet sur lequel le dessin s'applique;
- montrer l'objet seul;
- être à une échelle suffisante pour être claires et évidentes²²; et
- se prêter à la reproduction claire en multiples exemplaires par photographie, par procédés électrostatiques, par impression offset de photos ou par microfilmage.

Note sur l'usage de lignes d'interruption. Il peut arriver qu'un dessin comporte des lignes d'interruption. D'ailleurs, la pratique du Bureau des dessins industriels est de restreindre l'utilisation des lignes d'interruption ou de pointillés à des articles de dimensions non déterminées comme, par exemple, des tuyaux ou du papier peint (dont la dimension finale n'est déterminée que lorsqu'ils sont coupés au moment de l'achat). Or, la Commission a eu l'occasion de se pencher sur l'emploi de lignes d'interruption sur un objet de dimension déterminée, soit un tournevis, dans l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1998-2348*²³. Voici le premier des dessins de la demande auxquels l'examineur s'est objecté au motif que ceux-ci employaient des lignes d'interruption sur un objet d'une dimension déterminée:

FIG.1



21. Il est à noter que l'esquisse ou la photographie ne peuvent être remplacées par un échantillon de l'objet sur lequel porte le dessin: *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 263.

22. Dans l'affaire *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 263, la Commission a précisé que l'échelle du dessin est un facteur auquel le demandeur doit porter attention dans le cadre de la rédaction de sa demande d'enregistrement.

23. (2002), 14 C.P.R. (4th) 63 (Comm. d'app. des brevets).

En appel de cette décision, la Commission des brevets a déterminé que l'emploi de lignes d'interruption sur la tige d'un tournevis ne constituait pas un empêchement à l'enregistrement d'un dessin industriel, puisque la longueur de celui-ci ne faisait pas partie du dessin revendiqué (*i.e.*, toutes les caractéristiques originales du dessin revendiqué se trouvaient dans la poignée dudit tournevis qui, elle, ne comportait aucun ligne d'interruption).

2.1.5.2 Description du dessin

L'alinéa 9(2)c) du *Règlement* prévoit que la description du dessin doit en identifier les caractéristiques. D'ailleurs, la Commission a déjà déterminé, dans l'affaire *Re: An application for an industrial design registration for a toy loader*²⁴, que l'étendue du monopole conféré par l'enregistrement de dessin industriel est déterminée par le dessin et la description revus conjointement:

Afin de déterminer la nature précise du dessin, il convient de se référer à la description et aux esquisses, lesquelles servent conjointement à distinguer le dessin. Ainsi, la description ne doit pas obligatoirement contenir une description du dessin dans ses moindres détails.²⁵

Il résulte de ceci un dilemme que la Cour d'appel d'Angleterre n'a pas manqué de signaler dans l'affaire *Sommer Allibert (U.K.) Limited c. Fair Plastics Limited*²⁶, savoir une description trop large, qui pourrait permettre d'obtenir un monopole plus étendu, offre également à un éventuel défendeur un plus grand éventail de caractéristiques dont il peut se prévaloir pour tenter de distinguer son propre dessin. La Cour a ainsi expliqué ce dilemme:

Le but de la description est d'attirer l'attention à la composante ou aux composantes du dessin qui sont originales et qui peuvent permettre au requérant d'obtenir un enregistrement. Cette description est importante puisqu'elle définit l'étendue du monopole revendiqué. Quoique la Cour n'est pas tenue de prendre pour acquis que cette description est exacte, elle empêche le titulaire d'étendre son monopole en niant, une fois son enregistrement obtenu, l'originalité des caractéristiques qu'il a identi-

24. (1975) 36 C.P.R.(2d) 234 (Comm. d'app. des brevets).

25. *Ibid.*, p. 244. Voir également *Re LTI Corp. Industrial Design Application 1998-2466*, *supra*, note 9, p. 262.

26. [1987] R.P.C. 599 (C.A. Angl.); pour un compte rendu de cet arrêt, voir ci-après, au point 03.2.

fiées en caractérisant celles-ci comme étant immatérielles. Le rédacteur de la description des caractéristiques originales d'un dessin peut ainsi parfois être confronté au dilemme suivant: Il peut souhaiter formuler cette description d'une manière large, de telle sorte que le titulaire ne soit pas limité quand viendra le temps d'établir les caractéristiques de l'article qui devront être considérées pour déterminer l'étendue de son monopole. D'un autre côté, l'absence d'une telle indication d'originalité, tout en ouvrant la porte à une telle liberté, l'ouvre tout aussi grande pour une éventuelle attaque. En effet, un défendeur, tout en reproduisant certaines caractéristiques du dessin, peut également soulever les différences de forme et de configuration entre son objet et l'enregistrement et argumenter que ces différences, individuellement ou collectivement, distinguent son objet de l'enregistrement d'une manière substantielle.²⁷

2.1.5.3 Déclaration du requérant

Le requérant doit également déclarer qu'à sa connaissance, personne d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix.

2.2 *Qui peut demander l'enregistrement d'un dessin industriel?*

En vertu de l'article 4 de la *Loi*, le premier propriétaire, que le paragraphe 12(1) de la *Loi* définit comme étant soit l'auteur du dessin ou la personne pour laquelle l'auteur a exécuté le dessin pour contrepartie à titre onéreux, peut déposer une demande en vue de l'enregistrement de son dessin industriel²⁸. Cependant, depuis le 9 juin 1993, les cessionnaires²⁹ des droits du premier propriétaire peuvent déposer une demande d'enregistrement pour le dessin industriel du premier propriétaire. L'affaire *Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*³⁰ donne un bon exemple de l'impact

27. *Ibid.*, p. 619-620.

28. Par ailleurs, le paragraphe 4(2) de la *Loi* prévoit que si une demande d'enregistrement est déposée par quelqu'un d'autre que le propriétaire, celle-ci est réputée avoir été déposée par le propriétaire (si la preuve du titulariat du propriétaire est établie).

29. En vertu du paragraphe 13(1) de la *Loi*, les cessions ne peuvent être effectuées que par écrit, qu'il s'agisse d'un dessin qui fait l'objet d'un enregistrement ou non. Pour ce qui est des cessions effectuées après le dépôt d'une demande, celles-ci doivent être enregistrées.

30. (1994), 55 C.P.R. (3d) 30 (C.F.); confirmé (2000), 5 C.P.R. (4th) 209 (C.A.F.), par. 4.

de cet amendement à la *Loi*. Dans cette affaire, *Milliken & Co.*, un cessionnaire de l'auteur, avait obtenu un enregistrement de dessin industriel *avant 1993*. Poursuivie en contrefaçon, Interface Flooring Systems (Canada) Inc. contesta la validité de cet enregistrement au motif que ce dernier n'avait pas été obtenu par le premier propriétaire. La Cour accepta l'argument d'Interface, ajoutant que le premier propriétaire, savoir l'auteur, aurait dû obtenir l'enregistrement de dessin industriel, lequel aurait ensuite pu être cédé à Milliken.

2.3 Délai pour déposer une demande d'enregistrement

L'alinéa 6(3)a) de la *Loi* prévoit que celui qui souhaite obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel dispose d'un délai d'un an à partir de la date de première publication du dessin³¹, au Canada ou *ailleurs dans le monde*. La notion de publication d'un dessin a été discutée par la Division de chancellerie de la Haute Cour de justice d'Angleterre dans l'affaire *Sommer Allibert (U.K.) Limited c. Fair Plastics Limited*³². Dans cette affaire, *Sommer Allibert S.A. (Sommer France)* détenait un enregistrement de dessin industriel pour une chaise de jardin³³. Sa filiale, *Sommer Allibert (U.K.) Limited (Sommer U.K.)*, commercialisait ladite chaise au Royaume-Uni. En défense à l'action en contrefaçon instituée par ces dernières, *Fair Plastics Limited (Fair Plastics)* a argumenté que l'envoi dudit dessin par un employé de *Sommer France* à un employé de *Sommer U.K.* constituait une publication du dessin qui rendait l'enregistrement de celui-ci invalide. La Cour a rejeté cet argument et a déterminé que «publier» un dessin, c'est rendre celui-ci disponible au public. Ainsi une communication interne qui n'est pas destinée au public, telle celle entre *Sommer France* et *Sommer U.K.*, ne constitue pas une publication.

Dans le cas d'une demande qui est déposée à l'étranger, le requérant dispose, selon les termes du paragraphe 29(1) de la *Loi*, d'un délai de 6 mois à compter du dépôt dans ledit pays étranger afin de pouvoir revendiquer et bénéficier au Canada de la date de priorité du dépôt étranger. Une telle priorité peut s'avérer utile pour surmonter une objection quant au manque d'originalité du dessin visé fondée sur l'art antérieur³⁴.

31. Dans l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1998-2666*, supra, note 13, p. 377, la Commission a rappelé que l'article 6(3) de la *Loi* ne vise que les cas où le dessin publié est identique, et non simplement similaire, à celui qui fait l'objet de la demande d'enregistrement.

32. [1987] R.P.C. 599, 616 et 618 (Haute Cour de justice d'Angleterre – Division de chancellerie).

33. Pour le dessin de cette chaise, voir ci-après, sous 3.2.

34. Art. 20(2) du *Règlement*.

3. Étendue de la protection conférée par un enregistrement

3.1 Droit conféré

Les articles 9 à 11 de la *Loi* prévoient que l'enregistrement d'un dessin industriel confère un droit exclusif, pour une durée de 10 ans³⁵ à compter de la date d'enregistrement, de fabriquer, importer à des fins commerciales, vendre, louer, offrir ou exposer en vue de la vente ou de la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci.

3.2 Test de contrefaçon

Le test qui doit être appliqué pour évaluer s'il y a contrefaçon d'un enregistrement de dessin industriel est énoncé à l'alinéa 11(1)a) et au paragraphe 11(2) de la *Loi*. Ainsi, l'étendue du monopole du titulaire de l'enregistrement s'étend aux dessins «ne différant pas de façon importante» du sien. Par ailleurs, afin de déterminer l'importance des différences entre le dessin du défendeur et le dessin enregistré, il peut être tenu compte de «la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent des dessins publiés auparavant». Ce test pour déterminer s'il y a contrefaçon, adopté en 1993³⁶, est similaire à celui que prévoit le *U.K. Registered Design Act*³⁷. Jusqu'à ce jour, la Cour fédérale ne s'est pas prononcée sur l'interprétation de ce test de la contrefaçon. En revanche, il existe deux arrêts britanniques qui se sont penchés sur cette question, savoir les affaires *Benchairs Ltd.* et *Sommer Allibert*.

35. Le paragraphe 18(1) du *Règlement* assujettit cependant ce droit au paiement d'une taxe de renouvellement, payable 5 ans après la date de l'enregistrement.

36. Jusqu'à cette date, le test pour déterminer la contrefaçon prévu à l'article 11 de la *Loi sur le dessin industriel*, L.R.C. 1985, c. I-8 était le suivant: Pendant l'existence du droit exclusif, qu'il s'agisse de l'usage entier ou partiel du dessin, personne, sans la permission par écrit du propriétaire enregistré, ou, en cas de cession, de son cessionnaire, ne peut appliquer, pour des fins de vente, ce dessin ou une imitation frauduleuse de ce dessin, à l'ornementation d'un article fabriqué ou autre sur lequel peut être appliqué, ou auquel peut être attaché, un dessin industriel; et personne ne peut publier, ni vendre ni exposer en vente, ni employer l'article ci-dessus mentionné, sur lequel ce dessin ou cette imitation frauduleuse a été appliqué.

37. (U.K.), 1949, c. 88.

Dans l'affaire *Benchairs Ltd. c. Chair Centre Ltd.*³⁸, les dessins suivants faisaient l'objet de l'analyse de la Cour:

Art antérieur

Enregistrement
n° 905,851
du Demandeur

Chaise du défendeur



Bien qu'il ne s'agissait là que d'une décision interlocutoire (où la question de la contrefaçon n'a pas été débattue au fond, mais uniquement pour déterminer si le demandeur avait établi, à première vue, qu'il y avait contrefaçon), la Cour d'appel d'Angleterre a mentionné ce qui suit au sujet de l'application du test pour déterminer la contrefaçon:

Notre tâche est de regarder ces deux chaises, d'observer leurs similarités et leurs différences, de les voir ensemble et séparément et de nous rappeler qu'ultimement, la question à savoir si le dessin de la chaise du défendeur est substantiellement

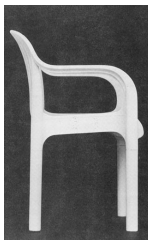
38. [1974] R.P.C. 429 (C.A. Angl.).

différent de celui du demandeur doit tenir compte des dessins dans leur ensemble vus par un consommateur (quoique nous ne sommes pas d'avis que le regard du consommateur ait un impact sur notre décision dans ce cas-ci).³⁹

La Cour en est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas, à première vue, contrefaçon, compte tenu des nombreuses différences que la chaise du défendeur présentait par rapport au dessin enregistré du demandeur. En effet, la Cour a estimé que la chaise du dessin enregistré se caractérisait par sa quadrature, sa droiture, sa forme rebondie et son inclinaison vers l'avant alors que la chaise du défendeur présentait une impression d'aplatissement et d'inclinaison vers l'arrière, sans comporter les caractéristiques de quadrature et de droiture du dessin enregistré. En ce qui concerne la place de l'art antérieur dans cette analyse, compte tenu des différences importantes entre la chaise du défendeur et l'art antérieur, l'impact de celui-ci sur la détermination de la question de la contrefaçon n'a pas été discuté.

En revanche, dans l'affaire *Sommer Allibert (U.K.) Limited c. Fair Plastics Limited*⁴⁰, la Division de chancellerie de la Haute Cour de justice d'Angleterre s'est penchée sur l'art antérieur. Voici les dessins que la Cour a étudiés:

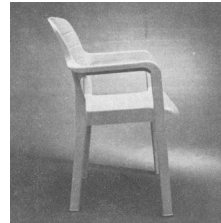
Art antérieur



Enregistrement
n° 1003216
du Demandeur

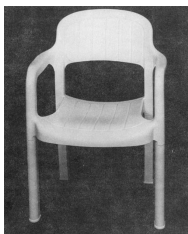
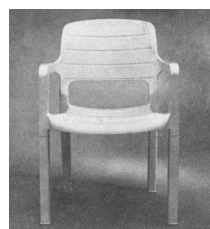
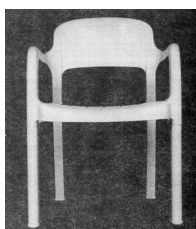
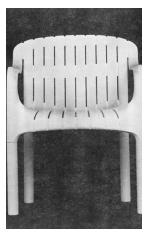


Chaise du Défendeur



39. *Ibid.*, p. 442-443.

40. *Supra*, note 26.

Art antérieurEnregistrement
n° 1003216
du DemandeurChaise du Défendeur

Dans cette affaire, la Cour a fait une analyse détaillée de tous les facteurs dont il faut tenir compte, mais aussi de ceux qu'il faut ignorer, en étudiant la question de la contrefaçon. Ainsi, la Cour a déterminé qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques dictées uniquement par la fonction utilitaire telles que, dans le cas d'une chaise, le dossier, le siège, les bras, les pieds, les proportions ergonomiques, l'espacement des pieds et du vide entre le siège et les bras pour permettre l'empilage de plusieurs chaises⁴¹. Doivent également être exclues de l'étude de la contrefaçon les caractéristiques qui ne font pas partie de l'enregistrement, notamment la couleur blanche et le plastique à partir duquel est fabriquée la chaise⁴².

Pour ce qui est de l'impact de l'art antérieur, la Cour a mentionné, à la page 623:

L'art antérieur existant au moment de la date de priorité de l'enregistrement du dessin industriel du demandeur est un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer l'étendue de

41. *Ibid.*, p. 622-623.

42. *Ibid.*, p. 623.

la protection conférée à celui-ci. Le test pour déterminer la «similarité substantielle» dans les cas de contrefaçon est similaire à plusieurs égards au test pour déterminer l'«originalité substantielle» de la chaise du défendeur comparativement au dessin qui fait l'objet de l'enregistrement du demandeur. Si le dessin enregistré ne se distingue de l'art antérieur que par des différences minimales, alors des différences tout aussi minimales entre la chaise du défendeur et celle qui fait l'objet de l'enregistrement suffiront pour conclure qu'il n'y a pas de contrefaçon.

Ainsi, compte tenu de l'art antérieur, la Cour a conclu que le dessin enregistré du demandeur représentait une avancée de nature très limitée par rapport à l'art antérieur⁴³, après avoir ainsi limité le champ d'analyse de la contrefaçon, la Cour a rajouté que l'analyse doit se faire à travers les yeux du consommateur hypothétique, dont la mémoire est imparfaite et qui s'intéresse au dessin de la chaise qu'il achète et non à travers ceux du consommateur qui se satisfait d'acheter n'importe quelle chaise de jardin empilable faite de plastique blanc, sans considération aucune pour son dessin⁴⁴.

Ainsi, nonobstant les points suivants de similarité entre le dessin de la chaise du défendeur et celle du dessin enregistré, à savoir l'ensemble de la forme et du contour, l'ascension des appuie-bras, le vide lombaire⁴⁵, la Cour a conclu que la chaise du défendeur ne constituait pas une contrefaçon de l'enregistrement de dessin industriel du demandeur en raison des différences suivantes:

- l'orientation des rainures décoratives: le dessin enregistré du demandeur montre des rainures verticales alors que les rainures sur la chaise du défendeur sont horizontales;
- la forme des pieds: les pieds de devant du dessin enregistré du demandeur sont arrondis tandis que les pieds de la chaise du défendeur sont carrés;
- la dimension et la forme du vide lombaire et la hauteur du dossier: la chaise du défendeur a un dossier plus haut et un vide lombaire plus petit que celui montré dans l'enregistrement du demandeur;

43. *Id.*

44. *Ibid.*, p. 624.

45. *Ibid.*, p. 625.

- l'apparence générale: celle de la chaise du défendeur est plus carrée que celle de la chaise montrée dans l'enregistrement du demandeur, laquelle révèle une apparence plus arrondie⁴⁶.

3.3 Action en contrefaçon

Conformément à l'article 15 de la *Loi*, l'action en contrefaçon, qui est sujette à une prescription de 3 ans⁴⁷, peut être instituée, tant devant la Cour fédérale que la Cour provinciale, par le propriétaire du dessin ou celui qui détient une licence exclusive de celui-ci. Dans ce dernier cas cependant, le propriétaire doit être joint comme partie à l'action. Dans le cadre d'une telle action, la Cour dispose, en vertu de l'article 15.1 de la *Loi*, d'une vaste gamme de remèdes à l'encontre du contrefacteur dont, notamment, l'injonction, le recouvrement de profits ou de dommages-intérêts, les dommages punitifs et la disposition de tout objet contrefait. Ceci étant dit, il est important de noter que le paragraphe 17(1) de la *Loi* prévoit une exception importante à ces remèdes: le contrefacteur qui pourra démontrer qu'il ignorait et ne pouvait raisonnablement savoir, au moment de la contrefaçon, que le dessin avait été enregistré ne sera passible que d'une injonction. Ainsi, afin d'empêcher qu'une telle défense soit soulevée, le propriétaire du dessin aura tôt fait de marquer, conformément aux dispositions du paragraphe 17(2) de la *Loi*, les articles (ou leurs étiquettes ou emballages) qui font l'objet d'un enregistrement de dessin industriel de la manière qui suit:



NOM DU PROPRIÉTAIRE AU MOMENT
DE L'ÉTIQUETAGE

4. Interrelation entre l'enregistrement de dessin industriel et le droit d'auteur

La *Loi sur le droit d'auteur*⁴⁸ inclut, au sein des œuvres artistiques auxquelles elle étend sa protection, «les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'œuvres artistiques». Ainsi, plus d'un plaideur pourrait être tenté d'alléguer tant la *Loi sur le droit d'auteur* que la *Loi sur les dessins industriels* à l'encontre d'un contrefac-

46. *Ibid.*, p. 619, 625-626.

47. Art. 18 de la *Loi*.

48. L.R.C. (1985), ch. C-42.

teur qui reprend les caractéristiques visuelles de forme, configuration, motif ou décoration qui font l'objet de l'enregistrement de dessin industriel de son client. Le plaideur astucieux souhaiterait peut-être ainsi faire bénéficier son client des avantages uniques qu'offre la *Loi sur le droit d'auteur*, notamment:

- la possibilité de cumuler dommages-intérêts et profits réalisés par le contrefacteur⁴⁹; et
- la possibilité de recouvrer la possession des articles contrefaits par voie de saisie avant jugement⁵⁰.

Ceci étant dit, avant d'envisager le cumul de la *Loi sur le droit d'auteur* à la *Loi sur le dessin industriel*, le plaideur averti aura intérêt à revoir les dispositions de l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*, lequel gouverne l'interrelation entre ces deux lois.

4.1 Un objet utilitaire reproduit à plus de 50 exemplaires? Seul l'enregistrement de dessin industriel peut être utile!

L'article 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit qu'en cas de reproduction à plus de 50 exemplaires par le titulaire du droit d'auteur, la reproduction par un tiers ne constitue pas une contrefaçon du droit d'auteur⁵¹ dans:

- une œuvre artistique dont un dessin (nominément les caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la forme, la configuration, le motif ou la décoration) est tiré; ou
- un dessin appliqué à un objet utilitaire⁵².

49. Art. 35 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

50. Art. 38 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

51. Le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* reconnaît néanmoins que le droit d'auteur peut subsister dans un tel dessin (un point qui a d'ailleurs été confirmé par la jurisprudence *Magasins Greenberg Ltée et al. c. Import-Export Rene Derhy (Canada) Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 133 (C.F.)).

52. Dans l'affaire *U&R Tax Services Ltd. c. H&R Block Canada Inc.*, [1995] A.C.F. No 962, par. 40 (C.F.), la section de première instance de la Cour fédérale a déterminé que La Formule T1 émise par le Gouvernement fédéral pour fins d'impôts ne constitue pas un objet utilitaire, au motif que: Pour en arriver à conclure que les articles 64 et 64.1 (de la *Loi sur le droit d'auteur*) s'appliquent au formulaire de la demanderesse, il faudrait que la Cour décide que le papier sur lequel est imprimé le formulaire d'impôt remplit une fonction autre que celle de servir simplement de «support à un produit artistique ou littéraire». Or

Ainsi, dans le cas d'un tel dessin, il importe d'obtenir un enregistrement de dessin industriel: c'est probablement la seule protection dont pourra disposer le titulaire à l'encontre d'un contrefacteur⁵³. La décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Christina Canada Inc. c. Entreprises Irwin Canada Ltée*⁵⁴ démontre bien ce point. Dans cette affaire, Christina Canada Inc. n'a pas obtenu d'enregistrement de dessin industriel pour ses maillots de bain, objets utilitaires reproduits à plus de 50 exemplaires. Résultat: Christina s'est retrouvée sans recours à l'encontre d'Entreprises Irwin Canada Ltée en raison de l'application du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*⁵⁵, la Cour ayant par ailleurs déterminé que les maillots de celle-ci ne constituaient pas des copies serviles de ceux de Christina et qu'à ce titre il ne pouvait être question de délit de substitution.

4.2 Exceptions où le droit d'auteur peut être invoqué

L'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur* a été amendé en 1988 par l'ajout du paragraphe 64(3) afin de permettre au droit d'auteur dans certains dessins d'être invoqué à l'encontre d'un contrefacteur nonobstant le fait que ces dessins aient été reproduits à plus de 50 exemplaires par le titulaire. Ces dessins sont les œuvres artistiques qui sont utilisées aux fins suivantes:

il est clair que le formulaire ne cadre pas avec les exigences des articles 64 et 64.1. Résultat: le demandeur, qui avait anticipé la création de cette formule en 1988 (et qui avait reproduit celle-ci à plus de 50 exemplaires), a eu gain de cause à l'encontre de son concurrent qui l'avait contrefaite.

53. Ceci étant dit, encore faut-il que le contrefacteur ne commette pas une contrefaçon de droit d'auteur, comme ce fut le cas dans l'affaire *Energy Absorption Systems Inc. c. Y. Boissoneault & Fils Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 420, 467-468 (C.F.) où Energy Absorption Systems Inc. (Energy), fabricant de coussins gonflables de sécurité (reproduits à plus de 50 exemplaires), détenait des brevets sur ceux-ci, témoignant là de leur caractère utilitaire. Néanmoins, Energy a eu gain de cause à l'encontre de Y. Boissoneault & Fils Inc. (Boissoneault) qui avait reproduit des esquisses de ceux-ci. La section de première instance a déterminé que l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur* ne s'appliquait pas en l'espèce puisque les copies réalisées par Boissoneault n'ont pas été faites uniquement à partir des coussins d'Energy, mais également à partir des dessins de ceux-ci provenant du manuel d'instructions d'Energy: un cas classique de contrefaçon de droit d'auteur.

54. J.E. 96-1614, p. 9-10 (C.S.Q).

55. Pour un résultat similaire, voir la décision récente de la Cour fédérale dans le cadre d'une requête pour un jugement sommaire dans l'affaire *Bonds c. Suzuki Canada Inc.*, (2003) 26 C.P.R. (4th) 168 (C.F.), par. 29, où la Cour, après avoir néanmoins conclu qu'il ne pouvait être question de contrefaçon d'un quelconque droit d'auteur, a mentionné que M. Morris Bond, qui avait fourni des aquarelles d'une voiture à Suzuki Canada Inc., ne pouvait alléguer une contrefaçon de droit d'auteur à son encontre en raison de la commercialisation par cette dernière de la Suzuki X90 puisqu'il s'agissait là d'un objet utilitaire.

- représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
- marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
- matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
- œuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments⁵⁶;
- représentations d'êtres, de lieux, ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
- objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles.

Il est à noter que ces exceptions ne sont applicables que si le dessin sur lequel porte le droit d'auteur a été créé après le 8 juin 1988. Milliken & Co. (Milliken) l'a appris à ses dépens, devant les deux divisions de la Cour fédérale, dans la cause qui porte son nom⁵⁷. En effet, après avoir admiré un dessin lors d'une exposition tenue en janvier 1989, Milliken l'a acheté à M^{me} Claire Iles pour l'appliquer à ses tapis. Milliken allègue par la suite que la copie qu'Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (Interface) a faite de ce dessin sur les tapis qu'elle a fait installer à l'aéroport de Calgary contrefaisait son droit d'auteur. Milliken a plaidé, sans réussir à prouver, que M^{me} Iles a créé son dessin trois mois après la date fatidique du 8 juin 1988. Qui pis est, Milliken n'a pas fait comparaître M^{me} Iles à la barre des témoins. Ainsi, la Cour a inféré que si M^{me} Iles avait été appelée à comparaître, le témoignage de celle-ci aurait sans doute été contraire aux intérêts de Milliken. La Cour en est donc venue à la conclusion que le dessin a été créé avant le 8 juin 1988 et qu'Interface n'avait donc pas contrefait le droit d'auteur de Milliken. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel fédérale, qui a déterminé que:

La date de création antérieure au 8 juin 1988 est donc retenue. Les appelantes (Milliken) ont par la suite fini par enregistrer l'œuvre Harmonie en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. M^{me} Iles l'avait exposée lors d'une foire commerciale sur les tex-

56. En vertu de cette exception, la Cour, dans *Michel Beaudouin et Stephan Lavoie c. Les Constructions Serge Carrière Inc.*, B.E. 97BE-377 (C.S.Q.) J.E. 97-2236, p. 4 (C.S.Q.), *Dessins Drummond Inc. c. 3223701 Canada Inc.*, J.E. 99-504, p. 7 (C.S.Q.), a reconnu l'application de la *Loi sur le droit d'auteur* aux plans d'immeubles (reproduits plus de 50 fois).

57. *Supra*, note 30.

tiles à utilisation intérieure, dont les revêtements de sol. La preuve établit qu'elle a participé à au moins cinq ou six reprises à ces manifestations. Elle présentait manifestement sa production dans ces expositions dans l'intention de la vendre à des acquéreurs fabriquant, au moyen de procédés industriels, des textiles pour utilisation intérieure, notamment du tapis. Le juge de première instance a conclu que l'œuvre que les appelantes ont achetée à M^{me} Iles le 11 janvier 1989, premièrement, était susceptible d'être enregistrée en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, et, deuxièmement, avait servi d'échantillon, pour être multiplié par un procédé industriel. Par conséquent, l'œuvre intitulée Harmonie était un dessin (design) susceptible d'être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, et elle avait servi d'échantillon, pour être multiplié par un procédé industriel, et était exclue de la protection du droit d'auteur en raison du paragraphe 64(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* lequel s'applique aux dessins industriels antérieurs au 8 juin 1988. Bien que M^{me} Iles ait eu l'intention de céder le droit d'auteur sur l'œuvre lorsqu'elle a signé l'acte de confirmation de cession du 25 septembre 1992, le libellé du paragraphe 64(1), applicable aux dessins (design) créés avant le 8 juin 1988, fait qu'elle n'avait aucun droit d'auteur à céder.⁵⁸ [traduction officielle]

5. Conclusion

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le peu de décisions rendues sous l'égide de la *Loi*:

- les amendements considérables et relativement récents qui ont été apportés à la *Loi*, en particulier en ce qui a trait au test pour déterminer s'il y a contrefaçon d'un dessin industriel enregistré;
- le fait que, de tous les droits de propriété intellectuelle, l'enregistrement de dessin industriel est celui dont la durée est la moins longue. Les 10 ans que dure ce droit le rendent plus propice à protéger des articles qui ont une durée commerciale plus limitée;
- parmi les disputes qui ont fait l'objet de litiges, certaines n'ont pas dépassé le stade de l'injonction interlocutoire ou de la requête pour jugement sommaire, où la Cour n'a pas eu l'occasion d'étudier d'une manière approfondie les détails de la *Loi*.

58. *Milliken & Co. et al. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 209, par. 14 (C.A.F.).

Nonobstant le peu de litiges et de publicité judiciaire entourant cette forme de protection, il n'en demeure pas moins qu'entre le 1^{er} avril 2000 et le 31 mars 2001, le Bureau des dessins industriels du Canada a émis non moins de 2 850 enregistrements de dessins industriels. Ainsi, le marché a-t-il peut-être reconnu que la *Loi* procure un régime économique et simple que tant les dessinateurs que les fabricants peuvent ajouter à leur arsenal de mécanismes de protection.