

Vol. 17, n° 2

La protection par dessin au Canada et aux États-Unis

Marc Gagnon*

1. Introduction	237
2. Les lois applicables au Canada et aux États-Unis	237
3. La nature d'un dessin.	238
3.1 Définition d'un dessin.	238
3.2 Caractère ornemental d'un dessin	239
3.3 Visibilité du produit visé par le dessin.	241
4. La demande d'enregistrement pour un dessin	242
4.1 L'usage des traits pointillés au niveau des figures	243
4.2 Titre de la demande.	245

© Marc Gagnon, 2005.

* Avocat et agent de brevets et de marques de commerce du cabinet SMART & BIGGAR. L'auteur tient à remercier M^e Harvey Auerback, du même cabinet, pour la recherche jurisprudentielle.

4.3	La description du dessin	247
4.4	La revendication	253
4.5	Les variantes pouvant faire l'objet d'une seule demande.	253
5.	Originalité du dessin	255
6.	Contrefaçon d'un dessin	256
7.	Marquage du produit visé par un dessin	260
8.	Conclusion.	260

1. Introduction

Bien que la préparation d'une demande d'enregistrement pour un dessin¹ soit beaucoup plus simple que pour une demande de brevet, quoique les coûts pour obtenir l'enregistrement d'un dessin soient moins élevés que ceux pour obtenir un brevet, et bien que la protection par dessin puisse s'avérer utile pour les personnes et les sociétés désireuses de protéger l'apparence de leurs produits, il appert que la protection par dessin est souvent ignorée lorsqu'il s'agit de protéger un nouveau produit. Or, un dessin peut offrir une protection additionnelle à celle conférée par brevet, ou encore la seule protection possible lorsque l'aspect fonctionnel d'un produit ne peut être protégé par brevet, et un agent ou un avocat doit considérer la protection par dessin lorsqu'il rencontre un client qui a développé un nouveau produit afin d'être en mesure de bien valoriser les actifs de propriété intellectuelle de ce client.

Nous proposons donc d'examiner les conditions de forme et de fond pour protéger un produit par dessin au Canada et aux États-Unis en nous attardant surtout au niveau des similitudes et des distinctions qui existent entre le Canada et les États-Unis.

2. Les lois applicables au Canada et aux États-Unis

Au Canada, la protection par dessin est régie par la *Loi sur les dessins industriels*² et le *Règlement sur les dessins industriels*³, alors qu'il n'existe pas de loi distincte pour la protection par dessin aux États-Unis, où c'est la loi américaine sur les brevets⁴ qui vise autant le brevet que le dessin.

-
1. Pour les fins de cet article, nous utiliserons le mot « dessin » pour désigner sans distinction un dessin industriel, un enregistrement, un *design* et un *design patent*.
 2. L.R.C. (1985), c. I-9, ci-après désignée la « Loi ».
 3. *Ibid.*, ci-après désigné le « Règlement ».
 4. 35 U.S. Code. Notons également les articles 1.152 à 1.155 du 37 *Code of Federal Regulations* qui s'appliquent uniquement au dessin.

Une demande de dessin est donc traitée aux États-Unis comme une demande de brevet bien qu'il existe tout de même certaines distinctions importantes entre un brevet et un dessin, dont notamment les suivantes :

- i) alors que le brevet vise à protéger l'aspect fonctionnel d'un produit, le dessin vise à protéger l'aspect visuel et esthétique de ce produit⁵ ;
- ii) alors qu'un brevet possède une durée de 20 ans à compter de sa date effective de dépôt aux États-Unis, un dessin possède une durée de 14 ans à compter de sa date de délivrance⁶ ;
- iii) aucune taxe de maintien n'est requise pour un dessin⁷ alors que trois taxes de maintien sont requises pour un brevet ;
- iv) pour un dessin, afin de revendiquer la priorité conventionnelle, les demandes subséquentes doivent être déposées dans un délai de six mois suite au premier dépôt alors que ce délai est d'un an pour un brevet⁸ ;
- v) contrairement au brevet, il n'est pas possible de déposer une demande d'examen continu (*Request for Continued Examination*) pour un dessin et le demandeur doit déposer une demande de type continuation (*Continued Prosecution Application*) lorsqu'il veut poursuivre l'examen de sa demande d'enregistrement pour un dessin ;
- vi) contrairement aux demandes de brevet qui sont maintenant en général publiées, une demande d'enregistrement pour un dessin n'est pas publiée tant et aussi longtemps que le dessin n'est pas enregistré⁹.

3. La nature d'un dessin

3.1 Définition d'un dessin

Au Canada, un dessin est défini par la Loi comme étant :

5. Ce principe s'applique également au Canada.

6. La durée d'un dessin est de dix ans seulement au Canada.

7. Au Canada, un dessin doit être renouvelé avant son cinquième anniversaire.

8. Même chose au Canada.

9. Les demandes d'enregistrement ne sont également pas publiées au Canada.

Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

Features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye.

Le dessin vise donc à protéger l'aspect visuel et esthétique d'un produit, et ce, quant à sa forme, sa configuration, son motif, ses éléments décoratifs ou une combinaison de ceux-ci.

Aux États-Unis, un dessin vise les caractéristiques visuelles ornementales présentes dans un produit (*article of manufacture*) ou appliquées sur ce produit. Un dessin peut donc viser la configuration ou la forme d'un produit, le motif appliqué sur un produit, ou une combinaison de configurations et de motifs.

3.2 Caractère ornemental d'un dessin

Pour être enregistrable, le dessin doit présenter des caractéristiques ornementales et il ne peut pas viser des caractéristiques uniquement fonctionnelles.

Au Canada, l'article 5.1 de la Loi prévoit spécifiquement que :

Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire [...] ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

Dans l'affaire *Re Industrial Design Application 1998-2446*¹⁰, la Commission d'appel des brevets a déterminé que ce sont toutes les caractéristiques d'un dessin qui doivent être fonctionnelles afin de refuser son enregistrement en vertu de l'article 5.1 de la Loi :

The term « dictated solely by function » in the context of an industrial design was considered by the House of Lords in *Amp Inc. v. Utilux Pty Ltd.*, [1972] R.P.C. 103, and by the Judicial Committee of the Privy Council in *Interlego AG v. Tyco International*, [1988] R.P.C. 343, on an appeal from the Hong Kong

10. (2003) 25 C.P.R. (4th) 256, 260-261.

courts. In *Interlego* at pp. 353-55, the Privy Council clarified and explained the speeches made in the *Amp* case and the conclusion is captured by the headnote at p. 345 as follows :

(4) The exclusion of features dictated solely by function was to be construed as treating the whole shape or configuration as registrable (assuming that it had eye-appeal) unless every feature was dictated solely by functional considerations, in which case the exclusion operated even though the article might also have eye-appeal, but any feature which went beyond those dictated solely by function would entitle the shape as a whole to protection.

It follows that one must examine every last feature in the design to assess whether it is dictated solely by function such that the exception in s. 5.1 could apply. (Nos italiques)

Aux États-Unis, afin d'être enregistrable, le dessin doit être essentiellement ornemental, et non essentiellement fonctionnel. Un dessin qui est uniquement dicté par des considérations fonctionnelles ne peut être essentiellement ornemental et il ne peut ainsi être enregistrable.

Dans l'affaire *Berry Sterling Corp. c. Pescor Plastics Inc.*¹¹, le tribunal a indiqué plusieurs critères qui peuvent être utiles pour déterminer si le dessin est ou non essentiellement ornemental :

[t]he determination of whether the patented design is dictated by the function of the article of manufacture must ultimately rest on an analysis of its overall appearance.

The presence of alternative designs, if present, is a useful tool that may allow a court to conclude that a challenged design is not invalid for functionality. As such, alternative designs join the list of other appropriate considerations for assessing whether the patented design as a whole – its overall appearance – was dictated by functional consideration.

Other appropriate considerations might include : whether the protected design represents the best design ; whether alternative designs would adversely affect the utility of the specified

11. 43 USPQ2d 1953, 1956 (Fed. Cir. 1997).

article ; whether there are any concomitant utility patents ; whether the advertising touts particular features of the design as having specific utility ; and whether there are elements in the design or an overall appearance clearly not dictated by function.

3.3 Visibilité du produit visé par le dessin

Bien qu'il n'existe pas à notre connaissance au Canada une décision se prononçant de façon spécifique sur ce point, il n'est probablement pas possible de protéger par dessin un produit qui n'est pas visible puisqu'un dessin doit présenter un attrait visuel afin d'être enregistré. Il devrait être toutefois possible au Canada de protéger par dessin un produit qui est visible à un moment quelconque de sa commercialisation.

Aux États-Unis, dans l'affaire *In re Webb*¹², la Cour a déterminé qu'il était possible de protéger par dessin industriel une prothèse pour une hanche¹³ car celle-ci était visible à une certaine étape de sa commercialisation :

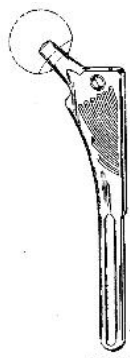


FIG. 1

Although we agree that « normal and intended use » excludes the time during which the article is manufactured or assembled, it does not follow that evidence that an article is visible at other times is legally irrelevant to ascertaining whether the article is ornamental for purposes of § 171.

12. 16 USPQ2d 1433, 1434-1435 (Fed. Cir. 1990).

13. Voir le dessin D364,926 délivré le 5 décembre 1995.

[...]

In short, we construe the « normal and intended use » of an article to be a period in the article's life, beginning after completion of manufacture or assembly and ending with the ultimate destruction, loss, or disappearance of the article. Although the period includes all commercial uses of the article prior to its ultimate destination, only the facts of specific cases will establish whether during that period the article's design can be observed in such a manner as to demonstrate its ornamentality.

[...]

Many commercial items, such as colorful and representational vitamin tablets, or caskets, have designs clearly intended to be noticed during the process of sale and equally clearly intended to be completely hidden from view in the final use. Here, for example, there was ample evidence that the features of the device were displayed in advertisements and in displays at trade shows. (Nos italiques)

Ainsi, afin de déterminer si un produit peut être protégé par dessin aux États-Unis, il faut voir si ce produit est visible à une étape quelconque de sa commercialisation. Le même examen devrait être effectué au Canada pour déterminer si un produit peut être protégé par dessin.

4. La demande d'enregistrement pour un dessin

Au Canada, la demande comprend un titre, des figures (esquisses ou photographies en noir et blanc) représentant le produit visé par le dessin, une description des figures et une description du dessin qui souligne les caractéristiques importantes et nouvelles du dessin.

Aux États-Unis, la demande comprend un titre, des figures (esquisses ou photographies en noir et blanc)¹⁴ représentant le produit visé par le dessin, une description des figures et une revendication¹⁵.

14. Il est possible de déposer des dessins ou des photographies en couleurs mais il faut alors obtenir une autorisation du Bureau américain des brevets et des marques.

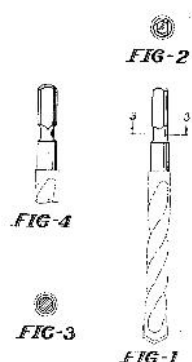
15. *I claim the ornamental design for a skate boot as shown and described.*

Nous proposons ici d'examiner le contenu d'une demande afin de faire ressortir certaines distinctions et similitudes qui existent entre le Canada et les États-Unis.

4.1 L'usage des traits pointillés au niveau des figures

La demande peut comprendre des figures où des parties du produit sont illustrées en traits pleins, alors que d'autres parties sont illustrées en traits pointillés. La demande comporte alors une mention que les lignes pointillées illustrent des parties du produit qui ne sont pas visées par le dessin et qui sont à titre illustratif seulement¹⁶.

Aux États-Unis, dans la décision *In re Zahn*¹⁷, la Cour devait se prononcer sur l'usage de traits pleins et de traits pointillés pour protéger la tête d'une mèche¹⁸ :



La Cour a déterminé qu'il est possible de protéger une partie d'un produit en illustrant cette partie en traits pleins tout en illustrant le reste du produit en traits pointillés :

Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the design must be embodied in some article, the statute is not limited to designs for complete articles, or « discrete » articles, and certainly not to articles

16. *The broken lines shown in the Figures are for illustrative purposes only and form no part of the (claimed) design.*

17. 204 USPQ 988, 995-996 (CCPA 1980).

18. Voir le dessin D257,511 délivré le 11 novembre 1980.

separately sold, as implied in the Northup board opinion. No sound authority has been cited for any limitation on *how* a design is to be embodied in an article of manufacture. Here the design is embodied in the shank portion of a drill and a drill is unquestionably an article of manufacture. It is thus applied design as distinguished from abstract design.

[...]

We criticized [dans la décision *Blum*] the use of dotted lines to show any part *of the design* sought to be patented and the use of « dominant feature » statements in conjunction with a dotted line showing of part *of the design*, as distinguished from its *environment*.

[...]

We trust the foregoing will clarify the import of our 1967 opinion in *Blum*, especially the distinction there made between a design for an article and the article *in which* the design is embodied as a configuration or *to which* it is *applied*.

Au Canada, il n'existe pas à notre connaissance de décision qui se soit prononcée de façon spécifique sur l'utilisation des traits pointillés dans les figures. Il existe par contre une décision de la Commission d'appel des brevets qui suggère que les traits pointillés puissent être utilisés si le dessin vise uniquement une portion d'un produit (la poignée d'une carafe par exemple) :

It follows that an application for registration must identify the finished article, it must relate to one design only, there must be a drawing or photograph and there must be a description of the design.

When this is applied in practice, it is often the case that a design resides in one portion of a finished article, e.g. the design could reside in a handle of a jug. In such a case the finished article is identified as a jug. *The drawing would show the complete jug but could highlight the handle by showing it in solid line with the rest of the jug portion in stippled line.* The purpose of the description is to indicate where the design resides, in this example, the description would identify the handle as the relevant portion.¹⁹ (Nos italiques)

19. *Re Industrial Design Application No. 1997-1768*, [1999] 3 C.P.R. (4th) 254, 257 (Commission d'appel des brevets).

Au niveau des exigences applicables aux esquisses, l'article 6.5.2a) des *Pratiques administratives* de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada prévoit que :

Le demandeur peut illustrer l'objet de deux manières :

1. montrer l'objet en entier à l'aide d'un trait continu ;
2. montrer la partie de l'objet visée par le dessin à l'aide de traits continus *et les autres parties à l'aide de traits pointillés*. (Nos italiques)

Il est donc possible aux États-Unis d'utiliser les traits pointillés pour illustrer des caractéristiques d'un produit pour lesquelles aucune protection n'est revendiquée. Au Canada, il semble que l'usage de traits pointillés soit également permis pour illustrer des caractéristiques qui ne sont pas visées par le dessin.

4.2 Titre de la demande

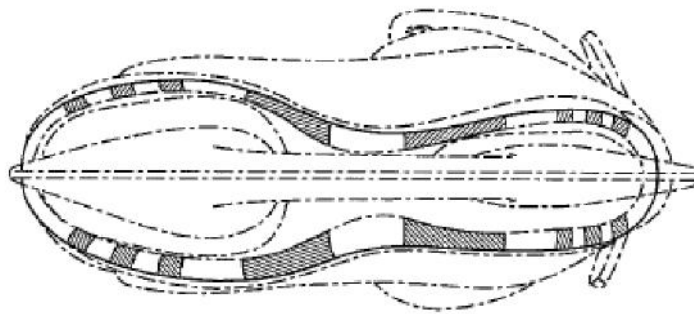
Le titre de la demande au Canada doit porter sur le produit visé par le dessin alors que le titre de la demande aux États-Unis peut porter sur une composante du produit visé par le dessin²⁰. Par exemple, le dessin suivant doit être intitulé *Skate Boot* au Canada alors qu'il peut être intitulé *Outsole of a Skate Boot* aux États-Unis :



20. Aux États-Unis, le titre de la demande peut même désigner une partie du produit qui est illustrée en traits pleins alors que le reste du produit est illustré en traits pointillés et ce, même si cette partie du produit illustrée en traits pleins n'est pas vendue séparément.

À noter ici qu'il aurait été possible de seulement illustrer la semelle en ajoutant une dernière figure où cette semelle aurait été illustrée avec son environnement (le patin) en traits pointillés. Le titre au Canada aurait pu alors être identique à celui aux États-Unis. En procédant de cette façon, il aurait par contre été nécessaire d'illustrer des parties du produit qui ne sont pas visibles lorsque celui-ci est commercialisé.

Par exemple, en illustrant uniquement la semelle, il aurait été nécessaire de montrer les bandes sur l'ensemble de la surface inférieure de la semelle alors que ces bandes ne sont pas entièrement visibles lorsque la semelle est montée sur le patin :



De plus, il aurait été nécessaire de montrer la surface supérieure de la semelle alors que cette surface n'est tout simplement pas visible lorsque la semelle est montée sur le patin :



Au niveau de la contrefaçon, il est en général plus facile et intéressant de poursuivre la société qui commercialise un produit fini qu'une composante de ce produit.

Nous sommes donc d'avis que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada devrait permettre à un demandeur de désigner une composante d'un produit au niveau du titre afin d'offrir plus de flexibilité quant à l'illustration et la protection de cette composante. Le demandeur pourrait ainsi avoir la possibilité de désigner une composante d'un produit et de l'illustrer selon l'une des deux façons suivantes : i) en l'illustrant avant son incorporation au produit avec le reste du produit en traits pointillés sur la dernière figure seulement ; ou ii) en l'illustrant une fois incorporée au produit avec le reste du produit en traits pointillés sur toutes les figures.

Ainsi, dans la mesure où une composante d'un produit peut être vendue séparément, l'Office devrait autant permettre au demandeur de désigner au niveau du titre le produit qui incorpore cette composante que la composante elle-même.

4.3 La description du dessin

Contrairement à ce qui existe dans plusieurs autres pays, une demande d'enregistrement pour un dessin industriel doit comprendre au Canada une description du dessin. L'alinéa 4(1)a) de la Loi prévoit que la demande doit comprendre une esquisse ou une photographie²¹ du dessin et une description de celui-ci et l'alinéa 9(2)c) du Règlement prévoit que cette description doit identifier les caractéristiques du dessin.

Lors de l'examen de la demande, l'examineur doit lire la description du dessin à la lumière des figures afin de déterminer si ce dessin se distingue des dessins antérieurs :

A person seeking to register an industrial design must apply by paying the fee and filing an application which includes a drawing or photograph of the design together with a description of the design. [...] *It follows that what is to be examined is the drawing in conjunction with the description of the design provided by the applicant.*²² (Nos italiques)

21. Pour faciliter la lecture, nous utiliserons dorénavant le mot « figure ».

22. *Re Industrial Design Application No. 1998-2446*, (2003) 25 C.P.R. (4th) 256, 262 (Commission d'appel des brevets).

De plus, les tribunaux canadiens considèrent la description du dessin et les figures afin de déterminer si le dessin est valide et (ou) violé. Lorsque le tribunal compare le dessin enregistré avec le produit du défendeur, il doit donc tenir compte de la description du dessin et des figures afin de déterminer la nature du dessin, s'il est ou non original et s'il est ou non violé par le produit du défendeur.

Par exemple, dans l'affaire *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*²³, la Cour fédérale du Canada a examiné la description et les figures avant de conclure que le dessin était invalide :

The registered design describes four aspects which are characteristic of the design : a flat sole, the heel section of which rises from the front part of the sole (« A » below) ; a mudguard which stretches around the shoe, and which overlaps the upper part of the shoe (« B » below) ; a counter (« C » below) which has the configuration shown and which is stitched to the outside of the shoe ; an eyelet panel (« D » below) having the configuration shown.

[...]

The drawings disclose additional aspects : the eyelet panel has a centre seam and is folded over along the edge of its opening (« E » above) ; the shoe has a ribbed sole (« F » above). It is a question of semantics as to what one labels as a distinct element of the design (*i.e.*, whether the shape and size of the counter are two elements rather than one ; whether the eyelet panel as a whole is one element or five).

[...]

It is the ornamentation, pattern, design, shape and configuration *as set out in the drawings and description of the registered design which must be compared with that of pre-existing shoe designs.*

There is no doubt that each of the main elements of the registered design can be found in designs existing in the trade at and prior to the date of registration. (Nos italiques)

23. (1985) 5 C.P.R. (3d) 339, 341-342 et 345.

Et dans l'affaire *Global Upholstery c. Galaxy Office Furniture*²⁴, la Cour fédérale du Canada a reconnu qu'il faut considérer la description pour déterminer s'il y a ou non contrefaçon :

He [l'avocat du défendeur] submitted that the test for infringement is to compare the defendant's product with the registered design, which, as I understand his submission, here is to be identified solely by the drawing in the certificate. He submitted that the description is irrelevant and should be disregarded. He referred to *Cimon Ltd. and Tiengo v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, *supra*.

Of course, the drawings are not to be ignored. Nevertheless, I think the wording in the written description here is adequate to indicate that of which the design consists and the drawing does not in any way detract from the clarity of the description. It is my view, that looking at both the written description and the drawing, the elements of the design are accurately set out in the description.

As I read *Cimon*, there is nothing in it which prevents such a conclusion and nothing which can be construed as meaning that the description is irrelevant and should be disregarded. (Nos italiques)

Ainsi, alors que le dessin doit présenter un attrait visuel et être évalué à travers les yeux d'une personne versée dans l'art, la description sert à porter une attention plus particulière sur les caractéristiques du dessin qui y sont précisées. L'importance de la description et des figures peut varier d'un cas à l'autre en fonction de la nature du produit visé par le dessin.

À noter qu'une description générale comme « Le dessin vise la forme du produit illustré sur les figures »²⁵ peut indûment restreindre la portée du champ de protection du dessin. En effet, n'ayant pas d'assistance pour déterminer les caractéristiques du dessin qui sont importantes et celles qui sont secondaires, le tribunal peut alors exiger que toutes les caractéristiques qui sont illustrées sur les figures se retrouvent sur le produit du défendeur pour conclure qu'il y a contrefaçon. En d'autres termes, s'il n'existe

24. (1976) 29 C.P.R. (2d) 145, 165-166.

25. The design is the shape of the product shown in the Figures.

aucune référence à des caractéristiques plus importantes du dessin, le tribunal n'aura alors d'autre choix que d'examiner le produit du défendeur à la lumière de toutes les caractéristiques illustrées sur les figures et conclure qu'il y a contrefaçon seulement si le produit du défendeur reprend toutes ces caractéristiques. Ainsi, malgré la présence de plusieurs caractéristiques du dessin sur le produit du défendeur, des différences dans l'apparence générale de ce produit pourraient suffire à éviter la contrefaçon.

À l'appui de ce qui précède, notons la décision de la Commission d'appel des brevets dans l'affaire *Re An Application for an Industrial Design Registration for a Toy Loader* ²⁶, où la Commission cite notamment un auteur anglais qui précise que le produit du défendeur doit presque être identique au dessin si ce dernier comprend une description générale :

Clearly the drawing is a vital element in defining the form of a design, and without further consideration it might even appear that by itself the drawing should suffice. *Simplistically it would seem a happy event if one could rely solely upon the drawing to assess both the originality of a design, and whether infringement has occurred. As indicated in the preceding quotation, however, this would require that protection be restricted to the « entire thing and the entire thing only » shown in the drawing. That approach, in our view, would destroy flexibility in the protection afforded registrants, and the advantage such flexibility affords.* Where designs are similar to those that went before – as will doubtless occur more frequently as the Register becomes more crowded – the public would be deprived of the assistance the description affords in determining where originality resides. *The Act itself specifies that there is to be a description, and if it is to exercise any function we think it should be to assist in understanding what the design is. This it can do in two ways – by pointing to those parts of the design which are novel, and by giving a word-description, albeit in general terms, of the design itself.* The purpose of the description has been aptly put by Blanco White in *Patents for Invention and the Protection of Industrial Designs*, Stevens & Sons, London : 1974, at p. 328 :

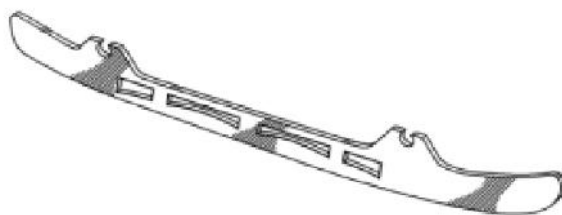
26. (1975) 36 C.P.R. (2d) 234, 241.

The effect of the « statement of the features of the design for which novelty is claimed », required to be furnished with the application for registration, is both to define more closely and to broaden the scope of the registration, so that the essential features of the design become those set out in the statement, and the representation becomes a mere illustration of the design. It is still necessary to compare the registered design, by eye, with the alleged infringement – that the words of the statement of novelty read on to the defendant's design is not enough to establish infringement – but the statement concentrates attention on the parts of the design which introduce the novelty. *Thus the form of this statement is of vital importance when it comes to enforcing the monopoly in the design : for if the statement is a mere generality (such as « novelty is claimed in the features of shape and configuration shown in the attached representations ») the court has no assistance in deciding which features of the design are essential and which trivial, and may feel compelled to hold that there is no infringement unless the two designs are almost identical.* (Nos italiques)

De même, une description du dessin qui précise toutes les caractéristiques du dessin dans les moindres détails, incluant les caractéristiques qui sont peu importantes et déjà présentes dans des dessins antérieurs, peut indûment restreindre la portée du champ de protection du dessin.

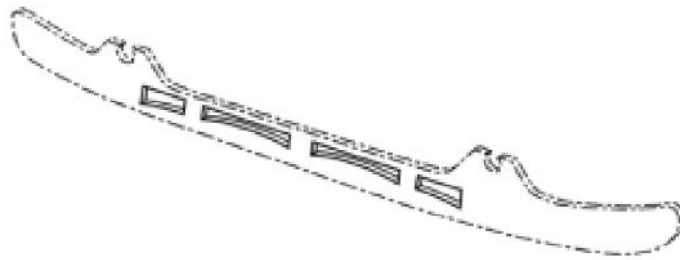
Afin d'obtenir la meilleure protection possible, la description du dessin doit uniquement faire référence à des caractéristiques nouvelles et importantes du dessin, sans références aux autres caractéristiques qui sont illustrées dans les figures. De plus, tel qu'indiqué précédemment, l'emploi de traits pointillés dans les figures peut être utile afin d'illustrer des caractéristiques du dessin qui ne sont pas nouvelles et importantes et qui sont à titre illustratif seulement.

À titre d'exemple, examinons la lame pour patin illustrée ci-après :



Afin de protéger les ouvertures, il est possible de prévoir une description qui précise que le dessin vise une lame pour patin avec plusieurs ouvertures, chaque ouverture montrant un bord supérieur horizontal et un bord inférieur convexe.

Il est également possible d'illustrer uniquement ces ouvertures en traits pleins en utilisant ou non la même description et où la description précisera que les traits pointillés ne font pas partie du dessin et sont à titre illustratif seulement :



Ainsi, peu importe la forme de la lame d'un contrefacteur potentiel, cette lame violera ce dessin si elle reprend les ouvertures.

S'il n'est pas possible au moment du dépôt de la demande d'enregistrement au Canada d'y inclure une description du dessin, nous suggérons alors d'inclure une description très générale²⁷ qui fera l'objet d'une objection de la part de l'Office de la propriété intellectuelle et qui pourra par la suite être amendée lorsque l'agent connaîtra les caractéristiques importantes et nouvelles du dessin.

À noter également qu'il sera nécessaire de déposer une demande divisionnaire si la description visait au départ une partie spécifique du produit (les bras d'une chaise par exemple) et si le demandeur veut par la suite protéger une autre partie de ce produit (le dossier de la chaise par exemple). Par contre, si la description visait au départ l'ensemble du produit, le demandeur peut ensuite amender cette description pour préciser les caractéristiques d'une ou plusieurs parties de cette chaise sans devoir déposer une demande divisionnaire et ce, dans la mesure où cette ou ces parties étaient à l'origine illustrées en traits pleins.

27. Le dessin vise la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs du produit montrés sur les figures et toute combinaison de ceux-ci.

Aux États-Unis, aucune description du dessin n'est requise, mais il est tout de même possible d'ajouter une description afin de préciser que :

- i) les lignes pointillées ne sont pas visées par le dessin et elles sont à titre illustratif seulement ;
- ii) les lignes pointillées illustrent l'environnement du produit et elles ne sont pas visées par le dessin ;
- iii) les lignes pointillées illustrent la frontière du dessin ;
- iv) l'une des caractéristiques importantes du dessin est [en précisant la ou les caractéristiques particulières qui font en sorte que le dessin se distingue des dessins antérieurs].

4.4 La revendication

Aux États-Unis, la demande se termine par une seule et unique revendication alors qu'une demande au Canada ne contient pas de revendication. Soulignons par contre que la description qui est requise au Canada peut en fait servir à revendiquer certaines caractéristiques précises du dessin que le demandeur considère comme étant importantes ou nouvelles.

4.5 Les variantes pouvant faire l'objet d'une seule demande

Au Canada, une demande d'enregistrement peut comprendre plusieurs variantes du dessin dans la mesure où il n'existe pas de différences importantes entre ces variantes. Si l'examineur est d'avis que la demande vise plus d'un dessin, il soulèvera une objection et invitera le demandeur à limiter sa demande à un seul dessin et à déposer une ou des demandes divisionnaires s'il le désire.

Aux États-Unis, une demande d'enregistrement peut également comprendre plusieurs variantes²⁸ du dessin dans la mesure où ces variantes ne sont pas indépendamment brevetables l'une par rapport à l'autre²⁹. Si l'examineur est par contre d'avis que ces variantes constituent des variantes qui sont indépendamment

28. *Embodiments*.

29. C'est-à-dire que les variantes constituent des variantes qui auraient été évidentes l'une par rapport à l'autre pour une personne versée dans l'art.

brevetables, il exigera alors du demandeur de limiter sa demande à une seule variante³⁰. Tout comme au Canada, le demandeur pourra par la suite déposer une ou des demandes divisionnaires s'il le désire.

Il faut ici noter une particularité qui existe au Canada à l'égard des demandes divisionnaires. Lors du dépôt d'une demande divisionnaire, l'Office de la propriété intellectuelle suggère de demander que le dessin de cette demande divisionnaire et celui de la demande principale soient enregistrés en même temps afin d'éviter une éventuelle objection si l'un des dessins est enregistré avant l'autre³¹.

Bien que le paragraphe 6(1) de la Loi prévoit qu'un dessin peut être enregistré s'il n'est pas identique à un autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il faut également lire l'alinéa 4(1)b) de la Loi, qui prévoit que le demandeur doit indiquer au moment du dépôt de la demande d'enregistrement que personne d'autre que lui n'employait le dessin *lorsqu'il en a fait le choix*. Notons également l'affaire *Bata Industries Ltd.*³², où la Cour fédérale du Canada a indiqué que l'originalité doit être examinée au moment de la création du dessin, et non pas au moment de son enregistrement.

Il faut donc, à notre avis, se situer à la date de dépôt de la demande principale, ou à sa date de priorité, pour évaluer l'originalité du dessin visé par la demande principale et toute demande divisionnaire qui peut en découler. Ainsi, pour toutes demandes revendiquant la même date de dépôt ou de priorité, l'enregistrement d'un dessin avant l'autre ne devrait pas être cité à l'égard d'une demande qui serait toujours en instance puisqu'il faut évaluer l'originalité du dessin visé par cette demande en instance, non pas à la date de l'examen, mais bien à cette date de dépôt ou de priorité.

30. *Restriction Requirement*.

31. L'article 6.7.1 des *Pratiques administratives* prévoit ce qui suit : La demande principale et toute demande complémentaire [divisionnaire] peuvent être enregistrées en même temps si le demandeur le précise. Si les caractéristiques d'un des dessins font partie d'un autre dessin, l'examineur peut aussi juger qu'il est nécessaire de les enregistrer ensemble afin d'éviter une éventuelle objection. Sinon, l'un des dessins risque d'être enregistré avant les autres et d'être opposé à la demande en instance.

32. Précitée, note 23, p. 342.

5. Originalité du dessin

Au Canada, le paragraphe 6(1) de la Loi prévoit que le ministre enregistre un dessin s'il trouve qu'il n'est pas identique à un dessin déjà enregistré, ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion. La Loi prévoit également que l'enregistrement d'un dessin constitue une attestation suffisante de son originalité³³. Un dessin doit donc être original pour être enregistrable au Canada.

Dans l'affaire *Clatworthy & Son c. Dale Display*³⁴, la Cour suprême du Canada a déterminé qu'il doit exister des différences substantielles entre le dessin visé et les dessins antérieurs pour que ce dessin soit enregistrable. Nous considérons qu'il faut tout de même tenir compte du nombre de dessins antérieurs et de la nature du produit afin de déterminer si les différences sont suffisamment importantes. Ainsi, lorsque le produit n'est pas de nature à permettre beaucoup de créativité, ou lorsqu'il existe très peu de dessins antérieurs, quelques variations peuvent suffire à faire en sorte qu'un dessin soit original.

Aux États-Unis, le dessin doit être nouveau et non évident. Pour être nouveau, le dessin visé doit être perçu comme étant un dessin différent et non pas comme une modification de dessins antérieurs :

The degree of difference required to establish novelty occurs when the average observer takes the new design for a different design, and not a modified, already existing design.³⁵

Afin de déterminer si un dessin est ou non évident, il est possible d'examiner les critères énoncés par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Graham c. John Deere Co.*³⁶ : i) déterminer

33. Par. 7(2) de la Loi.

34. [1929] R.C.S. 427, 433. Voir également les décisions *Dover Ltd. c. Nurnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolff*, (1910) 27 R.P.C. 175 (C.A. d'Angleterre) et *Bata Industries Ltd.* précitée pour le critère de l'originalité.

35. *Hygienic Specialties Co. c. H.G. Salzman Inc.*, 133 USPQ 96, 100 (C.A. 2d. Cir. 1962).

36. 148 USPQ 459, 467 (1966) : « While the ultimate question of patent validity is one of law, *A. & P. Tea Co. v. Supermarket Corp.*, supra, at 155, the §103 condition, which is but one of three conditions, each of which must be satisfied, lends itself to several basic factual inquiries. Under §103, the scope and content of the prior art are to be determined ; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained ; and the level of ordinary skill in the

l'étendue et la nature des dessins antérieurs ; ii) déterminer les différences qui existent entre le dessin visé et les dessins antérieurs ; iii) déterminer le niveau de créativité de la personne versée dans l'art ; et iv) tenir compte des considérations secondaires qui pourraient démontrer le caractère non évident du dessin³⁷.

Au niveau de l'évaluation des différences, il faut considérer le dessin dans son ensemble et de simples différences entre ce dessin et les dessins antérieurs ne sont pas à elles seules suffisantes pour permettre l'enregistrement du dessin. Au niveau de la personne versée dans l'art, celle-ci doit être un designer qui possède des aptitudes moyennes et qui conçoit des produits similaires à celui visé par le dessin. Au niveau des considérations secondaires, si le produit visé par le dessin connaît un succès commercial important, ou si ce produit est copié par des compétiteurs, cela tend à démontrer que le dessin n'est pas évident et ce genre de preuve peut être utilisé pour répondre à une objection de l'examineur qui rejetterait le dessin sur la base qu'il est évident ou pour répondre à une attaque quant à la validité du dessin.

Pour être non évident, il faut donc qu'il existe suffisamment de différences entre le dessin visé et les dessins antérieurs pour faire en sorte qu'il n'aurait pas été évident pour une personne versée dans l'art de concevoir ce dessin à la lumière des dessins antérieurs et ce, en considérant les dessins dans leur ensemble.

6. Contrefaçon d'un dessin

Au Canada, la Loi prévoit qu'il y a contrefaçon lorsque le produit du défendeur reprend le dessin enregistré ou un dessin ne différant pas de façon importante³⁸. Le paragraphe 11(2) de la Loi prévoit qu'il faut tenir compte des dessins antérieurs afin de déterminer si le degré de ressemblance entre le dessin et le produit du défendeur est plus grand que le degré de ressemblance entre ce dessin et les dessins antérieurs. Ainsi, pour qu'il y ait contrefaçon, le produit du défendeur doit reprendre les caractéristiques du dessin qui le distinguent par rapport aux dessins antérieurs.

pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. »

37. Soulignons qu'il s'agissait d'une cause en matière de brevet, mais ces critères sont aussi applicables en matière de dessin.

38. Par. 11(1) de la Loi.

Aux États-Unis, il faut procéder en deux étapes afin de déterminer s'il y a contrefaçon. Dans un premier temps, le tribunal doit déterminer la portée du dessin lors d'une audition *Markman*. Par la suite, il faut comparer le dessin et le produit du défendeur afin de déterminer si ce produit reprend le dessin ou s'il est une imitation déguisée du dessin.

La Cour suprême des États-Unis a énoncé le test suivant dans l'affaire *Gorham Co. c. White*³⁹ pour déterminer s'il y a contrefaçon :

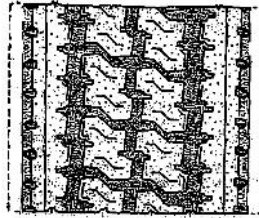
[I]f, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.

Ce test peut être appliqué de la façon suivante :

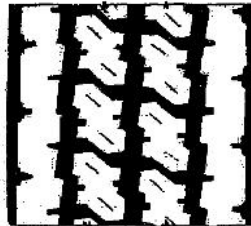
- i) la ressemblance doit être évaluée à travers les yeux d'un consommateur qui voit pour la première fois le dessin et le produit du défendeur ;
- ii) la ressemblance ne doit pas être nécessairement évaluée en comparant côte à côte le dessin et le produit du défendeur ;
- iii) les similitudes entre le dessin et le produit du défendeur doivent se situer au niveau des caractéristiques nouvelles du dessin. En d'autres termes, le produit du défendeur doit reprendre les caractéristiques du dessin qui le distinguent par rapport aux dessins antérieurs ;
- iv) les similitudes doivent se situer au niveau des caractéristiques du dessin tel que revendiqué et enregistré, et non pas au niveau des caractéristiques du dessin tel que commercialisé par le propriétaire du dessin. Ainsi, le produit du défendeur peut violer le dessin même s'il diffère du produit commercialisé par le propriétaire du dessin ;
- v) les similitudes doivent se situer au niveau des caractéristiques ornementales du dessin, et non pas au niveau de ces caractéristiques fonctionnelles.

39. 81 U.S. (14 Wall.) 511, 527-528 (1871).

Afin d'illustrer l'application de ce test, examinons brièvement l'affaire *Goodyear Tire & Rubber c. Hercules Tire and Rubber*⁴⁰ où le tribunal devait se prononcer sur la contrefaçon du dessin suivant de Goodyear :



Le pneu du défendeur est illustré ci-après :



Nous reproduisons également ci-après les dessins révélés lors de l'examen du dessin de Goodyear :



40. 48 USPQ 2d 1767 (Fed. Cir. 1998).

et les dessins additionnels qui ont été examinés par le tribunal :



Puisque plusieurs caractéristiques nouvelles du dessin de Goodyear, soit des caractéristiques qui faisaient en sorte que ce dessin se distinguait des dessins antérieurs, ne se retrouvaient pas sur le pneu du défendeur, la Cour a déterminé qu'un consommateur de pneu pouvait reconnaître les différences entre le dessin de Goodyear et le pneu du défendeur et conclure que ce pneu n'était pas une imitation déguisée et ce, bien qu'il existait des similitudes apparentes entre le dessin de Goodyear et le pneu du défendeur.

Autant au Canada qu'aux États-Unis, il ressort qu'il faut dans un premier temps comparer le dessin avec les dessins antérieurs afin de déterminer la portée du champ de protection du dessin. Plus les différences sont grandes entre le dessin et les dessins antérieurs, plus ce dessin pourra bénéficier d'un champ de protection étendu. Plus ces différences sont mineures, plus le dessin aura un champ de protection limité.

Il faut par la suite examiner le dessin et le produit du défendeur dans leur ensemble pour identifier les différences qui existent entre le dessin et le produit du défendeur au niveau des caractéristiques nouvelles et ornementales du dessin. Au Canada, il y aura contrefaçon si ces différences sont moindres que celles qui existent entre le dessin et les dessins antérieurs. Aux États-Unis, il y aura contrefaçon si ces différences ne sont pas suffisantes pour éviter qu'un consommateur perçoive le produit du défendeur comme étant une imitation déguisée du dessin.

7. Marquage du produit visé par un dessin

Bien que le marquage d'un produit protégé par un dessin ne soit pas obligatoire au Canada, il est fortement recommandé de marquer le produit, car le propriétaire du dessin pourrait être désavantagé et pourrait ne pas avoir droit à des dommages dans le cadre d'un recours en contrefaçon s'il n'opte pas pour le marquage volontaire mentionné dans la Loi. Comme marquage volontaire, la Loi recommande d'apposer sur le produit, ou les étiquettes, ou les emballages du produit la lettre majuscule « D » à l'intérieur d'un cercle, suivie du nom ou de l'abréviation du nom du propriétaire.

Aux États-Unis, la loi prévoit que le propriétaire d'un dessin doit aviser le public lorsqu'un produit est protégé par dessin en indiquant sur ce produit les mots *Design Patent* ou l'abréviation *Des. Pat.*, accompagnés du numéro du dessin. Le marquage a pour but d'informer toute personne qu'elle s'expose à des poursuites judiciaires si elle fabrique ou vend aux États-Unis un produit contrefacteur. Si le produit du propriétaire du dessin n'est pas marqué, il peut alors seulement réclamer des dommages à partir du moment où le défendeur a été informé de la contrefaçon. Par contre, si le produit est marqué, ce marquage constitue un avis juridique des droits du propriétaire et ce dernier peut alors réclamer des dommages à partir du début de la contrefaçon.

8. Conclusion

Bien que le dessin n'offre pas une protection aussi étendue et aussi longue que celle offerte par le brevet, il peut tout de même offrir une protection additionnelle à celle conférée par brevet, ou encore la seule protection possible lorsque l'aspect fonctionnel d'un produit ne peut être protégé par brevet. Le dessin offre également une forme de protection utile pour les personnes et les sociétés désireuses de protéger l'apparence de leurs produits et il sert au moins à éviter les copies serviles.

Il faut également retenir que le dessin peut offrir une meilleure protection si l'agent est en mesure de bien identifier les caractéristiques nouvelles et importantes du dessin et ce, en décrivant ces caractéristiques au niveau de la description du dessin⁴¹ et en utilisant les traits pleins pour illustrer celles-ci et les traits pointillés pour illus-

41. Au Canada.

trer les caractéristiques qui sont secondaires et qui ne sont pas nouvelles. L'agent peut également envisager la possibilité de couvrir au départ plusieurs variantes du même dessin en prévoyant certaines modifications au niveau des caractéristiques nouvelles et importantes. Il est enfin possible de prévoir une première variante où le produit est entièrement illustré en traits pleins et une deuxième variante où seulement les parties considérées comme étant distinctives sont illustrées en traits pleins. De cette façon, l'agent pourra toujours au besoin modifier les figures ou la description⁴² de la première variante si l'examineur s'oppose à la deuxième variante sur la base de dessins antérieurs.

42. *Ibid.*