

L'article 6(1) de la Loi sur les dessins industriels : une stratégie pour réduire les risques de contrefaçon

Stephan P. Georgiev, Christian Bolduc et Marc-André Huot [\[1\]](#)

INTRODUCTION

I. QU'EST-CE QU'UN DESSIN INDUSTRIEL?

II. L'ORIGINALITÉ

III. LA CONTREFAÇON

IV. PARALLÈLE ENTRE LES TESTS D'ORIGINALITÉ ET DE CONTREFAÇON

CONCLUSION

INTRODUCTION

Nous vivons à une ère d'essor technologique extraordinaire où la protection de la propriété intellectuelle et industrielle constitue plus que jamais une préoccupation, voire même un impératif, pour les acteurs commerciaux. L'apparence visuelle particulière des produits sur le marché n'échappe pas à ce besoin de protection et l'enregistrement de dessin industriel est couramment recherché pour protéger le façonnement ou l'ornementation d'un objet.

L'enregistrement d'un dessin industriel procure à son titulaire un privilège exclusif d'une durée limitée sur l'article qui fait l'objet de l'enregistrement. La portée de ce privilège exclusif se quantifie par l'application du test de la contrefaçon. L'application de ce test permet donc de déterminer si un objet fabriqué ou vendu par un tiers constitue une contrefaçon de dessin industriel enregistré. Or il existe un parallèle palpable entre le test de la contrefaçon et celui de l'originalité, test que doit réussir tout dessin industriel pour être enregistré et donner naissance au titre de propriété. La question se pose donc: l'enregistrement ne serait-il pas un mécanisme qui permet d'éviter la contrefaçon?

I. QU'EST-CE QU'UN DESSIN INDUSTRIEL?

En guise d'introduction, nous rappelons les récents propos de notre collègue François Guay:

Lorsque l'on veut protéger l'apparence visuelle particulière d'un produit en ce qui touche son ornementation, l'on doit normalement se placer sous la protection de la Loi sur les dessins industriels. Cette loi vise dans son essence à protéger ce qui, dans l'ornementation ou le façonnement d'un objet, est plaisant à l'oeil à condition qu'il satisfasse aux critères d'originalité et de nouveauté. En contrepartie, le législateur confère à son titulaire un monopole d'une durée maximale de dix ans, après quoi le dessin tombe dans le domaine public.

Au sens de cette loi, "dessin" signifie 'caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini...? Règle générale, le dessin est appliqué à un objet fonctionnel et lorsqu'il s'agit de sa configuration elle-même, le dessin est souvent mixte en ce qu'il s'agit d'un objet fonctionnel néanmoins façonné pour être esthétique.

L'on remarquera que le fondement de cette loi n'est pas sans rappeler celui de la Loi sur les brevets. L'on veut donc inciter les entreprises à innover sur le plan de l'apparence visuelle des produits pour éventuellement favoriser l'effervescence du design au Canada. Ce nouveau dessin ainsi créé sera donc éventuellement à la disposition de tous, qui pourront y référer ou l'utiliser, mais seulement lorsque la période maximale de dix ans suivant l'enregistrement du dessin industriel se sera écoulée. Bien entendu au cours de cette période, seul le titulaire des droits peut exploiter le dessin en question. [2]

Essentiellement, un dessin industriel est une oeuvre de façonnement ou d'ornement d'un objet dont la fonction est de créer un impact visuel clairement perceptible à l'oeil. La *Loi sur les dessins industriels* [3] définit le dessin industriel comme l'apparence visuelle particulière d'un produit fini en ce qui touche sa configuration ou son ornementation:

Art. 2. "dessin" Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

Par voie de conséquence, les éléments intangibles, tels les procédés industriels de fabrication, ainsi que les objets bidimensionnels ou tridimensionnels dont la forme ou l'apparence n'est dictée que par le résultat industriel recherché, sans aucun souci d'esthétisme, sont exclus du domaine enregistrable. C'est notamment le cas d'un organe de machine dont la configuration est établie dans ses moindres détails par l'environnement mécanique dans lequel cet organe opère. Dans ce cas, l'enregistrement de dessin industriel ne saurait être autorisé en raison du fait que la forme extérieure de l'organe est le résultat de considérations purement utilitaires.

La protection accordée par la loi sur les dessins industriels se limite donc à l'apparence visuelle de l'objet pour lequel le dessin a été enregistré. Elle ne s'étend pas à la fonction utilitaire de cet objet, comme le souligne l'article 5.1 de la loi:

Art. 5.1 Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d'un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

Il s'agit là d'un principe ancien que Lord Moulton présente en ces termes dans l'arrêt anglais *Phillips c. Harbro Rubber Co.* :

A registered design is not in any way a minor type of patent alone. It is something that is protected in respect of its appearance or form alone. It is for this reason that all attempts to make registered designs cover modes of manufacture have rightly failed, and that the Courts have so invariably insisted on the principle that designs must be judged by the eye alone. [4]

La jurisprudence canadienne a elle aussi épousé ce principe, notamment dans l'affaire *Mainetti S.P.A. c. E.R.A. Display Co. Ltd.* :

It is only a design that can be protected by the Industrial Design Act which gives no protection against the function served by the object, in this case the hangers. If the primary purpose served by the article in question is one of function, the decorative ornamentation being merely incidental, the article should be patented under the Patent Act

(...)

[Registration under the Industrial Designs Act] depends on the conclusion that the plaintiff had succeeded in departing from a commonplace form resulting from requirements of utility alone and had achieved a distinctive appearance. [5]

Cela n'empêche pas, comme le souligne à juste titre la Cour fédérale dans l'affaire *Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc.*, qu'un objet utilitaire puisse avoir une apparence esthétiquement intéressante qui elle peut être protégée par l'enregistrement de dessin industriel. Très souvent, un dessin est appliqué à un objet fonctionnel qui est aussi façonné pour être esthétique:

(...) the fact that an article is purely functional does not mean that it cannot be protected by design registration. Indeed, the essence of good design is that there be a unity of form (appearance) and function. [6]

Dans le cas d'une innovation technologique qui cumule le fonctionnel et l'esthétique, c'est-à-dire une invention qui a une fonction utilitaire mais qui est conçue également pour plaire à l'oeil de par un effet extérieur inédit, les modes de protection légale par brevet et par dessin industriel peuvent être combinés.

Il est important de souligner que le brevet d'invention est tout-à-fait distinct de l'enregistrement de dessin industriel. Ces formes de protection légale sont mutuellement exclusives, l'une étant réservée à l'aspect purement technique de l'innovation tandis que l'autre a pour seul objet son aspect esthétique. En disant ceci, il ne faut surtout pas conclure que le brevet d'invention et l'enregistrement de dessin industriel constituent obligatoirement une alternative et que l'on doit privilégier l'un au dépens de l'autre, bien au contraire. Ces deux modes de protection légale vont de pair et sont cumulables à l'égard d'une foule d'objets manufacturés. Prenons l'exemple d'un rasoir électrique qui comporte un mécanisme de coupe tout-à-fait nouveau qui est logé dans un boîtier de forme originale. L'aspect technique, à savoir le mécanisme de coupe, peut être protégé par brevet d'invention, tandis que la protection de la configuration du boîtier qui a une valeur esthétique relève de la loi sur les dessins industriels.

La loi sur les dessins industriels confère au propriétaire du dessin un privilège exclusif sur son exploitation commerciale pour une durée maximale de dix ans. Ce monopole d'exploitation est subordonné au dépôt d'une demande d'enregistrement sujette à un examen par les autorités compétentes. L'examen réussi, la demande d'enregistrement donne naissance au titre de propriété, dit enregistrement de dessin industriel.

Un dessin industriel enregistrable requiert nécessairement deux éléments, à savoir une décoration ou ornement et un article sur lequel cette décoration ou ornement s'applique. À lui seul, l'ornement ne peut valablement faire l'objet d'un enregistrement de dessin industriel. Pour avoir droit à l'enregistrement, l'ornement doit obligatoirement être associé à un objet déterminé dans le but de rehausser et enrichir son impact visuel.

Dans un premier cas, l'objet conditionné par l'ornement peut avoir une existence propre, indépendamment de l'ornement qui y est appliqué. C'est notamment le cas des oeuvres planes, tel les patrons, motifs ou gravures appliqués sur des objets utilitaires qui n'affectent en rien la configuration tridimensionnelle de l'objet. Pour mieux illustrer ce point, prenons l'exemple d'un vase sur lequel est peint un dessin distinctif. Dans un tel cas, le dessin constitue un ornement incorporel qui apporte uniquement un effet de surface, l'objet physique quant à lui demeurant autrement inchangé. On peut également mentionner les tissus imprimés de tracés originaux ou encore les tuiles de plancher décorées de figures géométriques.

Dans un deuxième cas, l'ornement et l'objet sont indissolubles. Cela se produit lorsque l'ornement détermine la forme tridimensionnelle de l'objet et conditionne ce dernier bien au-delà du simple effet de surface. Ainsi, un vase ayant une anse dont la forme est innovatrice peut être considéré comme un dessin industriel enregistrable dans lequel le caractère de décoration et d'ornement réside au niveau du contour individualisé de l'objet lui-même. Aujourd'hui une grande partie des dessins industriels enregistrés se classent dans cette catégorie. C'est ainsi que l'on peut protéger

par exemple une carrosserie automobile de style futuriste, un meuble de forme inédite ou une lampe de bureau ayant une configuration tout à fait originale.

II. L'ORIGINALITÉ

La loi sur les dessins industriels ne précise pas le degré d'esthétisme qu'un modèle doit rencontrer pour être enregistrable. L'article 7(3) de la loi énonce:

Art. 7. (3) Le certificat fait foi de son contenu. 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. [nous soulignons]

Pour attribuer valablement un droit de propriété sur un dessin industriel, la loi exige indirectement par le biais de l'article 7(3) que celui-ci soit original. Dans l'affaire *R. c. Premier Cutlery Ltd.*, la Cour provinciale de l'Ontario confirme ce que la loi n'articule pas clairement:

A design must of course be original to be the subject-matter of registration (...) and is implicit from the reading of s. 7(3) of the Act. [7]

Ceci nous conduit naturellement à nous interroger quant au niveau d'originalité requis pour qu'un dessin soit enregistrable. L'originalité d'un dessin est évaluée par l'examineur eu égard aux enregistrements antérieurs. Une fois que la demande d'enregistrement de dessin industriel est déposée, celle-ci est sujette à un examen au mérite par les autorités compétentes visant à établir sa conformité aux exigences de la loi. L'article 6(1) définit la procédure suivie dans les termes suivants:

Art. 6. Enregistrement du dessin

(1) Si le ministre trouve que le dessin 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 l'enregistre et remet au propriétaire une esquisse ou une photographie ainsi qu'une description en même temps que le certificat prescrit par la présente partie. [nous soulignons]

L'examen, effectué par des examinateurs attitrés du Bureau des brevets, consiste en une revue des enregistrements antérieurs répertoriés à la bibliothèque du Bureau des brevets visant à établir si le dessin industriel que l'on désire enregistrer se différencie suffisamment de l'art antérieur. Dans la mesure où le dessin industriel n'est pas identique ou ne porte pas à confusion avec un dessin antérieur, l'enregistrement est octroyé ce qui donne naissance au privilège exclusif prévu par la loi. Les articles 7(3) et 6(1) de la loi ont donc pour effet d'établir un lien assez étroit entre l'originalité et l'absence de confusion. En fait, le texte de loi permet même de dire valablement que l'un entraîne nécessairement l'autre, à savoir un constat d'absence de confusion est en soi une présomption d'originalité.

Il est important de souligner que le test d'originalité tel que développé par la jurisprudence n'est pas entièrement calqué sur la loi. Il existe principalement deux divergences. La première est au niveau du mécanisme d'appréciation de l'originalité. Dans leur approche, les tribunaux semblent rechercher davantage l'apport ou l'activité innovatrice que de cerner l'absence de confusion. La deuxième divergence réside au niveau de la portée du test. Contrairement à la loi qui établit comme base de comparaison uniquement les dessins enregistrés afin de déterminer s'il y a confusion, la jurisprudence élargit cette base de référence afin d'englober des pièces d'art antérieur autres que les dessins enregistrés.

À titre d'exemple, considérons les propos du juge Buckley dans l'arrêt anglais *Dover Ltd. c. Nürnberger Celluloidwarden Fabrik Gebrüder Wolff* :

The word 'original' contemplates that the person has originated something, that by the exercise of intellectual activity he has started an idea which had not occurred to any one before, that a particular pattern or shape or ornament may be rendered applicable to the particular article to which he suggests that it shall be applied. If that state of things be satisfied, then the design will be original although the actual picture or shape or whatever it is which is being considered is old in the sense that it has existed with reference to another article before. [8]

Et un peu plus loin:

There must be the exercise of intellectual activity so as to originate, that is to say suggest for the first time, something which had not occurred to any one before as to applying by some manual, mechanical, or chemical means some pattern, shape, or ornament to some special subject-matter to which it had not been applied before.

Dans *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.* , la juge Reed affirme que le critère d'originalité en dessin industriel est plus poussé que le critère d'originalité en droit d'auteur:

This jurisprudence demands a higher degree of originality than is required with regard to copyright. It seems to involve at least a spark of inspiration on the part of the designer either in creating an entirely new design or in hitting upon a new use for an old one. It should be noted that one of the dictionary definitions of 'original' is 'novel in character or style, inventive, creative?' (The Concise Oxford Dictionary, 6th ed. (1976). [9]

Un peu plus loin, elle avance que l'originalité d'un dessin doit être évaluée à la lumière des connaissances et des usages en vigueur dans l'industrie du produit auquel est appliqué le dessin, et que l'ajout de simples variantes à un dessin antérieur n'est pas suffisant pour satisfaire le critère d'originalité requis:

(...) originality must also be assessed in the light of the common trade knowledge and usage in the class of articles to which the design applies; that the introduction of ordinary trade variants into an old design cannot make it new or original.

Ce principe avait déjà été énoncé dans l'affaire *Cartwright c. Coventry Radiator Co.* :

Whether the Design is new and original or not depends upon whether it is a colourable or a mere trade variant of the Daimler and Tilling Stevens radiators, or whether, having regard to common knowledge, there is really nothing new and original about it. [10]

Et dans l'arrêt *Gramophone Co. c. Magazine Holder Co.* , Lord Buckley s'exprime ainsi:

First, if the Design in question be one which is applied to a well-known form the novelty of the Design must consist in deviations from that well-known form to such an extent as that a new Design is arrived at. To ascertain whether this is so or not, it must be material to ascertain what is the well-known form at the time of registration, and then to see in what respects the Design is a variation from that form so as to be new or original. The novelty or originality in such case will consist in the deviations from that which, according to the state of knowledge at the date, was a well-known form. [11]

Dans l'arrêt *Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd.* , la Cour suprême du Canada définit un dessin original comme un dessin qui diffère substantiellement de l'art antérieur:

It must be remembered, however, that to constitute an original design there must be some substantial difference between the new design and what had theretofore existed . A slight change of outline or configuration, or an unsubstantial variation is not sufficient to enable the author to obtain registration. [12] [nous soulignons]

Et un peu plus loin:

(...) it was contended that it was quite open to it to take old designs and combine them into a new form and obtain registration thereof as a new design. I agree, provided that from the combination there is produced an original design which is substantially different from any of the old designs, or any known combination thereof.

Le test des différences substantielles élaboré par la Cour suprême dans l'arrêt précité a été appliqué dans l'affaire *R. c. Premier Cutlery Ltd.* mentionnée précédemment:

Originality is to be judged by the eye alone and is a question of fact. The ultimate test is the appeal to the eye (...) The introduction of ordinary trade variants would not be sufficient to make a design original.

One would normally require a substantial difference to constitute a new design from what had heretofore existed. A slight change in the outline of the configuration or insubstantial variation is not sufficient .[13] [nous soulignons]

Donc, selon la jurisprudence, pour être original un dessin industriel doit sortir de l'ordinaire. Une simple différence de forme par rapport à l'art antérieur ne suffit pas à elle seule à conférer l'originalité. Il faut en outre que cette différence soit significative au point de produire un effet extérieur inédit facilement perceptible à l'oeil.

L'appréciation de l'originalité doit se faire à la lumière de ce qui est connu publiquement dans le domaine d'utilité auquel le dessin appartient. Du point de vue pratique, l'originalité dans un dessin réside soit dans la juxtaposition d'éléments qui sont individuellement connus, mais dont la réunion n'a pas été réalisée auparavant, soit dans l'adoption d'un dessin innovateur pour décorer un objet ou le façonner dans une forme particulière.

III. LA CONTREFAÇON

L'article 11 de la loi sur les dessins industriels prévoit qu'il y a contrefaçon si l'article commercialisé par le prétendu contrefacteur est identique ou ne diffère pas de façon importante du dessin enregistré, et s'il est appliqué sur un objet pour lequel le dessin a été enregistré:

Art. 11. (1) Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin:

a) de fabriquer, d'importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou 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 ;

(...)

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant . [nous soulignons]

Le paragraphe 11(2), qui permet au tribunal de comparer le dessin enregistré à l'art antérieur pour déterminer l'importance des différences entre l'article prétendument contrefacteur et le dessin enregistré, codifie un principe qui a été éloquentement énoncé dans la décision australienne *Dart Industries Inc. c. Decor Corp.* :

[Q]uestions of infringement and novelty or originality are connected. In *Hecla Foundry Co. v. Walker, Hunter & Co.* (1889) 14 App. Cas. 550 at 555 Lord Herschell said:

One may be able to take into account the state of knowledge at the time of registration, and in what respects the design was new or original, when considering whether any variations from the registered design which appear in the alleged infringement are substantial or immaterial.?

Where novelty or originality is discovered in slight variations, there cannot be infringement without a very close resemblance between the registered design and the article alleged to be an infringement of the design. *Lloyd-Jacob J. in Rosedale Associated Manufacturers Ltd v. Airfix Products Ltd* [1956] R.P.C. 360 at 364 said that the court would have regard to what was 'known and old', and:

If the particular features which provide a novel conception have not been reproduced in the alleged infringement, the similarity of appearance between the article complained of and the registered design if present must necessarily reside in the common possession of characteristics which are free to everybody to employ.?

Small differences between the registered design and the prior art will generally lead to a finding of no infringement if there are equally small differences between the registered design and the alleged infringing article. On the other hand, the greater the advance in the registered design over the prior art, generally the more likely that a court will find common features between the design and the alleged infringing article to support a finding of infringement

(...)

The trial judge paid regard to the importance of prior art and did so, in my opinion, correctly when he said [*Dart Industries Inc. v. Decor Corp. Pty Ltd* (1988) 11 I.P.R. 134 at 139]: 'The significance of relevant prior art is that the scope of protection of a registered design will depend upon the extent to which its features are seen to be novel or original against the background of prior knowledge.' [14]

L'article 11 de la loi, entré en vigueur le 1^{er} janvier 1994, est de droit nouveau. Il codifie en partie les tests de contrefaçon qui ont été élaborés par la jurisprudence britannique depuis la fin du XIX^e siècle et qui ont été appliqués par les tribunaux canadiens jusqu'à tout récemment.

Historiquement, la jurisprudence a appliqué des tests de contrefaçon basés principalement sur une appréciation de la confusion entre l'objet prétendument contrefacteur et le dessin enregistré prétendument violé. Nous avons dégagé de la jurisprudence un test de contrefaçon qui s'articule en trois volets.

Le test à trois volets

L'appréciation du degré de ressemblance entre le produit du contrefacteur et le dessin industriel enregistré afin de déterminer s'il y a délit de contrefaçon se fait par une observation visuelle comparative du dessin protégé et de l'objet du défendeur. Il s'agit donc d'une mesure subjective dont le résultat dépend grandement de la perception visuelle de l'observateur qui varie d'un individu à l'autre. Afin d'insuffler un certain degré d'objectivité à cette mesure, la jurisprudence a développé un test à trois volets, qui est énoncé dans l'arrêt *Cartwright c. Coventry Radiator Co.* :

Mr. Watson has contended that there are three tests, none of which are conclusive, but which cumulatively become impressive, for ascertaining the question that I am now upon; first, would one Design be confused with the other? (...) Secondly, would the Defendants' have had any existence if it had not been for the Plaintiff's Design? (...) Thirdly, is the Defendants' Design nearer to the Plaintiff's than that of any of the other prior users? [\[15\]](#)

Les trois volets du test sont les suivants:

- 1- Est-ce que le produit du défendeur porte à confusion avec le dessin industriel enregistré?;
- 2- Est-ce que le produit du défendeur n'a pris naissance que par suite de l'existence du dessin industriel enregistré?; et
- 3- Est-ce que le degré de ressemblance entre le produit du défendeur et le dessin industriel enregistré est plus élevé que le degré de ressemblance entre le produit du contrefacteur et tout autre dessin industriel antérieur?

L'on constate donc que la confusion entre le dessin enregistré et le produit du défendeur constitue un élément important dans l'appréciation de la contrefaçon.

Le test à trois volets n'est pas déterminant en soi, il n'est qu'indicatif. Ultimement, la décision du tribunal en la matière doit être basée principalement sur l'appréciation visuelle comparative du dessin industriel enregistré et le produit du défendeur.

Ce test été appliqué par les tribunaux canadiens, notamment dans les affaires suivantes:

- *R. c. Premier Cutlery Ltd.* , (1980) 55 C.P.R. (2d) 134 (Ont. Prov. Ct.) aux pages 143-144
- *Mainetti S.P.A. c. E.R.A. Display Co.* , (1984) 80 C.P.R. (2d) 206 (C.F.) à la page 222
- *L.M. Lipski Ltd. c. Dorel Industries Inc.* , (1988) 20 C.P.R. (3d) 226 (C.F.) aux pages 233-234

Et les ouvrages doctrinaux reconnaissent son applicabilité, notamment:

- Harold G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* , 2nd edition, Toronto, Carswell, 1967, à la page 682
- Robert T. Hughes et Susan J. Peacock, *Hughes on Copyright and Industrial Design* , Markham, Butterworths, 1984, (édition sur feuilles mobiles telle que mise à jour en novembre 1996) ?18

IV. PARALLÈLE ENTRE LE TEST D'ORIGINALITÉ ET LE TEST DE CONTREFAÇON

Les questions d'originalité et de contrefaçon sont reliées car dans les deux cas le mécanisme mis en oeuvre repose essentiellement sur l'appréciation visuelle. L'auteur Harold G. Fox reconnaît bien ce parallèle:

Further, the question of the novelty or originality of a design compared with earlier designs, and the question of the infringement of design are matters which are to be judged by the eye. [\[16\]](#)

Dans le cas de l'originalité cette appréciation visuelle vise à discerner et peser les différences entre l'article que l'on désire enregistrer et l'art antérieur. Par contre le test de la contrefaçon utilise le mécanisme d'appréciation visuelle dans le but d'établir si un article fabriqué ou commercialisé par un tiers utilise le dessin enregistré ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci.

Or, que se produit-il si ce tiers se fait octroyer un dessin industriel sur l'article qui prétendument viole l'enregistrement antérieur? L'article 7(3) de la loi nous indique que le certificat d'enregistrement délivré au tiers fait foi de l'originalité de l'article. Cette conclusion se fonde sur une analyse conformément à la procédure dictée par l'article 6(1). Donc, si le ministre trouve que le dessin n'est pas identique à un autre dessin déjà enregistré, incluant le dessin prétendument violé, ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il l'enregistre.

Par voie de conséquence il devient possible de dire que l'enregistrement du dessin par le tiers constitue une reconnaissance officielle à l'effet que l'article qui en fait l'objet est suffisamment distinct de tous les enregistrements pré-existants pour éviter la contrefaçon.

Ainsi, le fabricant qui commercialise un produit protégé par dessin industriel et qui se voit accusé de contrefaire un autre dessin industriel antérieurement enregistré pourrait, en défense, invoquer son propre enregistrement de dessin industriel, du moins dans la mesure où le produit qu'il commercialise est une reproduction fidèle de l'enregistrement qui le protège.

Sommes-nous en présence d'un droit positif d'exploitation ayant une quelconque analogie avec le droit d'usage de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* [\[17\]](#) qui offre un abri à ceux qui enregistrent leurs marques de commerce?

Souhaitons que nos tribunaux aient bientôt l'occasion de se prononcer affirmativement sur cette question qui nous paraît importante pour l'entreprise manufacturière qui innove au niveau du design. En effet, les coûts de développement de nouveaux produits sont souvent très élevés de même que ceux associés au lancement de tels produits sur le marché. Dans de telles circonstances, le moindre abri contre d'éventuelles poursuites judiciaires pourrait devenir un important levier de développement industriel.

CONCLUSION

Le noeud de la question qui nous préoccupe réside principalement dans la relation entre le test de la contrefaçon et celui de l'originalité. Lequel de ces deux tests est le plus étendu? Si le test de l'originalité a une portée plus grande que celle du test de contrefaçon, il est possible de dire que l'enregistrement du dessin confère, de part l'absence de contrefaçon, un droit d'usage. Si tel n'est pas le cas, ce raisonnement ne tient plus.

Il est difficile de pousser plus loin la comparaison entre les deux tests. En effet, malgré l'indéniable similitude entre le test d'originalité et celui de contrefaçon, le premier est exprimé en terme de confusion alors que le nouvel article 11 de la loi, le test statutaire de contrefaçon, utilise plutôt l'expression "ne différant pas de façon importante?". Même si par le passé les tribunaux ont appliqué des tests de contrefaçon exprimés en terme de confusion, il n'en demeure pas moins que ces jugements ont été rendus sous le régime de l'ancien article 11.

Nonobstant l'incertitude qui perdure quant au sens et à l'étendue que la jurisprudence attribuera à l'expression "ne différant pas de façon importante?", il est néanmoins possible de dire que l'enregistrement d'un dessin industriel procure à son propriétaire une certaine assurance que le produit qu'il commercialise n'est pas identique ni ne crée de confusion avec aucun dessin enregistré.

S'il n'est pas possible d'affirmer que l'enregistrement fournit une protection étendue contre la possibilité de contrefaire un dessin enregistré, à tout le moins place-t-il son propriétaire dans une position plus intéressante que s'il néglige d'y recourir. Dans cette optique, l'enregistrement de dessin industriel est envisagé comme une stratégie judicieuse pour réduire les risques de contrefaçon.

- [1] Les auteurs sont respectivement associé, avocat et étudiant en droit au sein des cabinets Smart & Biggar et Fetherstonhaugh & Cie à Montréal.
- [2] François Guay, "La propriété intellectuelle: une vue d'ensemble", dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (1995) , Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1995, aux pages 295-296
- [3] Loi sur les dessins industriels , L.R.C. (1985), c. I-9 (ci-après la "loi sur les dessins industriels + ou la "loi+)
- [4] Phillips c. Harbro Rubber Co. , (1920) 37 R.P.C. 233 (H.L.) à la page 239
- [5] Mainetti S.P.A. c. E.R.A. Display Co. Ltd. , (1984) 80 C.P.R. (2d) 206 (C.F.) aux pages 224-225
- [6] Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc. , (1988) 20 C.P.R. (3d) 291 (C.F.) à la page 308
- [7] R. c. Premier Cutlery Ltd. , (1980) 55 C.P.R. (2d) 134 (Ont. Prov. Ct.)
- [8] Dover Ltd. c. Nürnberger Celluloidwarden Fabrik Gebrüder Wolff , [1910] 2 Ch. 25 à la page 29
- [9] Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc. , (1985) 5 C.P.R. (3d) 339 (C.F.) à la page 347
- [10] Cartwright c. Coventry Radiator Co. , (1925) 42 R.P.C. 351 (H.C. Ch.D.) à la page 357
- [11] Gramophone Co. c. Magazine Holder Co. , (1910) 27 R.P.C. 152 (C.A.) à la page 159
- [12] Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd. , [1929] R.C.S. 429 à la page 433
- [13] R. c. Premier Cutlery Ltd. , (1980) 55 C.P.R. (2d) 134 (Ont. Prov. Ct.) à la page 140
- [14] Dart Industries Inc. c. Decor Corp. , (1989) 15 I.P.R. 403 (F.C. of Australia)
- [15] Cartwright c. Coventry Radiator Co. , (1925) 42 R.P.C. 351 (H.C. Ch.D.) à la page 357
- [16] Harold G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* , 2nd edition, Toronto, Carswell, 1967, à la page 682
- [17] L'article 19 de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C. (1985), c. T-13, traite des droits conférés par l'enregistrement d'une marque:

Art. 19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.