Esthétisme et utilité: une relation non protégée

Bob H. Sotiriadis*

INTRODUCTION

Les récents amendements apportés aux diverses lois de propriété intellectuelle au Canada ont donné lieu à ce que d'aucuns qualifieraient de «vacuum» dans la législation pertinente qui, dorénavant, laisse pour compte beaucoup de créateurs de dessins industriels appliqués à des objets fonctionnels.

Le designer industriel joue un rôle important au sein d'une économie moderne. Ses efforts contribuent à la vente de produits de consommation et permettent de distinguer entre eux les produits de différents concurrents. Le designer industriel recherche de plus en plus à combiner esthétisme et utilité dans ses créations, ne se préoccupant plus strictement de l'aspect décoratif de son dessin.

Le vide législatif actuel pousse bon nombre d'observateurs à se demander si l'on devrait accorder un monopole statutaire aux designers, au Canada, quant aux éléments utilitaires ou fonctionnels de leurs oeuvres, par ailleurs non brevetables. Dans l'affirmative, il y a aussi lieu d'établir si un tel droit se rapprocherait d'un droit d'auteur conventionnel ou s'il devrait plutôt faire partie d'un système d'enregistrement similaire à celui de la *Loi sur les dessins industriels*.

Le présent article se veut un exposé sommaire du problème de la protection légale des dessins appliqués à des objets fonctionnels et il élabore un embryon de régime pouvant être mis sur pied pour la protection de tels dessins.

© Léger Robic Richard, 1991.

* L'auteur est avocat, membre du cabinet Léger Robic Richard de Montréal. Il tient à remercier M[e] Brigitte Dufour de l'aide précieuse apportée à la rédaction finale de cet article.

I. L'ÉTAT DU DROIT CANADIEN ACTUEL EN MATIÈRE DE DESSINS RELATIFS À DES OBJETS FONCTIONNELS

A) Résumé du but des deux textes législatifs pertinents à la discussion

a) La Loi sur les dessins industriels

La *Loi sur les dessins industriels* (L.R.C. 1985, c. I-9) prévoit que le propriétaire d'un dessin industriel peut, dans l'année de la première publication de son dessin, faire enregistrer son dessin et obtenir ainsi un droit exclusif sur celui-ci. Ce droit exclusif est valable pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé pour une seconde période maximale de cinq ans.

Un dessin industriel qui n'est pas apposé sur un objet utilitaire bénéficie de deux protections, la première sous la *Loi sur les dessins industriels*, la seconde sous la *Loi sur le droit d'auteur*. Il en est de même pour tous les objets purement décoratifs, par exemple les bibelots. De plus, la double protection s'applique à des dessins apposés sur des objets fonctionnels, si ceux-ci ne servent pas de modèles qui seront reproduits à plus de cinquante exemplaires.

La *Loi sur les dessins industriels* vise la protection des caractéristiques ou de la combinaison des caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce a trait à leurs configuration, motif ou éléments décoratifs. Les caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires des objets décrits dans les dessins industriels ne sont donc pas incluses dans cette loi et elles ne peuvent donc se voir protégées par celle-ci.

Le dessin industriel enregistrable peut en être un qui est apposé sur un objet ou qui forme une partie d'un article. [*Cimon Ltd.* c. *Bench Made Furniture Corp.*, [1965] 1 Ex. Cr. 811]

En analysant les avenues possibles de protection des dessins d'objets fonctionnels, nous devons faire une distinction entre le régime de la *Loi sur le droit d'auteur* et celui de la *Loi sur les dessins industriels*. Alors que les dessins industriels doivent être enregistrés pour bénéficier d'une protection, le droit d'auteur subsiste dans une oeuvre dès sa création, sans autre formalité d'enregistrement et ce, pour la vie de l'auteur et, généralement, pour une période de 50 ans après son décès.

En regard de la protection des objets fonctionnels, le nouvel article 5.1 de la *Loi sur les dessins industriels* est catégorique:

> 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.
>
> 5.1 No protection afforded by this Act shall extend to
>
> (a) features applied to a useful article that are dictated solely by a utilitarian function of the article; or
>
> (b) any method or principle of manufacture or construction.

Une lecture des définitions des mots et expressions utilisés à l'article 5.1 précise le but recherché par le législateur lorsqu'il a adopté cette nouvelle disposition. En effet, le mot «objet» est défini à l'article 2 de la loi comme étant «tout ce qui est réalisé à la main, à l'aide d'un outil ou d'une machine». L'expression «fonction utilitaire» fait référence à une fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire. Finalement, un «objet utilitaire» est décrit comme étant un objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci.

En apportant ces modifications, le but du législateur était d'éliminer toute équivoque quant à la protection offerte en vertu de cette loi et d'en exclure spécifiquement les aspects purement fonctionnels de dessins dits «industriels». Il n'y a donc que les éléments ornementaux et décoratifs d'un objet fini, ainsi que la configuration même d'un objet, à la condition toutefois que celui-ci soit lui-même ornemental, qui sont admis à une protection selon la *Loi sur les dessins industriels*.

Ces derniers principes ont été retenus à maintes reprises par la doctrine et par la jurisprudence en cette matière. La Cour d'appel fédérale a d'ailleurs confirmé, à quelques reprises, le pouvoir du Commissaire des brevets de refuser l'enregistrement de dessins ne repectant pas ces critères clairement établis.

Dans la cause *Le Commissaire des brevets et la Ministre des consommations et des corporations* c. *Goodyear Tire & Ruber Co.*, [1979] 2 F.C. 558, l'honorable juge Pratte a affirmé ce qui suit, à la page 563:

> Un dessin qui n'est pas, en raison de son caractère purement utilitaire, un dessin industriel n'est pas un dessin tombant «sous le coup des dispositions de la présente partie». Il s'ensuit

que le Ministre peut refuser l'enregistrement d'un dessin de cette espèce.

L'honorable juge Le Dain a ajouté, à la page 565 de la même décision que:

> Dans *Clatworthy & Son Limited* c. *Dale Display Fixtures Limited*, [1929] R.C.S. 429, par exemple, la Cour suprême du Canada a jugé que la disposition, maintenant devenue l'article 7(3) de la Loi, voulait dire que pour être enregistré un dessin devait être original. Dans *Cimon Limited* c. *Bench Made Furniture Corporation*, [1965] 1 Ex. Cr. 811, la Cour de l'Échiquier a statué que l'article 11 de la Loi laissait entendre que pour être enregistré un dessin devait avoir une fonction ornementale pour un objet. Ces facteurs nécessaires pour qu'il y ait enregistrement valide ont été déduits du texte de la Loi et comme tels indiquent le genre de dessin que visent les dispositions de sa Partie I, laquelle crée le droit à l'enregistrement et la protection qu'il accorde.

Dans l'affaire *Gandy* c. *Commissioner of Patents*, (1980) 47 C.P.R. (2d) 118, la Cour d'appel fédérale a aussi conclu qu'un dessin n'était pas enregistrable en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, étant donné une carence dans l'aspect ornemental de l'objet visé par le dessin sous étude.

b) Le droit d'auteur

Le titulaire d'un droit d'auteur a le droit exclusif de reproduire l'oeuvre dans laquelle son droit subsiste. Rappelons que ce droit naît dès la création de l'oeuvre et qu'il est valide pour la durée de la vie de l'auteur et, généralement, pour une période de 50 ans après son décès.

L'expression «droit d'auteur» évoque chez plusieurs une connotation littéraire ou artistique. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le droit d'auteur peut aussi bien couvrir des plans et dessins et que, souvent, ces oeuvres constituent des oeuvres artistiques. À cet effet, nous vous référons à la définition d'oeuvre artistique, à l'article 2 de la loi.

La *Loi sur le droit d'auteur*, (L.R.C. 1985, c. C-42) telle qu'elle a été amendée (S.C. 1988, c. 15), met fin à une controverse récente en droit canadien portant sur l'étendue de la protection du droit d'auteur dans les oeuvres artistiques, les plans ou les dessins applicables à des objets fonctionnels.

Cette controverse émanait, en partie, de l'ancien article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui disposait que tout dessin susceptible d'être enregistré comme dessin industriel ne pouvait bénéficier d'un droit d'auteur. Il n'en fallut pas plus pour que les designers fassent valoir l'argument suivant: puisque ce dessin n'a que des caractéristiques fonctionnelles, et non ornementales, il n'est pas susceptible d'être protégé par la *Loi sur les dessins industriels*; il s'ensuit donc qu'il n'est pas exclu de la protection de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

B) Historique du débat sur la protection des dessins relatifs à des objets fonctionnels

a) Évolution de la jurisprudence

Avant d'analyser en détail les modifications que le législateur a apportées à la *Loi sur le droit d'auteur* relativement à la protection de dessins apposés à des objets fonctionnels, nous ferons un survol rapide de la jurisprudence ayant donné lieu à ces changements.

L'évolution jurisprudentielle dont il sera question dans la présente section résulte de l'interaction entre la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur le droit d'auteur*. Avant les derniers amendements à la *Loi sur le droit d'auteur*, les concepteurs et leurs conseillers juridiques avaient, à la lumière de l'interprétation classique donnée à la *Loi sur les dessins industriels*, trouvé de nouvelles façons de protéger certaines oeuvres artistiques et les plans et dessins à partir desquels étaient fabriqués des objets purement fonctionnels.

C'était une pratique courante de recourir à la *Loi sur le droit d'auteur* pour obtenir une protection non disponible en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* ou de la *Loi sur les brevets*.

Avant les modifications de 1988 à la *Loi sur le droit d'auteur*, qui seront discutées plus loin, les plaideurs ont réussi à certaines occasions à convaincre les tribunaux que le droit d'auteur subsistant dans un plan ou un dessin pouvait être enfreint sans nécessité de copier ledit plan ou dessin. En effet, les cours en sont arrivées à ériger le principe selon lequel la copie d'un objet tridimensionnel par *reverse engineering* constituait une violation du droit d'auteur dans le plan ou dessin à l'origine de l'objet tridimensionnel. En appuyant leurs recours sur le droit d'auteur qu'ils détenaient dans des oeuvres artistiques, à savoir dans les plans et dessins qu'ils avaient créés, les titulaires des droits étaient en mesure de faire protéger les caractéristiques purement fonctionnelles de ces oeuvres.

Le plus souvent, les plans et dessins litigieux décrivaient des objets fonctionnels relevant du domaine industriel ou manufacturier. Ironiquement, un droit qu'on associe spontanément à des oeuvres purement littéraires ou artistiques était devenu une arme utile pour limiter la concurrence au sein de l'industrie. Les objets qui ont ainsi été protégés par droit d'auteur, dans les pays du Commonwealth, vont des moulures pour frisbee[1], aux systèmes d'échappement d'automobiles[2], aux blocs *Lego*[3], et aux meubles *Knock down*[4].

La jurisprudence précitée a fourni aux fabricants d'objets utilitaires souvent utilisés dans le domaine industriel un outil pour obtenir un monopole extraordinaire, d'au moins cinquante ans, sur des dessins et plans non protégeables sous la *Loi sur les brevets* ou la *Loi sur les dessins industriels* et ce sans formalité et à très bon marché.

b) *Solution du législateur quant à l'interprétation élargie du droit d'auteur*

Le législateur a tenté de mettre fin à cette controverse sur l'utilisation du droit d'auteur comme moyen de restreindre la concurrence en matière de dessins et de plans décrivant des objets fonctionnels, en amendant en 1988 la *Loi sur le droit d'auteur*.

C'est dorénavant aux articles 64 et 64.1 de la loi que sont énoncés les nouveaux principes qui prévalent. Ils se lisent comme suit:

> 64. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 64.1.
>
> «dessin» Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.
>
> «fonction utilitaire» Fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire.
>
> «objet» Tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine.

1. *Wham O. Manufacturing Co. c. Lincoln Industries Ltd.*, [1985] R.P.C. 127 (C.A. New Zealand).
2. *British Leyland Motor Corp. Ltd. c. Armstrong Patents Co. Ltd.*, (1986) 12 F.S.R. 221.
3. *Interlego A.G. c. Tyco Industries*, [1988] 3 W.L.R. 678, conseil privé.
4. *LB (Plastic) Ltd. c. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 591.

> «objet utilitaire» Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci.
>
> (2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire – au Canada ou à l'étranger – remplisse l'une des conditions suivantes:
>
> a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;
>
> b) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.
>
> (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes:
>
> a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
>
> b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
>
> c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
>
> d) oeuvres d'art architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;
>
> e) représentations d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
>
> f) objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles;
>
> g) autres oeuvres ou objets que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement.
>
> (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent qu'aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L'article 64 de la présente

loi et la *Loi sur les dessins industriels*, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d'application, continuent de s'appliquer aux dessins créés avant celle-ci.

64.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait:

a) de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques de celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;

b) de faire, à partir seulement d'un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;

c) d'accomplir, avec un objet visé à l'alinéa a) ou avec une reproduction visée à l'alinéa b), un acte réservé exclusivement au titulaire du droit;

d) d'utiliser tout principe ou toute méthode de réalisation de l'oeuvre.

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou les droits moraux sur les empreintes, rouleaux perforés, films cinématographiques ou autres organes à l'aide desquels une oeuvre peut être mécaniquement reproduite, représentée ou exécutée.

64. (1) In this section and section 64.1,

«article» means any thing that is made by hand, tool or machine;

«design» means 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;

«useful article» means an article that has a utilitarian function and includes a model of any such article;

«utilitarian function» in respect of an article, means a function other than merely serving as a substrate or carrier for artistic or literary matter.

(2) Where copyright subsists in a design applied to a useful article or in an artistic work from which the design is derived and, by or under the authority of any person who owns the copyright elsewhere,

(a) the article is reproduced in a quantity of more than fifty, or

(b) where the article is a plate, engraving or cast, the article is used for producing more than fifty useful articles,

it shall not thereafter be an infringement of the copyright or the moral rights for anyone

(c) to reproduce the design of the article or a design not differing substantially from the design of the article by

(i) making the article, or

(ii) making a drawing or other reproduction in any material form of the article, or

(d) to do with an article, drawing or reproduction that is made as described in paragraph (c) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the design or artistic work in which the copyright subsists.

(3) Subsection (2) does not apply in respect of the copyright or the moral rights in an artistic work in so far as the work is used as or for

(a) a graphic or photographic representation that is applied to the face of an article;

(b) a trade-mark or a representation thereof or a label;

(c) material that has a woven or knitted pattern or that is suitable for piece goods or surface coverings or for making wearing apparel;

(d) an architectural work of art that is a building or a model of a building;

(e) a representation of a real or fictitious being, event or place that is applied to an article as a feature of shape, configuration, pattern or ornament;

(f) articles that are sold as a set, unless more than fifty sets are made; or

(g) such other work or article as may be prescribed by regulation of the Governor in Council.

toute, plutôt banals. Également, les aspects fonctionnels de certains objets qui ont une allure plus artistique sont privés de protection, par exemple le dessin appliqué à une lampe de bureau *Hi-Tech*.

Finalement, soulignons l'objet qui, bien que n'ayant aucune caractéristique esthétique, comportait des attributs inventifs lorsqu'il a été conçu. À ce sujet, il convient de citer le cas, tiré de la jurisprudence, de la porte d'un réfrigérateur contenant des compartiments pour l'entreposage de la nourriture. Il est possible d'affirmer que, si une telle porte à compartiments devait être créée aujourd'hui, son inventeur n'obtiendrait aucune protection d'après les lois de propriété intellectuelle en vigueur au Canada. À la lecture de la décision rendue dans *Crosley Radio Corporation and Canada General Electric Company Limited*, [1935] Ex. Cr. 190, il apparaît fort improbable que la personne ayant réalisé un tel objet ne puisse obtenir un brevet. Le présent exposé démontre que cette personne n'obtiendrait, vu l'état de la législation canadienne, aucun droit, que ce soit selon la *Loi sur le droit d'auteur*, la *Loi sur les dessins industriels* ou la *Loi sur les brevets*. Toutefois, une personne qui aurait créé un tel design avant les récents changements à la *Loi sur le droit d'auteur* aurait pu en obtenir une protection en vertu de cette dernière loi, compte tenu de la jurisprudence. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

b) *Opportunité de protéger les dessins relatifs à des objets fonctionnels*

À l'heure actuelle, le Canada n'est aucunement tenu, de par ses obligations internationales, de légiférer en matière de protection de dessins industriels relatifs à des objets fonctionnels.

On peut cependant se demander pourquoi une oeuvre n'ayant pas les attributs nécessaires pour être brevetable devrait être protégée, alors que la *Loi sur les brevets* s'applique au caractère fonctionnel des inventions et en détermine les critères de nouveauté et d'originalité. Pour certains, il s'agirait de compenser un manque d'ingéniosité qui pourrait avoir pour conséquence de limiter sérieusement la concurrence dans la commercialisation d'objets anodins d'usage quotidien.

Par contre, au stade de la globalisation des marchés, le design prend de plus en plus d'importance au sein des économies mondiales. Le design d'un objet, par ailleurs insignifiant, peut s'avérer utile pour distinguer tel objet commercialisé par une entreprise de celui fabriqué par ses concurrents, stimulant ainsi la vente et la promotion de

certains objets utilitaires. L'exemple des lampes de bureau illustre bien l'impact d'un dessin sur la vente d'un objet. En effet, les lampes ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles sont plus que de simples objets banals utilisés afin d'éclairer le champ de vision de l'utilisateur et nos jours. Le design de beaucoup de lampes modernes est fait autant en fonction de ses valeurs esthétiques que de ses fonctions utilitaires.

B) Choix du législateur

a) *Exemples de régimes existants*

Le législateur pourrait intervenir dans ce secteur et faire adopter un régime de protection pour les dessins nouveaux appliqués à des objets fonctionnels. À cet égard, d'autres pays ont reconnu ce qui est désigné sous le nom de «modèle d'utilité». Ces modèles, apparentés à des brevets mineurs, couvrent les aspects d'un dessin qui ne satisfont pas aux critères requis par le droit des brevets. Les pays ayant mis en oeuvre de telles législations exigent des tests d'ingéniosité moins sévères que celui requis à propos de brevets et ils offrent, par conséquent, une période de protection moindre.

Contrairement à la situation dans ces derniers pays, d'autres ont privilégié la protection sans enregistrement des dessins d'objets fonctionnels. Celle-ci ressemble à un droit d'auteur conventionnel et elle peut exister sans formalités. Cette protection est généralement accordée pour une période moindre que celle fixée dans les lois sur le droit d'auteur. Dans un tel régime, il est nécessaire, pour s'assurer de la condamnation de l'usurpateur d'une oeuvre protégée, de démontrer que le dessin a été copié et non pas seulement que le dessin reproduit est similaire à celui faisant l'objet d'un droit d'auteur. Ce fardeau est plus complexe que celui prévalant là où est requis un enregistrement, telle la *Loi sur les brevets* ou la *Loi sur les dessins industriels*, où il suffit de prouver qu'il y a une similarité entre deux inventions ou dessins, sans attester que le contrefacteur a copié.

Un pays comme le Canada qui voudrait légiférer sur la protection des dessins d'objets fonctionnels se doit de décider s'il adoptera un régime de protection similaire à celui des brevets ou à celui du droit d'auteur.

L'avantage d'un régime rendant obligatoire la formalité d'enregistrement des droits réclamés est de maintenir un certain ordre et une stabilité sur le marché, afin que les personnes désirant manufacturer un objet incluant un dessin puissent toujours consulter un registre et vérifier si un dessin industriel similaire existe déjà. Par contre, un tel régime est dispendieux à maintenir et il encombre

le commerce. Un mécanisme basé sur un droit similaire au droit d'auteur conventionnel a l'avantage d'être plus souple mais il peut en même temps mener directement à des débats stériles sur les origines véritables de la copie qu'aurait faite un défendeur, à l'occasion d'une injonction prise par le propriétaire de l'oeuvre contrefaite.

Enfin, la décision de protéger les dessins d'objets fonctionnels doit tenir compte, d'une part, de la nécessité de garantir aux consommateurs un droit à des produits concurrentiels et, d'autre part, de l'encouragement à donner aux designers pour qu'ils se dépassent. Pourquoi éviter de protéger des objets fonctionnels, sous prétexte de mieux servir les consommateurs, si nous savons d'avance que ladite protection n'encouragera pas outre mesure les individus ou les corporations à fabriquer de meilleurs produits à de meilleurs prix? Il vaut également la peine de se demander si le Canada, un vaste pays peu peuplé, avec des ratios de concentration déjà très élevés dans plusieurs secteurs industriels, peut se payer le luxe d'accorder d'autres monopoles à des personnes et entreprises qui seront la plupart du temps de nationalité étrangère, ce qui est fort à parier, étant donné le faible nombre de dépôts de brevets et de dessins industriels faits par les Canadiens dans leur propre pays.

b) *Opportunité de se contenter d'une doctrine élargie du «passing-off» pour protéger les dessins fonctionnels*

Au Canada, une marque de commerce peut consister en un dessin qui serait appliqué à un objet ou en ferait partie. Pour bénéficier d'une protection sous la *Loi sur les marques de commerce*, il faut être en mesure de démontrer que le dessin en question distingue les marchandises ou services du propriétaire de la marque de ceux de ses concurrents. Cependant, lorsqu'il s'avère que le dessin, pour lequel une protection est recherchée à ce titre, est principalement utilitaire, l'obtention d'une marque de commerce n'est plus possible.

La cause *Parke Davis & Company* c. *Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, illustre ce principe. Dans cette affaire, il fallait déterminer si une bande de couleur encerclant une capsule contenant un produit pharmaceutique pouvait être considérée comme une marque de commerce. À la page 364 dudit jugement, la Cour écrit ce qui suit:

> The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristic and cannot, therefore, be the subject of a trade mark.

> The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark.

On constate donc que le droit des marques de commerce n'est d'aucun recours aux fins de l'obtention d'une protection pour un dessin fonctionnel. Ce principe est confirmé à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*:

> 13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois:
>
> a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;
>
> b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.
>
> (2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.
>
> (3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être rayé par la Cour fédérale du Canada, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.
>
> 13. (1) A distinguishing guise is registrable only if
>
> (a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and
>
> (b) the exclusive use by the applicant of such distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.
>
> (2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court of Canada on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

On peut se demander si la doctrine du *passing-off* (délit de substitution) pourrait être utilisée afin de protéger un dessin d'objet fonctionnel. On sait que la faute de *passing-off* est commise lorsqu'une personne fait l'emploi d'un *get-up* en association avec des marchandises, de manière à faire croire au consommateur que celles-ci sont identiques ou associées à celles confectionnées par la personne propriétaire de ce *get-up*. Ces distinctions sont bien énoncées dans l'arrêt *Oxford Pendaflex Canada Limited* c. *Korr Marketing Limited*, [1982] 1 R.C.S. 494; 134 D.L.R. (3d) 271; (1982) 64 C.P.R. (2d) 1.

Une personne sera donc tenue responsable d'avoir commis un délit de *passing-off* lorsqu'elle aura emprunté une technique de présentation de ses marchandises tellement similaire à celle développée par une autre personne que le résultat en sera un de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des différents produits.

Il est possible de protéger le dessin d'un objet fonctionnel en invoquant le délit de *passing-off* au Canada. Dans la cause *Gunnard Company* c. *Regal Home Products Inc.*, (1986) 13 C.P.R. (3d), l'Ontario High Court of Justice s'est référée à cette doctrine et l'a étendue au cas d'un pied d'arbre de Noël, unique en son genre tant dans sa configuration que dans sa présentation. Il s'agissait d'arbres de Noël vendus pliés que le consommateur devait monter lui-même.

La demanderesse, qui cherchait à obtenir une injonction interlocutoire en s'appuyant sur la doctrine du *passing-off*, a été déboutée, non pas en raison d'un refus de la Cour d'appliquer aux objets fonctionnels les principes régissant le *passing-off*, mais plutôt parce que la demanderesse avait fait défaut de prouver les éléments de base requis pour gain de cause dans une action en *passing-off*. Plus particulièrement, la demanderesse n'était pas en affaires depuis suffisamment de temps, au Canada, pour être en mesure d'établir le caractère notoire de son *get-up*, c'est-à-dire qu'elle n'avait pu démontrer que les aspects de ses produits les distinguaient de tout autre produit existant sur le marché canadien.

Le recours à la théorie du *passing-off* comme moyen de protéger les dessins d'objets fonctionnels ou les aspects fonctionnels d'objets

par ailleurs ornementaux n'est pas sans embûches. En effet, une corporation qui désirerait emprunter cette voie pour empêcher la copie d'un de ses produits ne pourrait le faire que si son produit était connu par les consommateurs canadiens, en d'autre mots, uniquement si ce produit a eu le temps d'acquérir une bonne réputation. Ceci soulève donc un problème quant à la protection des produits durant les premières années de leur mise en marché.

Ainsi, il est indéniable qu'un produit copié et reproduit par des concurrents dès son introduction sur le marché, ou peu de temps après, ne bénéficiera d'aucune protection en vertu de la doctrine du *passing-off*, car le propriétaire du droit allégué ne pourra établir adéquatement que son *get-up* a acquis un caractère distinctif sur le marché.

À l'autre extrême, si une entreprise se voyait reconnaître par un tribunal des droits dans un objet fonctionnel selon la doctrine du *passing-off*, ces droits subsisteraient tant et aussi longtemps que l'entreprise commercialise des marchandises incorporant des éléments susceptibles d'être protégés et appliqués à des objets parfois triviaux. Il s'agirait donc d'un monopole d'une durée indéterminée accordé judiciairement.

À la lumière de la décision *Parke Davis* précitée et des principes stipulés à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*, on peut se demander jusqu'où un demandeur dans une action en *passing-off* pourrait aller pour faire protéger des aspects purement fonctionnels de son *get-up* ou signe distinctif. Pour être enregistrable en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, un signe distinctif constituant une marque de commerce doit avoir été une marque de commerce valable, avant même que la personne en ait sollicité l'enregistrement. Cela signifie que, dans une action en *passing-off*, les principes fixés dans *Parke Davis* doivent être respectés.

On ne pourrait prendre une décision éclairée sur la nécessité de légiférer en regard des objets fonctionnels sur la base d'une prémisse erronée, voulant que le droit commun répondrait de façon claire et respecterait les besoins du marché. En effet, le recours à l'action en *passing-off* pour la protection de marques de commerce en matière de signes distinctifs s'avère peu approprié, étant donné les difficultés à établir une cause de *passing-off*, lorsque la copie survient tôt dans la mise en marché d'un produit, et étant donné également le monopole particulier, accordé judiciairement, qui peut résulter d'une action en *passing-off*. Cette doctrine n'apporte donc pas, selon nous,

une réponse complète au problème de la protection des dessins décrivant les objets fonctionnels.

c) *Et si un nouveau cas «Madame West» se présentait aujourd'hui*

Avant de faire valoir notre position quant à une solution à la protection des objets fonctionnels, si problème il y a, nous désirons discuter plus avant de l'affaire *Crosley Radio and Canada General Electric Company Limited*, ou du cas *Madame West* cité plus haut. Madame West a, à une certaine époque, conçu une porte de réfrigérateur, dont les principes semblent acquis à tous aujourd'hui. Or, dans les années 30, personne n'avait pensé à compartimenter la porte d'un réfrigérateur, de manière à maximiser l'espace intérieur disponible. Les compartiments et l'espace aménagés dans ladite porte étaient calqués sur les mêmes principes que les compartiments et l'espace que l'on retrouve dans le réfrigérateur même, la seule différence entre les deux se résumant à la grandeur et à la profondeur des compartiments en question.

Madame West n'a donc pas eu droit à la protection de la *Loi sur les brevets* car elle n'a pu en rencontrer les critères stricts. Par ailleurs, il était impossible d'apercevoir, à la simple vue du réfrigérateur, les compartiments se trouvant à l'intérieur de la porte, sans compter que ces compartiments étaient strictement fonctionnels. Voilà un exemple où Madame West ne pouvait se servir de la *Loi sur les dessins industriels*.

Depuis les modifications de 1988 à la *Loi sur le droit d'auteur*, Madame West n'aurait plus droit de nos jours à une protection des dessins apposés à un objet utilitaire.

Il est facile de trouver une panoplie de critiques sur la qualité de l'invention de Madame West, mais on peut toujours se demander pourquoi personne, avant Madame West, n'avait pensé à cette solution, si la chose était si évidente? Dans de nombreuses situations, il est plus aisé de critiquer après coup que d'expliquer pourquoi on n'avait pas songé à une solution plus tôt.

La difficulté n'est toutefois pas d'établir la qualité et le mérite des idées de personnes comme Madame West, mais de déterminer si une protection pour de telles réalisations bénéficie ou non à la collectivité. En principe, notre économie étant fondée sur la libre concurrence, le législateur n'interférera pas avec la libre circulation des biens et des idées, à moins que nous ne puissions expliquer que l'octroi d'un monopole contribuera à l'économie, en encourageant

d'autres personnes à faire preuve du même degré d'inventivité ou, à tout le moins, d'imagination.

Lorsqu'une invention ne rencontre pas les exigences de la *Loi sur les brevets* et qu'elle n'aide pas à distinguer un objet d'un autre de par ses caractéristiques visuelles, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas raison d'accorder de monopole statutaire à son auteur.

Par contre, nous ne croyons pas que les éléments fonctionnels d'un dessin devraient, dans tous les cas, être privés de toute protection.

d) *Protection limitée pour les aspects fonctionnels d'un dessin par ailleurs enregistrable en vertu de la Loi sur les dessins industriels*

Nous estimons que l'aspect fonctionnel d'un objet ou d'un dessin décrivant un objet fonctionnel devrait être protégé pour une courte période de temps. Comme condition à cette protection, le dessin devrait être protégeable selon la *Loi sur les dessins industriels*.

Cette protection ne s'étendait donc pas aux clous, pièces de rechange pour les automobiles ou autres objets banals, dont il est fort à douter que l'on puisse augmenter la qualité en attribuant un droit monopolistique à leur auteur. Nous doutons qu'une entreprise importante décide de fabriquer des pièces de rechange pour les automobiles de meilleure qualité, parce que nous lui offririons un monopole sur le design des pièces. Ce à quoi on s'attend normalement d'un système d'échappement d'automobile, c'est qu'il fonctionne et qu'on n'ait pas besoin de le changer à tous les mois. Il n'est pas visible et, en temps normal, personne ne se préoccupe de l'apparence extérieure d'une telle pièce.

Nous ne croyons pas que le consommateur choisisse entre un clou et un autre, entre un système d'échappement et un autre, en se guidant sur l'apparence de ces objets purement fonctionnels.

Par contre, il existe bon nombre de produits de consommation pour lesquels les consommateurs recherchent une combinaison intelligente de fonctionnalité et d'esthétisme. Il est probable que l'on puisse, grâce à un design intelligent, distinguer certains produits de consommation de nombreux autres, par le biais d'un dessin à la fois décoratif et fonctionnel, même si l'aspect fonctionnel découle de principes facilement identifiables et établis depuis longtemps.

Revenons à l'exemple de la lampe de bureau. À cet objet fonctionnel, on peut appliquer un dessin industriel afin de le décorer. Au Canada, on sait que le droit existant dans un dessin industriel peut subsister dans la configuration de l'objet même et, par conséquent, beaucoup de lampes de bureau sont aujourd'hui protégées selon la *Loi sur les dessins industriels* pour leur configuration.

Certains designers cependant sont allés plus loin. Ils ont utilisé des principes mathématiques connus depuis les Grecs anciens et les ont combinés à un design donnant une apparence extérieure nouvelle à une lampe. Ainsi, il existe des lampes de bureau de type halogène, au dessin délicat, et dont la position est ajustable par un effet de contre-poids. Quoiqu'il semble n'y avoir rien de nouveau dans le principe régissant l'ajustement de ces lampes, personne n'y avait pensé, il y a quelques années.

Nous sommes d'avis que le fait de combiner ce principe de contre-balancement au dessin d'une lampe avant-gardiste et agréable à l'oeil participe à la vente d'un produit, qui n'est pourtant qu'un simple objet de la vie quotidienne. La même lampe aurait pu être ajustable grâce à un système manuel, beaucoup moins efficace et utile, mais l'effort apporté incite le consommateur à choisir une lampe qui est à la fois belle et mieux pensée au niveau pratique, surtout lorsque l'aspect ornemental incorpore l'aspect fonctionnel.

Il s'agit donc de reconnaître au premier créateur d'une oeuvre intégrant un dessin industriel une protection additionnelle pour l'aspect fonctionnel de son dessin, lorsque cet aspect est directement relié à celui ornemental du dessin. Nous soumettons que cette protection devrait être de très courte durée, vu le faible niveau inventif de l'objet en question et présumant que l'objet ne serait pas protégé, ni ne pourrait l'être par brevet. Dans le cas contraire, l'auteur obtiendrait un brevet au lieu de la protection minimale suggérée dans la présente section.

Nous pensons que l'auteur d'un tel dessin devrait avoir droit à une protection maximale de deux ans. De même, un tel système devrait être incorporé à la *Loi sur les dessins industriels* et profiter du registre prévu par cette loi.

La protection de deux ans serait accordée afin d'encourager les créateurs à apporter des améliorations à leurs oeuvres, de façon à mieux distinguer entre elles les marchandises disponibles sur le marché et à les adapter à leurs fonctions. La limite de deux ans a pour but de protéger le public contre un monopole de trop longue

durée aux aspects fonctionnels du dessin. Une période de deux ans suffit, selon nous, à un designer ou à une corporation pour mettre sur le marché celles de ses marchandises qui englobent à la fois des caractéristiques ornementales et fonctionnelles; cette période de protection permettrait d'adopter au besoin une marque de commerce ou d'autres éléments distinctifs, grâce auxquels il serait possible à une entreprise de se tailler une place en raison, également, de l'aspect fonctionnel de ses produits.

En d'autres termes, il s'agit de donner une longueur d'avance à une personne qui, pour la première fois, allie de façon nouvelle l'apparence et la fonction d'un objet utilitaire afin de lui permettre de bien placer son produit sur le marché. Ceci n'aurait toutefois pas pour conséquence de priver toute concurrence sur cet aspect du dessin, après l'expiration d'une période courte mais, somme toute, suffisante pour permettre à une personne de faire valoir un objet, dont la fonction serait reliée à un dessin industriel et dont le succès dépendrait de la combinaison intelligente de ses qualités esthétiques et fonctionnelles.

Nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable d'aller plus loin dans la protection des aspects fonctionnels de dessins industriels, en créant une nouvelle loi de type modèle d'utilité ou *petty patent* et qui donnerait l'occasion d'augmenter les standards prévus par la *Loi sur les brevets*. C'est là un argument souvent avancé pour étendre les droits sur les dessins industriels à des objets fonctionnels. Selon nous, la protection doit être reliée à un dessin industriel ornemental, enregistrable, et il n'est pas justifié de protéger des objets aussi banals que des pièces de rechange utiles dans le domaine industriel.

La limite de deux ans ferait en sorte que les consommateurs ne seraient pas tributaires de prix trop élevés habituellement provoqués par l'octroi d'un monopole. En déterminant une courte période de protection pour ces aspects d'un dessin, on se prémunirait contre des abus.

En procédant par modification à la *Loi sur les dessins industriels* afin d'utiliser le même registre, le coût pour l'octroi d'un nouveau droit serait restreint. De plus, le législateur n'alourdirait pas le processus législatif et bureaucratique. Nul besoin donc d'une autre loi et d'un autre registre.

CONCLUSION

Il serait inexact de prétendre que le Canada a été pressé par la communauté internationale d'adopter une loi de propriété intellec-

tuelle qui protégerait les aspects fonctionnels de dessins industriels, même si des lois en ce sens ont été adoptées dans d'autres pays industrialisés. De plus, il n'y a pas eu à ce jour, au Canada, de cri d'alarme en ce sens, si ce n'est les interrogations soulevées et les solutions proposées par les praticiens en propriété intellectuelle.

Par contre, il est légitime de se poser la question quant à savoir si le marché canadien et la collectivité ne seraient pas avantagés par l'octroi d'un certain monopole à des individus qui contribuent à augmenter la productivité par leurs idées innovatrices, et s'il conviendrait d'encourager ces individus. S'il y avait législation, il ne faudrait pas perdre de vue l'effet réel qu'une telle motivation aurait sur la productivité et la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale. Il faudrait également s'assurer qu'un droit, tel que celui proposé dans le présent article, ne soit pas une simple récompense à un créateur qui applique un principe de manière nouvelle et, à cette fin, il conviendrait de vérifier s'il y a un avantage économique à reconnaître un tel droit.

4.2 CPI Janv 1992

L'affaire américaine Feist et la notion d'originalité: à propos des banques de données et des compilations

Jane C. Ginsburg*

La Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire *Feist* c. *Rural Telephone*[1], du 27 mars 1991, vient d'énoncer une notion d'originalité qui risque de mettre en cause la protection par le droit d'auteur des banques de données et d'autres compilations d'information. Avant d'évoquer la décision elle-même (I-B), j'estime qu'une appréciation du bouleversement du droit d'auteur américain qu'elle effectue requiert un bref rappel de l'état antérieur de la protection des compilations par le droit d'auteur (I-A). J'analyserai ensuite ce que nous pouvons comprendre actuellement par «l'originalité» d'une oeuvre d'information (II-A), pour enfin envisager quelle sera désormais l'étendue de la protection accordée aux oeuvres d'information (II-B).

I- Ascendance et chute de l'originalité dite de la «sueur du front»: Feist et son passé

Dans son arrêt *Feist*, la Cour suprême des États-Unis a refusé la protection du droit d'auteur à un annuaire téléphonique (pages blanches) qui recensait les noms et adresses des abonnées dans certaines localités. La Cour a estimé que cette compilation d'informations, malgré son utilité et l'effort qu'aurait pu investir le compilateur, manquait d'originalité créatrice. La Cour a pris soin de dire, à plusieurs reprises, que la théorie de la protection de la «sueur du

© Jane C. Ginsburg, 1991.

* L'auteure est professeure au Columbia University School of Law. Le présent article est basé sur la causerie prononcée par l'auteure à Montréal, le 28 août 1991, devant les membres de l'ALAI CANADA.

1. 499 *U.S.* xx, 113 *L.Ed.* 2d 358, 111 *S.Ct.* 1282 (1991).