



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

LES DESSINS INDUSTRIELS : UN OUTIL PUISSANT ET PEU COÛTEUX À AJOUTER À VOTRE ARSENAL DE PROTECTION

DOMINIQUE POMERLEAU ET JEAN-FRANÇOIS JOURNAULT*

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Au cours des dernières années, la bataille juridique opposant les géants Apple™ et Samsung™ a souvent fait les manchettes. Ce combat a frappé l'imaginaire, notamment en raison des énormes sommes d'argent accordées en dommages et intérêts, sommes s'élevant jusqu'à plus d'un milliard de dollars, dans un jugement rendu en 2012 (bien que revues à la baisse par la suite). Dans les médias, cette saga a souvent été qualifiée de « Guerre des brevets » bien que, dans les faits, plusieurs des procès impliquaient une combinaison d'éléments *brevetés* et d'éléments *protégés par dessins industriels*.

Cette confusion auprès des médias rapportant les litiges en cours s'explique à la fois par une méconnaissance de cet outil de protection qu'est le dessin industriel et par la mésinterprétation du terme « Design Patents » utilisé aux États-Unis pour désigner les dessins industriels.

Ceci n'est qu'un exemple démontrant que l'enregistrement de dessins industriels, qui permet de protéger l'apparence de produits, demeure une forme de propriété intellectuelle méconnue et sous-exploitée au Canada et ailleurs. Au point de vue juridique, la protection offerte par un dessin industriel est différente de la protection offerte par le biais d'un brevet, puisqu'elle vise à protéger l'aspect visuel d'un objet fini, plutôt que l'aspect fonctionnel du produit. Les dessins industriels ne sont pas évalués sur la qualité esthétique de leurs caractéristiques visuelles, mais plutôt sur l'originalité du dessin.

Ainsi, l'enregistrement d'un dessin industriel est approprié lorsqu'un produit possède un aspect esthétique original particulièrement intéressant ou distinctif. Une telle protection offre un avantage concurrentiel indéniable puisque l'apparence d'un produit permet couramment de le distinguer des autres produits des concurrents, et influence les consommateurs lors de leurs achats.

© CIPS, 2016.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le numéro de Juin 2014 de Capital Québec – Le magazine de la Chambre du commerce et de l'industrie de Québec 37. Publication 062.073.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

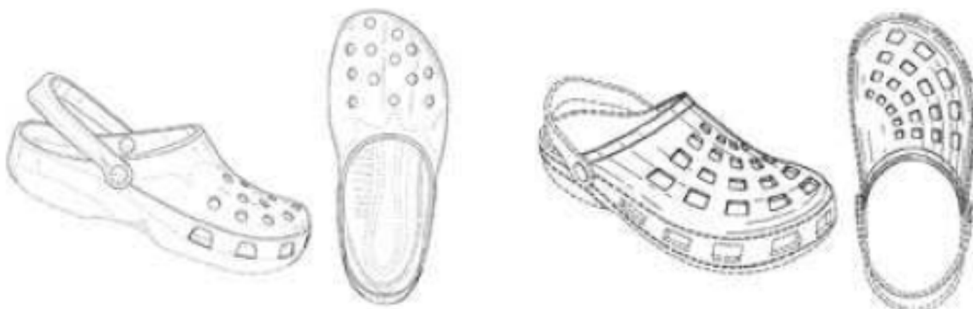
QUÉBEC

2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

De plus, contrairement aux brevets, les enregistrements de dessins industriels sont faciles à obtenir, peu coûteux et permettent d'identifier les produits protégés par un titre de propriété intellectuelle. En effet, un produit protégé par l'enregistrement d'un dessin industriel peut porter la mention ©, avec le numéro d'enregistrement et le nom de la société.

En général, le certificat d'enregistrement du dessin industriel peut être obtenu dans les douze (12) mois suivant le dépôt de la demande. Au Canada, la durée de la protection est présentement de cinq (5) ans à compter de la date d'enregistrement. Cette durée initiale est renouvelable pour un deuxième terme identique de cinq (5) ans, sur paiement des taxes applicables. À titre indicatif, la durée de la protection est de quinze (15) ans aux États-Unis alors que pour un dessin communautaire en Europe, la durée de la protection peut s'étendre jusqu'à une durée maximale de vingt-cinq (25) ans.

Un bon exemple d'application de la protection par dessins industriels est celui de la société Crocs, Inc. Comme c'est malheureusement trop souvent le cas, cette entreprise a dû apprendre de ses erreurs. N'ayant pas enregistré de dessin industriel au Canada pour sa sandale originale, elle a rapidement vu des copies envahir le marché canadien. Cette sandale a toutefois été protégée par un dessin industriel aux États-Unis où l'entreprise a pu obtenir une condamnation contre un contrefacteur, malgré les différences notables entre la sandale originale et la copie au niveau de la forme et de l'arrangement des trous (tel qu'on peut le voir dans les figures reproduites ci-dessous). En effet, malgré ces différences, la Cour fédérale des États-Unis a conclu que la copie était en contrefaçon du dessin industriel de Crocs, Inc. La société Crocs, Inc. a ainsi rapidement modifié sa stratégie de protection au Canada et a enregistré 25 dessins industriels pour des souliers et sandales en 2008 et 2009. Cette nouvelle stratégie fait en sorte qu'il est maintenant beaucoup plus difficile pour les contrefacteurs de vendre des produits d'apparence similaire à ceux protégés au Canada.



Sandale de Crocs, Inc.

Sandale accusée de contrefaçon

(Source : <http://apparel.edgl.com/news/Infringers-Beware!--Design-Patents-Sharp-Teeth-with-Major-Victory-from-Federal-Appeals-Court66285>)

En conclusion, les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d'un objet fini peuvent être protégées par l'enregistrement d'un dessin industriel. Un tel enregistrement offre une protection très utile et relativement abordable et devrait donc être considéré par toute entreprise développant un produit se présentant sous une forme visuelle originale et distinctive.



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006