

ESTHÉTISME ET UTILITÉ: UNE RELATION PROTÉGÉE

Par

Bob H. Sotiriadis*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

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 bon nombre 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 esthétique et utilité dans ses créations, ne se préoccupant plus strictement que 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 en ce qui a trait aux éléments utilitaires ou fonctionnels de leur oeuvre, par ailleurs non-brevetable. Dans l'affirmative, il convient aussi 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 au système qui prévaut actuellement en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

* © LÉGER ROBIC RICHARD/ROBIC, 1992.

Avocat, Bob H. Sotiriadis est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé dans le cadre d'un cours de formation permanente et subséquentement publié à (1992), 4 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 211-232: il ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 139.

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

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

A) RÉSUMÉ DU BUT DES DEUX STATUTS PERTINENTS À CETTE 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 en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, et la seconde en vertu de 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 combinaison des caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche leur configuration, motif ou éléments décoratifs. Les caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires des objets décrits dans les dessins industriels ne sont donc pas visées par cette loi et ne peuvent donc se voir protégées par celle-ci.

Le dessin industriel enregistrable peut en être un qui soit apposé sur un objet, ou qui forme une partie de l'article. (*Cimon Ltd. c. Bench Made Furniture Corp.*, (1965) 1 R.C.É.811)

En analysant les solutions possibles de protection des dessins d'objets fonctionnels, il convient de faire une distinction entre la protection offerte en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* et celle offerte par la *Loi sur les dessins industriels*. Ainsi, 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 d'auteur et généralement pour une période de 50 ans après son décès.

En ce qui a trait à la protection des objets fonctionnels, le nouvel article 5.1 de la *Loi sur les dessins industriels* est catégorique.

Une lecture des définitions données aux mots et expressions utilisés à l'article 5.1 de la Loi clarifie le but visé par le législateur lorsqu'il a adopté ce nouvel article. 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 défini comme étant un objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci.

On voit donc qu'en apportant ces modifications à la Loi, le but du législateur était d'éliminer toute équivoque quant à la protection offerte en vertu de ce statut et d'en éloigner 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 soient admis à une protection en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

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

Dans la cause *Le Commissaire des brevets et la Ministre des consommations et des corporations c. Goodyear Tire & Rubber Co.*, (1979) 2 C.F., 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.C.R. 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 la cause *Gandy c Commissioner of Patents*, (1980), 47 C.P.R.(2d) 118, la Cour fédérale - Section d'Appel a aussi décidé qu'un dessin n'était pas enregistrable en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* étant donné une carence au niveau de 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. Ce droit naît dès la création de l'oeuvre et est valide pour la durée la vie de l'auteur et généralement pour une période de 50 ans après son décès. Aucune formalité d'enregistrement n'existe qui soit obligatoire pour confirmer la subsistance du droit d'auteur dans une oeuvre donnée.

L'expression "droit d'auteur" évoque chez plusieurs une connotation littéraire ou artistique. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le droit d'auteur peut aussi bien subsister dans des plans et dessins qui sont protégés, et souvent, le droit d'auteur dans ces réalisations est revendiqué en tant qu'oeuvres artistiques. À cet effet, nous vous référons à la définition d'oeuvre artistique prévue à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

La *Loi sur le droit d'auteur* (L.R.C. 1985, c.C-42) telle qu'amendée (L.C. 1988, c.-15) met fin à une controverse récente en droit canadien concernant l'étendue 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 spécifiait 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 la *Loi sur le droit d'auteur* à l'article 46 de cette Loi.

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 amendements que le législateur a apportés 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 récents amendements à la *Loi sur le droit d'auteur*, les concepteurs et leurs aviseurs légaux 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, plans et dessins sur la base desquels étaient fabriqués des objets purement fonctionnels.

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

Avant que les amendements à la *Loi sur le droit d'auteur*, qui seront discutés plus loin dans cet exposé, soient apportés par le législateur en 1988, les plaideurs canadiens ont réussi à certaines occasions à convaincre les Cours que le droit d'auteur subsistant dans un plan ou un dessin pouvait être enfreint sans la nécessité de copier ledit plan ou dessin. En effet, les Cours en sont arrivés à établir le principe selon lequel la copie d'un objet tridimensionnel par "reverse engineering" constituait une violation des droits d'auteur dans les plans ou dessins à l'origine des objets tridimensionnels. En basant leur recours sur les droits d'auteur qu'ils détenaient dans des oeuvres artistiques, savoir dans les plans et dessins qu'ils avaient créés, les propriétaires des droits étaient en mesure de protéger les caractéristiques purement fonctionnelles décrites dans ces oeuvres.

Le plus souvent, les plans et dessins en question 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 dans l'industrie. Les objets qui se sont ainsi trouvés protégés par droit d'auteur dans les juridictions du Commonwealth vont des moulures pour frisbee (*Wham O. Manufacturing Co. c. Lincoln Industries Ltd.*, (1985) R.P.C. 127 (C.A. New Zealand)), aux systèmes d'échappement d'automobiles (*British Leyland Motor Corp. Ltd. c. Armstrong Patents Co. Ltd.*, (1986) 12 F.S.R 221), aux blocs "Lego" (*Interlego A.G. c. Tyco Industries*, (1988) 3 W.L.R. 678, conseil privé) et

aux meubles "Knock down"(*LB (Plastic) Ltd. c. Swish Products Ltd.*, (1979) R.P.C. 591).;

La jurisprudence précitée a fourni aux manufacturiers d'objets utilitaires souvent utilisés dans le domaine industriel une façon d'obtenir un monopole extraordinaire d'au moins cinquante ans sur les dessins et plans non-protégeables en vertu de la *Loi sur les brevets* ou de la *Loi sur les dessins industriels* et ce, sans formalité et à très bon marché.

b) SOLUTION DU LEGISLATEUR QUANT À L'INTERPRÉTATION ÉLARGIE DU DROIT D'AUTEUR

Le législateur a tenté de mettre fin à cette controverse concernant 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 la *Loi sur le droit d'auteur*.

C'est aux articles 64 et 64.1 de l'actuelle *Loi sur le droit d'auteur* que sont énoncés les nouveaux principes prévalant en cette matière.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 juin 1988, aussi l'article 64(2)(3) ne s'applique qu'à des dessins créés après cette date. Article 64.1 est, par contre, une disposition déclaratoire. Le législateur y énonce ce qui aurait dû être l'état du droit concernant les objets fonctionnels et c'est pourquoi on considère que l'article 64.1 s'applique rétroactivement.

Il est à noter également que ces deux articles empruntent le même langage que l'article 5.1 de la *Loi sur les dessins industriels* cité ci-dessus.

On voit clairement que le but du législateur a été de confirmer une fois de plus que les dessins et plans appliqués à des objets fonctionnels ou utilitaires ne sont pas protégés par la *Loi sur le droit d'auteur* quand les objets décrits sont reproduits en grand nombre, sauf pour les exceptions y énoncées.

II. SOLUTIONS POTENTIELLES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE DESSINS RELATIFS À DES OBJETS FONCTIONNELS

A) LES DESSINS PRÉSENTEMENT NON PROTÉGÉS EN DROIT CANADIEN:

a) ASPECTS PUREMENT FONCTIONNELS DES DESSINS INDUSTRIELS

Il ressort de l'historique législatif exposé au titre précédent qu'au Canada, le designer industriel ne bénéficie plus d'aucune possibilité de protection pour

l'aspect fonctionnel de son oeuvre. Il s'agit d'un contraste assez frappant comparativement à la situation qui a longtemps prévalu dans la jurisprudence des autres pays du Commonwealth et à l'incertitude qui régnait jusqu'à tout récemment dans la jurisprudence canadienne, tel qu'en font foi les arrêts *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, (1986) 3 F.C. 421 (F.C.A.) (coques de bateaux) et *Spiro-Flex Ind. Ltd. c. Progressive Sealing Inc.*, (1986) 13 C.P.R.(3d) 311 (pompes pour égouts).

Il faut tout de même garder à l'esprit que les dessins qui comportent à la fois des aspects ornementaux et des aspects fonctionnels peuvent être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, mais ce sont alors uniquement les aspects ornementaux qui seront protégés. Ce principe a été établi dans la cause de *Wells c. Attachés Cases Manufacturing Co. Ltd.*, (1932) R.P.C. 113 et confirmé au Canada dans *Re: Bryan's Application*, (1977) 56 C.P.R.(2d).

Actuellement au Canada, divers dessins ne bénéficient donc d'aucune protection légale en vertu des lois de propriété intellectuelle. A titre d'exemples, mentionnons les dessins de clous, de systèmes d'échappement et de pièces de rechange, tous des objets somme toute plutôt banals. Également, les aspects fonctionnels de certains objets qui revendiquent une allure plus artistique sont privés de protection, par exemple le cas d'un dessin appliqué à une lampe de bureau "Hi-Tech".

Finalement, mentionnons le cas d'un objet qui bien que n'ayant aucune caractéristique esthétique, comporterait des attributs inventifs à l'époque où il a été créé. À cet effet, il convient de citer le cas, tiré de la jurisprudence, d'une porte de réfrigérateur contenant des compartiments pour l'entreposage de la nourriture. Il est possible d'affirmer que si de telles portes à compartiment devaient être inventées aujourd'hui, son inventeur n'obtiendrait aucune protection en vertu des lois de propriété intellectuelle en vigueur au Canada. Si l'on considère la décision rendue dans *Crosby Radio Corporation and Canada General Electric Company Limited*, (1935) Ex.C.R. 190, il apparaît fort improbable que la personne ayant créé un tel objet ne puisse obtenir de brevet. La présente discussion démontre que cette personne n'obtiendrait, en vertu de l'état actuel de la législation canadienne, aucun droit que ce soit en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, de la *Loi sur le dessin industriel* ou de la *Loi sur les brevets*. On sait toutefois qu'une personne qui aurait créé un tel design avant les récents amendements 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 cet exemple plus loin.

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.

D'autre part, on peut 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 établit 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 en matière de commercialisation d'objets anodins d'usage quotidien.

Par contre, on sait qu'à l'heure de la globalisation des marchés, le design prend de plus en plus d'importance dans les économies mondiales. Le design d'un objet par ailleurs banal peut s'avérer utile pour distinguer tel objet commercialisé par une entreprise de celui fabriqué par ses concurrents, collaborant ainsi à la vente et à la promotion de certains objets utilitaires. Le cas 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 de 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 SYSTÈMES EXISTANTS

Le législateur pourrait légiférer en la matière et créer une protection pour les dessins nouveaux qui s'appliquent à des objets fonctionnels. À cet égard, d'autres pays ont adopté ce qui est appelé "modèle d'utilité". Ces modèles qui s'apparentent à des brevets mineurs couvrent les aspects d'un dessin qui ne comportent pas l'ingéniosité requise en vertu du droit des brevets. Les pays ayant adopté de telles législations établissent des tests d'ingéniosité moins sévères que le test établi en matière de brevets et offrent par conséquent une période de protection moindre.

Contrairement à la situation qui règne dans les pays ayant adopté des modèles d'utilité, d'autres ont privilégié la solution d'une protection sans enregistrement des dessins d'objets fonctionnels. Ce droit ressemble à un droit d'auteur conventionnel et peut exister sans formalités. Cette protection est cependant généralement accordée pour une période moindre que la

période prévue en vertu des lois sur le droit d'auteur. Dans un tel système, il est nécessaire, afin de s'assurer la condamnation de l'usurpateur de l'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 dans des systèmes qui prévoient 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 avoir pour autant à prouver que le contrefacteur a copié.

On voit qu'un pays comme le Canada qui voudrait légiférer en matière de protection des dessins d'objets fonctionnels se doit de décider s'il adoptera un système de protection similaire à celui existant pour les brevets ou à celui existant pour les droits d'auteur.

L'avantage d'un système qui établirait une obligation de remplir une formalité d'enregistrement des droits réclamés est de s'assurer un certain ordre et une stabilité sur le marché afin que les gens désirant manufacturer un objet comportant un dessin puissent toujours consulter un registre et vérifier si un dessin industriel similaire existe déjà. Par contre, ces systèmes sont dispendieux à maintenir et encombrant le commerce. Un système basé sur un droit similaire au droit d'auteur conventionnel a l'avantage d'être plus souple mais 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 de la nécessité de garantir aux consommateurs un droit à des produits concurrentiels d'une part, et de l'encouragement à donner aux designers afin qu'ils se dépassent dans leur création d'autre part. Il faut éviter d'accorder des droits de protection pour des objets fonctionnels sous prétexte de mieux servir le consommateur si on sait d'avance que cette protection n'encouragerait pas outre mesure les individus ou les compagnies à fabriquer des meilleurs produits à des meilleurs prix. Il vaut également la peine de se demander si le Canada, un large pays peu peuplé avec des ratios de concentration déjà très élevés dans plusieurs industries, peut se payer le luxe d'accorder d'autres monopoles à des entités qui seront la plupart du temps de nationalité étrangère, ce qui est fort à parier si l'on considère 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 DE "PASSING-OFF" AFIN DE 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 en vertu de 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 des marchandises ou services de ses concurrents.

Cependant, lorsqu'il s'avère que le dessin pour lequel une protection à ce titre est recherchée est principalement utilitaire, une protection à titre de marque de commerce n'est plus possible.

La cause de *Parke Davis & Company c. Empire Laboratories Ltd.*, (1964) R.C.S. 351 illustre ce principe. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer si une bande de couleur encerclant une capsule contenant un produit pharmaceutique pouvait être considérée comme étant une marque de commerce.

On voit 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*.

On peut se demander si la doctrine de "passing-off" (délit de substitution) pourrait être invoquée 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 public consommateur que celles-ci sont identiques ou sont associées à celles confectionnées par la personne propriétaire de ce "get-up". Ces distinctions sont bien énoncées dans la cause de *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 une 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 de *Gunnard Company c. Regal Home Products Inc.*, (1986) 13 C.P.R.(3d), l'Ontario High Court of Justice s'est référée à la doctrine du "passing off" et l'a appliquée au cas spécifique d'un pied d'arbre de Noël unique en son genre tant au niveau de sa configuration que de sa présentation. Il s'agissait d'arbres de Noël vendus pliés et que le consommateur devait monter lui-même.

La demanderesse, qui cherchait à obtenir une injonction interlocutoire en se basant 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 a fait défaut de remplir son fardeau de prouver les éléments de base requis pour obtenir gain de cause dans une action en "passing-off". Plus spécifiquement, 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'a pu démontrer que les aspects particuliers 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 compagnie 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'autres mots, uniquement si ce produit a eu le temps d'acquérir une bonne réputation. Ceci pose donc un problème en ce qui a trait 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 de "passing-off" car le propriétaire du droit allégué ne pourra remplir le fardeau d'établir que son "get-up", a acquis un caractère distinctif sur le marché.

À l'autre extrême, si une compagnie se voyait reconnaître par une cour de justice des droits dans un objet fonctionnel en vertu de la doctrine du "passing-off", ce droit subsisterait tant et aussi longtemps que la compagnie commercialise des marchandises comportant les éléments susceptibles d'être protégés et appliqués à des objets parfois triviaux. Il s'agirait donc d'un monopole accordé judiciairement et qui serait valable pour une période de temps indéterminée.

À la lumière de la décision rendue dans la cause de *Parke Davis* précitée et des principes énoncés 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 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 demandé l'enregistrement. Cela signifie que dans

une action en "passing-off", les principes établis par la cause *Parke Davis* doivent s'appliquer.

On ne pourrait donc prendre une décision éclairée quant à la nécessité de légiférer en matière d'objets fonctionnels sur la base d'une prémisse erronée voulant que le droit commun nous fournirait déjà une réponse claire respectant 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 ne fournit 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 la solution à apporter au problème de la protection des objets fonctionnels, si problème il y a, nous désirons discuter plus avant de l'affaire *Crossly Radio and Canada General Electric Company Limited*, ou le cas "Madame West", cité plus haut. On sait que Madame West a, à une certaine époque, conçu une porte de réfrigérateur dont les principes semblent acquis à tous aujourd'hui. À cette époque, soit dans les années 30, personne n'avait pensé à compartimenter la porte d'un réfrigérateur de façon à maximiser l'espace disponible à l'intérieur. Les compartiments et l'espace créés dans la porte du réfrigérateur étaient basés 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 une protection en vertu de la *Loi sur les brevets* vu le fait qu'elle n'a pu en rencontrer les critères stricts de la Loi. Par ailleurs, il est impossible d'apercevoir, à la simple vue du réfrigérateur, les compartiments se trouvant à l'intérieur de la porte, sans compter que ces compartiments sont strictement fonctionnels. Il s'agit donc d'un cas où Madame West ne pouvait avoir recours à la *Loi sur les dessins industriels*.

Depuis les amendements apportés à la *Loi sur le droit d'auteur*, on sait que Madame West n'aurait pas plus droit de nos jours à une protection des dessins apposés à un objet utilitaire.

Il est facile de trouver une panoplie de critiques relativement à la qualité de l'invention réalisée par Madame West, mais on peut toujours se poser la question de savoir pourquoi personne avant Madame West n'avait pensé à

cette solution, si la chose était si évidente? On sait que dans de nombreuses situations, il est plus facile de critiquer après coup que d'expliquer pourquoi on n'avait pas pensé à une solution plus tôt.

Le problème n'est toutefois pas d'établir la qualité et le mérite des idées de gens comme Madame West, mais de déterminer si une protection pour de telles réalisations bénéficient ou non à la collectivité. En principe, notre économie étant basée sur la libre concurrence, le législateur n'interférera pas avec la libre circulation de biens et d'idées à moins qu'on ne puisse démontrer 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.

Dans le cas où une invention ne rencontre pas les critères établis par la *Loi sur les brevets*, et lorsqu'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 de raison d'accorder de monopole statutaire à leur 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 LE DESSINS INDUSTRIELS

Nous sommes d'avis que l'aspect fonctionnel d'un objet ou d'un dessin décrivant un objet fonctionnel devrait être protégé pour une courte période de temps. Par contre, comme condition à cette protection, le dessin devra être par ailleurs protégeable en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

Cette protection ne s'appliquerait donc pas dans le cas des 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 compagnie importante décide de manufacturer des pièces de rechange pour les automobiles de meilleure qualité parce qu'on leur offrirait un monopole sur leur design. Ce à quoi on s'attend normalement d'un système d'échappement d'automobile 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, ou un système d'échappement et un autre, en se basant 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 est basé sur des principes facilement identifiables et établis depuis longtemps.

Revenons à l'exemple d'une lampe de bureau, qui est un objet fonctionnel. Sur 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 bénéficient aujourd'hui d'une protection en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* pour la configuration de la lampe.

Certains designers cependant sont allés plus loin. Ils ont utilisé des principes mathématiques connus depuis le temps des Grecs anciens et les ont combinés à un design donnant une apparence extérieure nouvelle à la lampe. Par exemple, 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 des lampes décrites ci-dessus, personne n'y avait pensé avant il y a quelques années.

Nous sommes d'avis que le fait de combiner ce principe de contre-balancement à un dessin de lampe avanguardiste et attirant 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 pratique, mais l'effort apporté incite le consommateur à choisir une lampe qui est aussi belle mais mieux pensée au niveau pratique, surtout lorsque l'aspect ornemental de la lampe incorpore l'aspect fonctionnel.

Il s'agit donc de donner au premier créateur d'une oeuvre comportant un dessin industriel une protection additionnelle pour l'aspect fonctionnel de son dessin, lorsque cet aspect fonctionnel est directement relié à l'aspect ornemental du dessin. Nous soumettons que cette protection devrait être de très courte durée vu le faible niveau inventif de l'objet dont il s'agirait, étant présumé que les créations ne seront pas protégées, ni ne pourraient l'être, par brevet. Dans le cas contraire, l'auteur obtiendrait un brevet au lieu de se restreindre à la protection minimale suggérée dans la présente section.

Nous sommes d'avis que l'auteur d'un tel dessin devrait avoir droit à une protection de tout au plus deux ans. De même, afin de mettre en vigueur un

tel système, il conviendrait de recourir à la *Loi sur les dessins industriels* et de profiter du registre créé en vertu de cette loi pour l'implanter.

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 maximale de deux ans a pour but de protéger le public contre un monopole de trop longue durée qui serait accordé aux aspects fonctionnels du dessin, car ceux-ci sont le plus souvent basés sur des principes connus dans le marché et établis depuis longtemps. Par contre, nous croyons qu'une période de deux ans suffit à un designer ou à une compagnie pour implanter sur le marché celles de ses marchandises qui incorporent à la fois des caractéristiques ornementales et fonctionnelles, et cette période de protection permettrait d'adopter au besoin une marque de commerce ou d'autres éléments distinctifs grâce auxquels il leur serait possible de se tailler une place sur le marché, en raison également de l'aspect fonctionnel de leurs 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 établir son produit sur le marché. Ceci n'aura 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 dépendra 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 du "petty patent" et qui donnerait l'occasion d'augmenter les standards prévus en vertu de la *Loi sur les brevets*. Il s'agit d'un argument souvent avancé afin d'accorder des droits de dessins industriels dans 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 des prix trop élevés habituellement causés par l'octroi d'un monopole. En établissant une courte période de protection pour ces aspects d'un dessin, on se prémunirait contre l'abus.

En procédant par amendement à la *Loi sur les dessins industriels* de façon à utiliser le même registre, le coût pour l'octroi d'un nouveau droit serait

restreint. De plus, en procédant ainsi, le législateur n'alourdirait pas le processus législatif et bureaucratique. En d'autres termes, il ne serait pas nécessaire de créer une autre loi et 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 intellectuelle qui assurerait la protection d'aspects fonctionnels de dessins industriels, même si des lois en ce sens ont été adoptées dans d'autres pays industrialisés. De même, il n'y a pas eu à ce jour, au Canada, de cri d'alarme à cet effet, 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 de savoir si le marché canadien et sa collectivité ne seraient pas avantagés par l'octroi d'un certain monopole à des individus qui participent à augmenter la productivité en apportant des idées innovatrices, et s'il convient d'encourager ces individus. En légiférant sur la question, il faut s'assurer de ne pas perdre de vue l'effet réel qu'une telle motivation aurait sur la productivité et la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale. Ainsi, il faudra également s'assurer qu'un droit tel qu'exposé dans le présent article ne soit pas une simple récompense pour un créateur qui met en vigueur un principe en l'adoptant de façon nouvelle, et à cette fin, il conviendra de vérifier s'il y a un avantage économique à ce faire.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

