

## LE CRITÈRE D'ORIGINALITÉ EN MATIÈRE DE DESSINS INDUSTRIELS AU CANADA

Alexandra Steele\*

**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats

**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

1. Introduction
2. Le dessin industriel au Canada
  - 2.1 Survol historique
  - 2.2 Définition contemporaine d'un dessin industriel
    - 2.2.1 Définition d'un objet
    - 2.2.2 Définition d'un dessin
  - 2.3 Définition des droits exclusifs
  - 2.4 La nécessité de l'enregistrement
3. Le critère d'originalité en matière de dessins industriels
  - 3.1 Définition de la notion d'originalité
    - 3.1.1 Sens commun du mot «originalité»
    - 3.1.2 La *Loi sur les dessins industriels*
    - 3.1.3 La notion d'originalité telle qu'élaborée par les tribunaux
    - 3.1.4 Le degré d'originalité requis
      - 3.1.4.1 L'exigence d'originalité en matière de droit d'auteur
      - 3.1.4.2 Droit d'auteur et dessin industriel
      - 3.1.4.3 L'exigence de nouveauté et d'activité inventive en matière de brevets
      - 3.1.4.4 Brevets et dessins industriels
  - 3.2 Les critères du test d'originalité
4. Autres considérations
  - 4.1 Le moment d'évaluation de l'originalité
  - 4.2 Les connaissances et variantes d'industrie
  - 4.3 L'objet fini évalué dans son ensemble
5. Les moments déterminants de l'originalité d'un dessin industriel
  - 5.1 Au moment de la demande d'enregistrement du dessin
  - 5.2 Suite à une décision de l'Examinateur

---

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2002.

\* Avocate, Alexandra Steele est membre 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 texte a été publié à (2002), 14-3 *Les cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 287.

- 5.3 En appel devant la Commission d'appel des brevets
- 5.4 Les recours devant les tribunaux judiciaires
  - 5.4.1 Refus d'enregistrer
  - 5.4.2 Radiation d'un dessin industriel enregistré
  - 5.4.3 Défense d'invalidité du dessin industriel enregistré
- 6. Conclusion

## 1. Introduction

Le fonctionnement de notre économie canadienne moderne dépend en partie de l'innovation des individus et des entreprises. Les produits et services offerts par ces personnes doivent se démarquer de ceux de leurs concurrents afin de percer les divers marchés nationaux et internationaux. Depuis l'avènement de la seconde moitié du XXe siècle, le développement industriel connaît un essor sans précédent. Les lois de la propriété intellectuelle servent alors à protéger et à « récompenser » l'esprit innovateur en accordant un monopole commercial intéressant, quoique limité dans le temps, aux personnes qui font preuve de cet esprit innovateur.

C'est dans ce contexte que s'insère notre *Loi sur les dessins industriels*<sup>1</sup>. Cette loi a un champ d'application particulier : elle vise la protection des caractéristiques esthétiques visibles à l'œil nu d'un objet fini. L'enregistrement d'un dessin industriel peut aussi être cumulé à d'autres types de protections d'objets inédits, notamment par un brevet d'invention, une marque de commerce ou un droit d'auteur.

L'existence même d'un dessin industriel et des droits exclusifs qui en découlent dépend donc de son enregistrement par les autorités compétentes. Un dessin industriel doit satisfaire à plusieurs critères avant d'être formellement reconnu comme tel et parmi ces prérequis, l'on retrouve celui de l'originalité du dessin. En pratique, l'originalité est essentielle pour assurer l'enregistrement et la validité de cet enregistrement sur le registre canadien des dessins industriels.

Vu son importance en pratique, tant pour les agents de brevets qui procèdent au dépôt des demandes d'enregistrement que pour les avocats qui peuvent être appelés à en défendre la validité, la notion d'originalité mérite un examen plus approfondi. Nous proposons d'abord de faire un bref rappel de la définition d'un dessin industriel, puis de nous attarder sur celle de

---

<sup>1</sup> *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1985 c. I-9, ci-après désignée comme « la Loi ».

l'originalité et ses critères d'appréciation, pour enfin distinguer les recours fondés sur la notion d'originalité.

## **2. Le dessin industriel au Canada**

### **2.1 Survol historique**

La première *Loi sur les dessins industriels*, inspirée des lois britanniques, fut promulguée en 1861. À cette époque, le but était d'assurer la protection des caractéristiques artistiques d'objets manufacturés. Un dessin appliqué à un objet spécifique pouvait donc bénéficier d'un « copyright », ou droit d'auteur, dont la durée de la protection variait suivant les barèmes d'un système de classification des objets manufacturés.

En 1868, une nouvelle loi fut promulguée, par laquelle le système de classification des objets et les durées de protection variables avaient disparu. Cette loi ne contenait toujours pas de définition d'un « dessin industriel », mais son but était clairement de protéger les caractéristiques artistiques visibles d'un objet.

Plusieurs remaniements législatifs ont eu lieu par la suite. Ce n'est qu'en 1988 que la Loi a été amendée et que la définition jurisprudentielle de « dessin industriel », telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été codifiée dans la Loi<sup>2</sup>.

### **2.2 Définition contemporaine d'un dessin industriel**

#### **2.2.1 Définition d'un objet**

Un objet est défini comme étant « tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine »<sup>3</sup>.

#### **2.2.2 Définition d'un dessin**

---

<sup>2</sup> Pour une étude plus approfondie sur les origines de la *Loi sur les dessins industriels*, voir : Muhlstein, Amy, Wilkinson, Margaret Ann, «Whither Industrial Design», (2000) 14 *IPJ* 1.

<sup>3</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 2; *Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.*, (1998) 3 CF 103 (CFPI), motifs additionnels : (1998), 149 FTR 125 (CFPI), confirmé en appel, 26 janvier 2000, dossiers A-120-98 et A-121-98 (CAF).

Pour plus de clarté, nous reproduisons les textes français et anglais de l'article 2 de la *Loi sur les dessins industriels*, puisque les deux versions du texte comportent certaines différences qu'il convient de souligner:

«dessin»	<i>"design" or "industrial design"</i>	"design" or "industrial design"	«dessin»
«dessin»	Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs	"design" or "industrial design" means features of <i>shape</i> , configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, <i>appeal to and are judged solely by the eye</i> (les italiques sont nôtres)	

La première différence entre ces textes est que la version anglaise inclut explicitement l'élément de « forme » comme caractéristique d'un objet fini. La jurisprudence reconnaît que la « forme » d'un objet est protégeable<sup>4</sup>, si, évidemment, les autres exigences prévues à la *Loi* sont respectées<sup>5</sup>.

La seconde différence est que le texte anglais spécifie le critère d'appréciation d'un dessin industriel, soit celui de *l'appréciation par l'œil* des caractéristiques de forme, de configuration, de motif ou des éléments décoratifs d'un objet fini («test of the appeal to the eye»).

La *Loi* impose aussi une restriction additionnelle à la définition de dessin industriel : celui-ci ne doit pas résulter de la fonction utilitaire de l'objet fini, que ce dernier soit utilitaire ou non, ni des principes ou procédés de réalisation ou de construction de cet objet<sup>6</sup>, puisque ces éléments sont protégés par la *Loi sur les brevets*<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Voir notamment : *Cimon Ltd. c. Bench Made Furniture Corp*, (1964), 48 CPR 31 (C.d'É.); *Carr-Harris Products Ltd. c. Reliance Products Ltd*, (1969), 58 CPR 62 (C.d'É.), confirmé par (1970), 65 CPR 68 (CSC); *Global Upholstery Co. c. Galaxy Office Furniture Ltd*, (1976), 29 CPR (2d) 145 (CFPI); *R. c. Premier Cutlery Ltd.*, (1980), 55 CPR (2d) 134 (Ont. Prov. Ct, Crim. Div.); *Algonquin Mercantile Corp c. Dart Industries Canada Ltd*, (1983), 71 CPR (2d) 11 (CFPI), confirmé (1984), 1 CPR (3d) 75 (CAF), appel à la Cour suprême refusé.

<sup>5</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 4, 6 et 7; *Règlement sur les dessins industriels*, DORS/99-460, ci-après «le Règlement»; *Le dessin industriel au Canada - Guide de procédures*, à jour au 27 juin 2001 et disponible sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à l'adresse URL <http://napoleon.ic.ca.cipo/idexamproced.nsf> (site consulté le 2002-02-13).

<sup>6</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 5.1.

<sup>7</sup> L.R.C. 1985 ch. P-4, art. 2, ci-après *Loi sur les brevets*.

En résumé, l'enregistrement d'un dessin industriel sert à protéger les caractéristiques esthétiques<sup>8</sup> d'un objet fini, visibles à l'œil nu.

### 2.3 Définition des droits exclusifs

L'enregistrement d'un dessin industriel permet à son propriétaire<sup>9</sup> de bénéficier de droits exclusifs sur ce dessin<sup>10</sup>. Plus précisément, le propriétaire a le droit exclusif<sup>11</sup>:

- 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;
- b) d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa a) dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l'objet résultant de l'assemblage d'un prêt-à-monter.

Ces droits exclusifs sur le dessin sont valides pour une période de dix ans à compter de la date d'enregistrement du dessin<sup>12</sup>.

### 2.4 La nécessité de l'enregistrement

Nous avons fait référence, dans les sections précédentes, à la notion d'enregistrement. De quoi s'agit-il exactement?

---

<sup>8</sup> Nous entendons par l'expression «caractéristiques esthétiques visibles» non pas la beauté de cet objet, (qui serait une considération trop subjective pour être applicable en pratique), mais plutôt ce qui attire l'attention, le regard en ce qui a trait à la forme, les éléments décoratifs, la configuration et le motif. La beauté de ces éléments n'a pas à être considérée pour les fins d'enregistrement et de validité d'un dessin industriel: *Datafile Ltd. c. DRG Inc.*, (1991), 35 CPR (3d) 243 (CAF).

<sup>9</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 12: l'auteur d'un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l'ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.

<sup>10</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 9.

<sup>11</sup> *Loi sur les dessins industriels*, al. 11a). En anglais, le texte de loi se lit: a) make, import for the purpose of trade or business, or sell, rent, or offer or expose for sale or rent, any article in respect of which the design is registered and to which the design or a design not differing substantially therefrom has been applied; or b) do, in relation to a kit, anything specified in paragraph (a) that would constitute an infringement if done in relation to an article assembled from the kit.

<sup>12</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 10.

L'article 9 de la Loi indique que le droit de propriété sur un dessin industriel s'acquiert par l'enregistrement. Les droits et privilèges exclusifs dont bénéficie le propriétaire d'un dessin industriel sont donc de création statutaire.

Le propriétaire d'un dessin doit procéder au dépôt d'une demande suivant les exigences établies à l'article 4 de la *Loi sur les dessins industriels* et du *Règlement sur les dessins industriels*. Un Examineur procédera à l'examen de la demande<sup>13</sup> et rendra une décision quant au caractère enregistrable ou non du dessin industriel sous examen.

L'Examineur admet le dessin à l'enregistrement si<sup>14</sup>:

- a) le dessin n'est pas identique à un autre dessin déjà enregistré;
- b) le dessin ne ressemble pas à un autre dessin déjà enregistré au point où il puisse y avoir confusion.

Par contre, l'Examineur peut refuser d'enregistrer un dessin industriel si<sup>15</sup>:

- a) le dessin ne paraît pas tomber sous le coup des dispositions de la Partie I de la Loi;
- b) le dessin est contraire à la morale ou à l'ordre public.

Enfin, l'enregistrement d'un dessin industriel sera refusé<sup>16</sup> si la demande a été déposée plus d'un an après sa publication<sup>17</sup> au Canada, ou ailleurs dans le monde. Le fait pour un propriétaire de revendiquer une priorité de dépôt en vertu de l'article 29 de la Loi ne constitue pas une publication du dessin.

---

<sup>13</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 5. Voir aussi le *Guide de procédures*, précité note 5, pour plus de détails sur la procédure de dépôt d'une demande d'enregistrement.

<sup>14</sup> *Loi sur les dessins industriels*, par. 6 (1).

<sup>15</sup> *Loi sur les dessins industriels*, par. 6(2).

<sup>16</sup> *Loi sur les dessins industriels*, par. 6(3). La version anglaise du texte se lit «The Minister shall refuse to register the design (...)»: nous comprenons que le ministre doit refuser d'enregistrer un dessin qui tombe sous le coup de cette disposition. Il est à noter que les modifications à cet article sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1994.

<sup>17</sup> L'expression «publication» s'entend au sens d'offrir au public ou de rendre public le dessin industriel. Il s'agit d'une question d'appréciation des faits. Voir à ce sujet : McKeown, John S., *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3e éd., Toronto, Carswell, 2000, pages 882 et suivantes; *Ribbons (Montreal) Ltd. c. Belding Corticelli Ltd.*, (1961), 21 Fox Pat. C 156 (C.d'É.).

Suivant les paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi, le ministre jouit d'une certaine discrétion sur l'octroi d'un enregistrement<sup>18</sup>. Le ministre doit évaluer si un dessin est identique à un autre dessin déjà enregistré, ou s'il y ressemble au point où il pourrait y avoir confusion. Dans ces circonstances, l'appréciation du dessin dont on demande l'enregistrement est faite en considérant l'originalité par rapport à l'art antérieur.

### **3. Le critère d'originalité en matière de dessins industriels**

L'originalité est la pierre d'assise de l'enregistrement d'un dessin industriel et du maintien de sa validité. Bien sûr, différents facteurs, autres que l'originalité, entrent aussi en ligne de compte, mais pour les fins de la présente discussion, nous ferons abstraction de ces autres notions.

En pratique, l'originalité a non seulement un impact sur l'admissibilité d'un dessin à l'enregistrement, mais aussi sur le maintien de la validité du dessin sur le registre. La validité peut être attaquée dans le cadre de litiges en radiation du dessin industriel (article 22) ou dans le cadre d'une défense fondée sur l'invalidité soulevée dans une action en contrefaçon (articles 11 et 15). Les principes d'évaluation que nous avons relevés trouvent application dans chacune des circonstances susmentionnées.

#### **3.1 Définition de la notion d'originalité**

##### **3.1.1 Sens commun du mot «originalité»**

Le sens commun du mot «original» réfère à ce «qui paraît ne dériver de rien d'antérieur, ne ressemble à rien d'autre, est unique, hors du commun», inédit, neuf, nouveau; l'«originalité» est donc «le caractère de ce qui est origina»<sup>19</sup>.

##### **3.1.2 La Loi sur les dessins industriels**

La *Loi sur les dessins industriels* ne définit pas la notion d'originalité. Par contre, le paragraphe 6(1) offre les indices suivants lorsque sont établis les paramètres d'enregistrement du dessin:

---

<sup>18</sup> Sur la discrétion ministérielle, voir Kyle, Rodney C., «Canadian Industrial Design Law and Practice: An Hohfeldian Analysis», (1990) 5 *IPJ* 71, pages 87 à 89.

<sup>19</sup> Définitions des mots «original» et «originalité»: *Le Nouveau Petit Robert*, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000.

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 (...) (les italiques sont nôtres).

Il ressort donc de la Loi que les critères d'identité et de confusion sont les principes guides pour évaluer l'originalité d'un dessin. Ces critères sont évalués par l'Examineur lors de l'examen de l'art antérieur. Le propriétaire du dessin n'a pas à faire lui-même cette recherche<sup>20</sup>, étant tenu seulement de déclarer qu'au moment du dépôt de la demande, personne d'autre ne faisait usage du dessin en cause<sup>21</sup>.

Conformément au paragraphe 7(3) de la Loi, le certificat d'enregistrement du dessin industriel est une « attestation suffisante » de l'originalité de ce dessin et ce, en l'absence de preuve à l'effet contraire. Il s'agit donc d'une présomption d'originalité réfutable par l'existence d'une preuve qui tend à démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que le dessin n'a pas été validement enregistré, faute d'originalité.

### 3.1.3 La notion d'originalité telle qu'élaborée par les tribunaux

À travers les époques, les tribunaux ont eu à se pencher sur la notion d'originalité afin de pallier aux lacunes de la *Loi* qui, avant 1988, ne contenait aucune définition du terme «dessin industriel»! L'une des premières décisions retenues en droit canadien a été rendue en 1910, dans l'affaire *Dover Limited c. Numberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolf*<sup>22</sup>, où le tribunal d'appel anglais a défini l'originalité comme suit:

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.

(...)

<sup>20</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 5, *Guide des procédures*, précité note 5, sections 1.1, 5, 5.5.2.

<sup>21</sup> *Loi sur les dessins industriels*, al. 4(1) b).

<sup>22</sup> (1910) 2 Ch. 25, page 29 (Eng. C.A.).



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. (les italiques sont nôtres)

Cette définition de l'originalité a été appliquée par nos tribunaux canadiens<sup>23</sup>. Un dessin industriel doit donc être le fruit de l'exercice de l'activité intellectuelle de son auteur et les caractéristiques de forme, de configuration, de motif ou d'éléments décoratifs appliqués à l'objet fini ne doivent pas avoir été associés à ce même objet dans le passé. Nous n'avons relevé aucune autorité récente qui viendrait modifier les principes de l'arrêt *Dover*.

Dans l'arrêt *Clatworthy & Son Limited c. Dale Display Fixtures Limited*<sup>24</sup>, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Lamont, affirme:

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. If it were, the benefits which the Act was intended to secure would be to a great extent lost and industry would be hampered, if not indeed paralyzed. (les italiques sont nôtres)

La Cour suprême ajoute un critère de plus dans l'évaluation de l'originalité d'un dessin, soit celui de l'existence de différences substantielles entre le dessin en cause et l'art antérieur. En fait, cela apparaît logique puisque les caractéristiques de forme, de motif, de configuration ou les éléments décoratifs doivent être perceptibles à l'œil nu et le dessin en cause ne doit pas être identique, ni porter à confusion avec un dessin déjà enregistré<sup>25</sup>.

Dans *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*<sup>26</sup>, la juge Reed de la Cour fédérale de première instance, s'inspirant de la décision de la Cour suprême dans *Clatworthy*, affirme :

---

<sup>23</sup> Par exemple dans: *Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd.*, (1929) RCS 429 (CSC); *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, (1985), 5 CPR (3d) 339 (CFPI).

<sup>24</sup> Précité, note 23, page 433 .

<sup>25</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 2 et par. 6(1).

<sup>26</sup> Précité, note 23, page 347.

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, 6<sup>th</sup> ed. (1976)*).

De ce jugement, nous pouvons dégager un critère d'inventivité et de nouveauté de la part de l'auteur du dessin pour en arriver à la création d'un dessin industriel original. Les critères constitutifs de l'originalité ont tous été retenus et appliqués par les diverses instances décisionnelles qui doivent évaluer l'originalité de dessins industriels<sup>27</sup>.

### 3.1.4 Le degré d'originalité requis

Nous avons vu qu'un dessin doit être substantiellement différent de l'art antérieur pour être considéré original. Cependant, en pratique, la difficulté réside dans l'application du degré requis d'originalité.

Dans une affaire où la Commission d'appel des brevets avait à réviser un refus d'enregistrer un dessin industriel pour le dessin d'une bouteille, la Commission a confirmé le refus par l'Examineur d'enregistrer le dessin en l'absence de différences remarquables («striking differences») entre le dessin et l'art antérieur. Dans son analyse, la Commission s'est posé les questions suivantes<sup>28</sup>:

*Are these alterations insubstantial variations which every skilled workman would make (Simmons v. Mathieson, supra), slight variations of outline or configuration visible but not really noticed (Clatworthy v. Dale, supra)? Or, on the other hand, bearing in mind that "the standard of originality in design is not a high one" (Walker, Hunter v. Falkirk Iron, supra, and Carr-Harris v. Reliance, 58 C.P.R. 62 at p. 80) are they sufficient to hold that the design is original?*

The answer anyone makes to such questions rests ultimately upon *subjective considerations*, and is dependant upon the *eye of the beholder* (*Dunlop Rubber Co. Ltd. v. Golf Ball Developments Ltd, (1931) 48 R.P.C. 268 and Carr -Harris, supra,*

---

<sup>27</sup> Deux décisions récentes de la Commission d'appel des brevets démontrent que les arrêts *Dover*, *Clatworthy* et *Bata Industries* sont les arrêts de principe en matière d'originalité: *Re Industrial Design Application No 1996-0991*, (2000), 5 CPR (4<sup>th</sup>) 317 (comm. aux brevets); *Re Industrial Design Application No 1997-2244*, (2001), 14 CPR (4<sup>th</sup>) 59 (comm. aux brevets).

<sup>28</sup> *Re An Application for Plastic Bottle for Liquid Soaps*, (1977), 46 CPR (2d) 208 page 216 (comm. aux brevets).

at p. 84). As was said by Russell-Clarke in *Copyright in Industrial Designs*, 5<sup>th</sup> ed., Sweet & Maxwell, London, 1974, at pp. 36-7:

Whether a design is novel is a matter of fact to be decided by the eye. As already indicated, if the same shape or pattern, or one substantially similar, has previously been thought of in connection with any article of manufacture and the idea published or registered, then the design will be deprived of its novelty. The previous idea or design will act as an anticipation of the later design and will be a bar to its protection. That the eye, and the eye alone, is to be the judge of identity, and is to decide whether one design is or is not an anticipation of another, has been laid down time and time again in numberless cases...

(les italiques sont nôtres)

La Commission d'appel se pose donc trois questions afin d'évaluer l'originalité de l'objet devant elle:

- a) s'agit-il de différences minimales qu'une personne versée dans l'art, ou ayant des connaissances dans le domaine, pourrait faire ou envisager ?
- b) s'agit-il de différences visibles, mais peu remarquables ou imperceptibles ?
- c) en acceptant la prémisse que le degré d'originalité requis en matière de dessins est faible, s'agit-il de différences suffisantes pour conclure à l'originalité ?

La Commission d'appel affirme que les réponses à ces questions dépendent essentiellement de ce que voit et perçoit la personne chargée d'examiner les dessins. Cette perception visuelle est subjective, puisqu'elle pourra varier d'une personne à l'autre. Par contre, si la personne qui observe et compare un dessin industriel à l'art antérieur se place dans la position d'une personne versée dans l'art, ou ayant une connaissance dans le domaine, la barre du critère d'originalité ne vient-elle pas d'être rehaussée? Dans les faits, quelle est la mesure du degré d'originalité?

D'autres lois canadiennes pourraient nous éclairer en la matière.

### **3.1.4.1 L'exigence d'originalité en droit d'auteur**

Quel est le degré d'originalité requis en matière de droit d'auteur?

Dans une affaire où la Cour suprême de l'Ontario devait déterminer si le dessin d'une pierre tombale constituait une œuvre artistique au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>29</sup>, le juge Judson affirme<sup>30</sup> :

(But) novelty and inventiveness are not the tests of originality in the law of copyright. *The test is whether this design is original in the sense that it is the expression of thought of its originator, that it originated from him and that he did not copy it.* The difficulty is to decide how much so-called originality is needed. (les italiques sont nôtres)

La Cour précise que l'expression originale d'une idée par un auteur est suffisante pour conclure à l'originalité de l'œuvre<sup>31</sup>. Le degré requis nous apparaît donc très faible et par conséquent, assez facile à atteindre.

#### 3.1.4.2 Droit d'auteur et dessin industriel

En regard des critères que nous avons énoncés ci-haut, le test de l'expression originale de l'idée par un auteur ne semble pas correspondre aux exigences d'originalité du paragraphe 6(1) de la Loi, ni des critères établis par les arrêts *Dover*, *Clatworthy* et *Bata Industries*.

Le test d'originalité de la *Loi sur le droit d'auteur* est de peu d'assistance dans l'évaluation de l'originalité d'un dessin industriel. Le degré d'originalité d'un dessin doit donc être plus élevé que celui d'une œuvre artistique<sup>32</sup>.

#### 3.1.4.3 L'exigence de nouveauté et d'activité inventive en matière de brevets

En matière de brevet d'invention, la *Loi sur les brevets* requiert, d'une part, que l'invention soit nouvelle<sup>33</sup> et, d'autre part, qu'elle soit le fruit de l'activité inventive de son auteur<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> L.R.C. ch. C-42, ci-après *Loi sur le droit d'auteur*.

<sup>30</sup> *Kilvington Brothers Ltd. c. Goldberg*, (1957), 16 Fox Pat. C. 164, page 167 (Ont. S.C.).

<sup>31</sup> Sur la notion d'originalité en matière de droit d'auteur, voir *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, précité note 17, pages 57 et suivantes. Pour une étude comparative entre le droit d'auteur et les dessins industriels, voir Landry, J. Nelson, «Droit d'auteur et dessins industriels», dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (1995), Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, pages 335 et suivantes.

<sup>32</sup> *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, précité, note 23.

L'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* énonce les conditions qui donnent lieu au rejet d'une demande de brevet pour absence de nouveauté, c'est-à-dire la divulgation des revendications du brevet avant le dépôt de la demande. En plus d'évaluer la nouveauté, l'Examinateur du Bureau des brevets doit aussi déterminer si l'invention en est une<sup>35</sup>, c'est-à-dire évaluer si l'invention démontre une activité inventive. D'ailleurs, les tribunaux ont développé un test applicable en la matière<sup>36</sup>:

Est-ce qu'une personne versée dans l'art, à la lumière des connaissances générales ordinaires et de l'état de la technique, aurait pu être amenée directement et sans difficulté à la solution enseignée par le brevet.

Pour évaluer l'activité inventive, il faut donc se placer dans les « souliers » d'une personne qui, sans être un inventeur, possède une bonne connaissance de l'industrie.

Une invention est l'expression concrète d'une idée dans un objet utile, une machine, une matière, un procédé, etc. Une invention, en plus d'être nouvelle, ne doit pas être évidente par rapport à ce qui existait auparavant<sup>37</sup>.

L'appréciation d'une invention apparaît donc être une combinaison de critères objectifs et subjectifs et qui permettent éventuellement la délivrance d'un brevet et le maintien de sa validité.

#### **3.1.4.4 Brevets et dessins industriels**

L'exigence d'activité inventive applicable en matière de brevets rappelle la combinaison des trois critères de la décision *In re Application for a Plastic Bottle*<sup>38</sup> (*supra* section 3.1.4). Les tribunaux n'ont jamais explicitement requis que l'originalité d'un dessin industriel rencontre les standards élevés de nouveauté et d'activité inventive applicables en matière de brevets. Cependant, certains jugements laissent entrevoir les possibilité ou nécessité d'appliquer une exigence de « nouveauté » pour conclure à l'existence d'originalité d'un dessin industriel.

<sup>33</sup> *Loi sur les brevets*, art. 2 et art. 28.2.

<sup>34</sup> *Loi sur les brevets*, art.28.3.

<sup>35</sup> Pour une étude plus approfondie de la notion d'activité inventive, voir Jodoin, Nathalie, «Activité inventive et utilité en matière de brevets», (2000) 12 *CPI* 659.

<sup>36</sup> *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy*, (1986), 8 CPR (3d) 289 (CAF).

<sup>37</sup> Sur le critère de l'évidence: Hughes, Roger T. et Woodley, John H. *Hugues and Woodley on Patents*, Markham, Butterworth, édition sur feuilles mobiles avec mise à jour, section 11.

<sup>38</sup> Précité, note 28.

Dans *Clatworthy & Son Limited c. Dale Display*<sup>39</sup>, la Cour suprême affirme :

To be entitled to registration the "design" must be original. The Act does not expressly call for novelty, but s. 27 (3) provides that the Minister's certificate of registration shall, in the absence of proof to the contrary, be sufficient evidence of the originality of the design. *Just what is contemplated by "originality" the Act does not make clear.* Under the English Act a design, to be registrable, must be "new or original." As that Act uses both words it has, in a number of cases, been sought to draw a distinction in meaning between them, *and it has been held that "every design which is original is new, but every design which is new is not necessarily original."* (les italiques sont nôtres)

La Cour suprême semble donc faire une distinction entre les notions de nouveauté et d'originalité. La *Loi sur les dessins industriels*, de par le libellé de ses dispositions, ne réfère pas explicitement à une exigence de nouveauté. Les notions de nouveauté et d'originalité sont-elles identiques en matière de dessin industriel? Certains auteurs ne le croient pas<sup>40</sup> :

The act does not expressly call for novelty, but for originality. The words «novelty» and «originality» should not be indiscriminately used as having the same meaning.

Le sens commun du mot « nouveau » réfère à ce qui apparaît pour la première fois, qui tire de son caractère récent une valeur de création, d'invention<sup>41</sup>, la nouveauté étant le caractère de ce qui est nouveau.

Nos tribunaux canadiens acceptent généralement que les notions de nouveauté et d'originalité n'ont pas, en droit, la même signification. Malgré l'absence d'une exigence formelle à cet effet, une preuve de nouveauté semble être requise par les tribunaux dans l'évaluation de l'originalité d'un dessin industriel.

Dans l'affaire *Melnor Manufacturing Ltd c. Lido Industrial Products Ltd.*<sup>42</sup>, la Cour était saisie d'une action en contrefaçon d'arrosoirs de jardin intentée par Melnor. Lido avait mis de l'avant une défense d'invalidité du dessin industriel pour absence d'originalité. Dans son raisonnement, le juge Noël affirme<sup>43</sup> :

<sup>39</sup> Précité, note 23, page 431.

<sup>40</sup> *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, précité note 17, page 817.

<sup>41</sup> *Le Nouveau Petit Robert*, précité, note 19.

<sup>42</sup> (1968), 56 CPR 212 (C.d'É.).

<sup>43</sup> *Id.*, page 232.

Furthermore, having regard to what existed in sprinklers before the design in suit was adopted or to what existed in terms of ornament treatment available generally in the plastic art (as the housing and back of the sprinkler involved herein are made out of this material), I would conclude that there was here, on the part of whoever was the author of this design, *a mental conception and sufficient intellectual activity expressed in a physical form which is substantially different from any of the old designs (including exs C and D) or any known combinations thereof and which had not existed before.* I am also of the view that this difference cannot be considered as trivial. As a matter of fact, the whole top of plaintiffs' design above the motor housing, which is greater than the top of exs C and D, is purely design, as the evidence discloses that it is achieving nothing functionally even if the lowering of the top in the design in suit might, in some small way, affect its balance when pulled over the ground. There is no doubt a family resemblance between the prior art (exs C and D) in that the design is such that the outline of the silhouette of both units is similar, *but the originality does not reside there but in the treatment of the housing proper, which is quite different from what existed before including Exhibits C and D. I, therefore, must find that the design in suit is sufficiently novel and original to be sustained.* (les italiques sont nôtres)

Antérieurement, les tribunaux ont résisté à l'imposition d'une exigence élevée d'originalité en matière de dessins industriels. Le fait est que l'originalité et la nouveauté sont indissociables<sup>44</sup>. Comme l'affirme le juge Cattanach dans *Carr-Harris Products Ltd c. Reliance Products Ltd*<sup>45</sup>:

2. Originality is a requirement. This is the clear implication from section 7(3):

"7(3) the said certificate, in the absence of proof to the contrary, is sufficient evidence of the design, of the originality of the design, of the name of the proprietor being proprietor, of the commencement and term of registry, and of compliance with the provisions of this Act"

---

<sup>44</sup> *Angelstone Limited c. Artistic Stone Limited*, (1960) R.C.É.. 286 (C.d'É.); *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg*, précité, note 30.

<sup>45</sup> Précité, note 4, page 78.

but the meaning of originality is not clear and must be derived from the decided cases.

3. As mentioned by Lamont, J. in the quotation (from the *Clatworthy* case) above novelty does not appear to be a requirement. *It is possible that novelty might be inherent in originality.* Further by s. 4, the proprietor applying for the registration of an industrial design must deposit a declaration "that the same was not in use to his knowledge by any other person than himself at the time of his adoption thereof". (les italiques sont nôtres)

La notion d'activité intellectuelle de l'auteur d'un dessin ne serait-elle pas assimilable à celle de l'activité inventive de l'inventeur en matière de brevets? La perception de la personne versée dans l'art ou du consommateur averti dans le domaine n'est-elle pas comparable à l'évaluation des connaissances d'une personne versée dans l'art en matière de brevets?

Ce sont autant de questions qui demeurent, pour le moment, sans réponse définitive. Les tribunaux auront sans doute à se prononcer à nouveau sur l'application d'un critère de nouveauté en matière de dessins industriels. Bien qu'il n'y ait pas lieu d'évaluer un dessin industriel selon les mêmes critères que ceux établis en matière de brevets, il appert des décisions passées qu'un dessin industriel ne pourra être considéré « original » sans avoir, dans un premier temps, rencontré les exigences de « nouveauté » dont la définition reste à préciser.

### 3.2 Les critères du test d'originalité

Rappelons que la jurisprudence a développé et appliqué un test pour évaluer l'originalité d'un dessin. Ce test est le suivant<sup>46</sup>:

- a) Les dessins faisant l'objet de comparaison ne doivent pas être examinés côte à côte, mais séparément, pour que le souvenir imparfait puisse guider la perception visuelle de l'objet fini (« imperfect recollection »);

---

<sup>46</sup> *Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application*, (1981), 73 CPR (2d) 278 (comm. aux brevets); *Re Application of Dart Industries Inc.*, (1983), 3 CPR (3d) 420 (comm. aux brevets).



- b) L'on doit regarder l'ensemble, et non les composantes individuelles, du dessin;
- c) Tout changement par rapport à l'art antérieur doit être substantiel.

Ces questions permettent de diriger le regard et l'attention de la personne qui examine le dessin sur les caractéristiques visuelles de l'objet fini. Ce test, plutôt technique, permettra à la personne qui étudie le dessin d'en arriver à une conclusion quant à son originalité.

## 4. Autres considérations

### 4.1 Le moment d'évaluation de l'originalité

L'originalité d'un dessin s'évalue à la date de sa création et non de son enregistrement, comme pourrait le laisser sous-entendre le texte de la Loi. En effet, nous devons considérer ses paragraphes 4(1) et 6(4).

L'alinéa 4(1)(b) de la Loi requiert que le propriétaire, lors de la demande d'enregistrement, dépose une attestation "*qu'à sa connaissance, personne d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix*"<sup>47</sup>. Cet alinéa doit être lu en conjonction avec le paragraphe 6(3) de la Loi:

Le ministre refuse d'enregistrer le dessin si la demande d'enregistrement a été déposée au Canada :

a) *plus d'un an après sa publication au Canada ou ailleurs dans le monde, dans le cas d'une demande déposée au Canada à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe;*

b) plus d'un an après sa publication au Canada, dans les autres cas.

(les italiques sont nôtres)

Il est à noter que le point de référence temporel de cet article est le 1<sup>er</sup> janvier 1994, date de l'entrée en vigueur de la disposition.

---

<sup>47</sup> La version anglaise de cette disposition se lit: «(...) a declaration that the design was not, to the proprietor's knowledge, in use by any person other than the first proprietor at the time the design was adopted (...)».

La jurisprudence semble aussi avoir retenu la date de création du dessin comme étant le moment de référence pour l'évaluation de son originalité<sup>48</sup>:

Thus, it would only seem logical that the Act intended originality to be assessed as of the date of the creation of the design, not the date of its registration.

In the present case, however, there being no evidence as to the date of the creation of the design, I can only proceed by reference to the date of registration. That date, for the purposes of this case, will be deemed to be the date of the creation of the design.

Il ressort de ce jugement qu'à défaut de connaître la date de création du dessin, l'Examineur retiendra la date du dépôt de la demande d'enregistrement pour évaluer l'originalité du dessin en regard de l'art antérieur. Le moment de création du dessin prend donc, dans la pratique quotidienne, une importance moindre vu l'absence de contrainte de fournir cette date au moment de la demande d'enregistrement. Les tribunaux, saisis de procédures en radiation ou invalidité d'un dessin enregistré, pourront retenir la date d'enregistrement, la date du dépôt de la demande ou encore la date de création du dessin pour en évaluer l'originalité.

## 4.2 Les connaissances et variantes d'industrie

Les connaissances en vigueur dans une industrie donnée constituent un élément important de l'évaluation de l'originalité d'un dessin industriel. À la lecture du paragraphe 6(4) de la Loi, l'Examineur doit considérer l'art antérieur afin de déterminer si le dessin qui fait l'objet de la demande d'enregistrement est identique, ou ressemble à un point tel qu'il pourrait y avoir confusion, à un dessin déjà enregistré. La recherche d'art antérieur sur le registre se fait selon les classes et sous-classes dans lesquelles l'objet fini est inclus<sup>49</sup>.

Pour leur part, les tribunaux estiment que les variantes de métiers ne sont pas suffisantes pour constituer une différence substantielle par rapport à l'art antérieur. Un simple changement dans la taille, par exemple, ne serait pas suffisant pour constituer un dessin original. Pour être original, un dessin doit différer de façon substantielle de ce qui a déjà fait l'objet d'une publication antérieure<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, précité, note 23, page 343.

<sup>49</sup> *Guide de procédures*, précité note 5, sections 5, 5.1 et 5.2.

<sup>50</sup> *Renewal Manufacturing Co. c. Reliable Toy Co.*, (1949) R.C.É. 188 (C.d'É.); *Angelstone Ltd. c. Artistic Stone Ltd.*, précité, note 43; *Renewal Manufacturing Co. c. Reliable Toy Co.*, (1949)

### 4.3 L'objet fini évalué dans son ensemble

Bien que l'enregistrement d'un dessin industriel ne protège que les caractéristiques visuelles de la forme, la configuration, le motif et les éléments décoratifs d'un objet fini<sup>51</sup>, l'originalité du dessin s'évalue par rapport à l'ensemble de l'objet. Les caractéristiques esthétiques de l'objet doivent non seulement être visibles à l'œil nu, mais aussi perceptibles ou remarquées par l'œil.

Un objet fini doit donc être évalué dans son ensemble et non pas dans ses parties ou composantes. Il n'y a aucune exigence à l'effet que toutes les caractéristiques esthétiques du dessin soient nouvelles. Cependant, la combinaison d'anciens éléments de forme, de configuration, de motif ou d'éléments décoratifs doit nécessairement résulter en un dessin industriel substantiellement différent de ce qui existait auparavant<sup>52</sup>. Dans cette perspective, il est tout à fait logique qu'un dessin industriel ne puisse faire l'objet d'une «dissection»<sup>53</sup>.

## 5. Les moments déterminants de l'originalité d'un dessin industriel

### 5.1 Au moment de la demande d'enregistrement du dessin

Tel que nous avons vu précédemment (*supra*, section 2.4), l'enregistrement est une condition *sine qua non* de l'existence d'un droit exclusif sur un dessin industriel. Sans enregistrement, le propriétaire ne peut pas revendiquer les droits prévus à l'article 11 de la Loi. Il serait donc prudent, avant le dépôt de la demande, de procéder à une recherche approfondie de l'art antérieur rattaché à l'objet visé par la demande. Cet art antérieur englobe non seulement les dessins industriels déjà enregistrés sur les registres canadiens et étrangers, mais aussi tous les documents ou autres objets finis de la même classe susceptibles d'être cités. Cet exercice permet de mieux définir l'originalité du dessin et ainsi connaître ce qui le différencie substantiellement de ce qui existe déjà sur les registres, les marchés ou ailleurs.

---

R.C.É. 188 (C.d'É.); *Canadian William A. Rogers Ltd. c. International Silver Co.*, (1932) R.C.É. 63 (C.d'É.); *Re Application of Dart Industries Inc.*, (1983), 3 CPR (3d) 420 (comm. aux brevets).

<sup>51</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 2.

<sup>52</sup> *Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd*, précité, note 23; *Carr-Harris Products Ltd. c. Reliance Products Ltd*, précité, note 4.

<sup>53</sup> *Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc.*, (1988), 20 CPR (3d) 291 (CFPI).

## 5.2 Suite à une décision de l'Examineur

Une fois la demande produite, un Examineur devra évaluer si un dessin est enregistrable en procédant à l'analyse de toutes les conditions d'enregistrement requises par la Loi. L'Examineur appliquera les tests d'originalité en regard de l'art antérieur existant sur le registre des dessins industriels<sup>54</sup>.

Il est possible, en vertu du nouveau *Règlement sur les dessins industriels*, que l'Examineur reçoive d'autres informations, différentes de celles apparaissant au registre, relativement à l'originalité du dessin dont l'enregistrement est demandé. En effet, l'article 12 du Règlement prévoit la possibilité pour un tiers de transmettre un protêt à l'Examineur afin de contester l'enregistrement d'un dessin industriel sous examen. Il est donc possible que l'Examineur ait à considérer des types d'art antérieur autres que ceux apparaissant au registre.

## 5.3 En appel devant la Commission d'appel des brevets

Si l'Examineur refuse d'enregistrer un dessin industriel pour cause d'absence ou d'insuffisance d'originalité, la décision pourra être portée en appel devant la Commission d'appel des brevets, chargée de réviser les décisions de l'Examineur<sup>55</sup>. La Commission étudiera les motifs soulevés par le propriétaire dans sa contestation de la décision de l'Examineur, ainsi que ceux justifiant la position prise par l'Examineur.

Une argumentation écrite est alors transmise à la Commission d'appel des brevets et une audition pourra, ou non, avoir lieu. La Commission, avec l'assentiment du Commissaire des brevets, rend alors une décision. Le dossier pourra être retourné à l'Examineur si la Commission trouve que ce dernier a erré dans l'appréciation de l'originalité du dessin. Une nouvelle décision sera alors rendue et le dessin sera enregistré. La Commission peut aussi maintenir la décision de l'Examineur si elle considère que le propriétaire n'a pas satisfait aux critères d'originalité. La demande d'enregistrement sera donc à nouveau rejetée.

## 5.4 Le recours devant les tribunaux judiciaires

### 5.4.1 Refus d'enregistrer

---

<sup>54</sup> *Guide de procédures*, précité note 5.

<sup>55</sup> *Id.*, sections 2.8 et 2.9.

Advenant le refus par la Commission d'admettre le dessin à l'enregistrement, le recours prévu par la *Loi sur les dessins industriels* est l'appel devant le Gouverneur en Conseil, suivant les termes du paragraphe 6(2) de la Loi. Ce mécanisme demeure théorique et archaïque. Comme le soulignait d'ailleurs la Cour d'appel fédérale, saisie de l'appel d'une ordonnance de *mandamus* ordonnant à l'Examineur de procéder à l'enregistrement du dessin industriel<sup>56</sup> :

Much was made in argument of the provision in s. 6 of the Act of an appeal to the Governor in Council as indicating the kind of objection to registration that must be contemplated. On any view the requirements contemplated by the words "within the provisions of this Part" an appeal to the Governor in Council on subject-matter of this kind is a curious remedy in this day and age. But there appears to be an assumption that this appeal would be the only recourse open to the applicant from a refusal to register. *I do not so read the provisions of the Act. The words "subject to an appeal to the Governor in Council" create a right of appeal but not in language that would exclude, or even make such an appeal a condition precedent to the exercise of, the recourse provided for by s. 22 of the Act.* This section provides a recourse to the Federal Court from "any omission, without sufficient cause, to make any entry in the register of industrial designs," or from "any entry made without sufficient cause in any such register". *Since the latter words clearly confer a jurisdiction to expunge the registration of a design that is not a proper subject-matter for registration I cannot see why the former words do not confer a jurisdiction to order registration of a design which has been refused registration on such a ground.* (les italiques sont nôtres)

Si l'appel devant le Gouverneur en Conseil ne peut être considéré, pour des raisons pratiques, comment faut-il alors procéder pour en appeler d'une décision refusant l'enregistrement d'un dessin industriel?

Dans l'arrêt *Gandy c. Commissioner of Patents*, la Cour Fédérale, section de première instance, saisie d'une requête en *mandamus* pour forcer le ministre à rendre la décision qu'il aurait dû rendre, propose le recours suivant<sup>57</sup> :

*An appeal such as this lies under s-s. 22(1) of the Industrial Design Act. It is not appropriately to be pursued by way of an*

---

<sup>56</sup> *Commissioner of Patents c. Goodyear Tire & Rubber Co.*, (1979), 43 CPR (2d) 219 (CAF), pages 225-226.

<sup>57</sup> (1980), 47 CPR (2d) 109 (CFPI), page 114-115, confirmé (1980), 47 CPR (2d) 118 (CAF).

*application under either s-s. 17 (5) or s. 18 of the Federal Court Act. The proper procedure to follow in appealing under s-s. 22 (1) of the Act, is to commence an action.* Nothing has been brought to my attention that would disturb the authority of *Rose v. Commissioner of Patents et al.* (1936) 1 D.L.R. 558, (1935) Ex. C.R. 188, on that point.

(...)

Short of an amendment to the Act, whose general revision is long overdue, some modification of the Rules of the Court to permit the expeditious prosecution to judgement of an action under s-s. 22 (1) would appeal essential to vest a reasonably diligent applicant with something more than an illusory right of appeal. (les italiques sont nôtres)

Il appert de ces deux arrêts que l'appel d'un refus d'enregistrer un dessin industriel pourrait être logé par voie d'action<sup>58</sup> suivant les dispositions de l'article 22 de la Loi. Il s'agit, somme toute, d'un recours statuaire que les tribunaux semblent avoir permis pour contourner l'exigence d'un appel devant le Gouverneur en Conseil. La question demeure de déterminer dans quel délai un tel appel pourrait être logé, puisque l'article 22 de la *Loi* n'en prévoit aucun<sup>59</sup>. Le législateur, ou les tribunaux, auront sans doute à se prononcer sur cette question.

Il semblerait qu'un recours en révision judiciaire de la décision de la Commission d'appel des brevets soit aussi possible en regard des arrêts *Goodyear Tire*<sup>60</sup> et *Gandy*<sup>61</sup> suivant l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale*<sup>62</sup>. Une demande de révision judiciaire doit être entreprise dans les trente jours de la décision attaquée. Cependant, le recours en révision judiciaire nous apparaît impossible vu les termes de l'article 18.5 de la *Loi sur la Cour fédérale*, qui empêche le recours à la révision judiciaire lorsqu'il existe un droit d'appel statuaire prévu.

Nous devons donc attendre les décisions des tribunaux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se prononcer définitivement sur l'existence d'un droit d'appel autre que celui devant le Gouverneur en Conseil. Le législateur

---

<sup>58</sup> *Règles de la Cour Fédérale*, DORS/98-106, art. 169 et suivants.

<sup>59</sup> Par analogie, l'article 41 de la *Loi sur les brevets* prévoit qu'un appel peut être logé dans les six mois de la décision du commissaire aux brevets de refuser une demande de brevet.

<sup>60</sup> Précité, note 56.

<sup>61</sup> Précité, note 57.

<sup>62</sup> L.R.C. 1985, ch. F-7, ci-après *Loi sur la Cour fédérale*.

pourrait aussi être appelé sous peu à revoir les mécanismes d'appel sous la *Loi sur les dessins industriels* en matière de refus d'enregistrement du dessin<sup>63</sup>.

#### **5.4.2 Radiation d'un dessin industriel enregistré**

Suivant l'article 22 de la Loi, il est possible de demander à la Cour fédérale de radier l'enregistrement d'un dessin industriel<sup>64</sup>. L'un des motifs qui pourraient être soulevés est l'absence d'originalité du dessin dont on recherche la radiation. L'article 22 de la Loi prévoit que la Cour fédérale a juridiction exclusive pour entendre les litiges et rendre des ordonnances en vertu de cette disposition. La Cour fédérale peut aussi décider de toute autre question affectant l'inscription sur le registre des dessins industriels. Les procédures judiciaires en radiation sont instituées par voie d'action selon les articles 169 et suivants des *Règles de la Cour fédérale (1998)*.

#### **5.4.3 Défense d'invalidité du dessin industriel enregistré**

Dans le cadre d'une action en contrefaçon, l'on peut toujours soulever une défense d'absence d'originalité du dessin enregistré qui fait l'objet de la contrefaçon alléguée. Il s'agit alors de demander à la Cour de se prononcer sur la validité de l'enregistrement du dessin industriel et ce, avant de considérer les faits entourant la contrefaçon. Si la Cour juge qu'il y a absence d'originalité et, par conséquent, que le dessin industriel enregistré est invalide, la Cour n'aura d'autre alternative que de rejeter l'action en contrefaçon. Il s'agit d'un argument efficace pour mettre fin à un litige en contrefaçon, mais qui demeure difficile à gagner vu la présomption inhérente de validité d'un dessin industriel enregistré.

## **6. Conclusion**

Le critère d'originalité en matière de dessins industriels demeure une notion difficile à cerner. L'enregistrement d'un dessin permet à son propriétaire de protéger les caractéristiques de forme, de configuration, de motif et les éléments décoratifs d'un objet fini pour une période maximale de dix ans, lui

---

<sup>63</sup> Au moment de la rédaction du présent article, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada sollicitait les commentaires et suggestions en prévision d'un remaniement législatif de la *Loi sur les dessins industriels*, notamment en matière d'appel. Les informations sont disponibles sur le site de l'OPIC à l'adresse URL :

[http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrks/cipo/id/id\\_ip\\_letter-f.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrks/cipo/id/id_ip_letter-f.html).

<sup>64</sup> Par analogie, articles 18 et 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 ch. T-13.

conférant ainsi un monopole sur la reproduction de ces caractéristiques esthétiques appliquées à l'objet industriel.

La *Loi sur les dessins industriels* rattache une présomption d'originalité à tout dessin enregistré. À la base, l'originalité est une considération subjective: deux personnes pourraient percevoir différemment les caractéristique visuelles d'un objet donné et conclure différemment quant à son originalité. C'est pourquoi les tribunaux ont développé certains critères d'évaluation de l'originalité d'un dessin industriel afin d'ajouter une certaine objectivité à l'exercice.

Il ne fait aucun doute que les critères d'originalité développés par le passé continuent de trouver application en regard des dispositions actuelles de la *Loi sur les dessins industriels*. Par contre, la multitude d'interprétations possibles découlant de ces tests et critères, notamment quant au degré d'originalité requis, pose un problème dans la pratique quotidienne. Comment expliquer à nos clients pourquoi certains dessins satisfont aux critères d'originalité malgré l'existence d'art antérieur semblable, alors que d'autres dessins ne sont pas jugés suffisamment originaux pour mériter l'enregistrement ou son maintien?

Considérant l'importance commerciale de protéger les caractéristiques visuelles des objets commerciaux qui amènent les consommateurs à les distinguer les uns des autres, ne serait-il pas opportun, voire nécessaire, de parfaire la définition de l'originalité d'un dessin industriel en y ajoutant un élément d'analyse objective? Cela permettrait sans doute d'éviter, en pratique, des appréciations contradictoires de l'originalité difficilement justifiables. Nous ne pouvons qu'attendre et espérer que les prochains amendements à la *Loi sur les dessins industriels* viendront mettre un terme à ces difficultés.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS



