

# LES DESSINS INDUSTRIELS AU CANADA: Y A-T-IL DES DÉVELOPPEMENTS «RÉCENTS»?

par

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

L'application de la *Loi sur les dessins industriels*<sup>1</sup> n'a généralement pas fait couler beaucoup d'encre au Canada au cours du XX<sup>e</sup> siècle. En effet, force est de constater que les dessins industriels étaient, et demeurent, le « parent pauvre » de la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle.

Cependant, il s'agit d'une forme de protection de la propriété intellectuelle qui peut s'avérer des plus importantes pour les entreprises modernes désireuses de protéger l'apparence de leurs produits qui les distingue de celle de leurs concurrents. Malgré l'importance accordée par les consommateurs à l'apparence des produits, les récentes données de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») démontrent que le nombre de demandes d'enregistrement de dessins industriels au Bureau des dessins industriels sont ne représente que le dixième du nombre de demandes de marques de commerce<sup>2</sup>. Cela pourrait donc expliquer, du moins en partie, pourquoi il y a bien peu de litiges dans le domaine des dessins industriels.

Évidemment, la plus grande partie de la jurisprudence qui existe au Canada est relative aux questions d'originalité d'un dessin industriel, soit la pierre

---

© LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2004.

\* 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. Publication 324.

<sup>1</sup> L.R.C. 1985 c. I-9, ci-après la « Loi ».

<sup>2</sup> Office la propriété intellectuelle du Canada, Division des dessins industriels – Journée de réflexion, 6 novembre 2003, disponible à [http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/id/focus\\_06112003.f.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/id/focus_06112003.f.html).

d'assise de l'existence même du droit, ainsi que la contrefaçon du dessin industriel dûment enregistré<sup>3</sup>.

Nous survolerons donc les grands principes de l'originalité d'un dessin industriel afin de mieux circonscrire ce droit, parfois méconnu, et nous nous pencherons ensuite sur quelques décisions récentes d'intérêt pour les praticiens confrontés à des litiges potentiels ou actuels en matière de dessins industriels.

## 2. La Loi sur les dessins industriels

### 2.1 La définition d'un dessin industriel

La définition d'un dessin industriel se trouve à l'article 2 de la Loi :

«*dessin*» "*design*" or "*industrial design*"

«*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*" «*dessin*»

"*design*" or "*industrial design*" means features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye.

Tel qu'il appert des définitions ci-contre<sup>4</sup>, seules les caractéristiques visuelles des objets finis qui peuvent être protégées par l'enregistrement d'un dessin industriel. La jurisprudence est d'ailleurs constante sur ce point : les caractéristiques *uniquement* fonctionnelles d'un objet sont exclues du régime de protection<sup>5</sup>.

Il est vrai que les dessins industriels visent tous des objets qui ont une fonction, mais c'est la forme, la configuration, l'ornementation ou les éléments décoratifs qui constitue la caractéristique protégeable d'un objet utilitaire. Le dessin industriel peut donc cumuler utilité et esthétique pourvu que cet esthétique ne soit pas le seul résultat de la fonctionnalité de l'objet.

---

<sup>3</sup> Il existe aussi plusieurs autres causes concernant la contrefaçon de dessins industriels, ou encore l'interaction entre la *Loi sur les dessins industriels* et les autres lois de propriété intellectuelle, tels la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985 c. C-42, ou encore la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985 c. T-13, mais cet article n'en traitera pas.

<sup>4</sup> Il existe certaines différences entre la version française et la version anglaise de cette Loi : cependant, la définition anglaise, étant plus complète, prime sur la version française.

<sup>5</sup> *Re Application for Industrial Design by Robin R. Bryan*, (1977), 56 C.P.R. (2d) 134 (Comm. Br.)

L'article 9 de la Loi est clair à l'effet qu'un dessin industriel n'existe pas sans enregistrement<sup>6</sup>. Cela nous amène donc à traiter de la notion d'originalité, soit la base de l'enregistrabilité d'un dessin industriel.

### 3.1.2.1 La notion d'originalité

#### 3.1.2.1 Principes

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:

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 critères d'identité et de confusion sont les principes guides pour évaluer l'originalité d'un dessin.

Un dessin est enregistrable dès le moment où le Ministre trouve que le dessin faisant l'objet de la demande ne ressemble pas déjà à un autre dessin au point où il puisse y avoir confusion<sup>7</sup>. Les balises d'originalité définies dans la Loi sont donc très larges et il faut donc se référer aux décisions des tribunaux administratifs et judiciaires, qui se sont penchés sur la notion d'originalité, afin de mieux en faire la définition<sup>8</sup>.

Le degré d'originalité requis en matière de dessins industriels se situe environ entre l'originalité requise en matière de droits d'auteurs et la nouveauté requise en matière de brevets<sup>9</sup>. Cette position mitoyenne entraîne tout de même une analyse relativement subjective de l'originalité d'un dessin, parce qu'elle se fait suivant le test de l'appréciation par l'œil conformément à l'article 2 de la Loi.

---

<sup>6</sup> Pour un résumé des conditions d'enregistrabilité des dessins industriels, voir : DRAPEAU, Daniel S., « Enregistrements de dessins industriels : un survol », (2003), 16-1 C.P.I. 253.

<sup>7</sup> L'originalité ne s'évalue pas seulement en regard des autres dessins industriels déjà inscrits sur le registre, mais aussi par rapport à tout ce qui existe dans le domaine public au moment de la demande.

<sup>8</sup> *Infra*, section 3.1.2.4

<sup>9</sup> Sur la question du degré d'originalité, voir STEELE, Alexandra, « Le critère d'originalité en matière de dessins industriels au Canada », (2002), 14-3 CPI 855. D'ailleurs, depuis cette discussion, la Cour suprême du Canada a précisé la définition d'originalité en matière de droits d'auteur dans *CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 (C.S.C.).

Pour ajouter une certaine objectivité au test de l'appréciation par l'oeil, le tribunal doit se placer dans les souliers d'une personne versée dans l'art auquel se rapporte afin de déterminer si des différences, même minimes, entre le dessin proposé et l'art antérieur sont suffisantes pour conclure à l'originalité. Cela constitue le plus souvent une tâche onéreuse pour le décideur, comme, le plus souvent, l'évaluation de l'originalité se fait sans le bénéfice de l'assistance d'un témoin expert.

La notion d'originalité est pertinente non seulement au stade de la détermination de l'enregistrabilité du dessin industriel, mais aussi lors de l'attaque de sa validité par un tiers, notamment, par exemple, dans le cadre d'une demande reconventionnelle dans un litige en contrefaçon<sup>10</sup>. Évidemment, le certificat d'enregistrement d'un dessin industriel constitue une preuve *prima facie* de son originalité, mais cette présomption est réfutable par la preuve que le dessin n'a pas été validement enregistré<sup>11</sup>.

Voyons maintenant de façon plus approfondie certaines décisions des tribunaux anglais et canadiens en la matière.

### 3.1.2.2 Les critères du test d'originalité

Les tribunaux canadiens ont développé un test pour évaluer l'originalité d'un dessin<sup>12</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 »);
- 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 éléments constitutifs, plutôt techniques, permettront à la personne qui envisage le dessin d'en arriver à une conclusion empreinte partiellement d'objectivité, et de subjectivité quant à son originalité.

---

<sup>10</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 11

<sup>11</sup> *Loi sur les dessins industriels*, par. 7(3)

<sup>12</sup> *Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application*, (1981), 73 C.P.R. (2d) 278 (Comm. Br.); *Re Application of Dart Industries Inc.*, (1983), 3 C.P.R. (3d) 420 (Comm. Br.).

### 3.1.2.3 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>13</sup>, l'originalité du dessin s'évalue en rapport à l'ensemble de l'objet et non dans ses parties ou composantes. Les caractéristiques esthétiques de l'objet doivent non seulement être visibles à l'œil nu, mais aussi perceptibles ou remarquées par l'œil.

Il n'y a aucune exigence à l'effet que toutes les caractéristiques esthétiques du dessin soient nouvelles ou originales. Cependant, la combinaison d'éléments connus 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>14</sup>. Dans cette perspective, il est tout à fait logique qu'un dessin industriel ne puisse faire l'objet d'une « dissection »<sup>15</sup>.

### 3.1.2.4 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*. L'une des premières décisions retenues en droit canadien a été rendue en 1910, dans l'affaire *Dover Limited c. Nurnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolf*<sup>16</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>13</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 2.

<sup>14</sup> *Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd*, (1929) R.C.S. 429 (C.S.C.); *Carr-Harris Products Ltd. c. Reliance Products Ltd*, (1969), 58 C.P.R. 62 (C. d'É).

<sup>15</sup> *Samsonite Corp. c. Holiday Luggage Inc.*, (1988), 20 C.P.R. (3d) 291 (C.F.P.I.).

<sup>16</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.

Un dessin industriel doit être le fruit de l'exercice de l'activité intellectuelle de son auteur et les caractéristiques de forme, de configuration, de motif ou les éléments décoratifs appliqués à l'objet ne doivent pas avoir été associés à ce même objet dans le passé. Nous n'avons relevé aucune autorité récente qui viendrait déranger les principes établis dans l'arrêt *Dover*. Cette définition de l'originalité a d'ailleurs été retenue par nos tribunaux canadiens<sup>17</sup>.

Dans l'arrêt *Clatworthy & Son Limited c. Dale Display Fixtures Limited*<sup>18</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.

La Cour suprême du Canada ajoute un critère additionnel au processus d'évaluation de l'originalité d'un dessin, soit celui de l'existence de différences substantielles entre le dessin en cause et l'art antérieur. Cela apparaît tout à fait 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>19</sup>.

Dans *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*<sup>20</sup>, la juge Reed de la Cour fédérale, (première instance), s'inspirant de la décision de la Cour suprême dans *Clatworthy*, affirme :

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

---

<sup>17</sup> Par exemple dans : *Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd*, précité, note 14; *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, (1985), 5 C.P.R. (3d) 339 (C.F.P.I.).

<sup>18</sup> Précité, note 14, page 433.

<sup>19</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 2 et par. 6(1).

<sup>20</sup> Précité, note 17, page 347.

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)*).

Un élément d'inventivité de la part de l'auteur du dessin pour en arriver à la création d'un dessin industriel original est donc exigé. 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>21</sup>.

### 3.1.2.5 Le degré d'originalité requis

Nous avons vu qu'un dessin doit être substantiellement différent de l'art antérieur pour être considéré original. La difficulté pour le praticien (et le tribunal) réside dans l'application du degré d'originalité requis.

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>22</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, 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*:

---

<sup>21</sup> Les décisions récentes de la Commission d'appel des brevets démontrent que les arrêts *Dover, Clatworthy* et *Bata Industries* sont toujours les arrêts de principe en matière de définition du critère d'originalité, par exemple: *Re Industrial Design Application No 1996-0991, (2000)*, 5 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 317 (Comm. Br.); *Re Industrial Design Application No 1997-2244, (2001)*, 14 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 59 (Comm. Br.).

<sup>22</sup> *Re An Application for Plastic Bottle for Liquid Soaps, (1977)*, 46 C.P.R. (2d) 208 page 216 (Comm. Br.).

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...

En résumé, trois questions se posent dans l'évaluation de l'originalité d'un dessin par rapport à l'art antérieur:

- 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 ?

Les réponses à ces questions dépendent essentiellement de ce que voit et perçoit la personne chargée d'examiner le dessin. Cette perception visuelle peut être qualifiée de « subjective », puisqu'elle pourra en pratique varier d'une personne à l'autre. Par contre, la perception visuelle pourra être plus « objective » si la personne qui regarde le dessin industriel et le compare à l'art antérieur se place dans la position d'une personne versée dans l'art, ou ayant une connaissance du domaine auquel se rapporte le dessin. Le critère d'originalité se voit alors conférer un certain degré d'objectivité rendant alors plus prévisible le résultat de l'analyse.

Les tribunaux n'ont jamais explicitement requis que l'originalité d'un dessin industriel rencontre le standard élevé de nouveauté applicable en matière de brevets. Cependant, certains jugements laissent entrevoir la possibilité et/ou la nécessité d'appliquer une exigence de nouveauté pour conclure à l'existence d'originalité d'un dessin industriel.

Dans *Clatworthy & Son Limited c. Dale Display*<sup>23</sup>, la Cour suprême écrit :

To be entitled to registration the "design" must be original. The

---

<sup>23</sup> Précité, note 14, page 431.



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."

La Cour suprême fait 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 la notion de nouveauté. Les notions de nouveauté et d'originalité ne sont pas identiques en matière de dessin industriel<sup>24</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.

Les tribunaux canadiens acceptent généralement que les notions de nouveauté et d'originalité n'ont pas, en droit, la même signification, mais, malgré l'absence d'une exigence formelle à cet effet, une preuve de nouveauté, critère plus objectif d'analyse, semble être requise pour les tribunaux dans l'évaluation de l'originalité d'un dessin industriel.

Dans l'affaire *Melnor Manufacturing Ltd c. Lido Industrial Products Ltd.*<sup>25</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. Le juge Noël affirme<sup>26</sup> :

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

---

<sup>24</sup>MCKEOWN, John S., *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Design*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 2000), page 817.

<sup>25</sup> (1968), 56 CPR. 212 (C. d'É.).

<sup>26</sup> *Id.*, page 232.

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.

L'originalité et la nouveauté nous apparaissent donc être des principes voisins<sup>27</sup>. Comme l'affirme le juge Cattanach dans *Carr-Harris Products Ltd c. Reliance Products Ltd* <sup>28</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" 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".

### 3.1.2.5 Les connaissances et variantes d'industrie

<sup>27</sup> *Angelstone Limited c. Artistic Stone Limited*, (1960)R.C.É. 286 (C. d'É.); *Kilvington Bros. Ltd. c. Goldberg*, (1957), 16 Fox Pat. C. 164 (Ont. S.C.).

<sup>28</sup> (1969), 58 C.P.R. 62 (C. d'É.), page 78.

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, 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.

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>29</sup>.

### 3.1.4 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 les paragraphes 4(1) et 6(4) de la *Loi sur les dessins industriels*.

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>30</sup>. Cet alinéa doit être lu en conjonction avec le paragraphe 6(3) de la *Loi*<sup>31</sup>:

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.

---

<sup>29</sup> *Renewal Manufacturing Co. c. Reliable Toy Co.*, (1949) R.C.É. 188 (C. d'É.) *Angelstone Ltd. c. Artistic Stone Ltd.*, précité, note 27; *Renewal Manufacturing Co c. Reliable Toy Co.*, (1949) 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.*, précité, note 12.

<sup>30</sup> La version anglaise de cette disposition se lit: « (...) a declaration that the design was not, in use by any person other than the first proprietor at the time the design was adopted (...) ».

<sup>31</sup> Il est à noter que la référence temporelle de cet article est le 1<sup>er</sup> janvier 1994, date de l'entrée en vigueur de la disposition.

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>32</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.

À défaut de connaître la date de création du dessin, on 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, suivant les circonstances propres à chaque dossier.

#### **4. La jurisprudence récente**

##### **4.1.1 La Commission d'appel des brevets**

La jurisprudence de la Commission d'appel des brevets en matière de révision de décisions de l'Examineur refusant l'enregistrement d'un dessin industriel dénote une référence constante aux critères jurisprudentiels bien établis pour évaluer l'originalité d'un dessin, mais le l'application du droit aux faits a pour résultat des décisions... parfois surprenantes!

Dans l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1996-0991*<sup>33</sup>, la Commission d'appel des brevets était saisie d'un appel d'une décision de l'Examineur ayant refusé l'enregistrement d'un dessin industriel pour un robinet vu l'absence d'originalité. La Commission d'appel des brevets devait déterminer si les différences minimales entre le dessin faisant l'objet de la demande d'enregistrement et l'art antérieur, qui étaient à première vue minimales, étaient suffisantes pour conclure à l'originalité du dessin en cause.

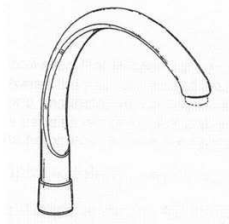
Le dessin et l'art antérieur étaient les suivants :

---

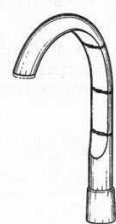
<sup>32</sup> *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, précité, note 17, page 343.

<sup>33</sup> Précité, note 21.

Art antérieur  
Enregistrement 75157



Demande d'enregistrement  
1996-0991



La requérante avait argumenté que les dessins, une fois superposés, étaient visiblement différents l'un de l'autre. La Commission d'appel a rejeté l'appel de la requérante, en rappelant que l'évaluation de l'originalité d'un dessin se fait en appliquant le test de la mémoire imparfaite, : les objets ne sont donc pas évalués côte à côte, mais séparément, afin de déterminer si les variantes, ou différences, entre le dessin industriel qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et l'art antérieur sont substantiellement différentes.

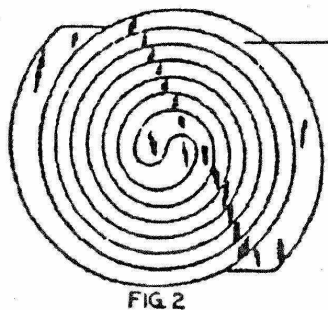
Peu de temps après la décision précitée, dans l'affaire *Re Industrial Design Application No. 1997-0381*<sup>34</sup>, la Commission d'appel des brevets entendait un appel de la décision de l'Examineur des dessins industriels refusant l'enregistrement d'un dessin pour une spirale pour « chasser » les mouches : l'Examineur avait fondé sa décision sur la base de l'existence d'art antérieur identique.

Les dessins, quasi-identiques à première vue, sont les suivants :

Art antérieur



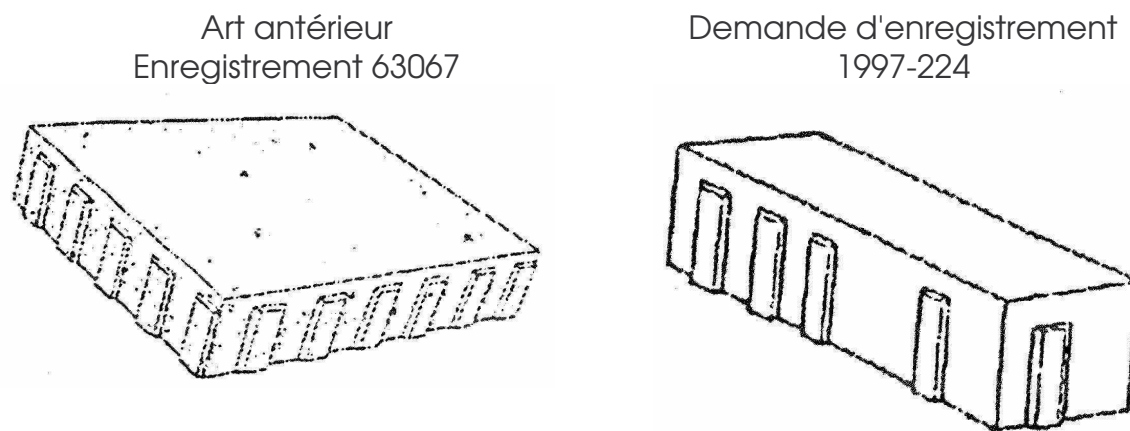
Demande d'enregistrement 1997-0381



<sup>34</sup> (2002) 21 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 339 (Comm. Br.)

Sans l'assistance d'une personne versée dans l'art, la Commission d'appel des brevets a déterminé que les différences minimales entre le dessin dont on demandait l'enregistrement et l'art antérieur (qui émanait par ailleurs du même requérant!) étaient suffisamment importantes pour que le dessin soit considéré original et donc admissible à enregistrement. Aucun appel de cette décision n'a été logé et par conséquent, cette décision fait partie de la jurisprudence applicable en la matière.

Dans une affaire décidée quelques mois plus tard, soit *Re Industrial Design Application No. 1997-2244*, la Commission d'appel avait eu à juger de l'originalité de deux blocs utilisés dans la construction de pavés et de murs de soutènement<sup>35</sup>. Les différences visuelles perceptibles étaient relatives à la forme du bloc, ainsi qu'à la disposition et nombre de protubérances permettant aux blocs de s'imbriquer les uns dans les autres. Selon la Commission d'appel, et sans le bénéfice d'une preuve d'expert, les différences à première vue minimales, constituaient des différences suffisamment substantielles pour conclure à l'originalité du dessin.

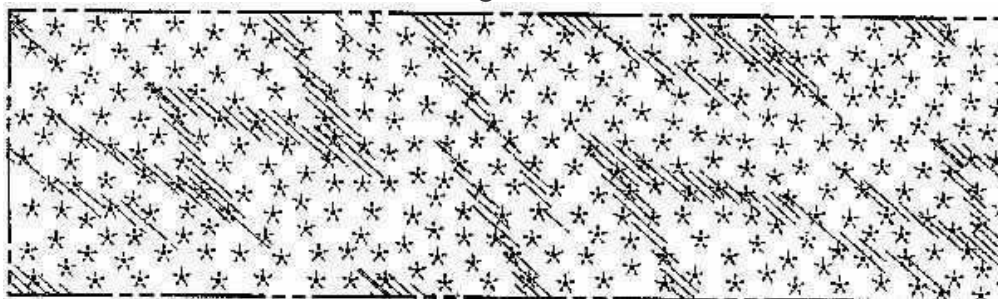


Dans l'affaire *Re Industrial Design Application no. 1997-2899*<sup>36</sup>, la Commission d'appel des brevets était saisie d'un appel du refus de l'Examinateur d'enregistrer un dessin industriel pour un dessin intitulé GLITTERING CUBE-CORNER RETROREFLECTIVE SHEETING. Le dessin concernait des bandes réfléchissantes qui peuvent être, entre autres, affixées sur des vêtements. L'Examinateur avait rejeté la demande sur la base de l'absence d'originalité en regard de l'art antérieur et de la fonctionnalité des caractéristiques « visuelles » du dessin faisant l'objet de la demande d'enregistrement.

<sup>35</sup> Précité, note 21.

<sup>36</sup> (2003), 29 C.P.R. (4th) 85 (Comm. Br.)

### Demande d'enregistrement 1997-2899



Sur la question de l'originalité, la Commission d'appel des brevets a tout simplement rejeté l'argument puisqu'elle n'avait pas devant elle la pièce d'art antérieure à laquelle référait l'Examinateur!

Sur la question de fonctionnalité de l'objet, soit la bande réfléchissante, la Commission d'appel a aussi déterminé qu'en examinant l'échantillon fourni par la requérante, force est de constater que l'apparence de la bande n'était pas sujette à protection. En fait, l'aspect de « brillance » que la requérante voulait ultimement protéger était dicté uniquement par des considérations fonctionnelles<sup>37</sup>. Bien que la bande pouvait être examinée par l'oeil nu, le dessin industriel, lui, ne semblait pas relatif aux caractéristiques de forme, configuration, motif ou élément décoratif de la bande. Évidemment, le dessin industriel et l'échantillon ne se présentaient pas de la même façon à l'oeil nu : l'agencement des composantes de la bande réfléchissante n'étaient apparentes que sur les dessins et non pas sur la bande réfléchissante elle-même. De l'avis de la Commission d'Appel des brevets, ce n'était pas l'agencement des composantes de la bande réfléchissante que la requérante voulait protéger, mais bien l'aspect de brillance de la bande.

Malgré cette conclusion de la Commission d'appel des brevets, soit qu'il n'y avait pas matière à dessin industriel, la Commission a tout de même retourné le dossier à l'Examinateur, permettant ainsi à la requérante d'amender sa demande afin d'enlever toute référence aux éléments qui ne sont pas propres aux dessins industriels.

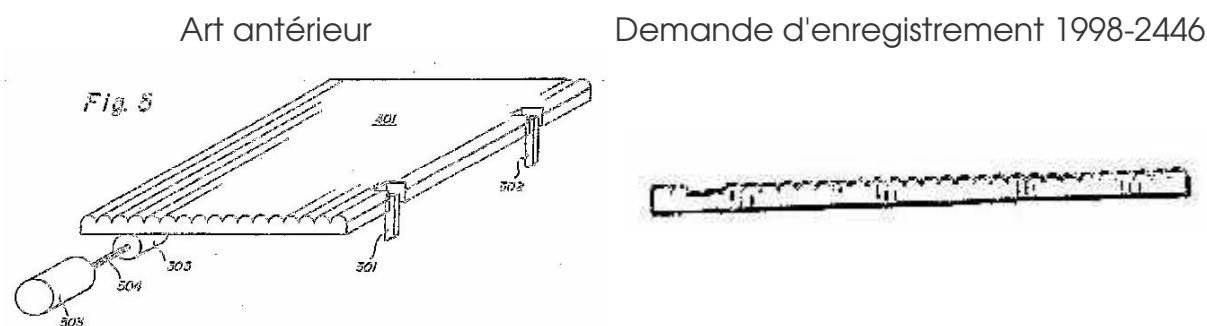
Dans une autre affaire où l'absence d'originalité et la fonctionnalité du dessin industriel avait mené l'Examinateur à refuser d'enregistrer le dessin industriel intitulé *LENTICULAR LENS Re Industrial Design Application no 1998-2446*<sup>38</sup>, une audition orale devant la Commission d'appel des brevets fut tenue où

<sup>37</sup> *Loi sur les dessins industriels*, art. 5.1

<sup>38</sup> *Re Industrial Design Application no 1998-2446*, (2003), 25 C.P.R. (4th) 256 (Comm. Br.)

chacune des parties était représentée<sup>39</sup>. La Commission d'appel des brevets fut d'avis qu'en l'absence d'un constat que TOUS les aspects du dessin relèvent de la fonctionnalité de celui-ci, l'Examinateur ne peut pas refuser l'enregistrement du dessin industriel suivant l'article 5.1 de la Loi.

La Commission s'étant référée aux dessins contenus dans la demande de brevet correspondant au dessin industriel, avait déterminé qu'il y avait plusieurs moyens pour le requérant d'obtenir le résultat fonctionnel décrit au brevet, sans pour autant que l'objet prenne la configuration décrite à la demande de dessin industriel.



La Commission a aussi rappelé que les échantillons fournis à l'Examinateur ne pouvaient pas être retenus pour l'évaluation de l'originalité du dessin industriel dont le requérant demandait l'enregistrement. Les dessins soumis au Bureau des dessins industriels ne sont souvent pas faits à échelle, et, en l'occurrence, dans ce cas, les caractéristiques visuelles du dessin industriel n'étaient pas visibles dans l'objet fini, ce qui avait mené l'Examinateur à rejeter la demande d'enregistrement. La Commission d'appel des brevets a donc retourné le dossier à l'Examinateur pour ré-examen puisque c'est le dessin industriel, et non l'objet fini, qui doit être étudié<sup>40</sup>.

Dans deux autres appels de décisions de l'Examinateur, la Commission d'appel des brevets était saisie de deux dossiers concernant l'enregistrement d'un dessin décrit comme CONTAINER<sup>41</sup>. Il s'agissait de deux demandes d'enregistrement par Colgate-Palmolive Company pour des bouteilles de

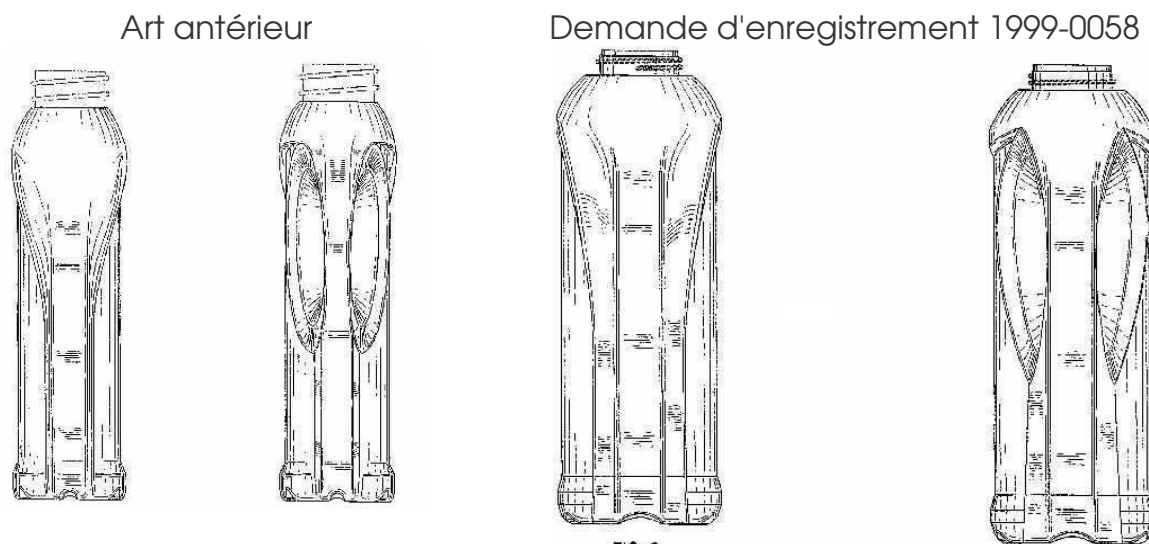
<sup>39</sup> Les parties ont toujours la possibilité de se prévaloir de ce droit, bien que le plus souvent, l'appel devant la Commission d'appel des brevets a lieu en l'absence des parties qui ont choisi de plaider par écrit.

<sup>40</sup> Cette mention de l'Examinateur peut sembler à tout le moins incongrue vu le but de la Loi et la définition de dessin industriel : n'est-ce pas là une ouverture pour le dépôt de dessins faits suivant une échelle « déraisonnable » afin de contourner l'art antérieur qui entrave son enregistrabilité?

<sup>41</sup> Re *Industrial Design Application No 1999-0057*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 99 (Comm. Br.), Re *Industrial Design Application 1999-0058*, (2003), 29 C.P.R. (4th) 93 (Comm. Br.)



savon. Une audition orale a été tenue devant la Commission et les parties étaient représentées.

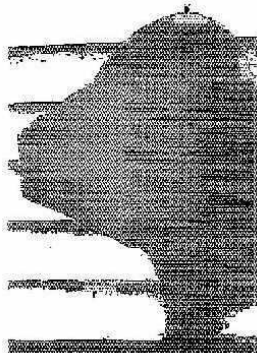


L'Examineur avait refusé d'enregistrer les dessins en cause dans ces affaires sur la base de l'existence d'art antérieur, en l'occurrence des dessins industriels enregistrés par Colgate-Palmolive Company, pour des bouteilles similaires. L'Examineur avait conclu à l'absence d'originalité puisqu'il n'avait pu constater que des différences de proportions entre les demandes pour les dessins industriels et l'art antérieur qui émanait de la requérante. Colgate-Palmolive Company avait tenté de défendre sa position en soulignant environ douze items de différences entre les nouveaux dessins et l'art antérieur, mais elle avait aussi admis que les bouteilles (nouveaux dessins et art antérieur) faisaient partie d'une famille de contenants et que les similarités entre les dessins étaient donc voulues.

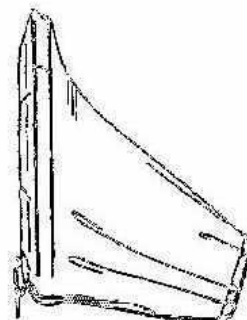
La Commission d'appel des brevets avait donc à déterminer l'originalité des dessins. Effectivement, la Commission d'appel a conclu que lorsque les dessins industriels et l'art antérieur sont examinés côte à côte, il y avait lieu de constater qu'il y avait des différences entre les deux contenants, tel que plaidé par la requérante. Cependant, en examinant de plus près l'une des figures, l'impression visuelle retenue par la Commission d'appel des brevets était que les dessins, objets des demandes, contiennent plus de détails dans leurs angles et petites surfaces visibles. La Commission d'appel des brevets a donc conclu donc qu'il y avait suffisamment d'originalité pour renvoyer les dessins à l'Examineur pour enregistrement.

Une décision de l'Examineur refusant l'enregistrement d'un dessin intitulé SATELLITE COVER sur la base du manque d'originalité par rapport à l'art antérieur, soit un dessin repéré sur un site Internet daté presque un an avant le dépôt du dessin, a aussi fait l'objet d'un appel devant la Commission d'appel des brevets<sup>42</sup>.

Art antérieur



Demande d'enregistrement 1998-2666



L'une des objections soulevées par la requérante était que l'art antérieur cité par l'Examineur n'était pas valide. La Commission d'appel des brevets a déterminé que l'Examineur était en droit de citer des références à l'art antérieur, autres que celles qui se retrouvent sur les registres, pourvu qu'il y ait une certitude quant à la date de cet art antérieur.

Sur le fond, la requérante a plaidé que l'art antérieur cité par l'Examineur n'était pas un empêchement à l'enregistrement de son dessin industriel puisqu'il s'agissait d'un domaine où même des variantes mineures peuvent constituer des différences substantielles par rapport à ce qui existe déjà. La Commission d'appel des brevets, après avoir considéré les divers aspects visuels de l'objet, a déterminé que malgré le fait qu'il y ait seulement un éventail limité de variantes possibles dans les dessins pour des « protège-satellite », le dessin industriel proposé par la requérante était presque identique à l'art antérieur cité par l'Examineur : les similarités entre les dessins étaient retenues par l'oeil, et non les différences. La Commission d'appel des brevets a donc rejeté la demande.

## 4.2 La Cour fédérale

Comme nous avons pu le constater à la lecture de décisions de la Commission d'appel des brevets, une fois la décision rendue par cette instance administrative, les parties semblent accepter la décision, quel qu'en

<sup>42</sup> *Re Industrial Design Application No. 1998-2666*, (2003), 25 C.P.R. (4th) 373 (Comm. Br.)

soit le résultat. En fait, nous n'avons pas pu repérer un seul appel d'une décision de la Commission d'appel des brevets en matière de dessins industriels depuis le début des années 1980!

Cependant, en avril 2004, dans l'affaire *Rothbury International Inc. c. Minister of Industry et al.*<sup>43</sup>, la Cour fédérale a finalement été saisie d'un appel d'un refus par l'Examineur des dessins industriels, confirmé par la Commission d'appel des brevets, d'enregistrer un dessin industriel pour un bloc servant à construire des murs de soutènement ou de division. L'Examineur et la Commission d'Appel des brevets avaient trouvé que le dessin industriel en cause ressemblait de trop près à un bloc qui avait fait l'objet d'une publication plus d'un an avant la demande dans un catalogue de la requérante.

Fait intéressant à noter, aucun processus d'appel d'une décision du Commissaire des brevets, ou de la Commission d'appel des brevets, n'est formellement prévu dans la Loi<sup>44</sup>. La requérante a fondé son recours sur l'article 22 de la Loi, qui n'avait, avant cette date, que fait l'objet d'interprétation sommaire par la Cour fédérale d'appel dans des circonstances semblables<sup>45</sup>. Le véhicule procédural utilisé dans ce dossier était l'appel par voie de Demande suivant les Règles 169 ss. Règles de la Cour fédérale (1998)<sup>46</sup> et la Cour a accepté la procédure proposée par la requérante :

(10) Cependant, la loi ne prévoit aucun délai ou mécanisme pour instituer un recours en vertu de l'article 22 de la Loi.

(11) Dans l'affaire *Gandy c. Canada (Commissaire des brevets)*, (1980) A.C.F. n° 118 (Q.L.), la Cour fédérale a jugé que la procédure appropriée à la lumière de l'article 22 était une action. Le juge Mahoney affirme ce qui suit au paragraphe 9 :

---

<sup>43</sup> 2004 CF 578 (C.F.)

<sup>44</sup> La juridiction même du Commissaire des brevets, et de la Commission d'appel des brevets, en matière d'appel d'un refus par l'Examineur d'enregistrer un dessin industriel, n'est pas prévue par la Loi, mais la pratique semble être le résultat d'un avis ministériel de 1974 renvoyant une affaire particulière au Commissaire des brevets. Depuis cette date, la pratique a été maintenue, de façon semblable à ce qui est prévu à l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985 c. P-4. Par contre, aucune délégation de pouvoirs officielle n'a pu être retracée...

<sup>45</sup> *Commissioner of Patents et als c. Goodyear Tire & Rubber Co.*, (1979), 43 C.P.R. (2d) 219 (C.A.F.); *Gandy c. Commissioner of Patent.*, (1980), 47 C.P.R. (2d) 109, 114-115 (C.F.P.I.), appel rejeté sur le fond, sans commentaires sur le véhicule procédural, à (1980), 47 C.P.R. (2d) 118, 119 (C.A.F.).

<sup>46</sup> Ce véhicule procédural a été commenté par l'auteure dans l'article intitulé « Le critère d'originalité en matière de dessins industriels au Canada », précité, note 9.

En l'espèce, l'appel est recevable conformément au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les dessins industriels*. Une poursuite par voie de demande fondée sur le paragraphe 17(5) ou l'article 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* serait inappropriée. Dans un appel interjeté conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, il faut engager une action.

(12) La Cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur cette question, je suis d'avis que la procédure suggérée par le juge Mahoney est appropriée.

(13) De plus, comme le souligne avec justesse le procureur de la demanderesse, la règle 300 des Règles, dresse une liste exhaustive des procédures qui peuvent être instituées par voie de demande; le recours décrit à l'article 22 de la Loi n'est pas sur cette liste. En l'absence d'une disposition expresse à l'effet que les procédures suivant l'article 22 de la Loi sont instituées par voie de demande, toutes autres procédures doivent être prises par voie de déclaration (Règles 61(1) et 169 des Règles).

(14) C'est donc à bon droit que la demanderesse s'adresse à la Cour par voie de déclaration.

La Cour, sous la plume de l'Honorable Juge Tremblay-Lamer, a aussi accepté de recevoir une preuve additionnelle, en l'occurrence deux affidavits, l'un du président de la requérante, et l'autre d'un témoin expert en matière de murs de soutènement<sup>47</sup>, et qui n'avait pas été produite devant la Commission d'appel des brevets :

(15) Le paragraphe 22(1) de la Loi précise que la Cour ne doit intervenir que lorsqu'elle est satisfaite qu'il y a une omission sans cause suffisante d'une inscription sur le registre.

(16) Ainsi, la Cour devra évaluer le dossier tel que constitué devant le Commissaire. Il ne peut donc s'agir d'un procès *de novo* au sens strict puisque ce terme renvoie à un procès qui requiert la création d'un nouveau dossier comme s'il n'y avait pas de dossier constitué précédemment (*Brasserie Molson c. John Labatt Ltée*, (2000) 3 C.F. 145 (C.A.)).

(17) Les défendeurs soutiennent qu'un appel sous le régime de l'article 22 de la Loi doit être traité d'une manière similaire à un appel sous le régime de l'article 56 de la *Loi sur les Marques de*

---

<sup>47</sup> Il est à noter que les affiants ont aussi témoigné *viva voce* devant la Cour au moment de l'audition.

*commerce*, L.R. 1985, c. T-13, et à un appel prévu à l'article 41 de la *Loi sur les Brevets*, L.R. 1985, c. P-4. Je suis d'avis qu'ils ont raison puisque de la même façon, dans ces derniers recours, le dossier constitué par le Commissaire constitue le fondement de la preuve devant la Cour fédérale auquel peut être ajoutée une preuve additionnelle.

(...)

(28) Dans la présente affaire, la demanderesse a soumis une preuve nouvelle à la Cour fédérale laquelle ajoute de façon significative à la preuve apportée devant le Commissaire. Je considère, à la lumière de cette preuve additionnelle, que le Commissaire n'aurait pas rendu la même décision de sorte que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte.

L'art antérieur et le dessin industriel en cause étaient les suivants :

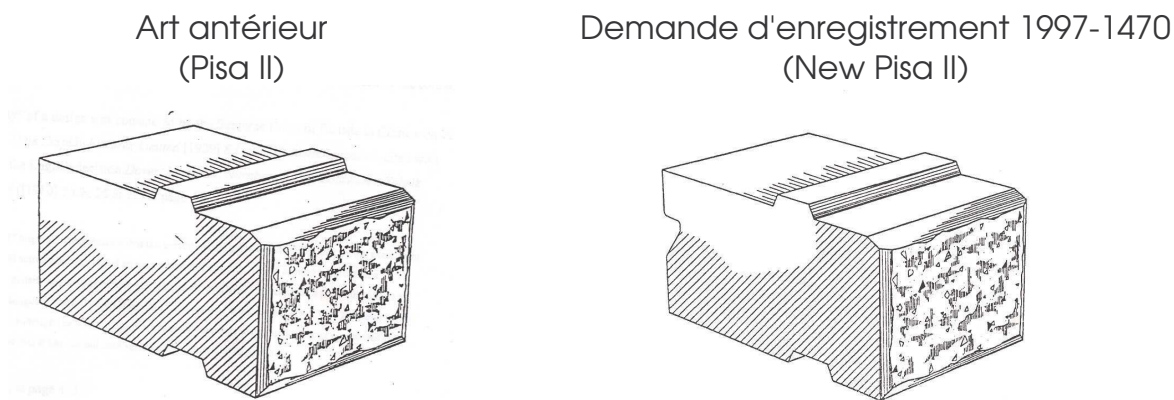


FIG. 1

Sur le fond du litige, la juge Tremblay-Lamer a accepté la preuve nouvelle, ainsi que de substituer son opinion à celle de la Commission d'Appel des brevets, puisqu'elle a estimé que la requérante avait pu démontrer que les différences, à première vue minimales, entre le dessin industriel et l'art antérieur précités, étaient dans les faits des différences substantielles lorsqu'on se place dans les « souliers » d'une personne versée dans l'art des blocs modulaires et des murs de soutènement. La Cour écrit :

(51) Ainsi, la preuve supplémentaire a révélé que plusieurs options d'installation sont possibles tant pour un mur de soutènement que pour un mur de division. Le Commissaire a conclu que cet emboîtement relevait purement d'un rôle

fonctionnel. Il a omis de considérer l'aspect esthétique de l'embrèvement.

(52) Vu la nouvelle preuve, je suis d'avis que le Commissaire a commis une erreur de fait en omettant de considérer que la surface opposée à la face granulaire du bloc pouvait également servir de façade pour un mur. Cette erreur est importante car elle influence son appréciation de l'originalité du dessin faisant l'objet de la demande 1997-1470.

(53) J'accepte le témoignage de M. Bernardi, lui-même étant une personne versée dans le domaine des blocs servant à la construction de murs de soutènement et de murs de division, à l'effet que lorsqu'il a vu ce bloc pour la première fois, son attention fut immédiatement attirée par cet embrèvement sur la face « arrière » de la pierre. Il s'est immédiatement demandé quelle était la raison de ce changement au dessin. J'accepte sa conclusion que l'embrèvement permet plusieurs options d'installation et que le NP11 est plus versatile que le bloc Pisa II et qu'il présente suffisamment de différences avec l'art antérieur pour retenir l'attention du consommateur.

(54) J'accepte également le témoignage de M. Risi que ces blocs ne sont pas vendus directement au public, mais sont distribués à des entrepreneurs, des ingénieurs, des jardiniers, etc. Le consommateur est donc une personne bien versée dans l'art des blocs utilisés pour des murs de soutènement des murs de division, tout comme le témoin-expert, et, à la lumière de la décision dans *Gandy*, précitée, c'est avec cette perspective que le Commissaire aurait dû examiner le dessin.

Cette décision de l'Honorable Juge Tremblay-Lamer n'a pas été portée en appel et pourra donc servir de décision de principe pour d'autres dossiers où l'une ou l'autre des parties se dit insatisfaite de la décision de la Commission d'appel des brevets.

## **5. Conclusion**

Tel qu'il appert des décisions récentes de la Commission d'appel des brevets, l'application de la Loi et des principes jurisprudentiels bien établis sur l'originalité en matière de dessins industriels n'a pas connu de développements substantiels au cours des dernières années. Chaque cas en est un d'espèce et la détermination de l'originalité des dessins industriels

semble toujours reposer sur une appréciation plutôt subjective du décideur, fort probablement faute de preuve plus « objective », comme par exemple, une preuve d'expert.

Évidemment, la décision de la Cour fédérale dans l'affaire *Rothbury International Inc. c. Commissioner of Patents* et al. susmentionnée constitue un développement intéressant de la procédure en matière de révision d'une décision de la Commission d'appel des brevets. Les tribunaux démontrent une application plutôt libérale de la *Loi sur les dessins industriels*, puisqu'ils sont bien conscients de la pauvreté de la jurisprudence canadienne en la matière et de la difficulté d'application de cette Loi dans la pratique quotidienne. Nous osons espérer que les tribunaux seront saisis à l'avenir d'autres questions d'intérêt concernant l'application de la Loi

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

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

