



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

LES PROPRIÉTAIRES DE DESSINS INDUSTRIELS SE RONGERONT MOINS LES ONGLES SUITE À UNE DÉCISION SUR DES LIMES

ADAM MIZERA*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

1. Introduction
2. Contexte de l'affaire
3. Analyse du tribunal
4. Comparaison avec d'autres pays
 - 4.1 Europe
 - 4.2 Canada
5. Conclusion

1. Introduction

La Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis a dû évaluer dans une affaire récente le test pour établir s'il y a contrefaçon ou non d'un dessin industriel. Plus particulièrement, dans l'affaire *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*¹, la Cour devait examiner le test juridique à appliquer dans le contexte d'une contrefaçon de dessin industriel aux États-Unis («design patent»). Avant cette décision de la Cour, les tribunaux américains référaient souvent à un test dit «de point de nouveauté» («point of novelty of the claimed design»). Selon ce test, une partie demanderesse dans une action en contrefaçon de dessin industriel aux États-Unis doit prouver que le produit potentiellement contrefacteur s'approprie l'élément de nouveauté du produit protégé par le dessin industriel qui permet de le distinguer de l'art antérieur.

Cette décision de la Cour est intéressante compte tenu de l'utilisation de plus en plus fréquente par des compagnies de la protection par dessin industriel pour les produits qu'elles veulent commercialiser. Le test du point de nouveauté avait créé un certain niveau d'incertitude dans l'évaluation de contrefaçon potentielle de dessin industriel aux États-Unis. Cette décision est d'autant plus intéressante en ce qu'un tribunal

© CIPS, 2009.

* Avocat, ingénieur et agent de brevets, Adam Mizera est membre de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et de d'agents de brevets et de marques de commerce. Capsule publiée à (Janvier 2009), 21-1 *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 387.

¹ Case No. 2006-1562 (Fed. Cir., 22 septembre, 2008) (Bryson, J.; en banc), <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1562.pdf>.

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: (514) 987-6242 Fax: (514) 845-7874
www.robic.ca info@robic.ca

britannique a également récemment examiné le test à utiliser pour évaluer des contrefaçons de dessins industriels communautaires européens. Ces deux décisions avec leurs tests respectifs de détermination de contrefaçon de dessin industriel peuvent être comparées à une décision de 2007 de la Cour supérieure du Québec sur le même sujet afin d'illustrer les nuances entre les différents tests américains, européens et canadiens sur le sujet. Cette comparaison permettra d'évaluer l'étendue de la protection accordée à un dessin industriel dans ces différentes juridictions.

2. Contexte de l'affaire

La compagnie Egyptian Goddess, Inc. est propriétaire d'un dessin industriel américain US no 467,389 pour une lime à ongles ayant un aspect tubulaire, de profil carré et incluant trois surfaces abrasives sur trois des quatre côtés de la lime. La compagnie Swisa, Inc. offre un produit similaire, sauf que la lime comprend des surfaces abrasives sur les quatre côtés de la surface externe de la lime.

Dans la décision de première instance, la Cour de district avait établi qu'une partie demanderesse dans une action en contrefaçon de dessin industriel doit prouver i) que le produit potentiellement contrefacteur est substantiellement similaire au dessin revendiqué sous un test de l'observateur ordinaire et ii) que le produit contrefacteur contient substantiellement les mêmes points de nouveauté qui distinguent le dessin protégé de l'art antérieur. Après avoir comparé le produit incriminé et le dessin, la Cour a déterminé que le produit potentiellement contrefacteur de Swisa, Inc. n'incorporait pas le point de nouveauté du dessin industriel de Egyptian Goddess, Inc. car il ne comprenait pas un quatrième côté libre de surface abrasive.

Lors d'un premier appel à la Cour d'appel du circuit fédéral, le tribunal avait établi que le point de nouveauté dans le dessin de Egyptian Goddess, Inc. était une combinaison de quatre caractéristiques: i) une structure tubulaire, ii) de profil carré, iii) des surfaces abrasives rectangulaires sur l'extérieur de la structure et iv) des coins exposés. La Cour d'appel a ensuite conclu qu'étant donné qu'une des quatre surfaces externes était libre de surface abrasive, la différence entre le produit incriminé et le dessin ne pouvait pas être considérée comme étant mineure.

Cette décision a été portée de nouveau en appel pour être réentendue «en banc» par une instance plus élevée de la Cour d'appel du circuit fédéral.

La question principale en litige abordée par la Cour d'appel était de déterminer le test approprié appliqué dans l'évaluation de contrefaçon de dessin industriel américain. Plus particulièrement, la Cour devait déterminer si le test devait effectivement comprendre deux étapes, soit d'abord i) une évaluation de la similarité substantielle entre le produit incriminé et le dessin selon un test de l'observateur ordinaire, suivie

de ii) la détermination que le produit incriminé comprend substantiellement les mêmes points de nouveauté qui permettent de distinguer le dessin de l'art antérieur.

3. Analyse du tribunal

Après une analyse de la jurisprudence sur le sujet, la Cour d'appel a établi que la deuxième étape du test de point de nouveauté ne devait plus être utilisée dans l'analyse en contrefaçon d'un dessin industriel. Du même coup, la Cour a rejeté également un test analogue appelé «non-trivial advance», test qui était une analyse plus détaillée du test de point de nouveauté. La Cour a plutôt préféré suivre une décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Gorham Co. v. White* 81 U.S. 511 (1871).

En suivant les principes établis dans la décision *Gorham* et des décisions subséquentes, la Cour a établi que:

Instead, in accordance with *Gorham* and subsequent decisions, we hold that the “ordinary observer” test should be the sole test for determining whether a design patent has been infringed. Under that test, as this court has sometimes described it, infringement will not be found unless the accused article “embod[ies] the patented design or any colorable imitation thereof.” *Goodyear Tire & Rubber Co.*, 162 F.3d at 1116-17; see also 2006-1562 22, 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007). *Arminiak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc.*

We hold that the “ordinary observer test” should be the sole test for determining whether a design patent has been infringed. Under that test, as this Court has sometimes described it, infringement will not be found unless the accused article “and bodies that patented design or any colorable imitation thereof”.²

La Cour d'appel reconnaît néanmoins que, dans certaines circonstances, le dessin et le produit incriminé seront suffisamment distincts l'un de l'autre qu'il serait approprié d'établir que les deux dessins n'apparaîtraient pas comme étant substantiellement les mêmes à un observateur ordinaire, tel que requis dans la décision *Gorham*. Cependant, dans d'autres situations, lorsque le dessin et le produit incriminé ne seront pas clairement différents l'un de l'autre, la question de la similarité substantielle évaluée par un observateur ordinaire pourra bénéficier d'une comparaison du dessin et du produit incriminé avec l'art antérieur. Dans le cas où il existe plusieurs dessins similaires dans l'art antérieur, certaines différences entre le dessin et le produit incriminé qui sont difficiles à établir de façon abstraite pourraient devenir significatives à l'observateur ordinaire hypothétique qui connaît bien l'art antérieur. Par conséquent, une comparaison avec les documents de l'art antérieur,

² *Supra*, note 1 aux p. 21-22.

associée avec le test de point de nouveauté, n'est pas complètement éliminée, mais devient plutôt une question sous-jacente de la question principale d'évaluation de la similarité substantielle.

La Cour d'appel tient à souligner que, bien que son approche pourrait fréquemment impliquer des comparaisons entre le dessin et des documents d'art antérieur, ce test ne devrait pas être interprété comme un test pour déterminer la validité du dessin mais être considéré uniquement comme étant un test de contrefaçon de dessin industriel. Comme toujours, le fardeau de preuve pour établir la contrefaçon appartient encore au propriétaire du dessin industriel. Cependant, si le contrefacteur accusé choisit de se baser sur une comparaison avec l'art antérieur comme défense contre l'accusation de contrefaçon, le fardeau de preuve d'établir les différences avec l'art antérieur incombera au contrefacteur accusé. Selon le test de point de nouveauté rejeté par la Cour d'appel, ce fardeau de comparaison avec l'art antérieur incombait au propriétaire du dessin. La Cour d'appel souligne que c'est le contrefacteur accusé qui a l'obligation de souligner les documents d'art antérieur les plus pertinents et de montrer au tribunal les éléments de l'art antérieur qu'un observateur ordinaire pourrait utiliser comme références pour mettre en évidence les différences entre le dessin industriel et le produit en cause.

En utilisant ces principes, la Cour d'appel a déterminé à nouveau que le produit de Swisa, Inc. n'était pas une contrefaçon du dessin industriel d'Egyptian Goddess, Inc.

4. Comparaison avec d'autres juridictions

4.1 Europe

Dans une récente décision *Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd*³ rendue le 10 octobre 2007, la division civile de la Cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles a aussi tenté d'identifier le test approprié à utiliser dans un contexte de contrefaçon applicable aux dessins industriels communautaires européens.

Dans cette affaire, la partie défenderesse accusée de contrefaçon vendait des pulvérisateurs purificateurs d'air présentés dans des contenants ayant certaines ressemblances avec le produit de marque FEBREZE/AIR-WICK commercialisé par la compagnie Procter & Gamble.

Dans son analyse du test applicable à l'évaluation d'une contrefaçon d'un dessin communautaire, la Cour s'est référée au texte du *Règlement 6/2002 Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires*⁴:

³ [2007] EWCA Civ 936.

⁴ Journal officiel n° L 003 du 05/01/2002 p. 0001 – 0024.

Article 10 Étendue de la protection

1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

La Cour mentionne ensuite que la définition d'un «utilisateur averti» n'est pas clairement établie par le règlement. Néanmoins, la Cour mentionne que la partie introductive du règlement donne des pistes de solution:

(14) L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.⁵

Par conséquent, les tests américain et européen utilisent des standards différents, soit une similarité substantielle évaluée par un observateur ordinaire du côté américain et une impression visuelle globale différente évaluée par un utilisateur averti du côté européen.

La Cour d'appel a ensuite apporté certaines précisions sur l'application du test de l'impression visuelle globale différente:

- i) For the reasons I have given above, the test is "different" not "clearly different."
- ii) The notional informed user is "fairly familiar" with design issues, as discussed above.
- iii) [...] It is simply that if a new design is markedly different from anything that has gone before, it is likely to have a greater overall visual impact than if it is "surrounded by kindred prior art." [...]
- iv) On the other hand it does not follow, in a case of markedly new design (or indeed any design) that it is sufficient to ask "is the alleged infringement closer to the registered design or to the prior art", if the

⁵ *Supra*, note 4.

former infringement, if the latter not. The tests remains "is the overall impression different?"

v) It is legitimate to compare the registered design and the alleged infringement with a reasonable degree of care. [...]

vi) The court must identify the "overall impression" of the registered design with care. True it is that it is difficult to put into language, and it is helpful to use pictures as part of the identification, but the exercise must be done.

vii) In this exercise the level of generality to which the court must descend is important. [...] The appropriate level of generality is that which would be taken by the notional informed user.

viii) The court should then do the same exercise for the alleged infringement.

ix) Finally the court should ask whether the overall impression of each is different. This is almost the equivalent to asking whether they are the same – the difference is nuanced, probably, involving a question of onus and no more.⁶

Par conséquent, il y a deux nuances à faire entre les tests américain et européen. Une première est relative au niveau d'expertise de la personne effectuant la comparaison entre le dessin et le produit potentiellement contrefacteur. L'utilisateur averti européen connaît beaucoup plus l'art antérieur des produits en question que l'observateur ordinaire américain. De plus, l'utilisateur averti européen doit évaluer si le dessin et le produit produisent une impression globale *différente*, alors que l'observateur ordinaire américain doit évaluer si le dessin et le produit ont une similarité *substantielle*. Le test européen est donc un peu plus porté à identifier les différences alors que le test américain tente d'identifier les similitudes, ce qui implique des fardeaux de preuve différents.

Cette identification des différences au niveau européen est claire dans l'application de ces principes par la Cour aux faits de l'affaire *Procter & Gamble* pour finalement rejeter l'action en contrefaçon:

Accordingly I am free to form my own view. I think the impression which would be given to the informed user by the Air-Wick product is different from that of the registered design. I say that for the reasons advanced by Mr Carr which I need not repeat here. The Austrian court put it well:

⁶ *Supra*, note 3, au par. 35.

In reality, even though the same features are found in both, there are clear *differences* between the two sprayers resulting from the *different* mode of their execution: the Febreze sprayer is smaller, has a slightly larger diameter and so looks more compact. The head of this sprayer is shallower but also broader, so that the Febreze sprayer fits the hand *differently* than the Airwick sprayer (with the Airwick sprayer, which has the considerably narrower head, there is a feeling that it could slip out of the user's hand). In *contrast* to the Airwick sprayer, the metal can of the Febreze sprayer tapers upwards, so that the waist begins lower down than in the Airwick sprayer. The "train" goes down much further in the Febreze sprayer, so that the lower boundary of the plastic part echoes the angle of the head part far more markedly than in the Airwick sprayer. The shape of head too is *different*: while the head of the Febreze sprayer – to draw a comparison from the animal kingdom – is reminiscent of a snake's head, the shape of the Airwick sprayer head is like a lizard's head.⁷ [Les italiques sont nôtres.]

4.2 Canada

Ces tests américain et européen d'évaluation de la contrefaçon de dessins industriels peuvent être mis en contraste avec le test récemment utilisé par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire *Industries Lumio (Canada) inc. c. Dusablon*⁸. Dans le litige, les défenderesses étaient accusées de contrefaçon d'un brevet et d'un dessin industriel pour des marches d'escalier de piscine au nom d'Industrie Lumio.

Bien que la question de la contrefaçon du dessin industriel ne représente qu'une partie de l'ensemble du jugement, la Cour supérieure s'est néanmoins penchée sur la question. La Cour a d'abord déclaré que les règles applicables à une action en contrefaçon demeurent celles établies par la jurisprudence canadienne. La Cour cite ensuite des principes jurisprudentiels rapportés par l'un des témoins-experts:

Selon Morin, il faut examiner la totalité des dessins en appréciant les ressemblances et non pas les différences et en examinant les articles sous étude (les marches Voie Royale Plus et Fiesta) à l'œil et non pas l'un à côté de l'autre:

- on doit apprécier les ressemblances et non pas les différences entre les deux articles;

⁷ *Supra*, note 3 au par. 61.

⁸ [2007] 5 R.J.Q. 1216 (C.Sup.Qué.).

- on doit étudier la totalité du dessin et non pas seulement chacune de ses caractéristiques particulières;
- les articles ne doivent pas être comparés l'un à côté de l'autre, mais séparément; et
- toute différence doit être substantielle, et non triviale ou infinitésimale⁹.

Par conséquent, le test canadien se rapproche plus du test américain en ce que les ressemblances plutôt que les différences entre le dessin et l'article potentiellement contrefacteur doivent être appréciées.

La Cour identifie ensuite trois tests jurisprudentiels pour déterminer s'il y a contrefaçon du dessin industriel:

[180] [...]1. y a-t-il un risque de confusion entre le dessin enregistré et l'article soi-disant contrefacteur?

2. l'article contrefacteur existerait-il ou aurait-il été imaginé si son créateur n'avait pas eu connaissance du dessin enregistré? et

3. l'article contrefacteur se rapproche-t-il plus du dessin enregistré que de toute autre réalisation antérieure appartenant bien entendu au même domaine?

Une réponse positive à une seule de ces questions suffit à prouver qu'il y a contrefaçon. La combinaison de plusieurs des conditions établies par ces tests constitue un argument de poids dans ce sens.

[181] Sur ce point, il faut regarder les objets en matière de contrefaçon d'un dessin industriel avec l'œil du consommateur¹⁰.

Par conséquent, le test effectué au Canada est fait par un «consommateur», en contraste avec l'utilisateur averti européen et l'observateur ordinaire américain. De plus, le test utilisé par la Cour supérieure peut considérer les réalisations antérieures dans le domaine du dessin, une technique qui est aussi utilisée aux États-Unis et en Europe pour évaluer si le dessin est significativement différent par rapport aux produits antérieurs dans le même domaine. Cependant, cette évaluation de l'art antérieur est un facteur parmi d'autres dans les considérations et non un élément essentiel du test de contrefaçon. Ainsi, on pourrait conclure que le principe américain de point de nouveauté aurait également été écarté par les tribunaux canadiens, ou

⁹ *Supra*, note 8 au par. 179.

¹⁰ *Supra*, note 8 aux par. 180-181.

du moins considéré comme une question sous-jacente à l'évaluation principale des ressemblances entre le dessin et l'article potentiellement contrefacteur.

En utilisant ces principes, la Cour supérieure, en appréciant les ressemblances et non les différences, conclut à une similarité marquante et à un risque important de confusion entre les marches des défenderesses et le dessin industriel de la demanderesse. De plus, la Cour conclut que les autres tests ont également mis en preuve la connaissance du dessin industriel par l'auteur de l'objet «contrefacteur» de même que l'objet «contrefacteur» n'aurait pas existé n'eût été du dessin industriel.

5. Conclusion

Ces trois décisions récentes provenant de trois juridictions différentes sur les critères pour établir s'il y a contrefaçon ou non d'un dessin industriel sont les bienvenues pour les propriétaires de cette forme de propriété intellectuelle. En effet, la contrefaçon de dessin industriel est typiquement le parent pauvre comme sujet de jurisprudence par rapport aux autres formes de propriété intellectuelle tels les brevets, marques de commerce ou droit d'auteur.

Ces décisions permettront aux développeurs de produits susceptibles de protection par dessin industriel de mieux évaluer la portée de cette protection par rapport à leurs compétiteurs et leurs articles potentiellement contrefacteurs. Ils pourront donc arrêter de se ronger les ongles et utiliser des limes à ongles d'Egyptian Goddess, Inc. ou Swisa, Inc., à leur choix, connaissant maintenant les ressemblances et les différences entre les deux.



