



LA RÉFÉRENCE EN PI  
DEPUIS 1892

ROBIC, S.E.N.C.R.L.  
INFO@ROBIC.COM  
ROBIC.COM

## MODERNISATION DU SYSTÈME DE DESSIN INDUSTRIEL

MARC GAGNON\*

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

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Avec l'adhésion du Canada à l'Arrangement de La Haye le 5 novembre 2018, non seulement la *Loi sur les dessins industriels* (« Loi ») et le *Règlement sur les dessins industriels* (« Règlement ») ont été modifiés pour permettre cette adhésion, mais le gouvernement a aussi profité de l'occasion pour moderniser le système de dessin industriel.

Nous examinons ici brièvement les principales modifications pour une demande nationale, les principales conditions pour une demande de La Haye et certains aspects du nouveau système en notant enfin un élément stratégique à considérer.

### Modifications pour une demande nationale

Il n'est plus nécessaire pour un demandeur de fournir autant d'information qu'auparavant lors du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC »).

Afin d'obtenir une date de dépôt, un demandeur doit seulement payer la taxe gouvernementale et déposer à l'OPIC une demande qui comprend le nom de l'objet, une représentation d'un dessin, le nom du demandeur et ses coordonnées. La date de dépôt de la demande est celle à laquelle le ministre reçoit toutes ces informations. Il n'est donc plus obligatoire de fournir un titre, une description du dessin et une déclaration quant au premier propriétaire du dessin.

Le nouveau Règlement prévoit tout de même que la demande doit comprendre au moins une reproduction graphique (esquisse) ou une photographie qui montre le dessin seul ou l'objet fini seul et qui est de qualité suffisante pour permettre de clairement et précisément identifier les caractéristiques du dessin.

Alors que les demandes n'étaient pas publiées auparavant, la nouvelle Loi prévoit une publication à la date la plus hâtive de la date d'enregistrement et de la date qui tombe 30 mois après la date de dépôt ou de priorité.

Le nouveau Règlement codifie la possibilité d'obtenir un sursis à l'enregistrement limité toutefois à un sursis maximum de 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.

L'OPIC délivre maintenant un Avis d'enregistrement à la date d'enregistrement au lieu d'un Certificat d'enregistrement.

---

© CIPS, 2018.

\*Marc Gagnon est avocat, ingénieur, agent de brevets au Canada et aux États-Unis et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

## Conditions pour une demande de La Haye

Avec l'Arrangement de La Haye, un demandeur canadien peut déposer une seule demande au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI ») en désignant plusieurs juridictions, incluant le Canada. Afin d'obtenir une date de dépôt, le demandeur doit payer les taxes internationales et la taxe de désignation canadienne pour chaque dessin (produit). La demande doit notamment comprendre le nom et l'adresse du déposant, le nom du produit et une reproduction du produit. Un enregistrement international peut viser jusqu'à 100 produits différents dans une même classe Locarno.

La date de dépôt au Canada, la date de dépôt international et la date d'enregistrement international correspondent à la même date, soit la date à laquelle la demande a été régulièrement déposée au Bureau international. La date de publication est celle de la publication de l'enregistrement international dans le Bulletin international (autour de six mois après la date de dépôt international).

Une fois que l'enregistrement international est publié par l'OMPI, l'OPIC peut débiter son examen substantif. Si l'enregistrement international vise plusieurs produits, l'OPIC divise alors cet enregistrement en plusieurs demandes distinctes de La Haye. Le nouveau Règlement prévoit que le contenu de la demande de La Haye est réputé conforme quant à la qualité, la forme et la présentation des reproductions et des photographies, quant au nom et à l'adresse du demandeur et quant à la description facultative (description du dessin).

La date d'enregistrement au Canada ne correspond pas à la date d'enregistrement international puisqu'elle correspond plutôt à la date de la déclaration d'octroi de la protection, si une telle déclaration est émise par l'OPIC, ou à la date qui tombe 12 mois et un jour suivant la date de publication (autour de 18 mois après la date de dépôt international).

## Certains aspects du nouveau système

Alors que la durée d'un dessin enregistré était de 10 ans à compter de son enregistrement, elle est maintenant la plus longue de 15 ans à compter de la date de dépôt ou de 10 ans à compter de la date d'enregistrement au Canada.

Le nouveau Règlement prévoit que la représentation doit être suffisante pour divulguer pleinement le dessin en tenant compte du nom de l'objet ou du produit et de toute déclaration. À noter que la demande peut comprendre des reproductions et des photographies alors que cela n'était pas possible auparavant d'inclure les deux.

Le nouveau Règlement précise que la demande est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles du dessin (forme, configuration, motif et éléments décoratifs). Les caractéristiques montrées en traits pointillés ne font pas partie du dessin et il est maintenant possible d'utiliser un floutage ou une couleur pour illustrer des caractéristiques qui ne font pas partie du dessin.

Bien qu'une description du dessin ne soit plus obligatoire, la demande peut néanmoins comprendre une telle description. Lorsqu'une demande comprend une description du dessin, les tribunaux ont reconnu que celle-ci doit être lue à la lumière de la représentation pour déterminer la validité et la contrefaçon du dessin enregistré. La demande devrait donc comprendre une description afin de bien définir la protection visée en y identifiant les caractéristiques visuelles importantes et distinctives du dessin.

Le critère de l'originalité est remplacé par celui de la nouveauté. La nouvelle Loi prévoit qu'un dessin est nouveau si le même dessin, ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci, n'a pas fait l'objet d'une divulgation publique par le demandeur plus de 12 mois avant la date de dépôt ou de priorité. La période de grâce de 12 mois pour une divulgation faite par le demandeur est donc codifiée. Le critère de nouveauté absolue est aussi codifié dans la nouvelle Loi. Afin d'être enregistrable, un dessin ne doit donc pas avoir été divulgué par un tiers avant la date de dépôt ou de priorité. Un demandeur peut dorénavant demander une protection pour des dessins similaires si toutes les demandes sont déposées à l'intérieur de 12 mois de la première demande. Il n'est donc plus nécessaire de demander à l'OPIC d'associer ces différentes demandes et que tous les dessins soient enregistrés le même jour pour éviter qu'un dessin antérieur soit cité à l'encontre d'un dessin subséquent.

Bien que cela soit sans doute moins utile pour une demande de La Haye, le nouveau Règlement codifie la possibilité d'obtenir un examen avancé

Alors qu'il était possible d'obtenir deux prolongations de six mois pour répondre à un Rapport d'examen, une seule prolongation de six mois est dorénavant disponible.

Un demandeur peut maintenant déposer une demande divisionnaire qui ne se limite plus au contenu visé par la première demande et qui peut viser n'importe quel élément divulgué et non revendiqué dans la première demande, comme par exemple, un autre dessin montré en tout ou en partie en traits pointillés. À moins que la première demande n'ait été divisée, toute demande divisionnaire doit être déposée dans les deux ans du dépôt de la première demande.

Les communications électroniques sont réputées reçues en tout temps le jour même, peu importe que ce soit un jour férié ou un jour où l'OPIC est fermé.

Une preuve du transfert (p. ex. cession) n'est plus requise lorsque la demande d'inscription ou de transfert est faite par le demandeur/propriétaire. Une preuve du transfert est cependant nécessaire lorsque la demande est présentée par le nouveau demandeur/propriétaire.

### **Considération stratégique**

Puisque la nouvelle Loi prévoit une définition de la nouveauté qui reprend le langage du droit exclusif prévu dans la Loi (le même dessin, ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci), une personne qui est accusée de contrefaçon d'un dessin antérieurement enregistré peut invoquer en défense son enregistrement subséquent visant son produit. Plus particulièrement, cette personne peut argumenter que le produit visé par son dessin enregistré ne peut contrefaire le dessin antérieur, car l'OPIC a déterminé que son dessin était nouveau par rapport à l'art antérieur, incluant ce dessin antérieur qui a normalement été considéré par l'OPIC. Ainsi, l'obtention d'un enregistrement d'un dessin peut offrir l'avantage additionnel de constituer un moyen de défense contre un éventuel recours en contrefaçon d'un enregistrement antérieur.

Pour en savoir plus sur le nouveau système de dessin industriel ou pour toute question concernant la protection par un dessin industriel, n'hésitez pas à communiquer avec un des membres de notre équipe.