

LA PROTECTION D'UN PRODUIT PAR L'ENREGISTREMENT D'UN DESSIN*

MARC GAGNON**
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Bien que la préparation d'une demande d'enregistrement pour un dessin¹ soit beaucoup plus simple que pour une demande de brevet, bien que le coût pour obtenir l'enregistrement d'un dessin soit moins élevé que celui pour obtenir un brevet, et bien que la protection par dessin puisse s'avérer un atout commercial pour les personnes et les sociétés désireuses de protéger l'apparence de leurs produits, la protection par dessin demeure trop souvent ignorée lorsqu'il s'agit de protéger un nouveau produit.

Un enregistrement d'un dessin peut en effet offrir une protection additionnelle à celle conférée par un brevet, ou encore, la seule protection possible lorsque l'aspect fonctionnel d'un produit ne peut pas être protégé par un brevet. La protection par dessin devrait donc être considérée à chaque fois et nous examinerons ici les conditions de fond et de forme pour protéger un dessin au Canada et à l'étranger.

Avec l'adhésion du Canada à l'Arrangement de La Haye le 5 novembre 2018, la *Loi sur les dessins industriels* (« Loi ») et le *Règlement sur les dessins industriels* (« Règlement ») ont été modifiés et le gouvernement a aussi profité de l'occasion pour moderniser le système de dessin au Canada. Nous aborderons donc la protection par dessin et certains aspects du nouveau système de dessin.

Nature d'un dessin

Un dessin vise les caractéristiques visuelles d'un produit (objet fini), ou une combinaison de caractéristiques, en ce qui touche sa forme, sa configuration, son motif ou ses éléments décoratifs.

Distinction avec le droit d'auteur. Un dessin appliqué à un produit est au départ protégé par le droit d'auteur. Cependant, dès qu'il y a une reproduction à plus de 50 exemplaires du produit visé par le dessin, ou d'un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, il n'y a pas de contrefaçon du droit d'auteur.

** Parue dans la Revue de l'Ordre des chimistes du Québec, volume 33, numéro 2, hiver 2019.

** 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.

¹ Au Canada, un dessin industriel. Aux États-Unis, un design patent. En Europe, un dessin ou un modèle.

Ainsi, si la montre illustrée ci-dessous fait l'objet d'une commercialisation exclusive et limitée à moins de 50 personnes, sa reproduction par un tiers sera une contrefaçon du droit



d'auteur, mais si celle-ci est commercialisée à plus de 50 exemplaires, elle doit alors être protégée par un dessin.

Distinction avec la marque de commerce. Un dessin appliqué à un produit pourra être enregistré comme une marque de commerce (signe distinctif) si le produit a été commercialisé au Canada de façon à ce que ce produit soit devenu distinctif à la date du dépôt la demande d'enregistrement, comme par exemple la bouteille QUIK BUNNY illustrée ci-dessous (marque LMC521,102) :



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

ROBIC.COM
INFO@ROBIC.COM

MONTRÉAL
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20^e étage
Montréal (Québec) Canada H3B 1S6
Tél: 514 987-6242

QUÉBEC
2875 boulevard Laurier, Delta-3, bureau 700
Québec (Québec) Canada G1V 2M2
Tél: 418 653-1888

La protection par une marque de commerce peut dans certaines circonstances s'ajouter à celle offerte par un dessin et(ou) prolonger l'exclusivité une fois la protection par dessin expirée

Distinction avec le brevet. Un dessin protège les caractéristiques visuelles d'un produit alors qu'un brevet protège les caractéristiques fonctionnelles du produit. Un produit peut faire l'objet à la fois d'un enregistrement d'un dessin visant son apparence et d'un brevet visant sa fonction utilitaire.

Dessin : *Headband CA100,786*

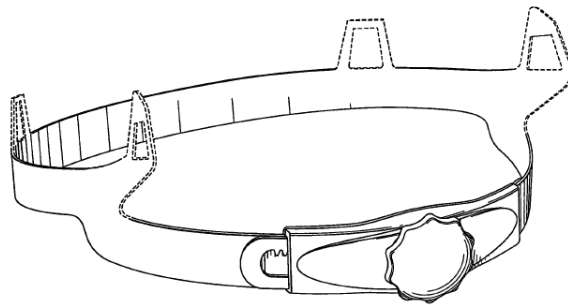
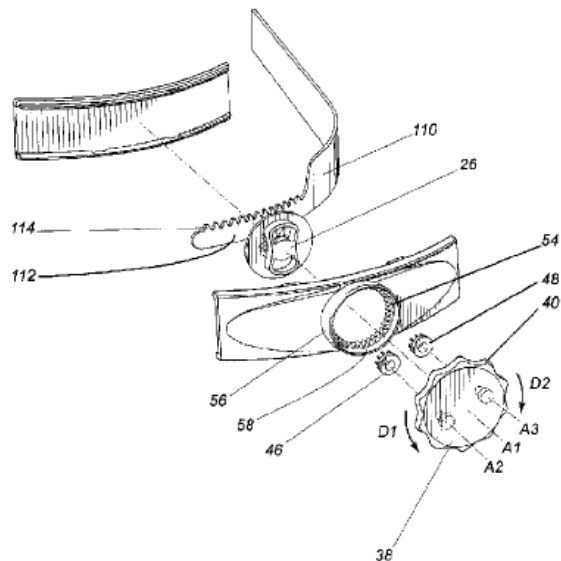


Fig-1

Brevet : CA2,405,926

(54) MECANISME DE REGLAGE DE LA LONGUEUR D'UNE COURROIE
(54) LENGTH ADJUSTMENT MECHANISM FOR A STRAP

(57) A length adjustment mechanism for a strap having a row of teeth. The mechanism comprises a pinion for meshing with the row of teeth and a finger operable actuator pivotable in a first direction and a second direction. The mechanism also comprises a pivoting link coupled with the pinion, the pivoting link being pivotable about a first pivot axis to impart pivotal movement to the pinion. The mechanism further comprises a rotating element coupled with the finger operable actuator and being pivotable about a second pivot axis. The rotating element engages the pivoting link in a driving relationship such that movement of the finger operable actuator is communicated to the pinion via the rotating element and the pivoting link to displace the strap. When a force is applied to the pinion for tending to pivot the pivoting link, the pivoting link and the rotating element interlock for resisting pivotal movement of the pinion.



Conditions pour obtenir un enregistrement

Un dessin doit être nouveau afin d'être enregistrable. Un dessin est nouveau si le même dessin, ou un dessin ne différant pas de façon importante, n'a pas fait l'objet d'une divulgation publique avant la date de dépôt.

Le dessin doit aussi viser des caractéristiques autres que celles résultant de la fonction utilitaire du produit. Dès qu'un dessin vise au moins une caractéristique visuelle qui relève de l'apparence du produit, et non pas de sa fonction, ce dessin peut être enregistrable. Il est en principe possible de protéger par dessin un produit qui est visible à un moment quelconque de sa commercialisation.

Divulgation et période de grâce

Certaines juridictions, comme le Canada, les États-Unis et l'Union européenne, accordent un délai de grâce d'un an entre la première divulgation publique du dessin par l'auteur du dessin et la date à laquelle une demande d'enregistrement est déposée. Dans d'autres juridictions, il est cependant impossible d'obtenir un enregistrement valide si le dessin a été publiquement divulgué avant la date de dépôt d'une première demande.

Propriétaire du dessin

L'auteur du dessin en est le premier propriétaire. Au Canada, si le ou les auteurs ont réalisé le dessin pour une autre personne et pour une compensation monétaire, le premier propriétaire est alors cette autre personne. Le dessin peut ensuite être cédé ou licencié comme tout autre actif de propriété intellectuelle.

Étapes pour obtenir un enregistrement

La première étape est la préparation d'une demande qui doit viser un dessin ou des variantes d'un dessin et qui doit inclure une représentation du dessin. Cette représentation doit comprendre au moins une esquisse ou une photographie qui montre le dessin seul ou le produit seul.

Les esquisses ou photographies doivent comprendre autant de vues que nécessaires pour adéquatement illustrer les caractéristiques visuelles du dessin. Bien qu'il soit aussi possible de préparer des photographies, il est préférable d'utiliser des esquisses puisque des photographies ne sont pas acceptées dans toutes les juridictions. Habituellement, les esquisses comprennent sept vues du dessin (de face, de derrière, des deux côtés, du dessus, du dessous et en perspective). Pour plusieurs produits dont le dessous repose sur une surface, la vue du dessous peut être omise puisqu'elle présente peu d'attrait visuel.

Au Canada, la demande est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles de forme, de configuration, de motif et de décoration du dessin. La demande devrait donc

comprendre une description afin de bien définir la protection visée en y identifiant les caractéristiques visuelles nouvelles du dessin. Si une ou plusieurs caractéristiques visuelles présentent une plus grande importance eu égard à la nouveauté du dessin, ces caractéristiques devraient être précisées dans la description.

La deuxième étape est le dépôt de la demande dans la ou les juridictions (pays et(ou) régions) où une protection est recherchée.

La troisième étape est l'examen de la demande par un examinateur de la juridiction concernée. Au Canada, l'examen commence autour de six à huit mois après le dépôt de la demande. Le rôle de l'examineur n'est pas de juger de la qualité ou du mérite de l'apparence du dessin, mais plutôt de s'assurer que la demande répond au critère de nouveauté et aux exigences de forme. Dans d'autres juridictions, comme l'Union européenne, seules des conditions de forme sont exigées.

Il faut noter qu'il peut arriver que la demande soit refusée par l'examineur. Par exemple, il peut considérer que les caractéristiques visuelles du produit ne sont pas nouvelles, ou ne sont pas suffisamment différentes, pour se distinguer de l'art antérieur. L'examineur émettra alors un Rapport d'examen et une réponse devra être déposée dans un délai de trois mois avec la possibilité d'obtenir une seule et unique prolongation de délai de six mois. Si aucune réponse n'est déposée, la demande sera considérée comme abandonnée mais pourrait être rétablie.

Enfin, **la quatrième étape** est la délivrance d'un Avis d'enregistrement lorsque l'examineur considère que la demande répond à tous les critères. Au Canada, le dessin est enregistré sans qu'il soit nécessaire de verser une taxe gouvernementale. Habituellement, l'enregistrement d'un dessin est obtenu dans un délai d'un an et demi à deux ans à compter de la date de dépôt de la demande.

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 également 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. Ce sursis peut être utile notamment dans le cas où une stratégie de dépôts implique plusieurs pays. À l'inverse, il est aussi possible d'obtenir un examen accéléré.

Arrangement 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, les États-Unis, l'Union européenne parmi les 70 membres de cet Arrangement. Afin d'obtenir une date de dépôt, le demandeur doit payer les taxes internationales et la taxe de désignation pour les juridictions visées et

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 de la classification de Locarno, que le Canada va maintenant utiliser. Cette classification regroupe tous les produits en 32 classes.

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'OMPI a effectué l'examen des conditions de forme et que l'enregistrement international est publié, l'examen va débiter dans chacune des juridictions désignées. Si le Canada est désigné, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») peut ainsi 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) puisque l'OMPI a déjà vérifié ces conditions.

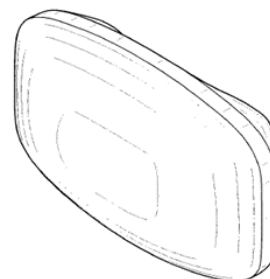
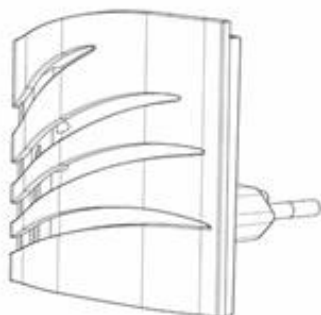
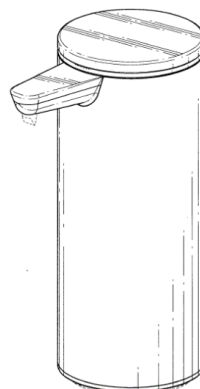
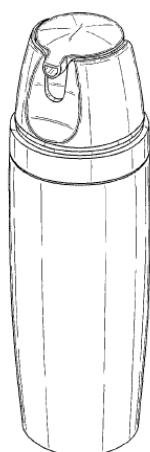
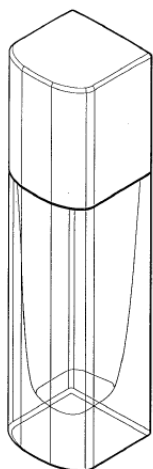
Puisqu'il y a un examen substantif au Canada, la date d'enregistrement au Canada ne correspond pas à la date d'enregistrement international puisqu'elle correspondra plutôt à la plus hâtive de la date de la déclaration d'octroi de la protection, si une telle déclaration est émise par l'OPIC, ou à la date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

Stratégie de dépôt

Un chimiste qui développe un nouveau parfum peut vouloir protéger l'apparence de plusieurs produits différents comprenant ce parfum, comme des bouteilles ou des flacons pour parfumerie, des bouteilles ou des contenants pour shampoing ou gel douche, des diffuseurs de parfum, des distributeurs de savons liquides, transparents ou opaques, avec des bouchons de différents types ou de différentes formes, et aussi des savons solides de différentes formes ou d'apparences.

Comme première option, ce chimiste peut envisager le dépôt d'une demande internationale qui englobe par exemple six dessins de différents produits illustrés ci-dessous² (bouteille, flacon, contenant, distributeurs, savon, etc.) et qui désigne plusieurs juridictions comme le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, etc.

² Enregistrements canadiens 165,105, 129,717, 177,019, 152,480, 163,942 et 179,842.



Si le Canada est désigné, il y aura alors six demandes distinctes à l'OPIC, chacune de celles-ci visant un dessin qui doit être nouveau pour être enregistré.

Comme autre option, au lieu de déposer une demande internationale, ce chimiste peut plutôt déposer six demandes distinctes au Canada et aux États-Unis en fonction du marché visé et considérant certaines particularités quant aux États-Unis³.

Droit exclusif conféré par l'enregistrement

L'enregistrement d'un dessin au Canada, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif pendant une période donnée. Ainsi, pendant l'existence de l'enregistrement, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin, 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 produit 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.

Aucun recours en contrefaçon ne peut être entrepris avant l'enregistrement du dessin et ce n'est qu'après l'enregistrement que des procédures judiciaires peuvent débuter. Pour établir s'il y a ou non contrefaçon, il faut effectuer une analyse comparative du dessin tel qu'enregistré et du produit du présumé contrefacteur pour déterminer si ce produit reprend le dessin, ou si ce produit ne diffère pas de façon importante du dessin.

Plus le dessin se distingue de l'art antérieur, plus il devrait bénéficier d'une large protection. Si les différences qui existent entre le dessin et le produit du défendeur sont moindres que celles qui existent entre le dessin et l'art antérieur, il est possible de conclure qu'il y a contrefaçon.

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'OPIIC a déterminé que son dessin était nouveau par rapport à l'art antérieur, incluant ce dessin antérieur qui a normalement été considéré par l'OPIIC. 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.

³ Sans vouloir examiner toutes les particularités pour les États-Unis à l'égard de l'Arrangement de La Haye, même avec un dépôt international visant plusieurs dessins, un seul dessin peut être enregistré au niveau international pour les États-Unis et les dessins additionnels doivent faire l'objet de demandes nationales distinctes (divisionnaires ou continuations) accompagnées de frais supplémentaires pour protéger ceux-ci aux États-Unis.

Durée du droit exclusif

Au Canada, pour une demande déposée avant le 5 novembre 2018, la durée de l'enregistrement est de 10 ans. Pour une demande déposée le ou après le 5 novembre 2018, la durée de l'enregistrement est la durée la plus longue de 15 ans à compter de la date de dépôt ou de 10 ans à compter de la date d'enregistrement. Aux États-Unis, la durée est de 15 ans à compter de la date d'enregistrement. La plupart des juridictions, sauf les États-Unis, exigent le paiement de droits réglementaires pour maintenir l'enregistrement en vigueur. Au Canada, il faut payer une taxe cinq ans après la date d'enregistrement ou après la date de dépôt international pour un enregistrement de La Haye.

Marquage d'un produit visé par un enregistrement

Bien que le marquage d'un produit visé par un enregistrement ne soit pas obligatoire au Canada, il est fortement recommandé de marquer le produit puisque le propriétaire du dessin pourrait être désavantagé et pourrait ne pas avoir droit à des dommages dans le cadre d'un recours en contrefaçon s'il n'opte pas pour le marquage volontaire. Le marquage doit être apposé sur le produit, sur son étiquette ou son emballage, et devrait comprendre la lettre « D » entourée d'un cercle et suivie du nom du propriétaire du dessin. Aux États-Unis, le produit doit être marqué pour avoir droit à des dommages. Lorsqu'une demande est en instance et que l'enregistrement n'a toujours pas été obtenu, il est possible d'utiliser comme marquage « enregistrement d'un dessin demandé » ou « *design registration pending* » au Canada ou « *US Design Patent Pending* » aux États-Unis.

Conclusion

Bien que le dessin n'offre pas une protection aussi étendue et aussi longue que celle offerte par un brevet, l'enregistrement d'un dessin peut tout de même offrir une protection additionnelle à celle conférée par un brevet, ou encore la seule protection possible lorsque l'aspect fonctionnel d'un produit ne peut pas être protégé par un brevet. Il faut de plus retenir que le coût pour obtenir l'enregistrement d'un dessin est souvent bien inférieur à celui pour obtenir un brevet.

L'enregistrement d'un dessin offre aussi une forme de protection utile pour les personnes et les sociétés désireuses de protéger l'apparence de leurs produits et l'enregistrement d'un dessin devrait au moins dissuader les compétiteurs de commercialiser une copie servile du produit qui est visé par l'enregistrement.

Un entrepreneur devrait donc s'assurer de considérer la protection par dessin avec un agent de brevet ou un avocat lors du développement ou de la mise en marché de tout nouveau produit pour éventuellement valoriser ses actifs de propriété intellectuelle en y ajoutant un ou plusieurs dessins pour chaque produit, de façon simple et relativement peu coûteuse.