

## Le droit résultant d'un dessin industriel

L'enregistrement d'un dessin (ou modèle) industriel accorde à son titulaire le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, d'importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci. Le droit accordé a une durée maximale qui varie d'un pays à l'autre. Au Canada, la durée maximale est de 10 ans à compter de la date d'enregistrement. Aux États-Unis, la durée maximale est de 14 ans tandis qu'en Europe, elle est de 25 ans.

Par des dessins industriels créatifs, une entreprise peut intéresser un groupe ou un marché cible spécifique. Un produit ayant des formes et un style attrayant est susceptible de se vendre davantage que le même produit d'un concurrent ayant une forme ou un style ordinaire. L'enregistrement d'un dessin industriel peut alors procurer un avantage important sur le marché.

Si le dessin est une œuvre artistique, il est automatiquement protégé par le droit d'auteur et est enregistrable à ce titre. Toutefois, dans le cas où le dessin sert de modèle ou de motif pour la production de 50 articles manufacturés ou plus, il n'est protégé que par l'enregistrement du dessin industriel, sauf exceptions.

## La forme et le contenu d'un dessin industriel

Un dessin industriel prend la forme d'un document composé d'esquisses ou de photos illustrant l'objet fini de même que tous ses aspects visuels originaux. Les esquisses sont généralement préférées du fait qu'elles sont habituellement plus claires que des photos. Aussi, les aspects négligeables de l'objet peuvent y être omis, évitant ainsi qu'ils puissent être considérés comme faisant partie des caractéristiques du dessin.

Le dessin industriel contient de plus une désignation identifiant l'objet fini auquel le dessin est appliqué, une indication des caractéristiques visuelles à protéger, et une description brève des vues représentées dans les esquisses.

Une demande d'enregistrement d'un dessin industriel doit se limiter à un seul dessin et à ses "variantes". Les variantes sont des dessins qui ne diffèrent pas substantiellement l'un de l'autre. Pour être acceptés comme variantes, les dessins doivent s'appliquer au même objet et posséder les caractéristiques décrites sans différences substantielles.

## Critères d'originalité

Ce n'est pas tous les dessins qui sont enregistrables. Certaines conditions s'appliquent.

Les caractéristiques du dessin doivent être de nature visuelle, par exemple en touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs d'un objet fabriqué ou d'une partie de celui-ci.

Pour être enregistrable, un dessin doit être original. Un dessin identique ou très semblable à un autre dessin déjà enregistré, au point qu'il puisse y avoir confusion, sera refusé. Le dessin doit aussi être nouveau à l'échelle mondiale. Pour être nouveau, le dessin ne doit pas avoir été présenté ou divulgué publiquement. Ainsi, la mise en vente d'un article selon le dessin ou sa présentation lors d'une foire commerciale peuvent anéantir sa nouveauté. Exceptionnellement, seuls quelques pays comme le Canada, les États-Unis et le Mexique accordent un délai de grâce d'un an à compter du moment qu'un dessin ne satisfait plus le critère de nouveauté pour entreprendre les procédures visant à le faire enregistrer, sans que cela affecte la validité de l'éventuel certificat d'enregistrement du dessin.

L'objet du dessin ne doit pas faire partie des objets exclus par la Loi ou la jurisprudence tels, par exemple:

- des dessins purement utilitaires, dont l'objet n'est pas de susciter un intérêt visuel (comme la fonction utile d'un objet);
- des dessins sans apparence fixe (comme un hologramme);
- des dessins d'éléments qui ne sont pas clairement visibles (comme des caractéristiques cachées à la vue ou trop petite pour capter l'intérêt visuel);
- des dessins contraires à la morale ou à l'ordre public;
- une méthode de construction;
- une idée;
- les matériaux utilisés pour la construction d'un objet;
- la couleur en tant que telle (à l'exception d'un motif qui peut être créé par la disposition de couleurs contrastantes);
- les caractéristiques d'un objet présentées de manière isolée (l'enregistrement d'un dessin ne protège que les caractéristiques d'un objet fini).

Un icône électronique intégrée à un objet fini pourra cependant être enregistré.

Les exigences en matière d'acceptabilité des dessins qui subordonnent leurs enregistrements varient d'un pays à l'autre de sorte que ce qui peut être enregistrable dans un pays peut ne pas l'être dans un autre.

## Propriété

Seul le propriétaire d'un dessin peut présenter une demande et obtenir l'enregistrement d'un dessin industriel. Habituellement, le créateur ou auteur du dessin est réputé en être le propriétaire. Toutefois, si le créateur a été recruté sous contrat pour mettre au point un dessin pour le compte d'une autre personne, c'est cette autre personne qui est propriétaire et qui, seule, peut demander l'enregistrement. Ainsi, si un employé d'une entreprise met au point un dessin dans le cadre de son emploi, il est possible que le propriétaire soit l'employeur. Si le titre de propriété du dessin a été acquis par une personne, c'est cette personne qui pourra présenter une demande d'enregistrement.

Le titulaire du certificat d'enregistrement du dessin industriel a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l'objet du dessin pendant la durée de la protection. Il peut, en vertu d'une licence, permettre aux tiers d'utiliser le dessin à des conditions convenues d'un commun accord. Il peut aussi vendre son droit sur le dessin à un tiers, qui devient à son tour titulaire du certificat d'enregistrement

## Démarches

Les certificats d'enregistrements de dessins industriels sont délivrés par les offices nationaux des brevets, ou par des offices régionaux qui desservent plusieurs pays, par exemple l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) pour les dessins ou modèles communautaires en Europe.

L'obtention de certificats d'enregistrements de dessins industriels dans différents pays implique donc de préparer des demandes d'enregistrements respectant les exigences de forme et de contenu typiques à chacun des pays, de les déposer dans les pays où le dessin doit être protégé, et de suivre les procédures d'examen respectives dans chacun des pays jusqu'à la délivrance des certificats. À quelques exceptions près, les demandes doivent être écrites dans les langues officielles des pays où elles sont déposées.

Avant de commencer ces démarches, il est hautement recommandé d'effectuer une recherche préliminaire en nouveauté portant sur les dessins et brevets existants (considérés comme des antériorités au dessin). Les résultats d'une telle recherche permettent généralement de réduire le risque qu'un document pertinent soit opposé par un examinateur durant les procédures d'examen des demandes, ce qui aurait comme conséquence possible d'entraver l'obtention de certificats d'enregistrements pour le dessin. Les résultats permettent aussi de jauger l'état de l'art protégé dans le domaine et de mieux cibler les caractéristiques originales qui pourront être revendiquées dans les demandes, ce qui est susceptible d'améliorer le degré de protection pour le dessin.

## Procédures

Lorsqu'une demande d'enregistrement de dessin industriel est déposée dans un pays, un examinateur fait sa propre recherche d'antériorités avant de rendre une décision quant à l'acceptabilité de la demande. S'il considère que la demande comporte des vices de forme ou que le dessin revendiqué n'est pas original, l'examineur émet un rapport d'examen écrit exposant la nature de chacune de ses objections. Le demandeur doit alors préparer et déposer une réponse écrite dans le délai accordé par l'examineur pour que l'examen de la demande se poursuive. Dans sa réponse, le demandeur peut apporter les corrections qu'il juge à propos dans la demande dans la mesure où ces corrections ne constituent pas un ajout défendu de matière, et peut soumettre une argumentation défendant l'originalité du dessin s'il considère que les objections soulevées par l'examineur sont non fondées. À défaut de répondre à un rapport d'examen, la demande est considérée être abandonnée et les procédures se terminent alors. À la suite d'une réponse, l'examineur peut revenir à la charge et émettre un nouveau rapport d'examen s'il le juge nécessaire, auquel cas une nouvelle réponse doit être préparée et déposée. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que l'examineur soit satisfait des réponses soumises et accepte la demande, ou qu'il émette un rapport d'examen final rejetant la demande. Dans le cas où une demande est rejetée, le demandeur peut aller en appel de la décision de l'examineur s'il considère que l'examineur fait erreur. Dans le cas où la demande est acceptée, un certificat d'enregistrement est émis. Des taxes réglementaires de maintien en vigueur du certificat ou de renouvellement lorsqu'il y a lieu sont exigées par certains offices nationaux des brevets, dans la plupart des cas par tranche d'un certain nombre d'années (5, habituellement).

## Priorité conventionnelle

Dans la plupart des pays, un certificat d'enregistrement pour un dessin industriel sera accordé à la première personne ou entreprise qui le demande, dans la mesure où elle n'a pas usurpé le dessin d'un tiers. C'est donc dire qu'en ne faisant pas enregistrer un dessin, un propriétaire s'expose à ce qu'un tiers développant ultérieurement un dessin identique ou semblable le fasse enregistrer et puisse exclure légitimement le propriétaire du marché, limiter ses activités ou lui demander de s'acquitter de redevances pour usage du dessin.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin industriel établit donc un droit de priorité sur tout autre demandeur qui déposerait subséquemment une demande sur le même dessin. Ce droit de priorité est reconnu mondialement (Convention de Paris) à l'exception de quelques rares pays. Grâce à ce droit de priorité, un demandeur peut déposer une première demande dans un pays et bénéficier d'un délai de grâce

de 6 mois après le dépôt de la première demande pour déposer des demandes sur le dessin dans d'autres pays tout en conservant son droit de priorité en autant que la priorité est revendiquée. Les demandes subséquentes sont alors considérées en quelque sorte comme si elles avaient été déposées à la même date (de priorité) que la toute première demande.

## Publications

Les demandes d'enregistrement de dessins industriels demeurent habituellement secrètes jusqu'à leur enregistrement.

On dit qu'une demande est en instance lorsqu'elle est en vigueur (n'a pas été abandonnée) et tant que le dessin n'a pas été enregistré.

## Coûts et délais

Il faut généralement compter environ 6 semaines pour avoir les résultats d'une recherche en nouveauté, incluant une opinion en la matière. Des coûts de l'ordre de 1800 \$ à 2800 \$ selon la quantité d'antériorités à examiner sont à prévoir pour cette démarche.

Le temps et les coûts pour la préparation d'une demande régulière d'enregistrement de dessin industriel dépendent notamment des figures à produire pour bien illustrer et protéger le dessin, selon les figures / dessins / photos disponibles. La préparation peut prendre quelques jours à quelques semaines selon ces facteurs et d'autres impondérables. Les coûts à prévoir sont principalement reliés à ces facteurs et sont rarement inférieurs à 800 \$ pour une demande de quelques pages avec quelques figures simples déjà appropriées ou presque.

Les coûts de dépôts des demandes varient largement d'un pays à l'autre, selon qu'un agent étranger est impliqué ou non, et selon les montants des diverses taxes réglementaires à verser auprès des offices de propriété intellectuelle. Au Canada, les coûts minimaux à prévoir pour le dépôt d'une demande sont d'environ 500 \$ tandis qu'ils s'élèvent autour de 2500 \$ pour une demande aux États-Unis.

Les coûts à prévoir durant les procédures d'examen des demandes varient également largement d'un pays à l'autre, selon les degrés d'interventions nécessaires pour que les demandes soient acceptées et les taxes réglementaires à verser pour l'enregistrement des dessins lorsqu'il y a lieu. Il est habituellement nécessaire de prévoir un budget variant entre 1000 \$ et 4000 \$ pour traverser les procédures d'examen et obtenir l'enregistrement d'un dessin dans chaque pays. Les procédures d'examen sont généralement courtes et l'enregistrement du dessin peut prendre environ 1 à 1½ an à moins que des objections non triviales soient soulevées contre le dessin en cours de route.

Il faut également prévoir des coûts de renouvellement des dessins sous forme de paiements de taxes réglementaires à certains offices des brevets. Ces taxes sont en général payées périodiquement (par exemple, aux 5 ans à compter de la date d'enregistrement) en vue de maintenir l'enregistrement en vigueur. Tel est le cas au Canada et en Europe, mais pas aux États-Unis.

## Contrefaçon

Le droit résultant d'un dessin industriel n'est confirmé que lorsque le certificat d'enregistrement est délivré. Il n'est donc pas possible d'intenter des poursuites contre un contrefacteur pendant que la demande est en instance et que le droit n'a pas encore été confirmé. Il est cependant habituellement possible de réclamer un examen accéléré de la demande (impliquant le paiement d'une taxe réglementaire à ce sujet) afin de tenter d'obtenir l'enregistrement du dessin plus rapidement.

Il est généralement recommandé de marquer les produits conformes au dessin pour indiquer qu'il s'agit d'un dessin enregistré (ceci peut même être obligatoire dans certains pays). Un tel marquage peut permettre l'octroi de mesures de redressement (par exemple, un dédommagement) si quelqu'un est accusé et trouvé coupable d'avoir contrefait le dessin. Le marquage approprié est la lettre "D" à l'intérieur d'un cercle et le nom ou l'abréviation du nom du propriétaire du dessin sur l'objet, l'étiquette ou son emballage.

## Autres ressources disponibles

Des renseignements supplémentaires sur les dessins industriels et les autres types de propriété intellectuelle sont consultables sur les sites web de l'Office de Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC), du Bureau des brevets des États-Unis (USPTO), de l'Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur aux adresses suivantes:

OPIC	<a href="http://cipo.gc.ca">http://cipo.gc.ca</a>
USPTO	<a href="http://www.uspto.gov">http://www.uspto.gov</a>
OMPI	<a href="http://www.wipo.int">http://www.wipo.int</a>
OHMI	<a href="http://www.oami.eu.int">http://www.oami.eu.int</a>

## Avis

Les renseignements qui précèdent sont de nature générale et sont fournis à titre informatif seulement. Les renseignements ne constituent d'aucune façon des avis légaux et peuvent ne pas s'appliquer à certaines situations et juridictions. N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples informations en la matière.