SMART & BIGGAR | FETHERSTONHAUGH

FEUILLE D'INFORMATION

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE LA TECHNOLOGIE

OTTAWA

C.P. 2999, succursale D
55, rue Metcalfe, bureau 900
Ottawa (Ontario) K1P 5Y6
Canada
Tél. : 613 232.2486
Téléc. : 613 232.8440

ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

C.P. 111, bureau 1500
438, avenue University
Toronto (Ontario) M5G 2K8
Canada
Tél. : 416 593.5514
Téléc. : 416 591.1690

toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300
1000, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4W5
Canada
Tél. : 514 954.1500
Téléc. : 514 954.1396

montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

C.P. 11560, bureau 2200
Centre Vancouver
650, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada V6B 4N8
Tél. : 604 682.7780
Téléc. : 604 682.0274

vancouver@smart-biggar.ca

Protection par dessin industriel

Le dessin industriel offre une protection complémentaire à celle conférée par un brevet puisque le brevet vise à protéger l'aspect fonctionnel d'un produit, alors que le dessin industriel vise essentiellement à protéger l'aspect visuel et esthétique d'un produit. Aux États-Unis et au Canada, il est possible de protéger les icônes informatiques par dessin industriel.

Canada

Au Canada, la protection par dessin industriel est acquise par l'enregistrement du dessin industriel auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Afin d'obtenir un enregistrement, une demande d'enregistrement doit être déposée auprès de l'Office. S'il y a eu divulgation de la part du propriétaire du dessin, soit par le biais de la vente du produit visé par le dessin ou par la distribution d'une brochure ou de toute publication montrant ce dessin, la demande d'enregistrement doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la première divulgation du dessin.

Le propriétaire du dessin peut être désigné comme demandeur. La *Loi sur les dessins industriels* prévoit que l'auteur d'un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l'ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire. En ce sens, lorsque l'auteur crée le dessin dans le cadre de ses fonctions normales à titre d'employé, le premier propriétaire est l'employeur, et lorsque l'auteur a été mandaté pour créer le dessin, le premier propriétaire est la personne ayant retenu ses services.

La demande d'enregistrement précise le nom et l'adresse complète du demandeur et comprend un titre, un court texte qui réfère à une série de figures ou de photographies représentant le produit visé par le dessin industriel, incluant, à l'occasion, quelques variantes. La demande doit également comprendre une description du dessin qui souligne idéalement les caractéristiques importantes et nouvelles du dessin. Les figures doivent être réalisées à l'encre noire indélébile sur du papier blanc mesurant au moins 21 x 28 cm (8 x 11 pouces). Les photographies doivent être en noir et blanc et mesurer au moins 21 x 28 cm (8 x 11 pouces).

Une fois la demande d'enregistrement de dessin industriel déposée, un examinateur de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada étudie la demande et effectue une recherche de dessins semblables. Si l'examinateur en vient à la conclusion 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 procède à l'enregistrement du dessin industriel. Aucune taxe de publication ou de délivrance n'est prévue pour obtenir l'enregistrement. Si un ou des dessins semblables sont cités par l'examinateur, il peut alors être nécessaire de modifier la description et de présenter des arguments afin de distinguer le dessin visé par rapport aux dessins cités.

Une fois enregistré, le dessin industriel demeurera valide pour une période de dix (10) ans si la taxe de maintien est payée avant le cinquième (5e) anniversaire de l'enregistrement.

Bien que le marquage d'un produit protégé par un dessin industriel ne soit pas obligatoire, nous recommandons fortement de marquer le produit car le propriétaire du dessin industriel pourrait être désavantagé dans le cadre d'un recours en contrefaçon de dessin industriel s'il n'opte pas pour le marquage volontaire mentionné dans la *Loi sur les dessins industriels*. Comme marquage volontaire, nous recommandons la lettre majuscule D à l'intérieur d'un cercle suivi du nom, ou de l'abréviation du nom, du propriétaire. Ce marquage peut apparaître sur le produit en tant que tel, sur l'étiquette ou encore sur l'emballage du produit.

La présente feuille d'information est uniquement destinée à fournir des renseignements généraux sur le sujet indiqué. Pour obtenir des conseils particuliers, veuillez communiquer avec l'un de nos bureaux.

États-Unis

Aux États-Unis, la protection par dessin est demandée en déposant une demande de brevet de dessin (*design patent application*). De plus, il n'existe pas aux États-Unis une loi distincte pour les dessins industriels car la loi américaine sur les brevets couvre également les dessins.

S'il y a eu divulgation de la part du propriétaire du dessin, soit par le biais de la vente du produit visé par le dessin ou par la distribution d'une brochure ou de toute publication montrant ce dessin, la demande d'enregistrement doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la première divulgation du dessin. Le demandeur doit également être l'inventeur du dessin. Comme au Canada, lorsque l'inventeur (l'auteur de dessin) crée le dessin dans l'exercice normal de ses fonctions à titre d'employé, l'employeur est habituellement le propriétaire. Si l'inventeur est mandaté pour créer le dessin, il est alors préférable de préparer un contrat ou une cession afin d'établir qui est le propriétaire du dessin.

La demande comprend le nom et l'adresse complète de l'inventeur, un titre, des figures ou des photographies en noir et blanc représentant le produit visé par le dessin, une description des figures et une revendication.

Une fois la demande déposée, un examinateur du Bureau américain des brevets et des marques étudie la demande et effectue une recherche de dessins semblables. Si l'examinateur en vient à la conclusion que le dessin n'est pas similaire aux dessins existant, un Avis d'acceptation est émis et une taxe de délivrance doit alors être payée. Si un ou des dessins semblables sont cités par l'examinateur, il peut alors être nécessaire de présenter des arguments afin de distinguer le dessin visé par rapport aux dessins cités.

Une fois le dessin (*design patent*) délivré, il est valide pour une durée de quatorze (14) ans et ne peut être renouvelé. Le produit protégé par le dessin, ou les emballages et étiquettes de ce produit, doivent être marqués des termes « Patent Des. » ou « Pat. Des. », suivis du numéro du dessin, afin d'aviser le public que le dessin est protégé aux États-Unis par un dessin (*design patent*).

Protection par dessin dans les autres pays

En général, la plupart des pays disposent d'une certaine forme de régime de protection des dessins. La plupart des pays exigent que le dessin demeure confidentiel avant qu'une demande ne soit déposée. Il faut par contre noter qu'il est possible de déposer une demande de modèle (dessin) communautaire en Europe dans les douze (12) mois suivant une première divulgation.

La meilleure approche consiste tout de même à tenir le dessin secret jusqu'à ce que vous ayez déterminé le lieu où vous souhaitez obtenir une protection par dessin. Si le dessin est demeuré secret avant le dépôt de la première demande et si cette demande est déposée dans un pays faisant partie de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, il est alors possible de déposer des demandes correspondantes dans les autres pays à l'intérieur d'un délai de six (6) mois à compter de la date du premier dépôt, et ce, même si le dessin est divulgué pendant ce délai. La plupart des pays font partie de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh possède un vaste réseau de correspondants dans des pays étrangers, et nous vous invitons à communiquez avec nous si vous désirez protéger vos dessins au Canada, ou ailleurs dans le monde.

La présente feuille d'information est uniquement destinée à fournir des renseignements généraux sur le sujet indiqué. Pour obtenir des conseils particuliers, veuillez communiquer avec l'un de nos bureaux.