



Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

AUTOPAINT

Étude de cas



BREVETS

DESSINS INDUSTRIELS

DROIT D'AUTEUR

MARQUES DE COMMERCE

Canada





Remerciements

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada tient à remercier l'Université McMaster et les membres du comité consultatif qui ont participé à ce projet :

Marc Banik

Professeur, Département de management et technologie
Université du Québec à Montréal

Nick Bontis

Professeur adjoint, École de commerce DeGroot
Université McMaster

Eric Brown

Professeur, Biochimie et sciences biomédicales
Université McMaster

Tom Corr

Vice-président adjoint, Commercialisation,
Bureau de la recherche
Université de Waterloo

Scott Inwood

Directeur, Groupe de gestion de la PI,
Bureau de la recherche
Université de Waterloo

Cheryl Jensen

Vice-présidente, Technologie, apprentissage et
formation d'entreprise
Collège Mohawk

David Jones

Professeur adjoint, Génie électrique et
informatique
Université McMaster

Rafik Loutfy

Professeur, Génie chimique
Université McMaster

Christopher J. McKenna

Doyen, Collège de gestion et d'économie
Université de Guelph

Marcel Mongeon

Gestionnaire de projet
Mongeon Consulting Inc.

Elsie Quaite-Randall

Directrice générale, Bureau de liaison avec les
entreprises
Université McMaster

Droits d'utilisation et de reproduction

© Industrie Canada, 2013. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit — enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique ou par photocopie, ou autre — ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à etudedecas@ic.gc.ca.

N° de catalogue : lu71-4/10-2-2013F

ISBN 978-0-662-76490-8

Édition revue : avril 2013



AutoPaint

Ne pensez pas que vous avez tous les droits

Frank Papadrovic a mené une vie que l'on peut qualifier de difficile. Depuis son arrivée au Canada comme réfugié, il y a huit ans, il essaie de trouver son créneau dans le monde artistique canadien. Dans son pays d'origine, Frank était un marchand d'œuvres d'art réputé. Il vendait souvent des pièces qui valaient des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars. Grâce à ces ventes, Frank gagnait très bien sa vie et était un membre respecté de sa communauté.

Mais, comme pour bon nombre de ses concitoyens, la guerre bouleversa sa vie.

Même s'il n'a jamais été actif en politique, il était associé à un groupe de sa ville et cette affiliation risquait de lui poser des problèmes. Frank décida de quitter le pays rapidement avant que la situation ne se complique. Il laissa son entreprise prospère derrière lui et décida de refaire sa vie au Canada.

Frank Papadrovic a mené une vie que l'on peut qualifier de difficile. Depuis son arrivée au Canada comme réfugié, il y a huit ans, il essaie de trouver son créneau dans le monde artistique canadien.

Au Canada, Frank se tourna vers ce qu'il connaissait le mieux : l'art. Cependant, il comprit rapidement qu'il aurait peu de chances de se tailler une place — le marché de l'art haut de gamme étant déjà saturé.

Frank se tourna donc vers l'« art de masse ». Ce segment du marché est parfois surnommé, péjorativement, le « marché des artistes qui crèvent de faim ». Cette expression est inspirée d'une réplique employée il y a de nombreuses années dans une publicité télévisée où l'on annonçait des centaines, voire des milliers de toiles à vendre.

L'art de masse englobe les horribles peintures sur velours et les clowns tristes, mais également des œuvres assez intéressantes fréquemment employées dans des contextes institutionnels, comme les hôtels et les bureaux. Frank décida de se spécialiser dans le créneau haut de gamme de ce marché.

FP Dealers, l'entreprise de Frank, vend en gros des œuvres d'assez bonne qualité pour décorer des murs et d'autres surfaces. Par exemple, la semaine dernière, un client voulant décorer 400 nouvelles chambres d'hôtel a acheté près de 1 000 œuvres. Ces œuvres d'art sont créées grâce à diverses méthodes.

REMARQUE : Les faits décrits dans la présente étude de cas sont fictifs et ne reposent pas sur un cas réel. Même si les principes ayant trait aux brevets et aux marques de commerce sont exacts, les références à des demandes de protection de droits de propriété intellectuelle (PI) ou à des enregistrements particuliers sont purement fictives. Le seul nom réel employé dans ce cas est le nom de domaine autopaint.com, qui est celui d'un fournisseur de peintures pour automobiles aux États-Unis avec lequel nous n'établissons aucun lien.



La première fait appel aux techniques de lithographie et de sérigraphie qui sont bien connues dans le monde des arts. Ces méthodes permettent de produire des impressions qui semblent tirées d'un livre. La giclée constitue une autre technique très populaire, mais plus coûteuse : on vaporise de l'encre pour produire une œuvre plus réaliste sur une toile ou un autre support solide. Avec l'arrivée des imprimantes à jet d'encre, la giclée est devenue pratique courante puisque les œuvres qui en résultent sont relativement faciles à produire.

Une autre méthode consiste à produire des toiles en série, un peu à la façon d'une chaîne de montage. Même si le résultat final ressemble à une peinture faite à la main, ce qui est le cas, la qualité de la production

à la chaîne laisse cependant un peu à désirer. Par conséquent, Frank n'arrivait jamais à obtenir le prix souhaité pour ses peintures à l'huile produites en série.

Lors d'un **salon commercial** destiné aux grossistes des arts, Frank rencontra Charlie Wong, l'**inventeur** d'une machine permettant de peindre automatiquement des peintures à l'huile.

Mais il y a deux ans, Frank fit une découverte qui allait changer sa vie. En voyage d'affaires à Chicago, en Illinois, il découvrit une machine qui l'aiderait à créer des toiles de peinture à l'huile de plus grande qualité.

Lors d'un salon commercial destiné aux grossistes des arts, Frank rencontra Charlie Wong, l'inventeur d'une machine permettant de peindre automatiquement des peintures à l'huile.

Le résultat était aussi bon, sinon meilleur que ce que l'on pouvait obtenir sur une chaîne de montage « humaine ».

La machine se nommait AutoPaint. Charlie avait entamé le processus de demande de brevet pour sa machine dans de nombreux pays par l'intermédiaire du Traité de coopération en matière de brevet (PCT). Il avait déposé sa première demande aux États-Unis et y avait ajouté tous les pays du monde, y compris le Canada. Cette demande avait été déposée un peu avant que Frank ne fasse sa connaissance, soit il y a environ 26 mois.

Frank fut cependant surpris de constater que les participants à ce salon commercial n'étaient pas très intéressés par la machine de Charlie. Le marché n'était pas très réceptif et Frank fut le seul à commander l'appareil. Le prix y était certainement pour quelque chose puisqu'il dut verser plus de 200 000 \$ pour la machine.





En outre, Charlie avait imposé des conditions dans son contrat de vente écrit, lesquelles précisait ce qui suit :

La machine AutoPaint est protégée à travers le monde par des brevets et son usage est contrôlé par le titulaire des brevets. La machine peut être employée pour produire des peintures à l'usage du propriétaire de la machine, mais non pour produire des œuvres destinées à la vente. Cette utilisation serait alors considérée comme une violation des droits du titulaire du brevet.

Frank **ignore** cette condition. Il était si enthousiaste à propos de la machine qu'il oublia de lire les conditions d'utilisation.

Frank ignore cette condition. Il était si enthousiaste à propos de la machine qu'il oublia de lire les conditions d'utilisation.

Charlie lui avait également dit que le processus d'obtention de brevet était très coûteux et que s'il ne parvenait pas à vendre suffisamment de machines au Canada et aux États-Unis, il abandonnerait la démarche pour ces pays.

Frank connut un grand succès avec sa machine, qu'il avait achetée deux ans plus tôt. Il l'employa afin de produire des dizaines de milliers de peintures. La machine fonctionnait jour et nuit et ses clients étaient très satisfaits des résultats. Si bien qu'ils demandaient expressément des œuvres créées par AutoPaint!

Comme Frank constatait que le nom AutoPaint lui attirait une nouvelle clientèle, il enregistra, il y a deux mois, le nom de domaine autopaint.ca. Comme autopaint.com était déjà enregistré pour une compagnie de peinture de véhicules automobiles, Frank se dit que le « .ca » suffirait pour établir la distinction. Après tout, il exploitait son entreprise au Canada et son site Web autopaint.ca attirait beaucoup d'internautes.

Mais hier, Frank a reçu une **lettre** menaçant la **survie** de son entreprise.

Mais hier, Frank a reçu une lettre menaçant la survie de son entreprise.

La lettre est rédigée par un cabinet d'avocats de Chicago dont Charlie Wong a retenu les services. Frank n'a eu aucun autre contact avec Charlie depuis son voyage à Chicago il y a deux ans. Même si Frank a tenté de rencontrer Charlie quelques fois pour

prendre de ses nouvelles, il n'a jamais obtenu de réponse à ses courriels et à ses messages. Mais cela ne l'inquiétait pas : une personne du milieu lui avait mentionné, il y a environ six mois, que Charlie avait fait faillite. De toute façon, selon Frank, personne n'avait acheté la machine AutoPaint au Canada ou aux États-Unis.





La lettre se lit comme suit :

Madame, Monsieur,

Nous sommes des avocats du droit des brevets et représentons Charlie Wong Enterprises PTE Limited établi à Chicago, en Illinois. Cette société est la propriétaire de nombreux droits de propriété intellectuelle liés à la gamme d'appareils AutoPaint®.

Nous avons appris que vous avez acheté une machine il y a deux ans. Une des conditions de cet achat était la suivante :

La machine peut être employée pour produire des peintures à l'usage du propriétaire de la machine, mais non pour produire des œuvres destinées à la vente.

Malgré cela, il semble que vous ayez employé la machine AutoPaint® pour produire des œuvres que vous revendez.

Notre client considère qu'il s'agit d'une violation de ses droits en vertu de la demande de brevet PCT WO2006/674402A1 qu'il a déposée et qui est entrée dans la phase nationale au Canada et aux États-Unis.

Notre client est également le titulaire de l'enregistrement de la marque de commerce aux États-Unis, sous le numéro 5762430, pour la marque AutoPaint. Nous considérons que votre enregistrement et votre utilisation du nom de domaine autopaint.ca constituent une violation des droits de notre client.

Le but de cette lettre est de vous demander de cesser d'utiliser illicitement la machine ainsi que le nom de domaine. Nous vous demandons également de prendre des mesures immédiates pour que le nom de domaine autopaint.ca soit enregistré au nom de notre client, le plus rapidement possible.

Le non-respect de ces exigences entraînera d'autres mesures à votre encontre et nous pourrions entreprendre des démarches judiciaires à cet égard. Notre client vous tiendra responsable de tous les coûts liés à ces poursuites.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.





Il va sans dire que Frank était sous le choc. Ses affaires allaient bien depuis quelques mois, en grande partie grâce à la machine AutoPaint. Même s'il n'a encore rien vendu aux États-Unis à partir de son site Web autopaint.ca, il attire de nombreux visiteurs et il était sur le point de participer à d'importantes propositions grâce à la machine. Une grande chaîne d'hôtels internationale avait notamment l'intention d'acheter 50 000 peintures au cours des quatre prochains mois.

Frank ne savait pas quoi faire. Il dîna avec sa comptable après avoir reçu la lettre, mais elle n'était pas vraiment en mesure de l'aider. Sally Tabs a beau être une comptable agréée, elle n'a pas beaucoup d'expérience avec les litiges, plus particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle (PI). Elle proposa à Frank d'appeler un avocat qu'elle savait être un spécialiste de la PI. Elle ajouta cependant que ses services étaient très coûteux et qu'il était très occupé. Frank aurait sans doute de la difficulté à retenir ses services dans un court délai.

L'**avocat** lui transmet cependant des nouvelles encourageantes et lui proposa quelques **démarches**.

Mais Frank eut de la chance : il réussit à parler à l'avocat pendant 15 minutes à son retour au bureau. L'avocat lui répondit qu'il serait heureux de travailler avec lui, mais qu'il était sur le point de commencer un nouveau procès à l'extérieur de la ville, et qu'il ne pourrait le rencontrer que dans une semaine. L'avocat lui transmet cependant des nouvelles encourageantes et lui proposa quelques démarches.

Dans un premier temps, l'avocat lui demanda de vérifier les marques de commerce et les brevets enregistrés par Charlie au Canada. Il pouvait faire ces recherches sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). L'avocat lui proposa de faire une recherche sous le nom de Charlie et sous le nom de sa société, ainsi que sous le nom AutoPaint.

C'est ce que fit Frank, mais il ne trouva rien sur le site de l'OPIC. Il ne savait pas s'il devait s'en réjouir. Il n'y avait pas de brevet octroyé, ni d'enregistrement de marque de commerce pour AutoPaint ou tout autre nom appartenant à Charlie, au Canada. Frank vérifia également le statut des brevets et des marques de commerce sur le site Web du United States Patent and Trademark Office (USPTO) et ne fut pas aussi heureux des résultats.

Il trouva une **demande de brevet** en instance aux États-Unis pour l'appareil AutoPaint.

Il trouva une demande de brevet en instance aux États-Unis pour l'appareil AutoPaint.

Sur le plan des marques de commerce, les choses n'étaient pas très encourageantes à l'USPTO. La compagnie de Charlie avait bel et bien obtenu les droits sur la marque de commerce mentionnée dans la lettre d'avocat. Cet enregistrement concernait des services décrits en tant que « services de création d'art automatisés ».

L'avocat lui avait également mentionné d'autres avenues lors de sa conversation, notamment « l'épuisement des droits » et la « doctrine de la première vente » pour les brevets. L'avocat lui expliqua que grâce à ces deux concepts, Charlie ne pouvait empêcher Frank d'utiliser la machine comme il l'entendait. Frank décida d'en apprendre davantage à ce sujet.



Pour le nom de domaine autopaint.ca, l'avocat n'était cependant pas aussi encourageant. Il lui mentionna que les propriétaires de marques de commerce pouvaient empêcher une personne de cybersquatter une marque grâce au nom de domaine. Il lui parla également des *principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine* et lui expliqua que des titulaires de marques de commerce avaient réussi à obtenir que les noms de domaine leur soient transférés.





QUESTIONS DE DISCUSSION

1. Qu'aurait pu faire Frank lorsqu'il a acheté la machine pour éviter ces problèmes? Avait-il raison d'ignorer les conditions de vente imposées par Charlie pour la machine AutoPaint?
2. Est-ce que Charlie outrepassait les droits que lui conférait sa demande de brevet? Comment un titulaire de brevet peut-il contrôler l'utilisation de son invention dans de telles circonstances?
3. La machine AutoPaint est protégée par un brevet et une marque de commerce enregistrée. Pourquoi une personne choisit-elle de recourir à de multiples formes de protection de la PI, comme dans ce cas?
4. Comment fonctionnent ces deux régimes? Quelle est la durée de ces protections et que protègent-elles dans les faits?
5. Quels types de recherches peut-on effectuer sur les sites de l'OPIIC et de l'USPTO? Comment cette information a-t-elle aidé Frank à déterminer la gravité du problème?
6. Quel type de protection de PI est associé aux noms de domaine? Quel est le lien avec la loi sur les marques de commerce?
7. Est-ce qu'un nom de domaine canadien, comme autopaint.ca, enfreint un enregistrement de marque de commerce aux États-Unis? Qu'est-ce qui constitue une « violation »?
8. Quelles sont les règles encadrant le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine pour un enregistrement « .ca »? À quoi Frank peut-il s'attendre?





LIGNES DIRECTRICES POUR SE PRÉPARER À LA DISCUSSION

L'objectif de cette étude de cas est de répondre aux questions posées et, ce faisant, d'en apprendre davantage sur la propriété intellectuelle en général. Tous les étudiants doivent participer à la discussion et effectuer des recherches supplémentaires sur les sujets et points soulevés. Pour vous familiariser avec la PI, vous pouvez consulter la présentation *Introduction à la propriété intellectuelle* à www.opic.ic.gc.ca/intropi, ainsi que les modules 2, 3 et 9 d'IP Panorama¹ à www.ippanorama.com. D'autres sites Internet utiles sont également proposés à la fin du présent document.

Dans une étude de cas, il importe de cerner les différents éléments soulevés. Y a-t-il d'autres questions qu'il faudrait poser ou des renseignements qu'il faudrait obtenir avant de pouvoir répondre aux questions posées?

Une fois que vous avez cerné les éléments pertinents, recueillez l'information dont vous avez besoin. Par exemple, pour déterminer si dans ce cas Charlie outrepassait les droits que lui conférait un brevet en instance, vous devrez prendre en considération ce que couvre le brevet. Tenez aussi compte du lien entre la marque de commerce et le brevet. Est-ce que ce lien est important?

Enfin, dans le cas qui nous intéresse, vous devez décider quelle est la meilleure voie à suivre et justifier votre choix. Défendez vos idées en invoquant des faits et des renseignements pertinents.

SITES WEB UTILES

Vidéo d'AutoPaint

- www.opic.ic.gc.ca/autopaint

Office de la propriété intellectuelle du Canada

- www.opic.ic.gc.ca

US Patent and Trademark Office

- www.uspto.gov (en anglais seulement)

Office européen des brevets

- www.epo.org/patents/searching_fr

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

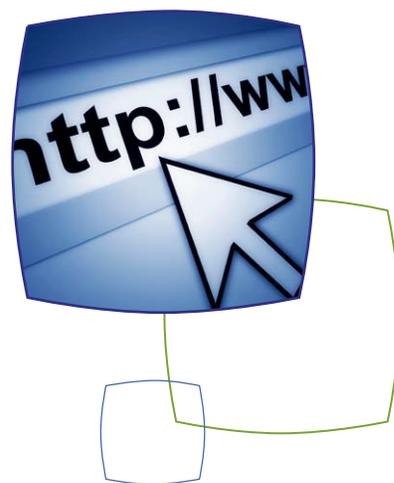
- www.wipo.int/portal/index.html

Canadian information on patents

- www.jurisdiction.com

IP Panorama

- www.ippanorama.com



¹ IP PANORAMA^{MC} est une série de modules conviviaux d'apprentissage en ligne sur la propriété intellectuelle, qui a été élaborée conjointement par l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), l'Association coréenne de promotion des inventions (KIPA) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).