

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20120926

Dossier: T-735-07

Référence : 2012 CF 1128

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

ENTRE :

BODUM USA, INC.

et

PI DESIGN AG.

**Demandresses/
Défenderesses reconventionnelles**

et

TRUDEAU CORPORATION (1889) INC.

**Défenderesse/
Demanderesse reconventionnelle**

MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT

(Motifs confidentiels du jugement émis le 26 septembre 2012)

I. Aperçu

[1] Bodum USA, Inc. (Bodum) et PI Design AG. (ensemble les demandresses) intentent une action contre la compagnie Trudeau Corporation (1889) Inc. (Trudeau ou la défenderesse) et demandent réparation en application de la *Loi sur les dessins industriels*, LRC 1985, c I-9 [Loi]

en invoquant la contrefaçon de deux (2) dessins industriels canadiens portant les numéros d'enregistrement 107,736 et 114,070 (les dessins industriels), lesquels dessins correspondent à des verres Bodum à double paroi commercialisés par Bodum.

[2] Dans le cadre de leur action, les demanderesses prétendent également que Trudeau a enfreint l'alinéa 7(b) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, et soulèvent des allégations de concurrence déloyale (délict de confusion). Les demanderesses réclament une injonction permanente à l'encontre de Trudeau ainsi que les profits en lien avec les activités de cette dernière.

[3] Trudeau conteste avoir agi en violation des dessins industriels en cause. Trudeau nie aussi avoir attiré l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses marchandises et celles de Bodum. De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, Trudeau demande une déclaration selon laquelle les dessins industriels en cause sont et ont toujours été invalides.

[4] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut qu'il y a lieu de rejeter l'action des demanderesses et d'accorder la demande reconventionnelle introduite par Trudeau.

II. Le contexte factuel

Les parties

[5] La demanderesse PI Design AG. est une société organisée conformément aux lois suisses et ayant son établissement à Luzerne en Suisse. Elle détient la propriété intellectuelle de la compagnie Bodum USA, Inc., incluant les dessins industriels 107,736 et 114,070.

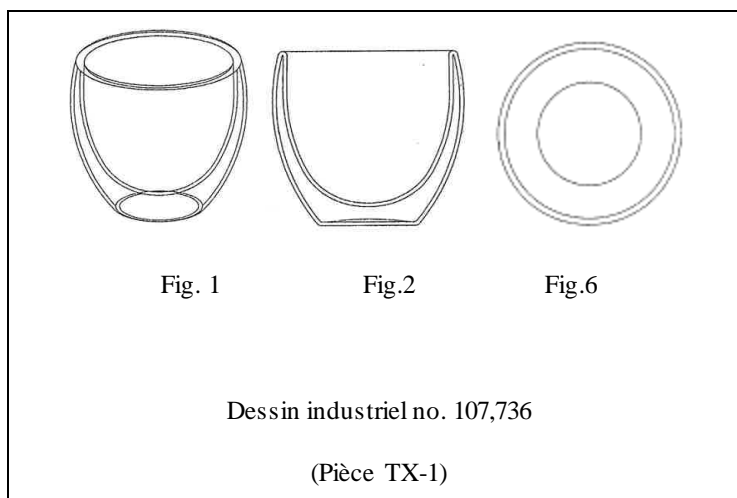
[6] La société Bodum a été fondée au Danemark en 1944 et commercialise des articles de cuisine. La demanderesse Bodum USA, Inc. est une société organisée conformément aux lois américaines et ayant son établissement à New York aux États-Unis.

[7] PI Design AG. a accordé une licence à Bodum USA, Inc. pour la distribution des produits de marque « Bodum » aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Amérique du Sud. Bodum USA, Inc. n'a pas d'établissement situé au Canada. Les détaillants canadiens sont approvisionnés à partir des États-Unis.

[8] La défenderesse Trudeau est une société organisée selon les lois du Canada et a son établissement à Boucherville au Québec. Fondée en 1889, Trudeau se consacre à la recherche et au développement, la conception, la fabrication, l'importation et la commercialisation, au Canada et à travers le monde, de produits de cuisine sous la marque de commerce « Trudeau » et « Home Presence by Trudeau ».

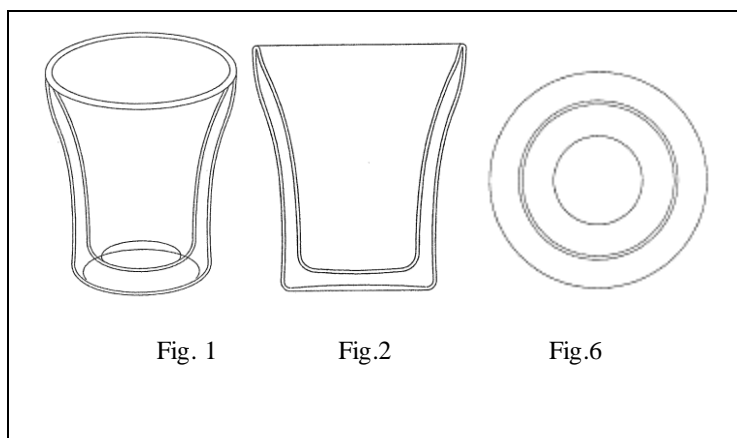
Les dessins industriels et les verres en litige

[9] Le dessin industriel 107,736 (**TX-1**)¹ comporte la description suivante :



Le dessin consiste en les caractéristiques visuelles de l'ensemble du verre à boire illustré sur les esquisses. Des esquisses du dessin sont incluses, dans lesquelles : la Figure 1 représente la vue perspective oblique du dessin; la Figure 2 représente la vue avant du dessin; [la Figure 3 représente la vue arrière du dessin; la Figure 4 représente la vue latérale droite du dessin; la Figure 5 représente la vue latérale gauche du dessin]; la Figure 6 représente la vue en plan du dessin; [la Figure 7 représente la vue de dessous du dessin]. [Traduction]

[10] Le dessin industriel 114,070 (**TX-214**)² comporte la description suivante :



¹ TX-1 correspond à la pièce TX-198 (Pavina)



² TX-214 correspond à TX-189 (Assam)

Dessin industriel no. 114,070

(Pièce TX-214)

Le dessin consiste en les caractéristiques visuelles de l'ensemble du verre à boire illustré sur les esquisses. Des esquisses du dessin sont incluses, dans lesquelles : la Figure 1 représente la vue perspective du dessin; la Figure 2 représente la vue avant du dessin; [la Figure 3 représente la vue arrière du dessin; la Figure 4 représente la vue latérale droite du dessin; la Figure 5 représente la vue latérale gauche du dessin]; la Figure 6 représente la vue en plan du dessin; [la Figure 7 représente la vue de dessous du dessin]. [Traduction]

[11] Les modèles de verres **TX-186 et TX-47** vendus par Trudeau qui sont l'objet du présent litige sont les suivants :

	
Verre Trudeau	Verre Trudeau
(Pièce TX-186)	(Pièce TX-47)
Numéro de produit : 4,601,063	Numéro de produit : 4,601,064

Genèse de l'instance

[12] Bodum a présenté ses verres à double paroi pour la première fois en août 2003 lors de la foire commerciale Ambiente à Francfort en Allemagne.

[13] Par la suite, les verres à double paroi de Bodum ont été introduits sur le marché canadien vers la fin de l'année 2003 ou vers le début de l'année 2004 (T86 – 22 mai).

[14] La date de dépôt des dessins industriels 107,736 et 114,070 est le 27 juillet 2004. Les dessins industriels ont été enregistrés au Bureau du commissaire aux brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada le 1^{er} février 2006. La date de priorité des dessins industriels en cause est le 18 février 2004. Ces dessins industriels ne comportent pas de variantes enregistrées.

[15] La Cour note que les dessins industriels en cause ne sont pas identifiés par une lettre « D », entourée d'un cercle avec le nom du propriétaire du dessin ou son abréviation usuelle suivant l'article 17 de la Loi.

[16] Quant aux verres à double paroi de Trudeau, ils ont été introduits sur le marché canadien à l'automne 2006. À l'époque, Trudeau était au courant de l'existence des verres à double paroi commercialisés par Bodum.

[17] Le 31 janvier 2007, les demanderesses ont envoyé une lettre de mise en demeure à Trudeau. Le 1^{er} mai 2007, les demanderesses ont introduit la présente action en Cour fédérale à l'encontre de Trudeau.

[18] Le 9 novembre 2009, le protonotaire Morneau a rendu une ordonnance de confidentialité. Cette ordonnance a été reconduite par le soussigné le 16 mai 2012.

[19] Le 13 avril 2011, avant le début du procès, les avocats de Trudeau ont signifié aux avocats des demanderesses une offre écrite de règlement.

[20] Le 30 janvier 2012, le protonotaire Morneau a rendu une décision fixant un cautionnement pour les frais de Trudeau au montant de 55 000 \$. Cette décision a été portée en appel. Le 21 février 2012, le juge de Montigny a annulé la décision du protonotaire Morneau en partie et a augmenté le montant du cautionnement pour les frais de Trudeau à 75 000 \$.

III. Les questions en litige

[21] Les questions en litige soulevées par la présente affaire sont les suivantes :

- 1) Y a-t-il eu contrefaçon des dessins industriels 107,736 et 114,070 ?
- 2) L'enregistrement des dessins industriels 107,736 et 114,070 est-il invalide ?
- 3) La commercialisation des verres à double paroi par Trudeau constitue-t-elle de la concurrence déloyale (délit de confusion) ?

IV. Les témoins de faits

[22] Un seul témoin de faits a été entendu pour le compte des demandresses : Thomas Perez.

Thomas Perez

[23] M. Perez est président de Bodum USA, Inc. Il a témoigné qu'il travaille chez Bodum depuis le mois de juin 2000 et qu'il occupe le poste de président de Bodum USA, Inc. depuis le mois de septembre 2007. M. Perez a relaté l'histoire de la compagnie Bodum et ses liens avec PI Design AG. En outre, M. Perez a témoigné sur la présence des produits Bodum sur le marché canadien depuis les années 1970. M. Perez a présenté les différents produits vendus par Bodum au Canada ainsi que les chiffres d'affaires de la compagnie Bodum au Canada. Plus précisément, M. Perez a témoigné sur les pourcentages de ventes de la compagnie ainsi que leur répartition

entre notamment les cafetières à pression, les verres à double paroi et les ventes qui correspondent aux produits de thé et enfin, les appareils électriques et autres cafetières.

[24] En ce qui concerne les verres à double paroi, M. Perez a indiqué que la conception des verres à double paroi a été inspirée d'un bol sake japonais de petite taille remarqué par M. Jörgen Bodum (T93 – 22 mai). M. Perez a également situé l'introduction des verres à double paroi sur le marché canadien et leur commercialisation. En contre-interrogatoire, le procureur de Trudeau a soulevé des questions concernant le montant des ventes de la compagnie Bodum au Canada, et aussi des questions relatives aux dessins industriels en cause. De plus, le procureur de Trudeau a guidé M. Perez à travers une comparaison entre une variété de verres et de dessins industriels.

[25] Pour sa part, la défenderesse Trudeau a présenté deux témoins de faits : Robert Trudeau et Charles Harari.

Robert Trudeau

[26] M. Trudeau a fait part de l'historique de la société Trudeau et de son évolution.

[27] M. Trudeau est le président du conseil de Trudeau et il œuvre au sein de la société Trudeau depuis 1967. Il a indiqué que la société a commencé à développer des produits pour la cuisine dans les années 1980. C'est en 1995 que la société a créé la marque « Trudeau » et la marque « Home Presence by Trudeau ». M. Trudeau a témoigné sur le pourcentage des produits Trudeau qui sont conçus et fabriqués par la compagnie elle-même, puis sur le pourcentage

restant représentant les produits de la marque Walt Disney et les produits de la marque Bormioli distribués par la société au Canada.

[28] En outre, M. Trudeau a également témoigné au sujet de la diversité des produits vendus par Trudeau sur le marché canadien ainsi que les types de magasins où les produits sont disponibles. En contre-interrogatoire, M. Trudeau a confirmé qu'un verre à double paroi pour enfants avait été créé par Trudeau pour Walt Disney dans les années 1990 (T202 – 22 mai). Ce verre a ultérieurement été déposé et produit sous la pièce P-1.

Charles Harari

[29] M. Harari est vice-président de développement de Trudeau. Il a témoigné qu'il travaille pour la société depuis 1994 et qu'il y est présentement le responsable des questions relatives à la propriété intellectuelle, la sélection des usines, le contrôle de la qualité du bureau de la Chine, et le développement des produits.

[30] M. Harari a témoigné relativement à la recherche et au développement des produits de la société Trudeau. Il a aussi indiqué que la société Trudeau détient un portefeuille de brevets et des dessins industriels. M. Harari a également témoigné sur le marquage, l'étiquetage et l'emballage des produits Trudeau, ainsi que sur la présentation des produits aux points de vente. De plus, M. Harari a abordé la publicité des produits de la société.

[31] Quant à la vente des verres à double paroi par la société Trudeau, le témoignage de M. Harari a notamment porté sur l'entente initiale de la société avec la compagnie américaine

« Formation » (T57 – 23 mai) de même que sa visite à l'usine chinoise en 2006 (T60-62, – 23 mai) où les verres à double paroi sont fabriqués et ses questions initiales concernant la propriété intellectuelle des verres à double paroi. Il a également donné un aperçu des différents verres à double paroi qui sont vendus sur le marché canadien. Finalement, M. Harari a précisé que certains magasins au Canada offrent les produits de marque « Trudeau » alors que d'autres offrent les produits de marque « Home Presence by Trudeau ». Il n'y a pas eu de questions en contre-interrogatoire.

V. Le témoin expert

[32] M. Michel Morand est le seul témoin expert qui a comparu devant la Cour pendant le procès. Il a été appelé par Trudeau. Ses qualifications à titre de témoin expert en design industriel ainsi que le contenu de son rapport n'ont pas fait l'objet d'objections de la part des demanderesses.

Michel Morand

[33] M. Morand a obtenu un baccalauréat en design industriel de l'Université de Montréal en 1979. Il a fondé son propre bureau de consultation en design industriel en 1979, Enta Design.

[34] M. Morand a donné un aperçu du travail d'un designer industriel et a aussi expliqué les différents produits qu'il a conçus au cours de sa carrière. M. Morand a admis qu'il n'avait jamais conçu un verre, mais il a expliqué que la même méthodologie et le même processus s'appliquent à ce domaine. M. Morand a énoncé que la forme des dessins industriels existe depuis longtemps. Par ailleurs, M. Morand a offert une comparaison entre les dessins industriels et les verres

antérieurs à 2003 et il a déterminé que les différences entre les verres d'antériorité et les dessins industriels sont très minimes. M. Morand a témoigné qu'on ne trouvait pas, à son avis, le « spark of inspiration » (l'étincelle d'inspiration) dans la forme du verre à double paroi de Bodum. En comparant les dessins industriels en cause et les verres à double paroi de Trudeau et en analysant plus particulièrement les lignes extérieures et les lignes intérieures, il en a conclu que les lignes intérieures et extérieures des dessins industriels en cause et des verres Trudeau étaient différentes.

[35] En contre-interrogatoire, M. Morand a admis qu'il n'est pas un designer en matière de verrerie. M. Morand a également admis que certains verres inclus dans son rapport (MM-9, MM-12, MM-10, MM-13, MM-18) n'étaient sans doute pas des verres à double paroi. Aussi, M. Morand a indiqué qu'il n'avait pas d'exemple physique de plusieurs verres d'antériorité inclus dans son rapport. M. Morand a finalement confirmé que le verre bleu Bodum (TX-194) était un verre à double paroi et qu'il n'existait pas de différences pertinentes en l'espèce entre ce verre et les verres Trudeau.

VI. Dispositions législatives applicables

[36] La législation pertinente est reproduite à l'annexe A. La Cour rappelle ici quelques dispositions pertinentes pour les fins du présent litige.

[37] Tout d'abord, la Loi définit un « dessin » à l'alinéa 2 comme étant les « caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ».

[38] Il est également important de noter que le dessin industriel protège les caractéristiques visuelles d'un objet et non sa fonctionnalité. Ce principe est codifié à l'article 5.1 de la Loi :

Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d'un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

[39] Enfin, l'enregistrement en matière de dessins industriels se fait conformément au paragraphe 6(1) de la Loi :

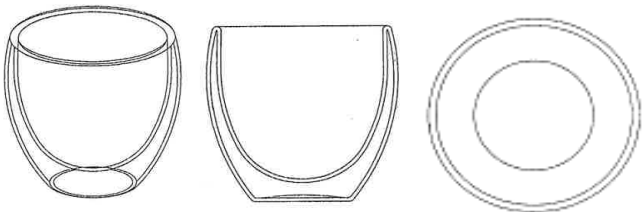

Si le ministre trouve que le dessin n'est pas identique à un autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il l'enregistre et remet au propriétaire une esquisse ou une photographie ainsi qu'une description en même temps que le certificat prescrit par la présente partie.

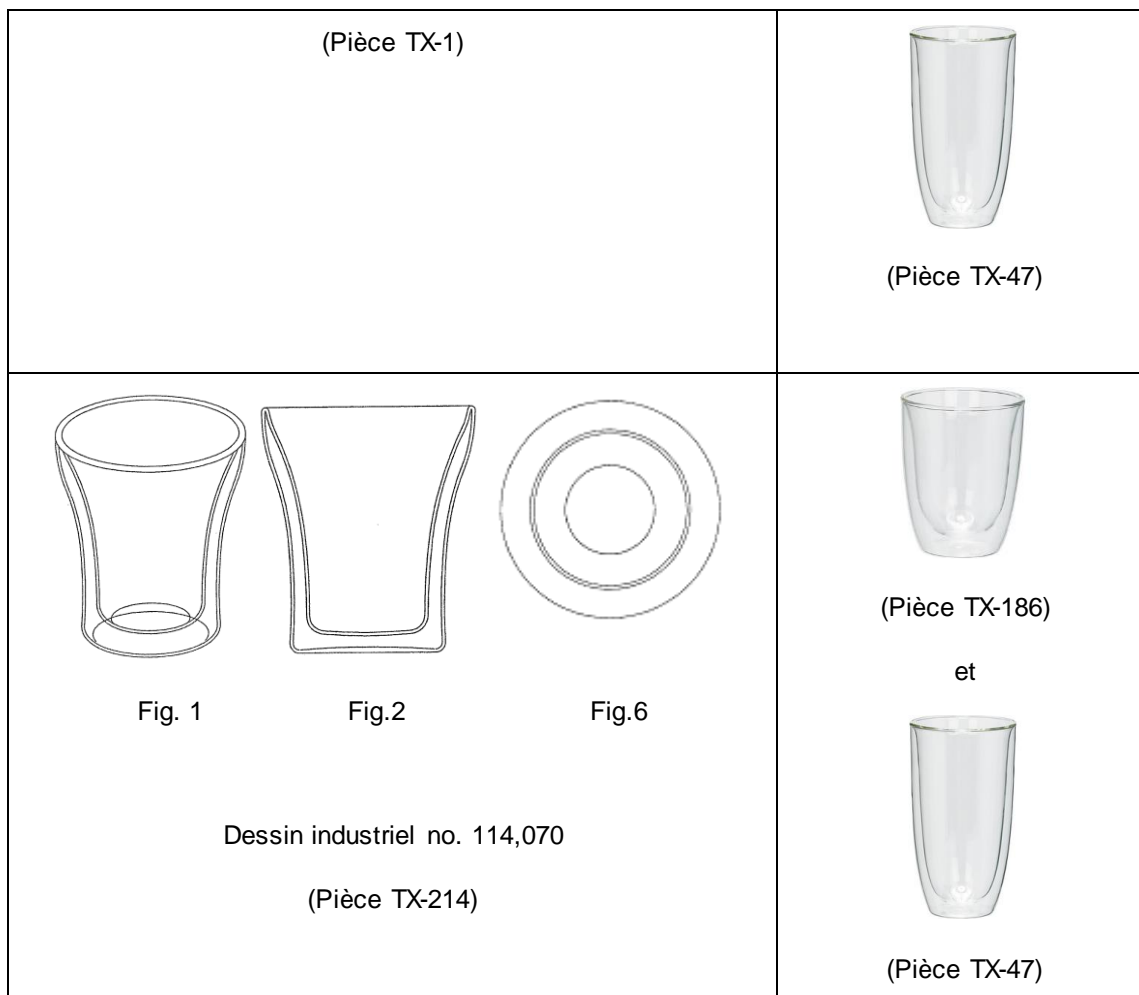
VII. Analyse

1. La contrefaçon

Remarques liminaires

[40] Avant de débiter l'analyse portant sur la question de la contrefaçon, il est opportun de rappeler les dessins industriels des verres Bodum et les verres Trudeau côte à côte :

DESSINS INDUSTRIELS INVOQUÉS	VERRES À DOUBLE PAROI TRUDEAU
 <p>Fig. 1 Fig.2 Fig.6</p> <p>Dessin industriel no. 107,736</p>	 <p>(Pièce TX-186) et</p>



[41] Les dessins industriels représentent des verres à double paroi. Il est également ressorti lors des audiences que les verres à double paroi de Bodum comportent une fonction utilitaire et cette fonction utilitaire est admise par les demanderesses (Plan d'argumentation des demanderesses/défenderesses reconventionnelles, p 6).

[42] La Cour rappelle également que la description que fait Bodum de la série *Pavina* – qui inclut le verre Bodum TX-198 à double paroi – mentionne que la fonction utilitaire de ces verres est de conserver les boissons chaudes ou froides. La description ci-dessous indique que ces verres sont multifonctionnels:

Double wall glass PAVINA
 0.08 l/2.5 oz - 4557-10
 0.25 l/8 oz - 4558-10
 0.35 l/12 oz - 4559-10
 0.45 l/15 oz - 4560-10
 BODUM® Product Information



PRODUCT DESCRIPTION – THE STORY

The insulating quality of the double wall glasses doesn't just keep hot drinks hot for a longer period of time, it also keeps cold drinks cold longer. Another nice thing about them – there is no condensation water when you serve cold drinks, therefore no messy rings on your table. And by the way, they're great for ice cream as well. Double wall glasses are truly multifunctional. They are made from borosilicate glass and are dishwasher safe.

[Traduction]

Les propriétés isolantes des verres à double paroi font en sorte que ceux-ci conservent plus longtemps la température des boissons chaudes comme celle des boissons froides. Une autre propriété utile de ces verres est qu'il ne se forme pas d'eau de condensation lorsque vous servez des boissons froides; votre table reste exempte de cernes. Et, en passant, ils sont aussi excellents pour la crème glacée. Les verres à double paroi sont vraiment multifonctionnels. Ils sont faits de verre borosilicaté et peuvent aller au lave-vaisselle.

[43] La fonction utilitaire des verres à double paroi Bodum a été confirmée par M. Perez, le président de Bodum USA, Inc., lors de son interrogatoire, à savoir qu'elle permet de garder le liquide chaud ou froid (T89 – 22 mai).

[44] Cela étant, quel est plus spécifiquement l'élément fonctionnel des verres à double paroi Bodum? Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de l'espace situé entre les parois intérieure et extérieure des verres à double paroi.

[45] Tel que précisé précédemment, et les parties s'entendent sur ce point, les dessins industriels protègent les caractéristiques visuelles mais ne protègent pas la fonction utilitaire, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, l'espace entre les doubles parois (John S. McKeown, *Fox, Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4^e éd, (Toronto: The Carswell Thomson Professional Building, 2009) à la p 811, c 31-9).

[46] La protection offerte par le dessin industriel ne doit d'ailleurs pas être confondue avec la protection obtenue pour un produit ou un procédé par l'entremise d'un brevet. Comme l'admettent les demanderesse, les dessins industriels ne lui confèrent pas de monopole sur les verres à double paroi au Canada (Plan d'argumentation des demanderesse/défenderesse reconventionnelles, p 6). Ainsi, tel que l'enseigne l'affaire *Sommer Allibert (UK) Limited and Another v Flair Plastics Limited*, [1987] 25 RPC 599 à la page 625 (UK ChD, appel) [*Sommer Allibert*], les similitudes qui découlent de la fonction utilitaire ne sont pas prises en compte par la Cour dans son analyse de la contrefaçon :

The court has to decide only whether the alleged infringement has the same shape or pattern, and must eliminate the question of the identity of function, as another design may have parts fulfilling the same functions without being an infringement. Similarly, in judging the question of infringement the court will ignore similarities or even identities between the registered design and the alleged infringement which arise from functional matters included within the design.

[Traduction]

La Cour doit uniquement décider si la contrefaçon alléguée a la même forme ou les mêmes éléments, et doit donc écarter la question du caractère identique des fonctions, étant donné qu'un autre dessin peut avoir des éléments permettant d'accomplir les mêmes fonctions sans pour autant constituer une contrefaçon. De façon similaire, lorsqu'elle tranche la question de la contrefaçon, la Cour ne devra pas tenir compte des similitudes ou même des aspects identiques entre le dessin enregistré et la contrefaçon alléguée, lesquels naissent des éléments fonctionnels contenus dans le dessin.

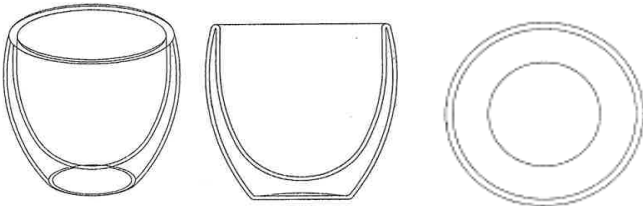
(Cahier conjoint des lois et règlements, Onglet 39)

(citant *Halsbury's Laws of England*, 4^e éd, vol 48, para 407)

[La Cour souligne]

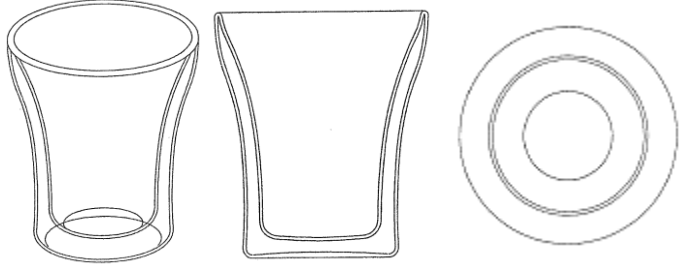
[47] En l'espèce, c'est la configuration des verres à double paroi qui est plus particulièrement pertinente. La Cour rappelle qu'il y a deux dessins industriels en cause dans la présente affaire : le dessin 107,736 (pièce TX-1) et le dessin 114,070 (pièce TX-214).

[48] Le dessin industriel 107,736 (pièce TX-1) est configuré de la façon suivante :

CONFIGURATION	 <p>Fig. 1 Fig.2 Fig.6</p> <p>Dessin industriel no. 107,736 (Pièce TX-1)</p>
<p>(i) Proportion Hauteur : Largeur [ratio]</p>	<p>9 : 10 [90%]</p>

(ii) Courbure de la paroi extérieure (bas ⇒ haut)	Convexe (très arrondi)
(iii) Courbure de la paroi intérieure (bas ⇒ haut)	Convexe (très arrondi)
(iv) Proportion Ouverture : Base [ratio]	2 : 1 [200%]

[49] Le dessin industriel 114,070 (Pièce TX-214) est configuré de la façon suivante :

CONFIGURATION	 <p>Fig. 1 Fig.2 Fig.6</p> <p>Dessin industriel no. 114,070 (Pièce TX-214)</p>
(i) Proportion Hauteur : Largeur [ratio]	6 : 5 [120%]
(ii) Courbure de la paroi extérieure (bas ⇒ haut)	Concave ⇒ Légèrement convexe
(iii) Courbure de la paroi intérieure (bas ⇒ haut)	Concave ⇒ Convexe
(iv) Proportion Ouverture : Base [ratio]	4 : 3 [135%]

[50] Il importe aussi de souligner que les dessins industriels revendiquent le dessin dans son ensemble par opposition à une partie de ceux-ci. Les dessins industriels 107,736 (pièce TX-1) et 114,070 (pièce TX-214), mentionnent ce qui suit : « [t]he design consists of the visual features of the entirety of the drinking glass in the drawings. [Traduction] [l]e dessin consiste en les caractéristiques visuelles de l'ensemble du verre à boire illustré sur les esquisses ». Dans ce cas, lorsque l'emphase est mise sur l'ensemble du dessin, pour conclure à la contrefaçon, l'objet en cause se devra d'être quasi identique :

To establish infringement where the shape or configuration of the whole of an article of this kind is the essence of the design, I think there must be shown to be something reasonably approaching identity...

[Traduction]

Afin d'établir la contrefaçon lorsque la forme ou la configuration de l'ensemble d'un article de ce genre est l'essence même du dessin, je suis d'avis qu'on doit montrer qu'il existe quelque chose qui est raisonnablement presque identique [...]

(*Sommer Allibert*, précité, à la p 626)

(citant *Jones & Attwood Ltd v National Radiator Company Ltd* (1928) 45 RPC 71 at 84)

[51] Il s'en suit que les verres à double paroi Trudeau doivent être qualifiés d'à peu près identiques pour qu'il y ait contrefaçon et, dans son analyse, la Cour fera abstraction de la fonction utilitaire des verres à double paroi, c'est-à-dire l'espace entre les parois.

[52] L'analyse de la question de la contrefaçon commence par l'art antérieur.

L'art antérieur

[53] Au sujet de l'art antérieur, les demanderessees prétendent que l'art antérieur se distingue des dessins industriels alors que la défenderesse est au contraire d'avis que l'art antérieur est très semblable pour ne pas dire identique.

La date pertinente

[54] La date pertinente pour déterminer l'art antérieur n'est pas un enjeu dans la présente cause si bien qu'il suffit de noter que la date de priorité pertinente pour les dessins industriels 107,736 et 114,070 est le 18 février 2004.

Paramètres de la comparaison

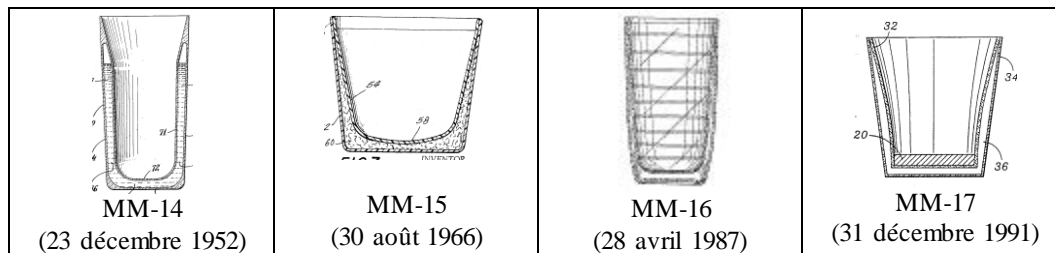
[55] Dans l'affaire *Bata Industries Ltd c Warrington Inc.*, [1985] ACF no 239, 5 CPR (3e) 339, à la p 345 (CF 1ère instance) [*Bata*], la juge Reed a expliqué que la comparaison des dessins industriels et de l'art antérieur doit se faire en ignorant les procédés de fabrication, la couleur et les matériaux :

Les éléments de preuve pertinents doivent être étudiés pour comparer les dessins qui existaient déjà avec les dessins enregistrés, sans tenir compte des différences de composition, de matériel (cuir-toile; caoutchouc-plastique) et de couleur (en l'espèce, la couleur n'est pas un élément du dessin enregistré). La comparaison doit se faire entre la décoration, le modèle, le dessin, la forme et la configuration apparaissant dans les croquis et la description du dessin enregistré, et ceux des dessins antérieurs de chaussures.

[56] Dans le cadre de la présente affaire, la Cour garde ces paramètres à l'esprit et se penche maintenant sur la question de l'art antérieur en l'espèce.

Les verres à double paroi

[57] Le procès a donné lieu à des discussions concernant l'existence de verres à double paroi précédant la date de priorité. M. Morand, le témoin expert, a expliqué que les verres à double paroi existaient depuis un certain nombre d'années, bien avant 2003, et qu'une quantité de brevets et de dessins industriels faisaient le descriptif des verres à double paroi. Il a notamment donné les exemples suivants :



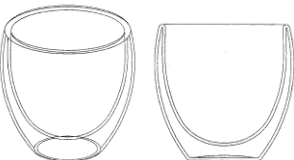


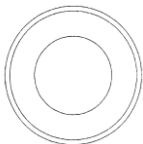
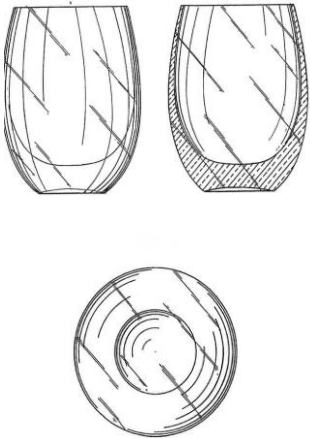

(Rapport d'expertise de Michel Morand, para 23)

[58] À titre d'exemple, M. Morand a fait référence au brevet américain 3,269,144 datant de 1966 s'intitulant « Double Wall Tumbler Having Cooling Means Therein » (T39-40 – 24 mai et pièce MM-15) et au brevet américain 289,484 datant de 1987 et intitulé « Double Wall Insulated Tumbler » (T40 – 24 mai et pièce MM-16). M. Morand est donc d'avis que les verres « à double paroi existaient déjà depuis longtemps » (T40 – 24 mai).

[59] De plus, la preuve a révélé que Bodum a commercialisé un verre bleu en plastique à double paroi en 1991 (Pièce D-1, onglets 6-9; pièce TX-194). À la lumière de la preuve, la Cour estime qu'il est fondé de conclure que les verres à double paroi existaient lorsque Bodum a introduit ses verres à double paroi sur le marché canadien en 2003/2004.

Les antériorités pertinentes et les lignes du dessin industriel 107,736 et les verres Trudeau TX-186 et TX-47

[60] M. Morand, le témoin expert, a indiqué que des recherches sur internet et une base de données américaines de brevets appelée USPTO (T7 – 24 mai), permettaient de démontrer qu’il existe des antériorités pertinentes au dessin industriel 107,736 (Pièce TX-1). M. Morand a expliqué à la Cour que les différences entre ce qui peut être trouvé dans l’antériorité et le dessin industriel 107,736 sont minimales (T33 – 24 mai). Le tableau illustre les antériorités pertinentes au dessin industriel 107,736 :

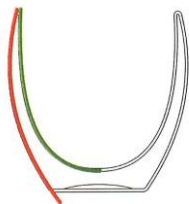
DESSIN INDUSTRIEL BODUM	ANTÉRIORITÉS	
	 <p>(Pièce TX-97) (1897)</p>	 <p>(Pièce TX-106) (2000)</p>
 <p>Dessin industriel no. 107,736 (Pièce TX-1) (2003)</p>	 <p>(Pièce TX-105)</p>	 <p>Double-walled salt dish (Pièce TX-168) (circa 1750-1800)</p>

	(2001)	
--	--------	--

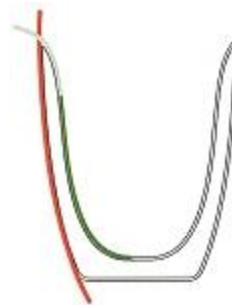
[61] Plus particulièrement, M. Morand a fait état des ressemblances entre la forme des dessins de l'art antérieur et celle du dessin industriel 107,736. En contre-interrogatoire, M. Morand n'a pu confirmer si les dessins de l'art antérieur comportaient une double paroi. Toutefois, cet élément n'est pas déterminant en l'espèce, car bien que les deux (2) dessins industriels en cause démontrent une ligne extérieure et une ligne intérieure contenant un espace entre les deux, rien n'indique que cet espace contienne de l'air, du liquide ou du verre. La description des dessins industriels en cause est également muette sur ce point. Il en est de même pour certaines pièces d'antériorité dont le dessin de 1897 (Pièce TX-97).

Les lignes du dessin industriel 107,736 et du verre Trudeau TX-186

[62] Tel qu'illustré ci-dessous, la ligne intérieure et la ligne extérieure du dessin industriel 107,736 sont complètement convexes, du bas jusqu'en haut du verre (Michel Morand, T19-20 – 24 mai). Par contre, la ligne intérieure du verre Trudeau TX-186 est d'abord convexe, pour ensuite devenir concave. La paroi extérieure du verre Trudeau est complètement convexe, comme celle du dessin industriel 107,736 (Rapport d'expertise de Michel Morand, para 25).



Dessin industriel no. 107,736
(Pièce TX-1)



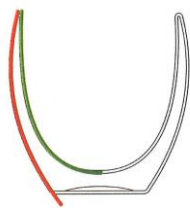
Verre Trudeau
(Pièce TX-186)

[63] M. Morand, le témoin expert, a émis l'opinion que les proportions du dessin industriel 107,736 et celles du verre Trudeau TX-186 ne sont pas les mêmes :

Et même si j'essayais de diminuer les verres de Trudeau, j'arriverais jamais à la forme d'en haut, parce que j'aurais pas les mêmes proportions, j'aurais pas le même – même look. Mais faut quand même voir que les courbes dans le dessin industriel d'en haut justement, une courbe très accentuée comparée aux autres qui a des – dans les verres de Trudeau, j'ai définitivement deux courbes à l'intérieur avec un point de tangence, c'est très important de le dire. (T24 – 24 mai)

Les lignes du dessin industriel 107,736 et du verre Trudeau TX-47

[64] En ce qui a trait au dessin industriel 107,736 et au verre Trudeau TX-47, M. Morand a rappelé que les parois intérieures du dessin industriel 107,736 sont complètement convexes, alors que la paroi intérieure du verre Trudeau TX-47 est d'abord convexe, pour ensuite devenir concave dans le haut du verre. La paroi extérieure du verre Trudeau TX-47 est complètement convexe, mais beaucoup moins arrondie que la paroi extérieure du dessin industriel 107,736, tel qu'illustré ci-dessous (Rapport d'expertise de Michel Morand, para 25).



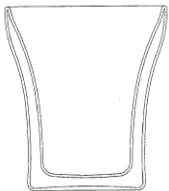

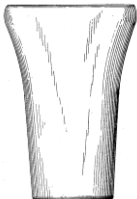
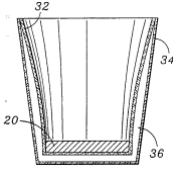



Dessin industriel no. 107,736
(Pièce TX-1)



Verre Trudeau
(Pièce TX-47)

Les antériorités pertinentes et les lignes du dessin industriel 114,070 et des verres Trudeau TX-186 et TX-4

[65] Les antériorités relativement au dessin industriel 114,070 (TX-214) déposées en preuve sont les suivantes :

 <p>Dessin industriel no. 114,070 (Pièce TX-214) (2003)</p>	 <p>(Pièce TX-97) (1897)</p>	 <p>(Pièce TX-13) (1915)</p>	 <p>(Pièce TX-21) (31 décembre 1991)</p>
	 <p>Verre Coca-Cola (Pièce TX-108) (circa 1919)</p>	 <p>Histoire du Verre (Le XIX^e siècle) (Pièce TX-166) (1834)</p>	 <p>Assam no. 4553-16 (Pièce TX-219) (avant 2003)</p>

[66] M. Morand a également affirmé que les différences entre ce qui peut être trouvé dans l'antériorité et le dessin industriel 114,070 (Pièce TX-214) sont minimales (Michel Morand, T33 – 24 mai). Il a également émis l'opinion que le dessin industriel 114,070 se différencie des verres Trudeau TX-186 et TX-47 (T24-25 – 24 mai).

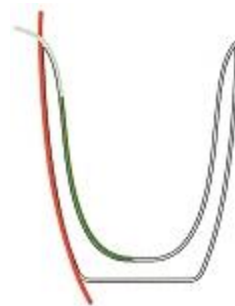
Les lignes du dessin industriel 114,070 et du verre Trudeau TX-186

[67] En ce qui a trait au dessin industriel 114,070 et au verre Trudeau TX-186, M. Morand a expliqué que les lignes diffèrent également (Rapport d'expertise de Michel Morand, para 26).

[68] À cet égard, M. Morand a expliqué que la ligne extérieure du dessin industriel 114,070 commence concave pour ensuite devenir légèrement convexe vers le haut alors qu'il est clair que la ligne extérieure du verre Trudeau (TX-186) est convexe. Quant aux lignes intérieures du verre Trudeau, elles sont d'abord convexes pour ensuite devenir concaves, ce qui est le contraire du dessin industriel 114,070, le tout tel qu'illustré ci-dessous :



Dessin industriel no. 114,070
(Pièce TX-214)



Verre Trudeau
(Pièce TX-186)

Les lignes du dessin industriel 114,070 et du verre Trudeau TX-47

[69] Finalement, en ce qui concerne le dessin industriel 114,070 et le verre Trudeau TX-47, M. Morand a expliqué que la paroi extérieure et la paroi intérieure du dessin industriel 114,070 sont concaves au bas du verre et deviennent légèrement convexes en haut du verre. Par contre, la paroi intérieure du verre Trudeau TX-47 a une courbure complètement opposée, soit convexe dans le bas, devenant concave dans le haut. Aussi, la paroi extérieure du verre Trudeau TX-47 est complètement convexe, ce qui n'est pas le cas du dessin industriel 114,070 (Rapport d'expertise de Michel Morand, para 26), le tout tel qu'illustré ci-dessous :



Dessin industriel no. 114,070
(Pièce TX-214)



Verre Trudeau
(Pièce TX-47)

Le test juridique de la comparaison

[70] Ayant exposé l'art antérieur, la Cour se penche maintenant sur le test juridique applicable à l'analyse comparative. L'article 11 de la Loi définit la contrefaçon d'un dessin industriel comme suit :

Usage sans autorisation

11. (1) Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin,
a) de fabriquer, d'importer à

Using design without licence

11. (1) During the existence of an exclusive right, no person shall, without the licence of the proprietor of the design,
(a) make, import for the

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 <u>ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci</u> ;	purpose of trade or business, or sell, rent, or offer or expose for sale or rent, any article in respect of which the design is registered and to which the design <u>or a design not differing substantially therefrom has been applied</u> ; or
--	---

[...]

...

Différences importantes

Substantial differences

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.

(2) For the purposes of subsection (1), in considering whether differences are substantial, the extent to which the registered design differs from any previously published design may be taken into account.

[La Cour souligne]

[71] En l'espèce, il y aura donc contrefaçon si les verres Trudeau ne diffèrent pas de façon importante des dessins industriels en cause comme le précise l'extrait suivant tiré de la doctrine en la matière:

As previously set out, designs are registered in association with specifically identified articles. Infringement will occur when the design or a design not differing substantially therefrom has been applied to the article(s) for which the design was registered. ...

[Traduction]

Comme il a déjà été mentionné, les dessins sont enregistrés avec des articles expressément désignés. Il y aura contrefaçon lorsque le dessin ou un dessin qui n'en est pas essentiellement différent a été appliqué à l'article pour lequel le dessin était enregistré. [...]

(John S. McKeown, *Fox, Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3^e éd, (Toronto: Carswell Thomson Professional Publishing 2000) aux pp 837-838).

[72] Or, les parties ne s'entendent pas sur le test juridique que devrait appliquer la Cour pour effectuer la comparaison entre les dessins industriels en cause et les verres Trudeau et ainsi décider si il y a contrefaçon.

[73] Les demanderesses prétendent que la Cour doit décider de la question en analysant du point de vue de l'œil du consommateur et appliquer le test à trois (3) volets développé en Angleterre et énoncé dans l'affaire *Valor Heating Co. c Main Gas Appliances Ltd.*, [1972] FSR 497 qui fait référence à la doctrine de « imperfect recollection » (souvenir imparfait). Les demanderesses s'appuient également sur le jugement de la Cour supérieure du Québec dans *Les Industries Lumio (Canada) Inc. c Denis Dusablon et al*, 2007 QCCS 1204, (CST 700-17-001314-037, 20 mars 2007, [*Lumio*]). Le test à trois (3) volets évoqué par les demanderesses et repris dans *Lumio* au para 182 s'évoque comme ainsi :

- a) Les dessins faisant l'objet de comparaison ne doivent pas être examinés côte à côte, mais séparément, pour que le souvenir imparfait puisse guider la perception visuelle de l'objet fini (« imperfect recollection ») ;
- b) L'on doit regarder l'ensemble, et non les composantes individuelles du dessin ;
- c) Tout changement par rapport à l'art antérieur doit être substantiel.

[74] Pour sa part, la défenderesse a fait valoir à la Cour que le test devrait se faire du point de vue de l'œil du consommateur averti. La défenderesse a également soutenu que le test à trois (3) volets, développé en Angleterre et qui était appliqué avant l'amendement de la Loi en 1993, n'est plus applicable.

[75] Comme l'a fait remarquer la défenderesse, une comparaison de l'article 11 de la Loi avant l'amendement de 1993 et après l'amendement de 1993 démontre effectivement que la version pré-1993 contenait un élément d'« imitation frauduleuse » alors que cet élément a été évacué avec l'amendement de 1993 et remplacé par la notion de « dessin ne différant pas de façon importante » :

Avant l'amendement de 1993

Se servir d'un dessin sans autorisation

11. Pendant l'existence du droit exclusif, qu'il s'agisse de l'usage entier ou partiel du dessin, personne, sans la permission par écrit du propriétaire enregistré, ou, en cas de cession, de son cessionnaire, ne peut appliquer, pour des fins de vente, ce dessin, ou une imitation frauduleuse de ce dessin, à l'ornementation d'un article fabriqué ou autre sur lequel peut être appliqué, ou auquel peut être attaché, un dessin industriel; et personne ne peut publier, ni vendre ni exposer en vente, ni employer l'article ci-dessus mentionné, sur lequel ce dessin ou cette imitation frauduleuse a été appliqué. S.R., ch. I-8, art.11.

Using design without leave

11. During the existence of an exclusive right, whether of the entire or partial use of a design, no person shall, without the licence in writing of the registered proprietor, or, if assigned, of the assignee of the proprietor, apply, for the purposes of sale, the design or a fraudulent imitation thereof to the ornamenting of any article of manufacture or other article to which an industrial design may be applied or attached, or publish, sell or expose for sale or use, any such article to which the design or fraudulent imitation thereof has been applied. R.S., c. I-8, s. 11.

Loi sur les dessins industriels, LRC 1985, c I-9, art 11 (avant amendement de LC 1993, c 44, art 164)
(Cahier d'autorités supplémentaires de la défenderesse)

Après l'amendement de 1993

Usage sans autorisation

Using design without licence

11. (1) Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin :

a) 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;

b) d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa *a)* dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l'objet résultant de l'assemblage d'un prêt-à-monter.

Différences importantes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.

11. (1) During the existence of an exclusive right, no person shall, without the licence of the proprietor of the design,

(*a*) make, import for the purpose of trade or business, or sell, rent, or offer or expose for sale or rent, any article in respect of which the design is registered and to which the design or a design not differing substantially therefrom has been applied; or

(*b*) do, in relation to a kit, anything specified in paragraph (*a*) that would constitute an infringement if done in relation to an article assembled from the kit.

Substantial differences

(2) For the purposes of subsection (1), in considering whether differences are substantial, the extent to which the registered design differs from any previously published design may be taken into account.

Loi sur les dessins industriels, LRC 1985, c I-9, art 11 (après amendement de LC 1993, c 44, art 164)

(Cahier conjoint des lois, règlements, Onglet 42)

[76] De plus, bien que la doctrine semble également appuyer la proposition que le test pour décider si il y a contrefaçon ou non soit différent depuis l'amendement (John S. McKeown, *Fox*,

Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 3^e éd, (Toronto: Carswell Thomson Professional Publishing 2000) à la p 838), sans se prononcer sur la question, la Cour remarque en effet que l'application du test à trois (3) volets peut soulever un certain nombre de questions relativement à sa pertinence, compte tenu de l'amendement de l'article 11 de la Loi en 1993.

[77] Lors de l'audience, une discussion a eu lieu concernant l'utilisation de l'expression « consommateur averti » et « consommateur informé ». La Cour note que les versions françaises de certaines décisions de la Cour fédérale en matière de dessins industriels, notamment *Bata*, précité, et *Rothbury International Inc c Canada (Ministre de l'Industrie)*, 2004 CF 578 au para 31, [2004] ACF no 691 [*Rothbury*], utilisent l'expression « consommateur averti » pour traduire l'expression en anglais de « informed consumer ».

[78] La question qui se pose dès lors est la suivante : y a-t-il une différence entre les expressions « consommateur averti » et « consommateur informé » pour les fins de la présente cause? Le Petit Robert définit le terme « Averti » comme suit : « Qui connaît bien, qui est au courant. = avisé, expérimenté, instruit ». Il définit le terme « Informé » comme suit : « Qui sait ce qu'il faut savoir. = averti, avisé, documenté ». Pour ce qui est du dictionnaire Larousse Français-Anglais/Anglais-Français, il définit « Averti » comme « Informed, experienced » et « Informed » comme « Au courant, renseigné ».

[79] Les définitions reprises ci-dessus permettent de constater que les mots « Averti » et « Informé » ont en fait le même sens et la Cour est d'avis qu'ils peuvent être considérés comme synonyme de l'expression anglaise « informed consumer ».

[80] En somme, la question de l'emploi des expressions « consommateur averti » ou « consommateur informé » est un faux débat. La Cour est d'opinion que le produit prétendument contrefacteur doit être analysé par la Cour du point de vue de l'œil du consommateur averti (« informed consumer ») tel que précisé par ma collègue la juge Tremblay-Lamer en 2004 dans l'affaire *Rothbury*, précité, au para 31; voir aussi *Algonquin Mercantile Corporation c Dart Industries Canada Ltd*, (1984), 1 CPR (3^e) 75, à la p 81); *Sommer Allibert*, précité, aux pp 624-25.

Application en l'espèce

[81] Ainsi, après avoir soupesé le témoignage du témoin expert, M. Morand, et les arguments des parties, la Cour en arrive à la conclusion que les verres Trudeau ne comportent pas les caractéristiques que lui imputent les demanderesses et que les verres Trudeau ne sont pas des produits contrefacteurs.

[82] D'une part, l'art antérieur démontre clairement que les lignes du dessin industriel 107,736 existaient. Plus particulièrement, et la Cour est en accord avec M. Morand, le dessin datant de 1897 comporte des lignes intérieures et extérieures très semblables au dessin industriel 107,736. Ce dessin datant de 1897 comporte une ligne intérieure et donc une double paroi. Cette double paroi peut contenir une chambre à air, du verre ou du liquide. La pièce TX-168 (Double-walled salt dish) est également très semblable si on fait abstraction de la base qui pourrait être qualifiée de variante.

[83] De plus, en comparant les proportions du dessin industriel 107,736 et les verres Trudeau TX-186 et TX-47, les proportions diffèrent notamment par les courbes extérieures et les ouvertures. Pareillement, en comparant le dessin industriel 114,070 et les verres Trudeau TX-186 et TX-47, force est de constater que les proportions diffèrent une fois de plus, le dessin industriel 114,070 étant dessiné selon une courbe extérieure concave qui devient convexe. Or, la ligne extérieure des verres Trudeau est totalement convexe. Qui plus est, la preuve au dossier démontre que la forme du dessin industriel 114,070 existait dans un modèle Bodum Assam antérieur (pièce TX-219, Assam No. 4553-16) à la différence près qu'il avait une poignée (Pièce D-1, « Compte rendu de l'interrogatoire préalable de Jörgen Bodum consigné en preuve par les défendeurs », Onglet 10, pp 30 et 32).

Le verre bleu Bodum à double paroi TX-194

[84] En marge de ce qui précède, le verre bleu Bodum à double paroi TX-194 fabriqué en 1991 s'est retrouvé au centre des discussions pendant le procès.

[85] Le verre bleu Bodum à double paroi TX-194 démontre sans conteste que Bodum fabriquait des verres à double paroi avant 2003/2004. Les demanderesses admettent d'une part que la couleur n'est pas protégée par le dessin industriel, mais allèguent d'autre part qu'il existe des différences entre le verre bleu Bodum à double paroi et les verres Trudeau en cause. Les arguments des demanderesses peuvent être résumés comme suit :

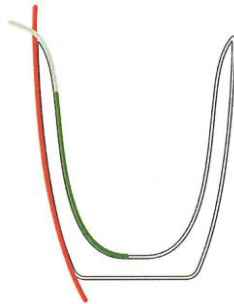
- Les verres Trudeau sont translucides, mais le verre bleu Bodum à double paroi l'est moins ;
- Le verre bleu Bodum à double paroi n'apparaît pas comme un verre à double paroi ;
- Le verre bleu Bodum à double paroi contient deux (2) anneaux prononcés en haut du verre ;

- Le dessous du verre n'a pas la même forme que les verres Trudeau.

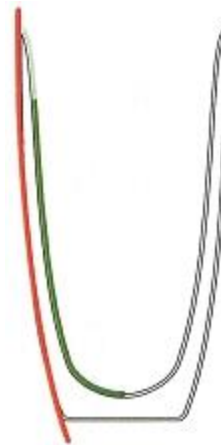
[Plan d'argumentation des demanderesse/défenderesses reconventionnelles, p 8]

[86] Pour sa part, la défenderesse nie ces différences et leur pertinence, le cas échéant.

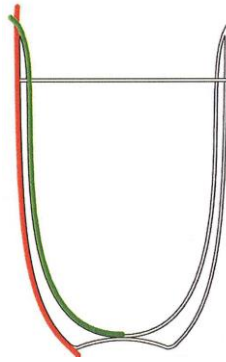
[87] À la lumière de la preuve, la Cour est d'avis que les verres Trudeau sont beaucoup plus semblables à certains verres antérieurs à 2003 qu'aux dessins industriels en cause dans la présente affaire. Le verre bleu Bodum à double paroi TX-194 en est un exemple. Plus particulièrement, comme l'a expliqué le témoin expert, M. Morand, et la Cour est en accord avec ce dernier à l'effet que les verres Trudeau ont la même configuration que le verre bleu Bodum à double paroi TX-194. Lorsque comparés, les verres Trudeau et le verre bleu Bodum à double paroi TX-194 ont une ligne extérieure convexe et une ligne intérieure qui devient convexe vers le haut et ces lignes diffèrent des dessins industriels, tel qu'illustré ci-dessous :



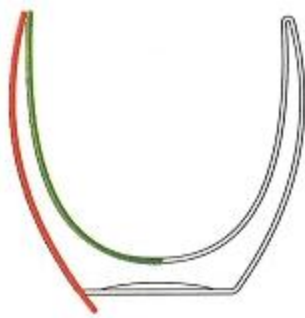
Verre Trudeau
(Pièce TX-186)



Verre Trudeau
(Pièce TX-47)

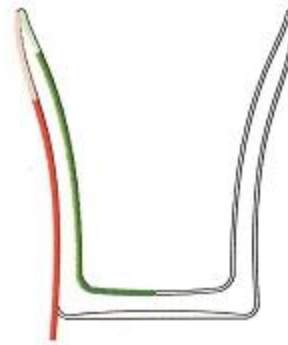


(Pièce TX-194)



Dessin industriel no. 107,736

(Pièce TX-1)



Dessin industriel no. 114,070

(Pièce TX-214)

[88] La Cour rappelle qu'il est bien établi par la jurisprudence que la couleur doit être ignorée lors de l'évaluation de l'art antérieur. En ce qui concerne les anneaux et le dessous du verre bleu Bodum à double paroi TX-194, ils ne sont pas « évidents » et la Cour est plutôt d'avis qu'ils n'ont pas d'impact sur l'aspect visuel du verre (M. Morand, contre-interrogatoire, T53-55 – 24 mai).

[89] En conséquence, l'argument des demanderesse voulant que ce soit la double paroi translucide des verres Trudeau qui les rend si semblables aux verres à double paroi Bodum

(Présentations d'ouverture des demanderesse/défenderesses reconventionnelles, para 5) doit être rejeté.

[90] Il s'ensuit que, même si la Cour faisait fi de l'art antérieur, les verres Trudeau ne comportent à peu près aucune des caractéristiques de la configuration des dessins industriels en cause.

2. L'invalidité

[91] La Cour rappelle que la défenderesse en demande reconventionnelle plaide l'invalidité des dessins industriels en cause alors que les demanderesse soutiennent que l'enregistrement de ces dessins est valide.

[92] En premier lieu, il convient de rappeler que les dessins industriels enregistrés par le Bureau du commissaire aux brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada sont protégés pour dix (10) ans (article 10 de la Loi) et jouissent d'une présomption de validité *prima facie*. Le paragraphe 7(3) de la Loi s'énonce comme suit:

Le certificat fait foi de son contenu

Certificate to be evidence of contents

7. (3) En l'absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l'expiration de l'enregistrement, et de

7. (3) The certificate, in the absence of proof to the contrary, is sufficient evidence of the design, of the originality of the design, of the name of the proprietor, of the person named as proprietor being proprietor, of the commencement and term of

l'observation de la présente
loi.

registration, and of compliance
with this Act.

[93] Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable et peut être réfutée.

[94] Tel que mentionné au paragraphe 12, la première divulgation publique des verres Bodum a eu lieu en août 2003 (pièce D-1, Compte rendu de l'interrogatoire préalable de Jörgen Bodum consigné en preuve par les défendeurs, onglet 5, p 24, ligne 5).

[95] Tel qu'indiqué aux paragraphes 57-59, l'art antérieur démontre que les verres à double paroi existaient avant 2003. En effet, la preuve démontre que l'existence des verres à double paroi remonte aussi loin que le 19^{ème} siècle (Rapport d'expertise de Michel Morand, para 22). La preuve a également démontré que des verres antérieurs à 2003 – dont un remonte à 1897 – avaient des configurations et des proportions très similaires aux dessins industriels en cause.

[96] La jurisprudence enseigne que pour être enregistrable, un dessin industriel doit se démarquer substantiellement de l'art antérieur. Une simple variation ne suffira pas. La Cour suprême du Canada a énoncé ce principe dès 1929 – principe qui a toujours cours aujourd'hui – dans l'arrêt *Clatworthy & Son Ltd c Dale Display Fixtures Ltd*, [1929] RCS 429, à la p 433. La Cour suprême du Canada a observé qu'ouvrir la porte à une simple variation aurait pour conséquence de paralyser le marché:

... It must be remembered, however, that to constitute an original design there must be some substantial difference between the new design and what had theretofore existed. A slight change of outline or configuration, or an unsubstantial variation is not sufficient to enable the author to obtain registration. If it were, the benefits which the Act was intended to secure

would be to a great extent lost and industry would be hampered, if not paralyzed. ...

[Traduction]

... Il faut toutefois se rappeler qu'un dessin n'est original que s'il existe des différences substantielles entre le nouveau dessin et ceux qui existaient déjà. Un léger changement de forme ou de configuration, ou une modification mineure, ne justifient pas l'auteur d'en demander l'enregistrement. Si tel était le cas, les avantages que la Loi avait pour but de protéger seraient en grande partie perdus, et le marché serait compromis, voire paralysé. [...]

[97] En 1985, dans l'affaire *Bata*, précité, à la p 347, la juge Reed a souligné que pour être enregistrable les dessins en question doivent faire preuve d'originalité, c'est-à-dire, qu'il doit y avoir une étincelle d'originalité. La Cour fait siens les propos de la juge Reed:

Cet arrêt exige un degré d'originalité plus grand que celui qui est requis en matière de droit d'auteur. Il semble à tout le moins exiger une étincelle d'inspiration de la part de l'auteur, soit par la création d'un dessin entièrement nouveau ou par la découverte d'un nouvel usage pour un dessin qui existait déjà. [...]

[98] En comparant l'art antérieur produit en preuve et les dessins industriels en cause, en s'attardant aux lignes et en faisant fi des procédés de fabrication, des matériaux utilisés et des couleurs (*Bata*, précité, p 345), la Cour en arrive à la conclusion que les dessins ne varient pas de façon significative. Bien que M. Perez, le président de Bodum USA Inc., ait témoigné que l'inspiration pour le dessin industriel 107,736 (TX-1 et verre pièce TX-198) soit venue d'un bol pour le sake (sake bowl) que M. Bodum aurait vu au Japon – M. Jörgen Bodum n'ayant pas témoigné au procès – la preuve démontre néanmoins que le domaine de la verrerie, comme les domaines des collets de chemises et des chaussures, sont des domaines qui existent depuis longtemps. Il s'agit d'articles utilisés quotidiennement et, partant, la différence doit être bien

marquée et substantielle (*Le May c Welch*, (1884), 28 Ch D 24, (CA) aux pp 34-35, cité dans *Bata*, précité, à la p 348). À cet effet, le témoin expert, M. Morand, a témoigné que les « verres en fait existent depuis des milliers d'années et que toutes formes ont déjà, pour la plupart, été explorées de la même façon d'autres antériorités qui montrent » (Interrogatoire, Michel Morand, T29 – 24 mai).

[99] Pour ces raisons, la Cour est d'avis que les dessins industriels en cause ne rencontrent pas les critères définis par la jurisprudence donnant droit à un enregistrement. En conséquence, les dessins industriels en cause ne satisfont pas à l'exigence du caractère original substantiel et, en conséquence, ils n'ont pas droit à la protection prévue par la Loi et doivent être radiés du registre.

3. Concurrence déloyale

[100] En ce qui concerne les allégations soulevées par les demanderessees concernant la concurrence déloyale, elles ont été formulées lors des écritures et faisaient toujours parties des allégations des demanderessees lors des présentations d'ouverture. Ces allégations ont toutefois été retirées au stade de la plaidoirie (Plan d'argumentation des demanderessees/défenderesses reconventionnelles, p 11; T142-143 – 29 mai). La Cour ne se prononcera donc pas sur cette question.

X. Conclusion

[101] En conclusion, la Cour rejette l'action en contrefaçon intentée par les demanderesse et accueille la demande reconventionnelle de Trudeau en invalidation. Par conséquent, les dessins industriels en question doivent être radiés du registre.

[102] En ce qui a trait aux dépens, les parties se verront accorder un délai pour tenter de résoudre elles-mêmes cette question. Le protonotaire Morneau a informé la Cour qu'il demeure disponible à cet égard.

[103] Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les dépens, elles pourront signifier et déposer des observations écrites sur les dépens au plus tard le 24 octobre 2012. Ces observations ne devraient pas dépasser dix (10) pages. Des réponses ne dépassant pas cinq (5) pages pourront être signifiées et déposées au plus tard le 31 octobre 2012.

[104] Finalement, la Cour remercie à nouveau les avocats des parties pour leur professionnalisme, leur attitude respectueuse et leur courtoisie les uns envers les autres ainsi qu'envers la Cour.

POST-SCRIPTUM

[1] Les présents motifs publics du jugement sont une version non caviardée des motifs confidentiels du jugement rendus le 26 septembre 2012, conformément à la directive portant la même date.

[2] La Cour a demandé aux avocats des parties de lui faire part de leurs réserves quant à la publication des motifs du jugement sous une forme non caviardée. Le 3 octobre 2012, l'avocat des demanderesse et les avocats de la défenderesse ont informé la Cour qu'il n'y avait aucun passage des motifs confidentiels du jugement qu'il y avait lieu de caviarder, mais ils ont demandé que certaines modifications soient apportées. La Cour accepte les modifications demandées par l'avocat des demanderesse et les avocats de la défenderesse. Ces modifications ont été incorporées aux présents motifs publics du jugement.

« Richard Boivin »

Juge

ANNEXE*Loi sur les dessins industriels, LRC 1985, ch I-9***DÉFINITIONS****INTERPRETATION**

Définitions

Definitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

2. In this Act,

[...]

...

« dessin » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

“design” or “industrial design” means features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye;

[...]

...

« fonction utilitaire » Fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire.

“utilitarian function”, in respect of an article, means a function other than merely serving as a substrate or carrier for artistic or literary matter;

[...]

...

« variantes » Dessins s'appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres.

“variants” means designs applied to the same article or set and not differing substantially from one another.

PARTIE I**PART I****DESSINS INDUSTRIELS****INDUSTRIAL DESIGNS**

Enregistrement

Registration

[...]

...

Limites et protection

Restriction on protection

5.1 Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d'un objet ne

5.1 No protection afforded by this Act shall extend to

(a) features applied to a useful article that

peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

are dictated solely by a utilitarian function of the article; or

(b) any method or principle of manufacture or construction.

Enregistrement du dessin

Registration of design

6. (1) Si le ministre trouve 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 l'enregistre et remet au propriétaire une esquisse ou une photographie ainsi qu'une description en même temps que le certificat prescrit par la présente partie.

6. (1) The Minister shall register the design if the Minister finds that it is not identical with or does not so closely resemble any other design already registered as to be confounded therewith, and shall return to the proprietor thereof the drawing or photograph and description with the certificate required by this Part.

[...]

...

Certificat d'enregistrement

Certificate of registration

7. (1) Le certificat, qui atteste que le dessin a été enregistré conformément à la présente loi, peut être signé par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier.

7. (1) A certificate shall be signed by the Minister, the Commissioner of Patents or an officer, clerk or employee of the Commissioner's office and shall state that the design has been registered in accordance with this Act.

[...]

...

Le certificat fait foi de son contenu

Certificate to be evidence of contents

(3) En l'absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l'expiration de l'enregistrement, et de l'observation de la présente loi.

(3) The certificate, in the absence of proof to the contrary, is sufficient evidence of the design, of the originality of the design, of the name of the proprietor, of the person named as proprietor being proprietor, of the commencement and term of registration, and of compliance with this Act.

Droit exclusif

Exclusive right

Droit exclusif

Exclusive right

9. Le droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel peut être acquis par l'enregistrement de ce dessin conformément à la présente partie.

9. An exclusive right for an industrial design may be acquired by registration of the design under this Part.

Durée du droit

Duration of right

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la durée du droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel est limitée à dix ans à compter de la date de l'enregistrement du dessin.

10. (1) Subject to subsection (3), the term limited for the duration of an exclusive right for an industrial design is ten years beginning on the date of registration of the design.

[...]

...

Usage sans autorisation

Using design without licence

11. (1) Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin :

11. (1) During the existence of an exclusive right, no person shall, without the licence of the proprietor of the design,

a) 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;

(a) make, import for the purpose of trade or business, or sell, rent, or offer or expose for sale or rent, any article in respect of which the design is registered and to which the design or a design not differing substantially therefrom has been applied; or

b) d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa *a)* dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l'objet résultant de l'assemblage d'un prêt-à-monter.

(b) do, in relation to a kit, anything specified in paragraph *(a)* that would constitute an infringement if done in relation to an article assembled from the kit.

Différences importantes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.

ACTION POUR VIOLATION D'UN
DROIT EXCLUSIF

[...]

Action irrecevable

17. (1) Dans le cadre des procédures visées à l'article 15, le tribunal ne peut procéder que par voie d'injonction si le défendeur démontre que, lors de la survenance des faits reprochés, il ignorait – ou ne pouvait raisonnablement savoir – que le dessin avait été enregistré.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le plaignant démontre que la lettre « D », entourée d'un cercle, et le nom du propriétaire du dessin, ou son abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés :

a) soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement;

b) soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.

Substantial differences

(2) For the purposes of subsection (1), in considering whether differences are substantial, the extent to which the registered design differs from any previously published design may be taken into account.

ACTION FOR INFRINGEMENT

...

Defence

17. (1) In any proceedings under section 15, a court shall not award a remedy, other than an injunction, if the defendant establishes that, at the time of the act that is the subject of the proceedings, the defendant was not aware, and had no reasonable grounds to suspect, that the design was registered.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if the plaintiff establishes that the capital letter "D" in a circle and the name, or the usual abbreviation of the name, of the proprietor of the design were marked on

(a) all, or substantially all, of the articles to which the registration pertains and that were distributed in Canada by or with the consent of the proprietor before the act complained of; or

(b) the labels or packaging associated with those articles.

Propriétaire

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le propriétaire du dessin est celui qui en est le propriétaire lors du marquage des objets, des étiquettes ou des emballages.

Proprietor

(3) For the purposes of subsection (2), the proprietor is the proprietor at the time the articles, labels or packaging were marked.

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13

CONCURRENCE DÉLOYALE ET
MARQUES INTERDITES

UNFAIR COMPETITION AND
PROHIBITED MARKS

Interdictions

Prohibitions

7. Nul ne peut :

7. No person shall

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

[...]

...

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-735-07

INTITULÉ : **Bodum USA Inc et al
v Trudeau Corporation (1889) Inc.**

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : Les 22-23-24-29 mai 2012

**MOTIFS PUBLICS
DU JUGEMENT :** LE JUGE BOIVIN

DATE DES MOTIFS : Le 26 septembre 2012

COMPARUTIONS :

Me Christopher Atchinson POUR LES DEMANDERESSES

Me François Guay POUR LA DÉFENDERESSE
Me Ekaterina Tsimberis

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude légale de Me Atchinson POUR LES DEMANDERESSES
Montréal (Québec)

Smart & Biggar POUR LA DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)