

T-735-07
2012 FC 1128

T-735-07
2012 CF 1128

Bodum USA, Inc. and PI Design AG. (*Plaintiffs/Defendants by Counterclaim*)

Bodum USA, Inc. et PI Design AG. (*demandereses/défenderesses reconventionnelles*)

v.

c.

Trudeau Corporation (1889) Inc. (*Defendant/Plaintiff by Counterclaim*)

Trudeau Corporation (1889) Inc. (*défenderesse/demanderesse reconventionnelle*)

INDEXED AS: BODUM USA, INC. v. TRUDEAU CORPORATION (1889) INC.

RÉPERTORIÉ : BODUM USA, INC. c. TRUDEAU CORPORATION (1889) INC.

Federal Court, Boivin J.—Montréal, May 22, 23, 24 and 29; Ottawa, September 26, 2012.

Cour fédérale, juge Boivin—Montréal, 22, 23, 24 et 29 mai; Ottawa, 26 septembre 2012.

Industrial Design — Infringement — Invalidity — Registration — Action seeking relief in application of Industrial Design Act on ground, inter alia, of infringement of two Canadian industrial designs registered under numbers 107736, 114070 corresponding to Bodum USA, Inc.'s (Bodum) double wall glasses marketed by Bodum — Defendant denying committing any violation or creating confusion with own wares, those of Bodum; by counterclaim, seeking declaration industrial designs in question invalid — Plaintiff PI Design AG. holding intellectual property of Bodum USA, Inc., including industrial designs at issue; defendant designing, manufacturing “Trudeau”, “Home Presence by Trudeau” brand kitchen products — Bodum introducing double wall glasses to Canadian market in 2003/2004; defendant introducing double wall glasses to Canadian market in 2006 — Whether plaintiffs’ industrial designs 107736, 114070 infringed; whether registration thereof invalid — In infringement analysis, Federal Court required to disregard utilitarian function of double wall glasses — Regarding prior art, evidence showing that double wall glasses existing when Bodum introducing own double wall glasses on Canadian market — Parties disagreeing on legal test applicable to comparative analysis Federal Court having to apply to determine whether infringement occurring herein — Plaintiffs claiming that three-pronged test developed in England (“imperfect recollection” doctrine) applicable while defendant claiming test no longer applying since Act amended in 1993 — While issue not ruled upon, relevance of three-prong test since 1993 amendment may be questioned — Use of expressions “aware consumer”, “informed consumer”, whether expressions different discussed — Issue of using expression “aware consumer” or “informed consumer” constituting false debate; alleged infringing product having to be analysed on basis of how informed consumer would see things — Based on evidence, defendant’s glasses not having features attributed thereto by

Dessins industriels — Contrefaçon — Invalidité — Enregistrement — Action demandant réparation en application de la Loi sur les dessins industriels au motif, notamment, de la contrefaçon de deux dessins industriels canadiens portant les numéros d’enregistrement 107736 et 114070, correspondant à des verres Bodum à double paroi, commercialisés par Bodum USA, Inc. (Bodum) — La défenderesse niait avoir commis une violation ou causé de la confusion entre ses marchandises et celles de Bodum; se portant demanderesse reconventionnelle, elle a sollicité une déclaration selon laquelle les dessins industriels en cause sont invalides — La demanderesse PI Design AG. détient la propriété intellectuelle de la compagnie Bodum USA, Inc., incluant les dessins industriels en litige; la défenderesse se consacre à la conception et à la fabrication de produits de cuisine sous les marques de commerce « Trudeau » et « Home Presence by Trudeau » — Bodum a lancé ses verres à double paroi sur le marché canadien en 2003-2004; la défenderesse a lancé les siens sur le marché canadien en 2006 — Il s’agissait de déterminer s’il y a eu contrefaçon des dessins industriels 107736 et 114070 et si l’enregistrement de ces dessins était invalide — Dans son analyse de la contrefaçon, la Cour fédérale a fait abstraction de la fonction utilitaire des verres à double paroi — En ce qui concerne l’art antérieur, la preuve a révélé que les verres à double paroi existaient déjà lorsque Bodum a lancé les siens sur le marché canadien — Les parties étaient en désaccord sur le test juridique applicable à l’analyse comparative que la Cour fédérale devait effectuer pour déterminer s’il y a eu contrefaçon en l’espèce — Les demandereses prétendaient que le test à trois volets développé en Angleterre (doctrine de l’« imperfect recollection » (souvenir imparfait)) était applicable, alors que la défenderesse soutenait que ce test n’était plus applicable, depuis que la Loi a été modifiée en 1993 — Bien que la Cour ne se soit pas prononcée sur cette question, la pertinence du test à trois volets, depuis la modification qui

plaintiffs; not infringing Bodum products — Prior art clearly demonstrating that lines of industrial design 107736 existing back to 1897; proportions of industrial designs at issue compared with defendant's glasses showing that proportions differing — As to invalidity, comparison of prior art with industrial designs in question showing designs not varying substantially — Industrial designs thus not satisfying requirement of substantial originality; therefore, having to be expunged from register — Action dismissed; counterclaim allowed.

This was an action by the plaintiffs against the defendant seeking relief in application of the *Industrial Design Act* on the ground of infringement of two Canadian industrial designs registered under numbers 107736 and 114070 which correspond to Bodum USA, Inc.'s (Bodum) double wall glasses marketed by Bodum. The defendant denied committing any violation or creating any confusion with its wares and those of Bodum. By counterclaim, it sought a declaration that the industrial designs in question are and have always been invalid.

The plaintiff PI Design AG., a foreign company, holds the intellectual property of the company Bodum USA, Inc., including the industrial designs at issue. PI Design AG. granted Bodum USA a licence to distribute "Bodum" brand products, in particular, in North America. The defendant, a Canadian company, is dedicated to designing, manufacturing and importing "Trudeau" and "Home Presence by Trudeau" brand kitchen products in Canada and around the world. Bodum introduced its double wall glasses to the Canadian market at the end of 2003 or the beginning of 2004 and filed its industrial designs in question in July 2004. It registered those industrial designs with the Office of the Commissioner of Patents of the Canadian Intellectual Property Office in February 2006. The priority date for those industrial designs is February 18, 2004. Industrial designs protect visual features of an article but not utilitarian function, which in this case, meant the space between the double walls of the glass.

y a été apportée en 1993, peut être remise en question — Une discussion a eu lieu concernant l'utilisation des expressions « consommateur averti » et « consommateur informé » et l'existence d'une différence entre elles — La question de l'emploi des expressions « consommateur averti » et « consommateur informé » est un faux débat; le produit prétendument contrefacteur doit être analysé du point de vue de l'œil du consommateur averti (« informed consumer ») — Compte tenu de la preuve soumise, les verres de la défenderesse ne comportent pas les caractéristiques que lui imputaient les demanderesse et ne sont pas des contrefaçons des produits Bodum — L'art antérieur a démontré que les lignes du dessin industriel 107736 existaient déjà en 1897; en comparant les proportions des dessins industriels en litige à celles des verres de la défenderesse, on a constaté que ces proportions diffèrent — Quant à l'invalidité, la comparaison de l'art antérieur avec les dessins industriels en cause a démontré que les dessins ne varient pas de façon significative — Ainsi, les dessins industriels en cause ne satisfaisaient pas à l'exigence du caractère original substantiel; en conséquence, ils devaient être radiés du registre — Action rejetée; demande reconventionnelle accueillie.

Il s'agissait d'une action intentée par les demanderesse contre la défenderesse, demandant réparation en application de la *Loi sur les dessins industriels*, au motif de la contrefaçon de deux dessins industriels canadiens portant les numéros d'enregistrement 107736 et 114070, qui correspondent à des verres à double paroi de Bodum USA, Inc. (Bodum), commercialisés par Bodum. La défenderesse a nié avoir commis une violation ou causé de la confusion entre ses marchandises et celles de Bodum. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle a demandé une déclaration selon laquelle les dessins industriels en cause sont et ont toujours été invalides.

La demanderesse PI Design AG., société étrangère, détient la propriété intellectuelle de la compagnie Bodum USA, Inc., incluant les dessins industriels en cause. PI Design AG. a accordé à Bodum USA une licence pour la distribution des produits de marque « Bodum », et plus particulièrement, en Amérique du Nord. La défenderesse, société canadienne, se consacre à la conception, à la fabrication et à l'importation des produits de cuisine de marques « Trudeau » et « Home Presence by Trudeau » au Canada et partout dans le monde. Bodum a lancé ses verres à double paroi sur le marché canadien à la fin de 2003, ou au début de 2004, et a déposé les dessins industriels en cause en juillet 2004. Elle a enregistré ces dessins industriels auprès du Bureau du commissaire aux brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en février 2006. La date de priorité pour ces dessins industriels est le 18 février 2004. Le dessin industriel protège les caractéristiques visuelles d'un objet, et non sa fonctionnalité; en

The defendant's double wall glasses were introduced to the Canadian market in the fall of 2006 and it was aware of the double wall glasses marketed by Bodum at that time. The plaintiffs commenced their action against the defendant in May 2007.

The issues were whether there was infringement of the plaintiffs' industrial designs 107736 and 114070 and whether the registration of those industrial designs was invalid.

Held, the action should be dismissed and the counterclaim should be allowed.

The functional element of Bodum's double wall glasses is the space between the interior and exterior walls of the double wall glasses. The configuration of the double wall glasses was of particular relevance in this case. The defendant's double wall glasses had to be characterized as substantially the same as the industrial designs in question for there to be infringement and, in the Federal Court's analysis, the utilitarian function of the double wall glasses was disregarded. Regarding the prior art, the evidence showed that double wall glasses existed when Bodum introduced its double wall glasses on the Canadian market in 2003/2004.

The parties did not agree on the legal test applicable to the comparative analysis the Court had to apply to determine whether infringement, as defined in section 11 of the Act, occurred herein. The plaintiffs claimed that the three-pronged test developed in England that refers to the doctrine of "imperfect recollection" had to be applied while the defendant claimed that this test was no longer applicable since the 1993 amendment of the Act and that the test should be carried out from the point of view of how the aware consumer would see things. A comparison of section 11 of the Act before the amendment of 1993 and after the amendment of 1993 showed that the pre-1993 version contained an element of "fraudulent imitation" whereas the element was removed by the 1993 amendment and replaced with the concept of "design not differing substantially". Without ruling on the issue, it was noted that the application of the three-pronged test may raise a certain number of questions with respect to its relevance, in light of the 1993 amendment of section 11 of the Act.

The use of the expressions "aware consumer" and "informed consumer" and whether they were different was

l'occurrence, il s'agit de l'espace situé entre les parois intérieure et extérieure des verres à double paroi.

Les verres à double paroi de la défenderesse ont été lancés sur le marché canadien à l'automne 2006, et à l'époque, la défenderesse était au courant de l'existence des verres à double paroi commercialisés par Bodum. Les demanderesse ont intenté une action contre la défenderesse en mai 2007.

Les questions en litige étaient de savoir s'il y avait eu contrefaçon des dessins industriels 107736 et 114070 des demanderesse et si l'enregistrement de ces dessins industriels était invalide.

Jugement : l'action doit être rejetée, et la demande reconventionnelle doit être accueillie.

L'élément fonctionnel des verres à double paroi de Bodum est l'espace situé entre les parois intérieure et extérieure des verres à double paroi. La configuration des verres à double paroi était particulièrement pertinente en l'espèce. Les verres à double paroi de la défenderesse devaient être qualifiés d'à peu près identiques aux dessins industriels en cause pour qu'il y ait contrefaçon et, dans l'analyse de la Cour fédérale, la fonction utilitaire des verres à double paroi n'a pas été prise en compte. En ce qui concerne l'art antérieur, la preuve a révélé que les verres à double paroi existaient déjà lorsque Bodum a lancé les siens sur le marché canadien, en 2003-2004.

Les parties étaient en désaccord sur le test juridique applicable à l'analyse comparative que la Cour devait effectuer pour déterminer s'il y avait eu contrefaçon en l'espèce, au sens de l'article 11 de la Loi. Les demanderesse prétendaient qu'il fallait appliquer le test à trois volets développé en Angleterre qui fait référence à la doctrine d'« *imperfect recollection* » (souvenir imparfait), alors que la défenderesse soutenait que ce test n'est plus applicable depuis que la Loi a été modifiée, en 1993, et qu'il devrait se faire du point de vue de l'œil du consommateur averti. Une comparaison de l'article 11 de la Loi avant la modification de 1993 et après la modification de 1993 a démontré effectivement que la version antérieure à 1993 contenait un élément d'« imitation frauduleuse », alors que cet élément a été supprimé par la modification apportée en 1993, et remplacé par la notion de « dessin ne différant pas de façon importante ». Sans se prononcer sur la question, la Cour a remarqué, en effet, que l'application du test à trois volets peut soulever un certain nombre de questions relativement à sa pertinence, compte tenu de la modification apportée à l'article 11 de la Loi en 1993.

Une discussion a eu lieu concernant l'utilisation des expressions « consommateur averti » et « consommateur

discussed. It was shown that the French words “*averti*” and “*informé*” mean the same thing and could thus be considered synonyms of the English expression “informed consumer”. Therefore, the issue of using the expression “aware consumer” or “informed consumer” was a false debate and the alleged infringing product had to be analysed from the point of view of how the informed consumer would see things.

Based on the evidence, it was found that the defendant’s glasses did not have the features attributed to them by the plaintiffs and that the defendant’s glasses were not infringing products. Firstly, prior art clearly demonstrated that the lines of industrial design 107736 existed dating back to 1897. Moreover, a comparison of the proportions of the industrial designs at issue with the defendant’s glasses showed that the proportions differed, namely with respect to the exterior curves and openings. In light of the evidence, the defendant’s glasses are a lot more similar to some pre-2003 glasses than to the industrial designs in question in this case. Even if the Federal Court were to disregard the prior art, the defendant’s glasses have almost none of the features of the configuration of the industrial designs that were at issue.

The defendant’s counterclaim argument that the industrial designs in question were invalid was examined. To be registrable, an industrial design must be substantially different from prior art. A simple variation is not sufficient; the designs in question must show originality. By comparing the prior art submitted into evidence and the industrial designs in question, by focussing on lines and by ignoring the manufacturing processes, materials used and colours, it was found that the designs did not vary substantially. Therefore, the industrial designs in question did not meet the criteria defined by the case law entitling them to registration. As a result, they did not satisfy the requirement of substantial originality and, consequently, they were not entitled to the protection set out in the Act and had to be expunged from the register.

informé » et l’existence d’une différence entre elles. Il a été démontré qu’en français, les mots « *averti* » et « *informé* » ont le même sens et qu’ils peuvent être considérés comme des synonymes de l’expression anglaise « *informed consumer* ». Par conséquent, la question de l’emploi des expressions « *consommateur averti* » ou « *consommateur informé* » est un faux débat, et le produit prétendument contrefacteur devait être analysé du point de vue de l’œil du consommateur averti.

Compte tenu de la preuve soumise, il a été conclu que les verres de la défenderesse ne comportaient pas les caractéristiques que lui imputaient les demanderesse, et n’étaient pas des produits contrefacteurs. D’une part, l’art antérieur a démontré que les lignes du dessin industriel 107736 existaient déjà en 1897. D’autre part, en comparant les proportions des dessins industriels en cause avec les verres de la défenderesse, on a constaté que les proportions diffèrent, notamment par les courbes extérieures et les ouvertures. À la lumière de la preuve, les verres de la défenderesse sont beaucoup plus semblables à certains verres antérieurs à 2003 qu’aux dessins industriels en cause dans la présente affaire. Même si la Cour fédérale faisait fi de l’art antérieur, les verres de la défenderesse ne comportent à peu près aucune des caractéristiques de la configuration des dessins industriels en cause.

L’argument de la défenderesse qui reposait dans sa demande reconventionnelle sur l’invalidité des dessins industriels en cause a été examiné. Pour être enregistrable, un dessin industriel doit se démarquer substantiellement de l’art antérieur. Une simple variation ne suffira pas; les dessins en question doivent faire preuve d’originalité. 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, la Cour en est arrivée à la conclusion que les dessins ne variaient pas de façon significative. Pour ces raisons, les dessins industriels en question ne répondaient pas aux critères définis par la jurisprudence donnant droit à un enregistrement. En conséquence, les dessins industriels en cause ne satisfaisaient pas à l’exigence du caractère original substantiel, ils n’avaient pas droit à la protection prévue par la Loi, et devaient être radiés du registre.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Industrial Design Act, R.S.C., 1985, c. I-9, ss. 2 “design” (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 20), “utilitarian function” (as am. *idem*), “variants” (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 161), 5.1 (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 21), 6(1) (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 162), 7(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 15), (3) (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 143, Sch. VI, Item 16), 9, 10 (as

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9, art. 2 « *dessin* » (mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 20), « *fonction utilitaire* » (mod., *idem*), « *variants* » (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 161), 5.1 (édicte par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 21), 6(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 162), 7(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 15), (3) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 143, ann.

am. by S.C. 1993, c. 44, s. 163), 11 (as am. *idem*, s. 164), 17 (as am. *idem*, s. 168).
Trade-marks Act, R.C.S., 1985, c. T-13, s. 7(a),(b)

VI, n° 16), 9, 10 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 163), 11 (mod., *idem*, art. 164), 17 (mod., *idem*, art. 168).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7a),b).

CASES CITED

APPLIED:

Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited, [1987] 25 R.P.C. 599 (Ch.D.); *Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 339 (F.C.T.D.); *Rothbury International Inc. v. Canada (Minister of Industry)*, 2004 FC 578, [2005] 1 F.C.R. 130, 36 C.P.R. (4th) 203, 257 F.T.R. 280; *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429, [1929] 3 D.L.R. 11.

CONSIDERED:

Valor Heating Co. Ltd. v. Main Gas Appliances Ltd., [1972] F.S.R. 497, [1973] R.P.C. 871 (Ch.D.); *Industries Lumio (Canada) inc. c. Dusablon*, 2007 QCCS 1204, [2007] R.J.Q. 1216.

REFERRED TO:

Bodum USA Inc. v. Trudeau Corportaion (1889) Inc., 2012 FC 240, 101 C.P.R. (4th) 455; *Jones & Attwood Ltd. v. National Radiator Company Ltd.* (1928), 45 R.P.C. 71 (Ch.D.); *Algonquin Mercantile Corporation v. Dart Industries Canada Ltd.* (1984), 5 C.I.P.R. 134, 1 C.P.R. (3d) 75 (F.C.A.); *Le May v. Welch* (1884), 28 Ch.D. 24 (C.A.).

AUTHORS CITED

Halsbury's Laws of England, 4th ed., Vol. 48. London: Butterworths, 1984.
Larousse French-English/English-French Dictionary, Paris: Larousse, 1994, "averti", "informed".
Le Petit Robert de la langue française, 2006, Paris: Le Robert, 2006, "averti", "informé".
 McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. Toronto: Thomson/Carswell, 2000.
 McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed., loose-leaf, Toronto: Thomson/Carswell, 2003.

ACTION by the plaintiffs seeking relief in application of the *Industrial Design Act* on the ground of infringement of two Canadian industrial designs and

JURISPRUDNCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited, [1987] 25 R.P.C. 599 (Ch.D.); *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, [1985] A.C.F. n° 239 (1^{re} inst.) (QL); *Rothbury International Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie)*, 2004 CF 578, [2005] 1 R.C.F. 130; *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] R.C.S. 429.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Valor Heating Co. Ltd. v. Main Gas Appliances Ltd., [1972] F.S.R. 497, [1973] R.P.C. 871 (Ch.D.); *Industries Lumio (Canada) inc. c. Dusablon*, 2007 QCCS 1204, [2007] R.J.Q. 1216.

DÉCISIONS CITÉES :

Bodum USA Inc. v. Trudeau Corportaion (1889) Inc., 2012 FC 240, 101 C.P.R. (4th) 455; *Jones & Attwood Ltd. v. National Radiator Company Ltd.* (1928), 45 R.P.C. 71 (Ch.D.); *Algonquin Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1984] A.C.F. n° 500 (C.A.) (QL); *Le May v. Welch* (1884), 28 Ch.D. 24 (C.A.).

DOCTRINE CITÉE

Dictionnaire Larousse Français-Anglais/Anglais-Français, Paris : Larousse, 1994, « averti », « informed ».
Halsbury's Laws of England, 4^e éd., vol. 48. Londres : Butterworths, 1984.
Le Petit Robert de la langue française, 2006, Paris : Le Robert, 2006, « averti », « informé ».
 McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3^e éd. Toronto : Thomson/Carswell, 2000.
 McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4^e éd., feuilles mobiles, Toronto : Thomson/Carswell, 2003.

ACTION intentée par les demanderesse, demandant réparation en application de la *Loi sur les dessins industriels*, au motif de la contrefaçon de deux dessins

COUNTERCLAIM by the defendants seeking a declaration of invalidity. Action dismissed and counterclaim allowed.

industriels canadiens et DEMANDE RECONVENTIONNELLE de la défenderesse, sollicitant une déclaration d'invalidité. Action rejetée et demande reconventionnelle accueillie.

APPEARANCES

Christopher Atchison for plaintiffs.
François Guay and *Ekaterina K. Tsimberis* for defendant.

ONT COMPARU

Christopher Atchison pour les demanderesse.
François Guay et *Ekaterina K. Tsimberis* pour la défenderesse.

SOLICITORS OF RECORD

Atchison Law Firm, Montréal, for plaintiffs.
Smart & Bigger, Montréal, for defendant.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Cabinet d'avocats Atchison, Montréal, pour les demanderesse.
Smart & Bigger, Montréal, pour la défenderesse.

The following is the English version of the public reasons for judgment rendered by

Voici les motifs publics du jugement rendu en français par

BOIVIN J.:

LE JUGE BOIVIN :

I. Overview

I. Aperçu

[1] Bodum USA, Inc. (Bodum) and PI Design AG. (collectively the plaintiffs) are commencing an action against the company Trudeau Corporation (1889) Inc. (Trudeau or the defendant) and are seeking relief in application of the *Industrial Design Act*, R.S.C., 1985, c. I-9 (Act) on the ground of infringement of two Canadian industrial designs registered under numbers 107736 and 114070 (industrial designs), which correspond to Bodum double wall glasses marketed by Bodum.

[1] Bodum USA, Inc. (Bodum) et PI Design AG. (ensemble les demanderesse) 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*, L.R.C. (1985), ch. I-9 (Loi) en invoquant la contrefaçon de deux dessins industriels canadiens portant les numéros d'enregistrement 107736 et 114070 (les dessins industriels), lesquels dessins correspondent à des verres Bodum à double paroi commercialisés par Bodum.

[2] As part of their action, the plaintiffs are also claiming that Trudeau violated paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, and are raising allegations of unfair competition (offence of confusion). The plaintiffs are seeking a permanent injunction against Trudeau as well as the profits in connection with its activities.

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

[3] Trudeau denies acting in violation of the industrial designs in question. Trudeau also denies directing public attention to its wares in such a way as to cause or be

[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

likely to cause confusion between its wares and the wares of Bodum. Furthermore, as plaintiff by counterclaim, Trudeau is seeking a declaration that the industrial designs in question are and have always been invalid.

[4] For the following reasons, the Court finds that the plaintiffs' action should be dismissed and that Trudeau's counterclaim should be allowed.

II. Factual background

The parties

[5] The plaintiff PI Design AG. is a company established in accordance with Swiss laws, and has its place of business in Lucerne, Switzerland. It holds the intellectual property of the company Bodum USA, Inc., including industrial designs 107736 and 114070.

[6] The company Bodum was founded in Denmark in 1944 and markets kitchen products. The plaintiff Bodum USA, Inc. is a company established in accordance with American laws, and its place of business is in New York City in the United States.

[7] PI Design AG. granted Bodum USA, Inc. a licence to distribute "BODUM" brand products in the United States, Canada, Mexico and South America. Bodum USA, Inc. has no place of business in Canada. Canadian retailers are supplied from the United States.

[8] The defendant, Trudeau, is a company established in accordance with Canadian laws, and its place of business is in Boucherville, Quebec. Founded in 1889, Trudeau is dedicated to researching and developing, designing, manufacturing, importing and marketing "Trudeau" and "Home Presence by Trudeau" brand kitchen products in Canada and around the world.

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 demanderesse 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 Lucerne, en Suisse. Elle détient la propriété intellectuelle de la compagnie Bodum USA, Inc., incluant les dessins industriels 107736 et 114070.

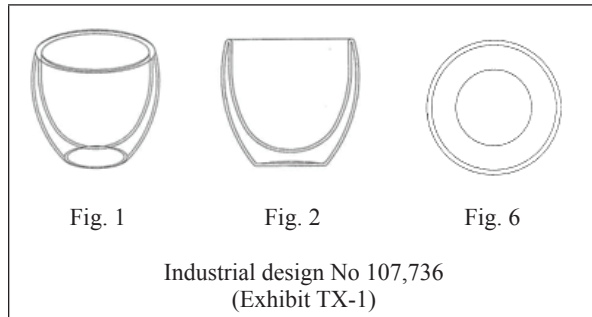
[6] La société Bodum a été fondée au Danemark en 1944 et commercialise des articles de cuisine. La demanderesse Bodum USA, Inc. est une société organisée conformément aux lois américaines et ayant son établissement à New York aux États-Unis.

[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 ».

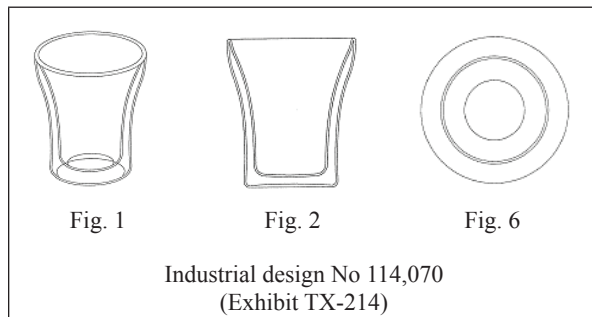
The industrial designs and the glasses in question

[9] Industrial design 107736 (TX-1)¹ is described as follows:



The design consists of the visual features of the entirety of the drinking glass shown in the drawings. Drawings of the design are included wherein: Figure 1 is an oblique perspective view of the design; Figure 2 is a front view of the design; [Figure 3 is a rear view of the design; Figure 4 is a right view of the design; Figure 5 is a left view of the design]; Figure 6 is a top view of the design; and [Figure 7 is a bottom view of the design].

[10] Industrial design 114070 (TX-214)² is described as follows:



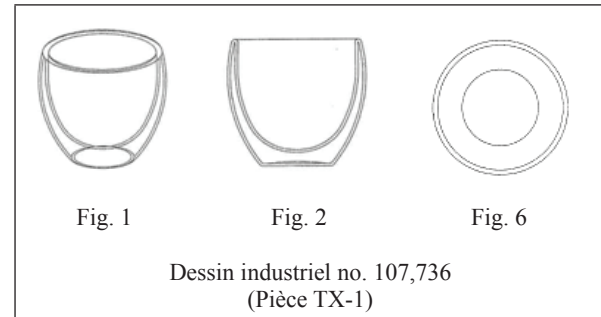
The design consists of the visual features of the entirety of the drinking glass shown in the drawings. Drawings of the design are included wherein: Figure 1 is a perspective view of the design; Figure 2 is a front view of the design; [Figure 3 is a rear view of the design; Figure 4 is a right side view of

1 TX-1 corresponds to Exhibit TX-198 (Pavina).

2 TX-214 corresponds to Exhibit TX-189 (Assam).

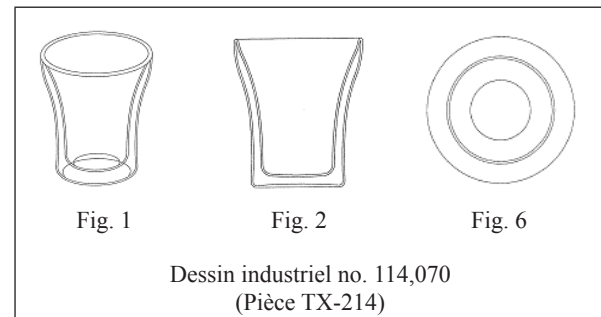
Les dessins industriels et les verres en litige

[9] Le dessin industriel 107736 (TX-1)¹ comporte la description suivante :



[TRADUCTION] 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].

[10] Le dessin industriel 114070 (TX-214)² comporte la description suivante :





[TRADUCTION] 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

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

2 TX-214 correspond à la pièce TX-189 (Assam).

the design; Figure 5 is a left side view of the design]; Figure 6 is a top view of the design; and [Figure 7 is a bottom view of the design].

[11] The glass models TX-186 and TX-47 sold by Trudeau that are at issue in this case are as follows:

	
Trudeau glass (Exhibit TX-186)	Trudeau glass (Exhibit TX-47)
Product number: 4,601,063	Product number: 4,601,064

Earlier proceedings

[12] Bodum introduced its double wall glasses for the first time in August 2003 at the Ambiente trade fair in Frankfurt, Germany.



[13] Subsequently, Bodum's double wall glasses were introduced to the Canadian market towards the end of 2003 or the beginning of 2004 (T86 – May 22).

[14] The industrial designs 107736 and 114070 were filed on July 27, 2004. The industrial designs were registered with the Office of the Commissioner of Patents of the Canadian Intellectual Property Office on February 1, 2006. The priority date for the industrial designs in question is February 18, 2004. The industrial designs have no registered variants.

[15] The Court notes that the industrial designs in question were not identified by the letter “D” in a circle with the name or the usual abbreviation of the proprietor

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].

[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 (Pièce TX-186)	Verre Trudeau (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 107736 et 114070 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

of the design as set out in section 17 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 168] of the Act.

[16] Trudeau's double wall glasses were introduced to the Canadian market in the fall of 2006. At the time, Trudeau was aware of the double wall glasses marketed by Bodum.

[17] On January 31, 2007, the plaintiffs sent a letter of formal notice to Trudeau. On May 1, 2007, the plaintiffs commenced this action in the Federal Court against Trudeau.

[18] On November 9, 2009, Prothonotary Morneau issued a confidentiality order. The order was renewed by the undersigned on May 16, 2012.

[19] On April 13, 2011, before the trial started, counsel for Trudeau served on counsel for the plaintiffs a written offer to settle.

[20] On January 30, 2012, Prothonotary Morneau rendered a decision setting security for Trudeau's costs at \$55 000. That decision was appealed. On February 21, 2012, Justice de Montigny set aside Prothonotary Morneau's decision [2012 FC 240, 101 C.P.R. (4th) 455] in part and increased security for Trudeau's costs to \$75 000.

III. Issues

[21] The issues raised in this case are the following:

- (1) Was there infringement of industrial designs 107736 and 114070?
- (2) Is the registration of industrial designs 107736 and 114070 invalid?
- (3) Does Trudeau's marketing of double wall glasses constitute unfair competition (offence of confusion)?

abréviation usuelle suivant l'article 17 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 168] 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 demandesses ont envoyé une lettre de mise en demeure à Trudeau. Le 1^{er} mai 2007, les demandesses 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 demandesses 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 [2012 FC 240] 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 107736 et 114070?
- 2) L'enregistrement des dessins industriels 107736 et 114070 est-il invalide?
- 3) La commercialisation des verres à double paroi par Trudeau constitue-t-elle de la concurrence déloyale (délit de confusion)?

IV. Fact witnesses

[22] One fact witness was heard on behalf of the plaintiffs: Thomas Perez.

Thomas Perez

[23] Mr. Perez is the President of Bodum USA, Inc. He testified that he has worked at Bodum since June 2000 and that he has been the President of Bodum USA, Inc. since September 2007. Mr. Perez provided Bodum's history and its connection to PI Design AG. In addition, Mr. Perez testified as to the presence of Bodum products on the Canadian market since the 1970s. Mr. Perez presented various products sold by Bodum in Canada as well as Bodum's sales figures in Canada. More specifically, Mr. Perez testified as to the company's sales percentages and their breakdown into, namely, coffee presses, double wall glasses, tea products and finally, electrical appliances and other coffee makers.

[24] Regarding double wall glasses, Mr. Perez indicated that the double wall glass design was inspired by a small Japanese sake bowl spotted by Jørgen Bodum (T93 – May 22). Mr. Perez also described the introduction of the double wall glasses to the Canadian market and their marketing. In cross-examination, counsel for Trudeau raised questions concerning the amount of Bodum sales in Canada and questions with respect to the industrial designs at issue. Furthermore, counsel for Trudeau guided Mr. Perez through a comparison between a variety of glasses and industrial designs.

[25] The defendant, Trudeau, presented two fact witnesses: Robert Trudeau and Charles Harari.

Robert Trudeau

[26] Mr. Trudeau shared the story and evolution of the Trudeau company.

IV. Les témoins de faits

[22] Un seul témoin de faits a été entendu pour le compte des demanderesse : 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. Jørgen 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] Mr. Trudeau is President of Trudeau's Board and has worked within the Trudeau company since 1967. He indicated that the company started to develop kitchen products in the 1980s. It was in 1995 that the company created the "Trudeau" and "Home Presence by Trudeau" brands. Mr. Trudeau testified as to the percentage of Trudeau products that are designed and manufactured by the company itself and then on the remaining percentage that represents Walt Disney brand products and Bormioli brand products distributed by the company in Canada.

[28] Mr. Trudeau also testified as to the diversity of the products sold by Trudeau on the Canadian market as well as the types of stores where products are available. In cross-examination, Mr. Trudeau confirmed that a children's double wall glass was created by Trudeau for Walt Disney in the 1990s (T202 – May 22). That glass was later submitted and shown as Exhibit P-1.

Charles Harari

[29] Mr. Harari is Vice-President of development at Trudeau. He testified that he has worked for the company since 1994 and that he is currently responsible for intellectual property issues, factory selection, quality control at the office in China, and product development.

[30] Mr. Harari testified as to the research and development of Trudeau's products. He also indicated that Trudeau has a portfolio of patents and industrial designs. Mr. Harari also testified as to the marking, labelling and packaging of Trudeau's products, as well as to the presentation of the products at the points of sale. Furthermore, Mr. Harari addressed the advertising of the company's products.

[31] Regarding Trudeau's sale of double wall glasses, Mr. Harari's testimony pertained namely to the company's initial agreement with the American company "Formation" (T57 – May 23) and his visit to the Chinese factory in 2006 (T60-62 – May 23), where the double

[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

wall glasses are made, and his initial questions concerning the intellectual property of double wall glasses. He also provided an overview of the various double wall glasses sold on the Canadian market. Finally, Mr. Harari specified that certain stores in Canada offer “Trudeau” brand products whereas others offer “Home Presence by Trudeau” brand products. There were no questions in cross-examination.

V. The expert witness

[32] Michel Morand is the only expert witness who appeared before the Court during the trial. He was called by Trudeau. His qualifications as an expert witness in industrial design as well as the content of his report were not the subject of objections by the plaintiffs.

Michel Morand

[33] Mr. Morand obtained a bachelor’s degree in industrial design from the Université de Montréal in 1979. He started his own industrial design consultation office, Enta Design, in 1979.

[34] Mr. Morand gave an overview of the work of an industrial designer and explained the different products that he has designed throughout his career. Mr. Morand admitted that he has never designed a glass, but explained that the same methodology and process are applicable to the field. Mr. Morand stated that the shape of the industrial designs has existed for a long time. Moreover, Mr. Morand compared the industrial designs and the pre-2003 glasses and determined that the differences between the prior art glasses and the industrial designs are very minimal. Mr. Morand testified that, in his opinion, there was no “spark of inspiration” in the shape of the Bodum double wall glass. By comparing the industrial designs in question and the Trudeau double wall glasses and by analysing the exterior lines and the interior lines more specifically, he concluded that the

– 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 demandereses.

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

interior and exterior lines of the industrial designs in question and the Trudeau glasses were different.

[35] In cross-examination, Mr. Morand admitted that he is not a glassware designer. Mr. Morand also admitted that some glasses included in his report (MM-9, MM-12, MM-10, MM-13, MM-18) were undoubtedly not double wall glasses. Also, Mr. Morand indicated that he had no physical example of several of the prior art glasses included in his report. Finally, Mr. Morand confirmed that the blue Bodum glass (TX-194) was a double wall glass and that there were no relevant differences in this case between that glass and the Trudeau glasses.

VI. Relevant statutory provisions

[36] The relevant legislation is reproduced in Annex A. At this point, the Court reiterates some relevant provisions for the purposes of this case.

[37] First, the Act defines a “design” in section 2 [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 20] as being “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”.

[38] It is also important to note that industrial designs protect the visual features of an article, not its functionality. This principle is codified in section 5.1 [as enacted *idem*, s. 21] of the Act:

Restriction on protection

5.1 No protection afforded by this Act shall extend to

(a) features applied to a useful article that are dictated solely by a utilitarian function of the article; or

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

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’article 2 [mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 20] comme étant les « [c]aractéristiques 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 [édicte, *idem*, art. 21] de la Loi :

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 peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

Limites et protection

[39] Finally, the registration of industrial designs is done in accordance with subsection 6(1) [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 162] of the Act:

Registration of design

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.

[39] Enfin, l'enregistrement en matière de dessins industriels se fait conformément au paragraphe 6(1) [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 162] de la Loi :

Enregistrement de dessins

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.

VII. Analysis

1. Infringement

Preliminary remarks





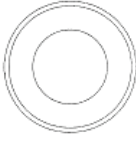
[40] Before beginning to analyse the infringement issue, it is useful to reproduce the industrial designs of the Bodum glasses and the Trudeau glasses side by side:





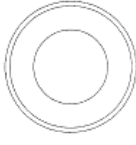
VII. Analyse




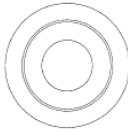

1. La contrefaçon




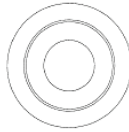

Remarques liminaires

[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 :

Industrial Designs At Issue	TRUDEAU Double Wall Glasses
 Fig. 1	 (Exhibit TX-186) and
 Fig. 2	 (Exhibit TX-47)
 Fig. 6	
Industrial design No 107,736 (Exhibit TX-1)	

Dessins Industriels Invoqués	Verres à Double Paroi TRUDEAU
 Fig. 1	 (Pièce TX-186) et
 Fig. 2	 (Pièce TX-47)
 Fig. 6	
Dessin industriel no. 107,736 (Pièce TX-1)	

Industrial Designs At Issue	TRUDEAU Double Wall Glasses
 <p data-bbox="310 474 379 499">Fig. 1</p>	
 <p data-bbox="310 662 379 686">Fig. 2</p>	<p data-bbox="553 502 722 555">(Exhibit TX-186) and</p>
 <p data-bbox="310 859 379 883">Fig. 6</p>	 <p data-bbox="558 808 722 832">(Exhibit TX-47)</p>
<p data-bbox="200 915 484 968">Industrial design No 114,070 (Exhibit TX-214)</p>	

Dessins Industriels Invoqués	Verres à Double Paroi TRUDEAU
 <p data-bbox="943 474 1012 499">Fig. 1</p>	
 <p data-bbox="943 662 1012 686">Fig. 2</p>	<p data-bbox="1196 502 1350 555">(Pièce TX-186) et</p>
 <p data-bbox="943 859 1012 883">Fig. 6</p>	 <p data-bbox="1201 808 1350 832">(Pièce TX-47)</p>
<p data-bbox="834 915 1117 968">Dessin industriel no. 114,070 (Pièce TX-214)</p>	

[41] The industrial designs represent the double wall glasses. It is also apparent from the hearings that Bodum’s double wall glasses have a utilitarian function and that utilitarian function was admitted by the plaintiffs (plan of argumentation of plaintiffs/defendants by counterclaim, at page 6).

[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 demanderesse (plan d’argumentation des demanderesse/défenderesse reconventionnelles, à la page 6).

[42] The Court also points out that Bodum’s description of the Pavina series, which includes Bodum double wall glass TX-198, mentions that the utilitarian function of those glasses is to keep hot drinks hot and cold drinks cold. The following description indicates that those glasses are multifunctional:

[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



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.

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.

[43] The utilitarian function of Bodum's double wall glasses was confirmed by Mr. Perez, the President of Bodum USA, Inc., during his examination, as making it possible to keep hot liquid hot or cold liquid cold (T89 – May 22).

[44] As such, more specifically, what is the functional element of Bodum's double wall glasses? In the case at bar, it is the space between the interior and exterior walls of the double wall glasses.

[45] As previously specified, and the parties agree on this point, industrial designs protect visual features but not utilitarian function, that is, in this case, the



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

space between the double walls (John S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed., loose-leaf (Toronto: Carswell, 2003), at page 31-9).

[46] The protection offered by industrial designs should also not be confused with the protection obtained for a product or a process through a patent. As admitted by the plaintiffs, industrial designs do not confer on them monopoly over double wall glasses in Canada (plan of argumentation of plaintiffs/defendants by counterclaim, at page 6). Thus, as explained in *Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited*, [1987] 25 R.P.C. 599 (Ch.D.) (*Sommer Allibert*), at page 625, the similarities arising from the utilitarian function are not taken into account by the Court in its infringement analysis:

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. [Emphasis added.]

(Joint book of authorities, Tab 39, citing *Halsbury's Laws of England*, 4th ed., Vol. 48, at paragraph 407.)

[47] In this case, it is the configuration of the double wall glasses that is of particular relevance. The Court notes that there are two industrial designs at issue in this case: design 107736 (Exhibit TX-1) and design 114070 (Exhibit TX-214).

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., feuilles mobiles (Toronto : Carswell, 2003), à la page 31-9).



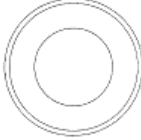
[46] La protection offerte par le dessin industriel ne doit d'ailleurs pas être confondue avec la protection obtenue pour un produit ou un procédé par l'entremise d'un brevet. Comme l'admettent les demanderesse, les dessins industriels ne lui confèrent pas de monopole sur les verres à double paroi au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

[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. [La Cour souligne.]



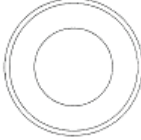
(Cahier conjoint des lois et règlements, onglet 39, citant *Halsbury's Laws of England*, 4^e éd., vol. 48, au paragraphe 407.)

[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 107736 (pièce TX-1) et le dessin 114070 (pièce TX-214).



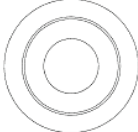
[48] Industrial design 107736 (Exhibit TX-1) is configured as follows:

Configuration	 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 6 Industrial design No 107,736 (Exhibit TX-1)
(i) Height : width proportion [ratio]	9 : 10 [90%]
(ii) Curvature of the exterior wall (bottom ⇒ top)	Convex (very rounded)
(iii) Curvature of the interior wall (bottom ⇒ top)	Convex (very rounded)
(iv) Opening : base proportion [ratio]	2 : 1 [200%]

[48] Le dessin industriel 107736 (pièce TX-1) est configuré de la façon suivante :



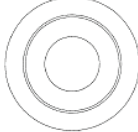
Configuration	 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 6 Dessin industriel no. 107,736 (Pièce TX-1)
(i) Proportion Hauteur : Largeur [ratio]	9 : 10 [90%]
(ii) Courbure de la paroi extérieure (bas ⇒ haut)	Convexe (très arrondi)
(iii) Courbure de la paroi intérieure (bas ⇒ haut)	Convexe (très arrondi)
(iv) Proportion Ouverture : Base [ratio]	2 : 1 [200%]

[49] Industrial design 114070 (Exhibit TX-214) is configured as follows:

Configuration	 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 6 Industrial design No 114,070 (Exhibit TX-214)
(i) Height : width proportion [ratio]	6 : 5 [120%]
(ii) Curvature of the exterior wall (bottom ⇒ top)	Concave ⇒ slightly convex
(iii) Curvature of the interior wall (bottom ⇒ top)	Concave ⇒ convex
(iv) Opening : base proportion [ratio]	4 : 3 [135%]

[50] It is also important to point out that industrial designs claim the design in its entirety as opposed to in part. Industrial designs 107736 (Exhibit TX-1) and 114070 (Exhibit TX-214) mention the following: “The design consists of the visual features of the entirety of the drinking glass in the drawings.” In this case, where emphasis is on the entirety of the design, in order to

[49] Le dessin industriel 114070 (pièce TX-214) est configuré de la façon suivante :

Configuration	 Fig. 1  Fig. 2  Fig. 6 Dessin industriel no. 114,070 (Pièce TX-214)
(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 107736 (pièce TX-1) et 114070 (pièce TX-214) mentionnent ce qui suit : [TRADUCTION] « Le dessin consiste en les caractéristiques visuelles de l'ensemble du verre à boire illustré sur les esquisses ». Dans ce cas,

establish infringement, the article in question will have to be quasi identical:

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....

(*Sommer Allibert*, above, at page 626, citing *Jones & Attwood Ltd. v. National Radiator Company Ltd.* (1928), 45 R.P.C. 71 (Ch. D.), at page 84.)

[51] It follows that Trudeau double wall glasses must be characterized as substantially the same for there to be infringement and, in its analysis, the Court will ignore the utilitarian function of the double wall glasses, that is, the space between the walls.

[52] The analysis of the infringement issue starts with prior art.

Prior art

[53] With respect to prior art, the plaintiffs claim that the prior art differs from the industrial designs whereas the defendant is of the opposite opinion that the prior art is very similar, if not identical.

Relevant date

[54] The relevant date to determine the prior art is not an issue in this case, it is therefore sufficient to note that the relevant priority date for industrial designs 107736 and 114070 is February 18, 2004.

Comparison parameters

[55] In *Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 339 (F.C.T.D.) (*Bata*), at page 345, Justice

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:

[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*, précitée, à la page 626, citant *Jones & Attwood Ltd. v. National Radiator Company Ltd.* (1928), 45 R.P.C. 71 (Ch. D.), à la page 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 demanderesses 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 107736 et 114070 est le 18 février 2004.

Paramètres de la comparaison

[55] Dans l'affaire *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, [1985] A.C.F. n° 239 (1^{re} inst.) (QL) (*Bata*), le juge

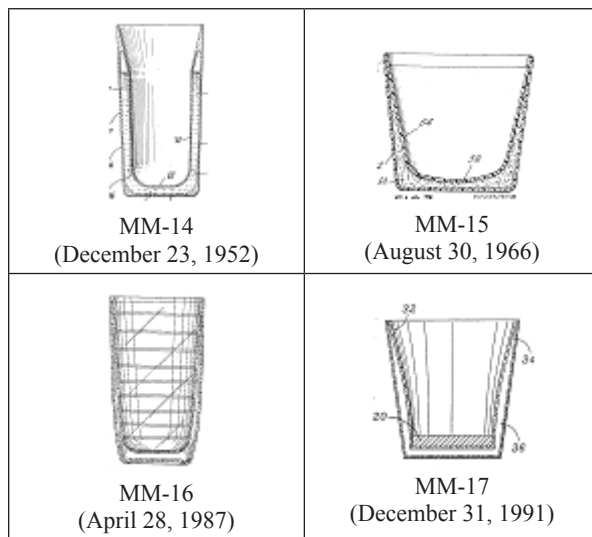
Reed explained that industrial designs and prior art must be compared by ignoring the construction, colour and material processes:

The relevant evidence then, must be considered for the purpose of comparing the pre-existing designs with the registered design; differences in construction, material (leather-canvas, rubber-plastic), and colour (colour is not a part of the registered design in this case) must be ignored. It is the ornamentation, pattern, design, shape and configuration as set out in the drawings and description of the registered design which must be compared with that of pre-existing shoe designs.

[56] In the context of this case, the Court is mindful of those parameters and now turns to the issue of prior art in this case.

Double wall glasses

[57] The trial gave rise to discussions on the existence of double wall glasses prior to the priority date. Mr. Morand, the expert witness, explained that double wall glasses have existed for a certain number of years, even before 2003, and that a great many patents and industrial designs have provided specifications for double wall glasses. He provided the following examples, in particular:



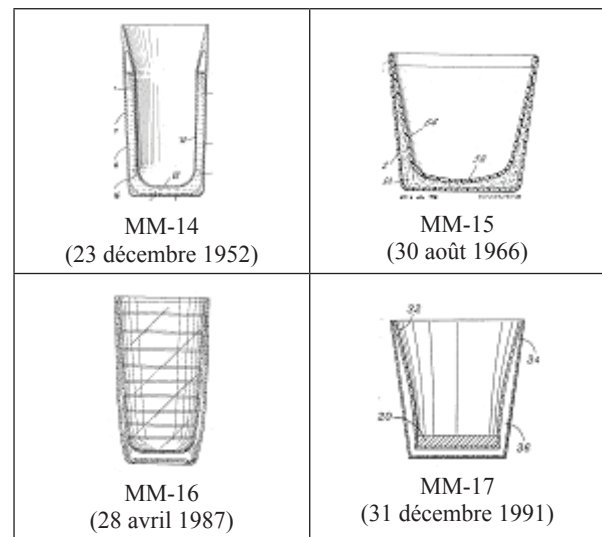
Reed a expliqué que la comparaison des dessins industriels et de l'art antérieur doit se faire en ignorant les procédés de fabrication, la couleur et les matériaux :

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 :






(Michel Morand’s expert report, at paragraph 23.)

[58] For example, Mr. Morand referred to U.S. patent 3,269,144 from 1966 entitled “Double Wall Tumbler Having Cooling Means Therein” (T39-40 – May 24 and Exhibit MM-15) and U.S. patent 289,484 from 1987 entitled “Double Wall Insulated Tumbler” (T40 – May 24 and Exhibit MM-16). Mr. Morand is therefore of the opinion that [TRANSLATION] “double wall [glasses] have existed for a long time” (T40 – May 24).

[59] Furthermore, the evidence shows that Bodum marketed a blue plastic double wall glass in 1991 (Exhibit D-1, tabs 6–9; Exhibit TX-194). In light of the evidence, the Court finds that double wall glasses existed when Bodum introduced its double wall glasses on the Canadian market in 2003/2004.

Relevant prior art and the lines of industrial design 107,736 and Trudeau glasses TX-186 and TX-47

[60] Mr. Morand, the expert witness, indicated that internet research and an American patents database called USPTO [United States Patent and Trademark Office] (T7 – May 24) made it possible to show that there is relevant prior art for industrial design 107736 (Exhibit TX-1). Mr. Morand explained to the Court that the differences between what can be found in the prior art and industrial design 107736 are minimal (T33 – May 24). The table illustrates the prior art relevant to industrial design 107736:

Bodum Industrial Design	Prior Art	
	 FIG. 315. (One third.) (Exhibit TX-97) (1897)	 (Exhibit TX-106) (2000)




(Rapport d’expertise de Michel Morand, au paragraphe 23.)

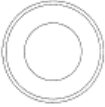
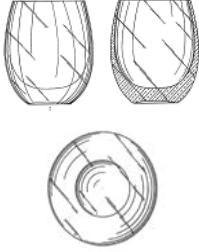

[58] À titre d’exemple, M. Morand a fait référence au brevet américain 3,269,144 datant de 1966 s’intitulant « Double Wall Tumbler Having Cooling Means Therein » (T39-40 – 24 mai et pièce MM-15) et au brevet américain 289,484 datant de 1987 et intitulé « Double Wall Insulated Tumbler » (T40 – 24 mai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

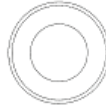
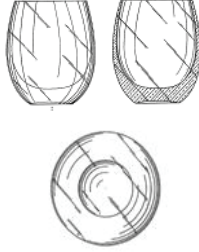

[59] De plus, la preuve a révélé que Bodum a commercialisé un verre bleu en plastique à double paroi en 1991 (pièce D-1, onglets 6 à 9; pièce TX-194). À la lumière de la preuve, la Cour estime qu’il est fondé de conclure que les verres à double paroi existaient lorsque Bodum a introduit ses verres à 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 [United States Patent and Trademark Office] (T7 – 24 mai) permettaient de démontrer qu’il existe des antériorités pertinentes au dessin industriel 107736 (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 107736 sont minimales (T33 – 24 mai). Le tableau illustre les antériorités pertinentes au dessin industriel 107736 :

Dessin Industriel Bodum	Antériorités	
	 FIG. 315. (One third.) (Pièce TX-97) (1897)	 (Pièce TX-106) (2000)

Bodum Industrial Design	Prior Art	
 <p>Industrial design No 107,736 (Exhibit TX-1) (2003)</p>	 <p>(Exhibit TX-105) (2001)</p>	 <p>Double-walled salt dish (Exhibit TX-168) (circa 1750-1800)</p>

Dessin Industriel Bodum	Antériorités	
 <p>Dessin industriel no. 107,736 (Pièce TX-1) (2003)</p>	 <p>(Pièce TX-105) (2001)</p>	 <p>Double-walled salt dish (Pièce TX-168) (circa 1750-1800)</p>

[61] More specifically, Mr. Morand addressed the resemblances between the shape of the prior art designs and that of industrial design 107736. In cross-examination, Mr. Morand was not able to confirm whether the prior art designs had a double wall. However, that element is not determinative in this case because, even though the two industrial designs in question show an exterior line and an interior line with a space in between the two, nothing indicates that that space contains air, liquid or glass. The description of the industrial designs in question is also silent on this point. The same can be said for certain prior art, including the design from 1897 (Exhibit TX-97).

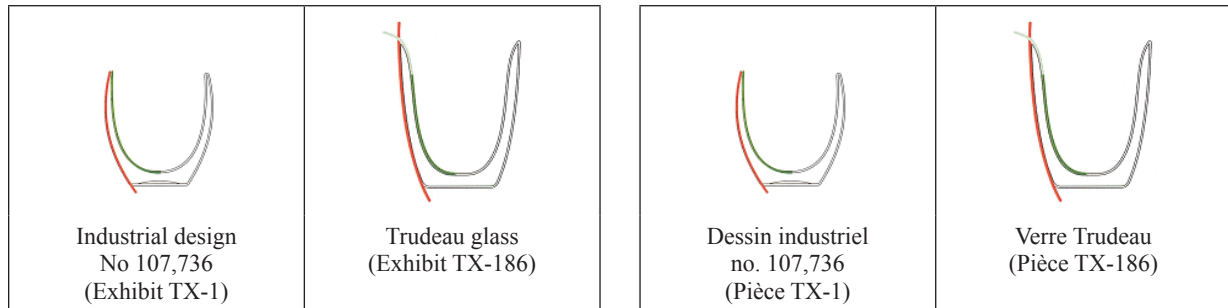
The lines of industrial design 107736 and Trudeau glass TX-186

[62] As illustrated below, the interior line and the exterior line of industrial design 107736 are completely convex, from the bottom to the top of the glass (Michel Morand, T19-20 – May 24). However, the interior line of Trudeau glass TX-186 is first convex, and then becomes concave. The exterior wall of the Trudeau glass is completely convex, like that of industrial design 107736 (Michel Morand's expert report, at paragraph 25):

[61] Plus particulièrement, M. Morand a fait état des ressemblances entre la forme des dessins de l'art antérieur et celle du dessin industriel 107736. 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 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 107736 et du verre Trudeau TX-186

[62] Tel qu'illustré ci-dessous, la ligne intérieure et la ligne extérieure du dessin industriel 107736 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 107736 (rapport d'expertise de Michel Morand, au paragraphe 25) :



[63] Mr. Morand, the expert witness, opined that the proportions of industrial design 107736 and Trudeau glass TX-186 are not the same:

[TRANSLATION] And even if I tried to reduce the Trudeau glasses, I would never arrive at the shape at the top because I would not have the same proportions; I would not have the same, the same look. But it must still be noted that the curves at the top of the industrial design, a prominent curve compared to the others which have—in the Trudeau glasses, I clearly have two curves in the interior with a point of tangency; that is very important to say. (T24 – May 24)

The lines of industrial design 107736 and Trudeau glass TX-47

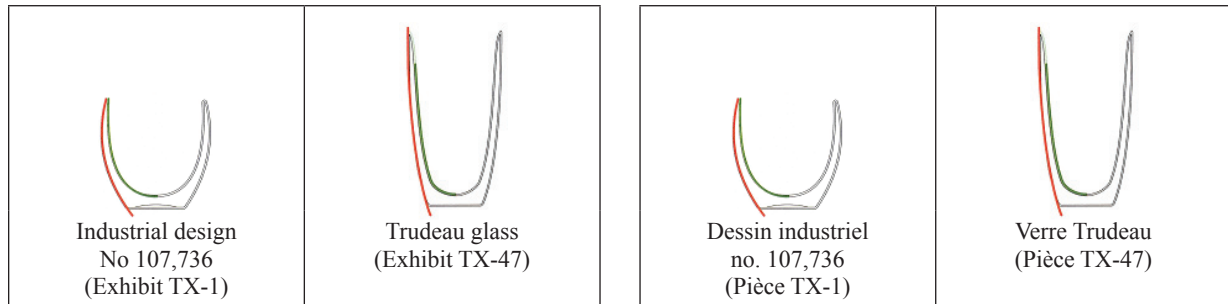
[64] Regarding industrial design 107736 and Trudeau glass TX-47, Mr. Morand noted that the interior walls of industrial design 107736 are completely convex, whereas the interior wall of Trudeau glass TX-47 is first convex, and then becomes concave at the top of the glass. The exterior wall of Trudeau glass TX-47 is completely convex, but a lot less rounded than the exterior wall of industrial design 107736, as illustrated below (Michel Morand's expert report, at paragraph 25):

[63] M. Morand, le témoin expert, a émis l'opinion que les proportions du dessin industriel 107736 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 107736 et du verre Trudeau TX-47

[64] En ce qui a trait au dessin industriel 107736 et au verre Trudeau TX-47, M. Morand a rappelé que les parois intérieures du dessin industriel 107736 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 107736, tel qu'illustré ci-dessous (rapport d'expertise de Michel Morand, au paragraphe 25) :

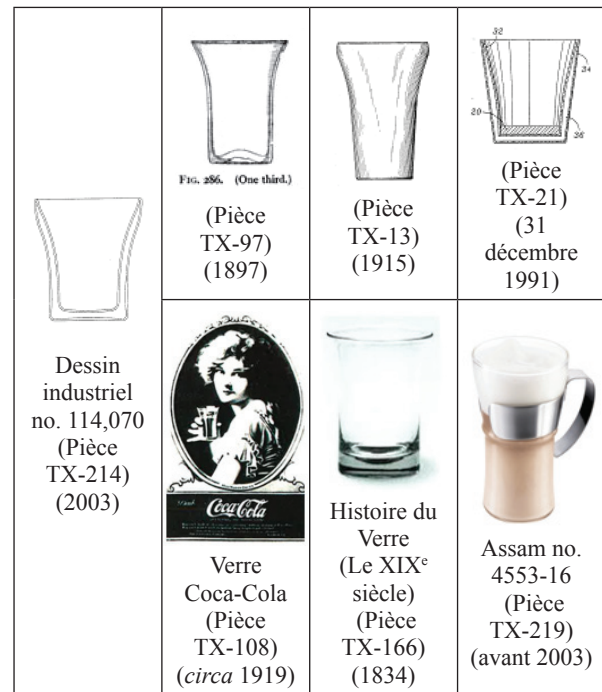
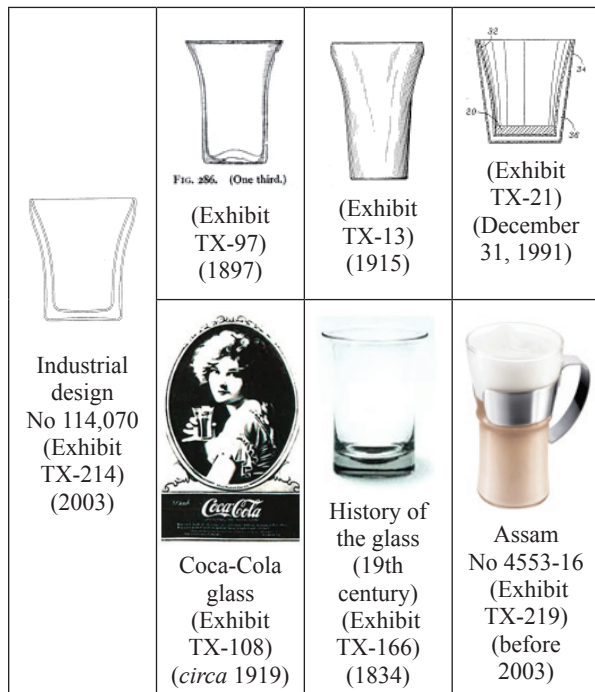


Relevant prior art and the lines of industrial design 114070 and Trudeau glasses TX-186 and TX-4

Les antériorités pertinentes et les lignes du dessin industriel 114070 et des verres Trudeau TX-186 et TX-4

[65] The prior art submitted into evidence in respect of industrial design 114070 (TX-214) are the following:

[65] Les antériorités relativement au dessin industriel 114070 (TX-214) déposées en preuve sont les suivantes :



[66] Mr. Morand also stated that the differences between what can be found in prior art and industrial design 11470 (Exhibit TX-214) are minimal (Michel Morand, T33 – May 24). He also opined that industrial

[66] M. Morand a également affirmé que les différences entre ce qui peut être trouvé dans l'antériorité et le dessin industriel 114070 (pièce TX-214) sont minimales (Michel Morand, T33 – 24 mai). Il a également émis

design 114070 differs from Trudeau glasses TX-186 and TX-47 (T24-25 – May 24).

l'opinion que le dessin industriel 114070 se différencie des verres Trudeau TX-186 et TX-47 (T24-25 – 24 mai).

The lines of industrial design 114070 and Trudeau glass TX-186

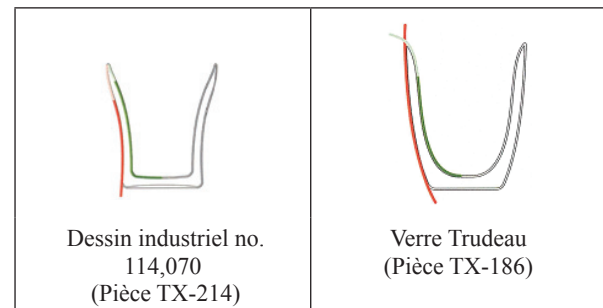
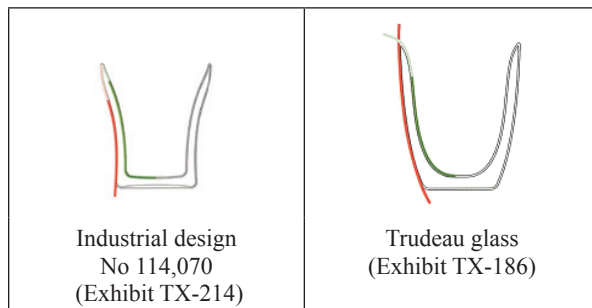
Les lignes du dessin industriel 114070 et du verre Trudeau TX-186

[67] Regarding industrial design 114070 and Trudeau glass TX-186, Mr. Morand explained that the lines also differ (Michel Morand's expert report, at paragraph 26).

[67] En ce qui a trait au dessin industriel 114070 et au verre Trudeau TX-186, M. Morand a expliqué que les lignes diffèrent également (rapport d'expertise de Michel Morand, au paragraphe 26).

[68] In that respect, Mr. Morand explained that the exterior line of industrial design 114070 starts out concave and then becomes slightly convex towards the top whereas it is clear that the exterior line of Trudeau glass (TX-186) is convex. Regarding the interior lines of the Trudeau glass, they are first convex and then become concave, which is contrary to industrial design 114070, as illustrated below:

[68] À cet égard, M. Morand a expliqué que la ligne extérieure du dessin industriel 114070 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 114070, le tout tel qu'illustré ci-dessous :



The lines of industrial design 114070 and Trudeau glass TX-47

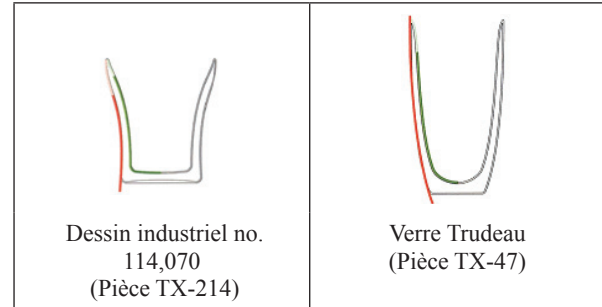
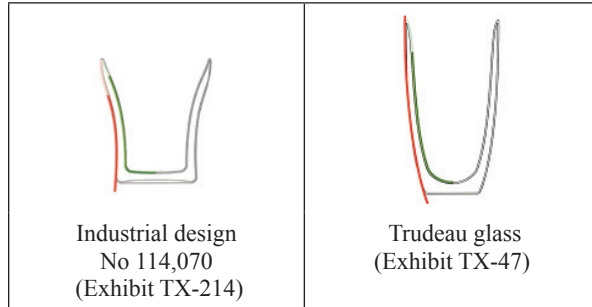
Les lignes du dessin industriel 114070 et du verre Trudeau TX-47

[69] Finally, with respect to industrial design 114070 and Trudeau glass TX-47, Mr. Morand explained that the exterior wall and the interior wall of industrial design 114070 are concave at the bottom of the glass and become slightly convex at the top of the glass. However, the interior wall of Trudeau glass TX-47 has a completely opposite curvature, that is, convex at the bottom becoming concave at the top. Also, the exterior wall of

[69] Finalement, en ce qui concerne le dessin industriel 114070 et le verre Trudeau TX-47, M. Morand a expliqué que la paroi extérieure et la paroi intérieure du dessin industriel 114070 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

Trudeau glass TX-47 is completely convex, which is not the case for industrial design 114070 (Michel Morand’s expert report, at paragraph 26), as illustrated below:

extérieure du verre Trudeau TX-47 est complètement convexe, ce qui n’est pas le cas du dessin industriel 114070 (rapport d’expertise de Michel Morand, au paragraphe 26), le tout tel qu’illustré ci-dessous :



The legal test for comparison

Le test juridique de la comparaison

[70] Having shown the prior art, the Court now turns to the legal test applicable to the comparative analysis. Section 11 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 164] of the Act defines infringement of an industrial design as follows:

[70] Ayant exposé l’art antérieur, la Cour se penche maintenant sur le test juridique applicable à l’analyse comparative. L’article 11 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 164] de la Loi définit la contrefaçon d’un dessin industriel comme suit :

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,

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

Usage sans autorisation

(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

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;

...

[...]

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. [Emphasis added.]

(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. [La Cour souligne.]

Différences importantes

[71] In this case, infringement will therefore occur if the Trudeau glasses do not differ substantially from the industrial designs in question, as specified in the following excerpt from the doctrine in the field:

[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.

(John S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. (Toronto: Thomson/Carswell, 2000), at pages 837–838).

[72] The parties do not agree on the legal test the Court should apply for comparing the industrial designs in question and the Trudeau glasses and thus deciding whether infringement occurred.

[73] The plaintiffs claim that the Court must decide the issue by carrying out an analysis the way the consumer would see it and by applying the three-pronged test developed in England and stated in *Valor Heating Co. Ltd. v. Main Gas Appliances Ltd.*, [1972] F.S.R. 497 (Ch.D.), that refers to the doctrine of “imperfect recollection”. The plaintiffs also rely on the judgment of the Superior Court of Quebec in *Industries Lumio (Canada) inc. c. Dusablon*, 2007 QCCS 1204, [2007] R.J.Q. 1216 (*Lumio*). The three-pronged test raised by the plaintiffs and reiterated in *Lumio* at paragraph 182 is as follows:

[TRANSLATION]

- (a) The designs that are the subject of the comparison must not be examined side by side, but separately, so that imperfect recollection can guide the visual perception of the finished article;
- (b) One must look at the entirety, and not the individual components of the design;
- (c) Any change with respect to prior art must be substantial.

[74] The defendant told the Court that the test should be carried out from the point of view of how the aware consumer would see things. The defendant also contended that the three-pronged test, which was developed in England and was applied before the amendment of the Act in 1993, is no longer applicable.

[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 : Thomson/Carswell, 2000), aux pages 837 et 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 demanderesse 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 volets développé en Angleterre et énoncé dans l’affaire *Valor Heating Co. Ltd. v. Main Gas Appliances Ltd.*, [1972] F.S.R. 497 (Ch.D.), qui fait référence à la doctrine de « *imperfect recollection* » (souvenir imparfait). Les demanderesse s’appuient également sur le jugement de la Cour supérieure du Québec dans la décision *Industries Lumio (Canada) inc. c. Dusablon*, 2007 QCCS 1204, [2007] R.J.Q. 1216 (*Lumio*). Le test à trois volets évoqué par les demanderesse et repris dans la décision *Lumio*, au paragraphe 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 volets, développé en Angleterre et qui était appliqué avant l’amendement de la Loi en 1993, n’est plus applicable.

[75] As noted by the defendant, a comparison of section 11 of the Act before the amendment of 1993 and after the amendment of 1993 indeed shows that the pre-1993 version contained an element of “fraudulent imitation”, whereas that element was removed by the 1993 amendment and replaced by the concept of “design not differing substantially”:

Before the 1993 Amendment

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. [Emphasis added.]

Industrial Design Act, R.S.C., 1985, c. I-9, section 11 (before the amendment of S.C. 1993, c. 44, s. 164) (defendant’s book of additional authorities).

After the 1993 Amendment

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 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.

[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 autorisa-
tion

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. [La Cour souligne.]

Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9, article 11 (avant l’amendement de L.C. 1993, ch. 44, art.164) (cahier d’autorités supplémentaires de la défenderesse).

Après l’amendement de 1993

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 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.

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.

Industrial Design Act, R.S.C., 1985, c. I-9, section 11 (after the amendment of S.C. 1993, c. 44, s. 164) (joint book of authorities, Tab 42).

[76] Furthermore, even though the doctrine also seems to support the proposal that the test to determine whether infringement occurred has been different since the amendment (John S. McKeown, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3rd ed. (Toronto: Thomson/Carswell, 2000), at page 838), without ruling on the issue, the Court indeed notes that the application of the three-pronged test may raise a certain number of questions with respect to its relevance, in light of the amendment of section 11 of the Act in 1993.

[77] During the hearing, a discussion took place concerning the use of the expression “aware consumer” and “informed consumer”. The Court notes that the French versions of certain Federal Court decisions on industrial designs, namely *Bata*, above, and *Rothbury International Inc. v. Canada (Minister of Industry)*, 2004 FC 578, [2005] 1 F.C.R. 130 (*Rothbury*), at paragraph 31, use the French expression “consommateur averti” (aware consumer) to translate the English expression “informed consumer” (*consommateur informé*).

[78] The question is thus the following: is there a difference between the expressions “aware consumer” and “informed consumer” for the purposes of this case? *Le Petit Robert de la langue française*, 2006, defines the term “*averti*” (aware) as follows: [TRANSLATION] “having knowledge, conscious. = well-informed, not ignorant, concerned”. It defines the term “*informé*” (informed) as follows: [TRANSLATION] “With knowledge of the facts. = aware, knowledgeable, apprised of”. The *Larousse French-English/English-French Dictionary* defines “*averti*” (aware) as “Informed, experienced” and “Informed” as “*Au courant, renseigné*” (“Aware, apprised of”)

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.

Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9, article 11 (après l’amendement de L.C. 1993, ch. 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 s’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 : Thomson/Carswell, 2000), à la page 838), sans se prononcer sur la question, la Cour remarque en effet que l’application du test à trois 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 les décisions *Bata*, précitée, et *Rothbury International Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie)*, 2004 CF 578, [2005] 1 R.C.F. 130 (*Rothbury*), au paragraphe 31, 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 de la langue française*, 2006, 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* [Paris : Larousse, 1994], il définit « *averti* » comme « *Informed, [mature], experienced* » et « *informed* » comme « [informé], Au courant, renseigné ».

[79] The definitions quoted above show that the words “*averti*” (aware) and “*informé*” (informed) indeed mean the same thing and the Court is of the opinion that they can be considered synonyms of the English expression “informed consumer”.

[80] In short, the issue of using the expression “aware consumer” or “informed consumer” is a false debate. The Court is of the opinion that the alleged infringing product must be analysed by the Court from the point of view of how the informed consumer would see things, as specified by my colleague Justice Tremblay-Lamer in 2004 in *Rothbury*, above, at paragraph 31; see also *Algonquin Mercantile Corporation v. Dart Industries Canada Ltd.* (1984), 5 C.I.P.R. 134 (F.C.A.), at page 81; *Sommer Allibert*, above, at pages 624–625.

Application in this case

[81] Thus, after weighing the testimony of the expert witness, Mr. Morand, and the parties’ arguments, the Court finds that the Trudeau glasses do not have the features attributed to them by the plaintiffs and that the Trudeau glasses are not infringing products.

[82] Firstly, prior art clearly demonstrates that the lines of industrial design 107736 existed. More specifically, and the Court is in agreement with Mr. Morand, the design from 1897 has interior and exterior lines very similar to industrial design 107736. The design from 1897 has an interior line and therefore a double wall. That double wall may contain an air chamber, glass or liquid. Exhibit TX-168 (double-walled salt dish) is also very similar if we disregard the base, which could be characterized as a variant.

[83] Moreover, by comparing the proportions of industrial design 107736 and Trudeau glasses TX-186 and TX-47, the proportions differ namely with respect to the exterior curves and openings. Similarly, by comparing industrial design 114070 and Trudeau glasses TX-186 and TX-47, the fact is that the proportions differ once

[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 paragraphe 31; voir aussi *Algonquin Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Ltd.*, [1984] A.C.F. n° 500 (C.A.) (QL); *Sommer Allibert*, précité, aux pages 624 et 625.

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 demanderesse 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 107736 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 107736. 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 107736 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 114070 et les verres Trudeau TX-186 et TX-47, force est de constater que les

again as industrial design 114070 is designed according to an exterior concave curve that becomes convex. However, the exterior line of the Trudeau glasses is completely convex. What is more, the evidence in the record demonstrates that the shape of industrial design 114070 existed in a prior Bodum Assam model (Exhibit TX-219, Assam No. 4553-16), the only real difference being that it had a handle (Exhibit D-1, “Defendant’s Discovery Read-Ins of Jörgen Bodum”, Tab 10, at pages 30 and 32).

Blue Bodum double wall glass TX-194

[84] In addition, the blue Bodum double wall glass TX-194 made in 1991 was the focus of the discussions during the trial.

[85] The blue Bodum double wall glass TX-194 clearly shows that Bodum made double wall glasses before 2003/2004. The plaintiffs admit that colour is not protected by industrial design, but allege that there are differences between the blue Bodum double wall glass and the Trudeau glasses in question. The plaintiffs’ arguments can be summarized as follows:

[TRANSLATION]

- The Trudeau glasses are translucent, but the blue Bodum double wall glass is less so;
- The blue Bodum double wall glass does not seem to be a double wall glass;
- The blue Bodum double wall glass contains two (2) pronounced rings at the top of the glass;
- The bottom of the glass does not have the same shape as the Trudeau glasses.

(Plan of argumentation of plaintiffs/defendants by counterclaim, at page 8.)

[86] The defendant denies these differences and their relevance, if applicable.

proportions diffèrent une fois de plus, le dessin industriel 114070 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 114070 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, « Defendant’s Discovery Read-Ins of Jörgen Bodum », onglet 10, aux pages 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.

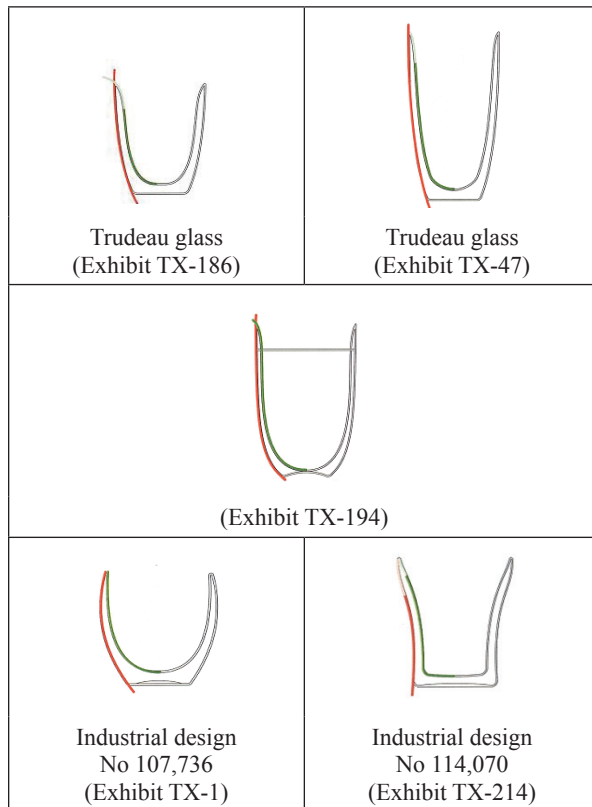
[85] Le verre bleu Bodum à double paroi TX-194 démontre sans conteste que Bodum fabriquait des verres à double paroi avant 2003/2004. Les demanderesse admettent d’une part que la couleur n’est pas protégée par le dessin industriel, mais allèguent d’autre part qu’il existe des différences entre le verre bleu Bodum à double paroi et les verres Trudeau en cause. Les arguments des demanderesse 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/défenderesse reconventionnelles, à la page 8.)

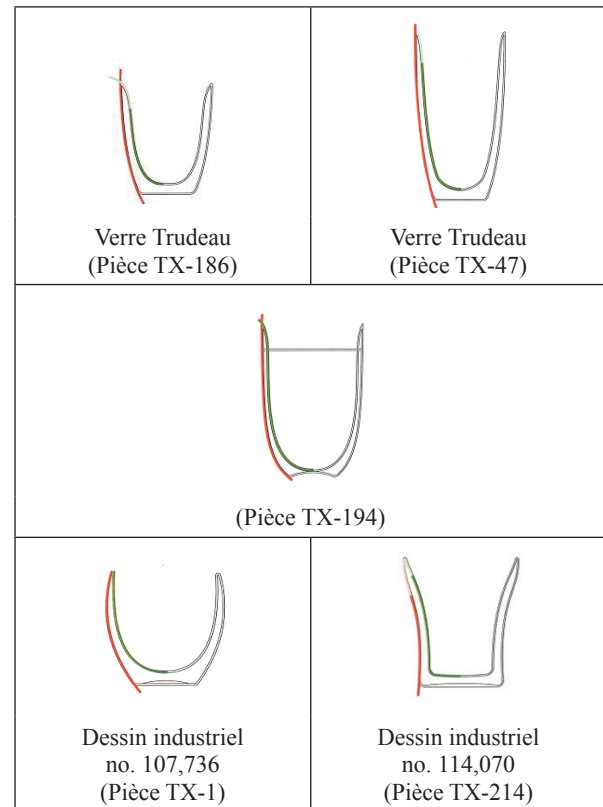
[86] Pour sa part, la défenderesse nie ces différences et leur pertinence, le cas échéant.

[87] In light of the evidence, the Court is of the opinion that the Trudeau glasses are a lot more similar to some pre-2003 glasses than to the industrial designs in question in this case. The blue Bodum double wall glass TX-194 is an example of this. More specifically, as explained by the expert witness, Mr. Morand, the Court is in agreement with him that the Trudeau glasses have the same configuration as the blue Bodum double wall glass TX-194. When compared, the Trudeau glasses and the blue Bodum double wall glass TX-194 have a convex exterior line and an interior line that becomes convex towards the top and those lines differ from the industrial designs, as illustrated below:



[88] The Court recalls that it is settled law that colour must be disregarded when assessing prior art. With respect to the rings and the bottom of the blue Bodum double wall glass TX-194, they are not [TRANSLATION]

[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 :



[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

“obvious” and the Court is instead of the opinion that they have no impact on the visual aspect of the glass (Mr. Morand, cross-examination, T53-55 – May 24).

[89] As a result, the plaintiffs’ argument that it is the translucent double wall of the Trudeau glasses that makes them so similar to Bodum double wall glasses (opening statement of plaintiffs/defendants by counterclaim, at paragraph 5) must be rejected.

[90] It follows that, even if the Court disregarded the prior art, the Trudeau glasses have almost none of the features of the configuration of the industrial designs in question.

2. Invalidity

[91] The Court recalls that the defendant, by counterclaim, argues the invalidity of the industrial designs in question whereas the plaintiffs contend that the registration of those designs is valid.

[92] First, it must be noted that industrial designs registered with the Office of the Commissioner of Patents of the Canadian Intellectual Property Office are protected for 10 years (section 10 [as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 163] of the Act) and enjoy a *prima facie* presumption of validity. Subsection 7(3) [as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 143, Sch. VI, Item 16] of the Act states the following:

7. ...

Certificate to be evidence of contents

(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.

[93] That presumption is, however, not irrebuttable.

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 (opening statement of plaintiffs/defendants by counterclaim, au paragraphe 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 10 ans (article 10 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 163] de la Loi) et jouissent d’une présomption de validité *prima facie*. Le paragraphe 7(3) [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 143, ann. VI, n° 16] de la Loi s’énonce comme suit:

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 l’observation de la présente loi.

Le certificat fait foi de son contenu

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

[94] As mentioned in paragraph 12, the first public disclosure of the Bodum glasses took place in August 2003 (Exhibit D-1, defendant's discovery read-ins of Jürgen Bodum, Tab 5, at page 24, line 5).

[95] As indicated at paragraphs 57–59, the prior art shows that double wall glasses existed before 2003. In fact, the evidence demonstrates that the existence of double wall glasses goes back as far as the 19th century (Michel Morand's expert report, at paragraph 22). The evidence also demonstrates that the pre-2003 glasses—including one prior art glass that goes back to 1897—had configurations and proportions very similar to the industrial designs in question.

[96] The courts have held that to be registrable, an industrial design must be substantially different from prior art. A simple variation is not sufficient. The Supreme Court of Canada stated this principle in 1929—a principle that is still in effect today—in *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429, at page 433. The Supreme Court of Canada remarked that opening the door to a simple variation would as a result paralyze the market:

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....

[97] In 1985, in *Bata*, above, at page 347, Justice Reed pointed out that, to be registrable, the designs in question must show originality, that is, there needs to be a spark of inspiration. The Court adopts Justice Reed's comments:

This jurisprudence demands a higher degree of originality than is required with regard to copyright. It seems to involve at least a spark of inspiration on the part of the designer either in creating an entirely new design or in hitting upon a new use for an old one.

[94] Tel que mentionné au paragraphe 12, la première divulgation publique des verres Bodum a eu lieu en août 2003 (pièce D-1, défendant's discovery read-ins of Jürgen Bodum, onglet 5, à la page 24, ligne 5).

[95] Tel qu'indiqué aux paragraphes 57 à 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^e siècle (rapport d'expertise de Michel Morand, au paragraphe 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. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] R.C.S. 429, à la page 433. La Cour suprême du Canada a observé qu'ouvrir la porte à une simple variation aurait pour conséquence de paralyser le marché:

[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*, précitée, à la page 347, le 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 du 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] By comparing the prior art submitted into evidence and the industrial designs in question, by focussing on lines and by ignoring the manufacturing processes, materials used and colours (*Bata*, above, at page 345), the Court finds that the designs do not vary substantially. Even though Mr. Perez, the President of Bodum USA, Inc., testified that the inspiration for industrial design 107736 (TX-1 and Exhibit glass TX-198) came from a sake bowl that Jørgen Bodum apparently saw in Japan—Jørgen Bodum did not testify at the trial—the evidence nevertheless demonstrates that the field of glassware, like the fields of shirt collars and shoes, is a field that has existed for a long time. They are articles used daily and, therefore, the difference must be marked and substantial (*Le May v. Welch* (1884), 28 Ch.D. 24 (C.A.), at pages 34–35, cited in *Bata*, above, at page 348). On that point, the expert witness, Mr. Morand, testified that [TRANSLATION] “glasses have indeed existed for thousands of years and all shapes have already, for the most part, been explored in the same way as shown by other prior art” (examination, Michel Morand, T29 – May 24).

[99] For these reasons, the Court is of the opinion that the industrial designs in question do not meet the criteria defined by the jurisprudence entitling them to registration. As a result, the industrial designs in question do not satisfy the requirement of substantial originality and, consequently, they are not entitled to the protection set out in the Act and must be expunged from the register.

3. Unfair competition

[100] Regarding the allegations raised by the plaintiffs concerning unfair competition, they were made at the time of the written submissions and were still part of the plaintiffs’ allegations during the opening statements. Those allegations were, however, withdrawn at the pleading stage (plan of argumentation of plaintiffs/defendants by counterclaim, at page 11; T142-143 – May 29). The Court will therefore not rule on the issue.

[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*, précitée, à la page 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 107736 (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. Jørgen 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 v. Welch* (1884), 28 Ch.D. 24 (C.A.), aux pages 34 et 35, cité dans la décision *Bata*, précitée, à la page 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 demandresses concernant la concurrence déloyale, elles ont été formulées lors des écritures et faisaient toujours parties des allégations des demandresses lors des présentations d’ouverture. Ces allégations ont toutefois été retirées au stade de la plaidoirie (plan d’argumentation des demandresses/défenderesses reconventionnelles, à la page 11; T142-143 – 29 mai). La Cour ne se prononcera donc pas sur cette question.

VIII. Conclusion

[101] In conclusion, the Court dismisses the plaintiffs' infringement action and allows Trudeau's counterclaim of invalidity. Consequently, the industrial designs in question must be expunged from the register.

[102] Regarding costs, the parties will be given a deadline to try to resolve the issue themselves. Prothonotary Morneau informed the Court that he will remain available in that respect.

[103] If the parties are unable to agree on costs, they can serve and file written submissions on costs by October 24, 2012. Those submissions should not exceed 10 pages. Responses not exceeding 5 pages could be served and filed by October 31, 2012.

[104] Finally, the Court reiterates its thanks to the parties' counsel involved in this litigation for their professionalism, respect and courtesy *vis-à-vis* each other and *vis-à-vis* the Court.

POSTSCRIPT

[105] These public reasons for judgment are un-redacted from confidential reasons for judgment which were issued on September 26, 2012, pursuant to the Direction dated September 26, 2012.

[106] The Court canvassed counsel for the parties whether they had concerns if the confidential reasons for judgment were issued to the public without redactions. On October 3, 2012, counsel for the plaintiffs and counsel for the defendant jointly advised that there were no portions of the confidential reasons for judgment that should be redacted but requested certain amendments. The Court accepts the amendments requested by counsel for the plaintiffs and counsel for the defendant. The amendments have been incorporated in these public reasons for judgment.

VIII. 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 10 pages. Des réponses ne dépassant pas 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

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

[106] 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.

ANNEX

Industrial Design Act, R.S.C., 1985, c. I-9 [ss. 2 “utilitarian function” (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.)), c. 10, s. 20), “variants” (as am. by S.C. 1993, c. 44, s. 161), 7(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 15)]

INTERPRETATION

Definitions	2. In this Act,
	...
“design” or “industrial design” « <i>dessin</i> »	“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;
	...
“utilitarian function” « <i>fonction utilitaire</i> »	“utilitarian function”, in respect of an article, means a function other than merely serving as a substrate or carrier for artistic or literary matter;
“variants” « <i>variantes</i> »	“variants” means designs applied to the same article or set and not differing substantially from one another.

PART I

INDUSTRIAL DESIGNS

REGISTRATION

...

Restriction on protection	5.1 No protection afforded by this Act shall extend to
	(a) features applied to a useful article that are dictated solely by a utilitarian function of the article; or
	(b) any method or principle of manufacture or construction.

ANNEXE

Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch I-9 [art. 2 « fonction utilitaire » (mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 20), « variantes » (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 161), 7(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 15)]

DÉFINITIONS

	2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.	Définitions
	...	
« dessin » “design” or “industrial design”	« dessin » Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.	« dessin » “design” or “industrial design”
	[...]	
« fonction utilitaire »	« fonction utilitaire » Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire.	« fonction utilitaire » “utilitarian function”
	[...]	
« variantes »	« variantes » Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres.	« variantes » “variants”

PARTIE I

DESSINS INDUSTRIELS

ENREGISTREMENT

[...]

	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 peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.	Limites et protection
--	--	-----------------------

Registration of design	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">...</p>	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>	Enregistrement du dessin
Certificate of registration	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">...</p>	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>	Certificat d'enregistrement
Certificate to be evidence of contents	<p>(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.</p> <p style="text-align: center;">...</p>	<p>(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.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>	Le certificat fait foi de son contenu
EXCLUSIVE RIGHT		DROIT EXCLUSIF	
Exclusive right	<p>9. An exclusive right for an industrial design may be acquired by registration of the design under this Part.</p>	<p>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.</p>	Droit exclusif
Duration of right	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">...</p>	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>	Durée du droit
Using design without licence	<p>11. (1) During the existence of an exclusive right, no person shall, without the licence of the proprietor of the design,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(a)</i> 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</p>	<p>11. (1) Pendant l'existence du droit exclusif, il est interdit, sans l'autorisation du propriétaire du dessin :</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>a)</i> 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;</p>	Usage sans autorisation

	<i>(b)</i> do, in relation to a kit, anything specified in paragraph <i>(a)</i> that would constitute an infringement if done in relation to an article assembled from the kit.	<i>b)</i> d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa <i>a)</i> dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l'objet résultant de l'assemblage d'un prêt-à-monter.	
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.	(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.	Différences importantes
	...	[...]	
	ACTION FOR INFRINGEMENT	ACTIONS POUR VIOLATION D'UN DROIT EXCLUSIF	
	...	[...]	
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.	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.	Action irrecevable
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	(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 :	Exception
	<i>(a)</i> 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	<i>a)</i> soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement;	
	<i>(b)</i> the labels or packaging associated with those articles.	<i>b)</i> soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.	
Proprietor	(3) For the purposes of subsection (2), the proprietor is the proprietor at the time the articles, labels or packaging were marked.	(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.	Propriétaire

Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985),
ch. T-13

UNFAIR COMPETITION AND
PROHIBITED MARKS

CONCURRENCE DÉLOYALE ET
MARQUES INTERDITES

Prohibitions

7. No person shall

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

(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;

7. Nul ne peut :

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

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;

Interdictions