

Capsule

**La Cour fédérale du Canada
démontre l'importance de bien
définir la portée d'un dessin
industriel**

Geneviève Hallé-Désilets*

INTRODUCTION	723
1. LES DESSINS INDUSTRIELS – GÉNÉRALITÉS	724
2. L'AFFAIRE <i>AFX LICENCING CORPORATION v HJC AMERICA INC</i>	725
2.1 Les faits	725
2.2 Les questions en litige	729
2.3 Les témoignages	729
2.4 L'analyse	730
2.4.1 Les dispositions légales pertinentes	730
2.4.2 La violation	730
2.4.3 La validité	734
2.4.4 L'alinéa 7 <i>d</i>) de la LMC	736
CONCLUSION	737

© CIPS, 2016.

* Geneviève Hallé-Désilets est avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.
[Note de la rédaction: cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

INTRODUCTION

Le succès d'un produit sur le marché dépend généralement non seulement de sa fonctionnalité, mais également de son apparence. Des caractéristiques visuelles distinctives et attrayantes donnent à un produit un avantage concurrentiel qu'il importe de protéger. Le dessin industriel, cousin du brevet, vise justement la protection des caractéristiques visuelles d'un produit fini, en ce qui touche sa forme, son motif ou ses éléments décoratifs, et représente un moyen peu coûteux de protéger ses droits. Pourtant, ce dernier reste encore sous-exploité et force est de constater que les tribunaux canadiens n'ont pas souvent l'occasion de rendre des décisions visant cette forme de propriété intellectuelle.

Or, le 22 avril dernier, la Cour fédérale du Canada (la « Cour »), dans l'affaire *AFX Licensing Corporation v HJC America Inc*¹, a analysé de façon exhaustive le test pour établir s'il y a contrefaçon ou non d'un dessin industriel, tout en démontrant l'importance de bien circonscrire la portée de l'enregistrement d'un dessin, à travers les descriptions écrites et les croquis de l'objet à protéger. En effet, lorsque l'objet au complet est visé par l'enregistrement, la contrefaçon du dessin industriel sera plus difficile à établir puisque l'objet prétendument contrefacteur devra être quasi identique. La Cour a également démontré que, lorsqu'un dessin industriel protège un objet dont la conception est contrainte par des considérations utilitaires, de petites différences seront suffisantes afin de le distinguer d'un produit prétendument contrefacteur.

Dans un deuxième temps, la Cour a expliqué les motifs d'invalidation d'un dessin industriel enregistré et a précisé le rôle que joue l'originalité d'un dessin, autant au niveau de l'analyse en contrefaçon qu'au niveau de l'analyse en validité d'un dessin industriel.

Dans cette capsule, nous débiterons donc par un bref rappel des notions applicables en matière de dessins industriels au Canada. Nous énoncerons ensuite les faits de l'affaire *AFX Licensing* et exami-

1. 2016 FC 435 (ci-après « l'affaire *AFX Licensing* »).

nerons les principes sur lesquels la Cour s'est appuyée pour conclure à la validité du dessin industriel en cause ainsi qu'à l'absence de contrefaçon.

1. LES DESSINS INDUSTRIELS – GÉNÉRALITÉS

Selon la *Loi sur les dessins industriels*² (la « LDI »), le dessin industriel protège les caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche sa forme, sa configuration, ses motifs ou ses éléments décoratifs. Ainsi, les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet ne peuvent bénéficier de la protection de la LDI. Ces caractéristiques fonctionnelles pourront plutôt être protégées par un brevet, pour une durée maximale de 20 ans, à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Au Canada, la protection par dessin industriel est acquise par son enregistrement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et est garantie pour une période de dix ans, à compter de la date de l'enregistrement. Afin d'être enregistrable, cependant, un dessin se doit d'être original. La LDI ne définit pas la notion d'originalité, mais son paragraphe 6(1) laisse entendre qu'un dessin sera enregistrable s'il ne ressemble pas déjà à un autre dessin au point où il puisse y avoir confusion entre les deux. Un dessin sera donc considéré original s'il est substantiellement différent de l'art antérieur. Le test pour déterminer l'originalité d'un dessin est celui de l'appréciation visuelle des caractéristiques d'un objet fini, du point de vue d'un consommateur averti. Comme nous le verrons, cette notion d'originalité est pertinente non seulement au stade de l'enregistrement d'un dessin, mais également lors de l'attaque de sa validité par un tiers. Le registraire, au stade de l'enregistrement, ou le tribunal, au stade de l'attaque en validité, doit donc se mettre à la place d'une personne versée dans l'art afin de déterminer si des différences, même minimes, entre le dessin proposé et l'art antérieur sont suffisantes afin de conclure à l'originalité du dessin.

En somme, la LDI interdit, pendant l'existence du droit exclusif, de reprendre sur un objet non autorisé le dessin enregistré ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci³. Or, la question de savoir si une différence est importante ou non laisse souvent place à interprétation, comme nous le verrons dans l'affaire *AFX Licensing*.

2. LRC (1985), c I-9.

3. Para 11(1) LDI.

2. L'AFFAIRE AFX LICENSING CORPORATION v HJC AMERICA INC

2.1 Les faits

Dans cette affaire, AFX Licensing Corporation (la « Demanderesse ») alléguait que HJC America Inc, HJC Co, Ltd et Royal Distributing Inc (les « Défenderesses ») avaient enfreint son dessin industriel, le « Helmet Face Shield », enregistré sous le numéro 133964 (« DI 964 »), lequel vise à protéger la visière d'un casque de motoneige. Plus précisément, l'enregistrement du DI 964 contenait la description suivante :

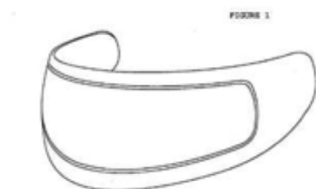
The design consists of the features of shape, configuration, pattern and ornament of the entire helmet face shield as shown in the drawings.

La Demanderesse cherchait plus précisément à obtenir une injonction ainsi que des dommages en raison d'une atteinte à ses droits en tant que titulaire d'un dessin industriel enregistré en vertu de la LDI.

De leur côté, les Défenderesses ont nié les allégations de la Demanderesse, ont allégué, par le biais d'une demande reconventionnelle, l'invalidité du dessin, et ont requis sa radiation du registre des dessins industriels. Les Défenderesses ont également allégué qu'en représentant le dessin comme étant valide, la Demanderesse violait le paragraphe 7*d*) de la *Loi sur les marques de commerce*⁴ (la « LMC »), qui énonce que nul ne peut, en liaison avec des produits ou services, employer une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public.

Dans son jugement, la Cour a reproduit les croquis figurant dans l'enregistrement du DI 964, en sept vues différentes :

Figure 1 – Vue avant-gauche



4. LRC (1985), c T-13.

Figure 2 – Vue de l'extérieur

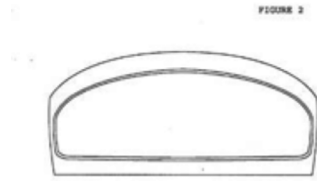


Figure 3 – Vue de l'intérieur



Figure 4 – Vue du côté gauche

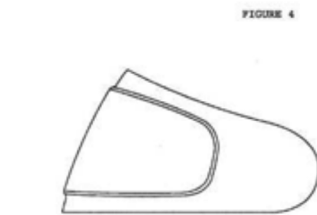


Figure 5 – Vue du côté droit

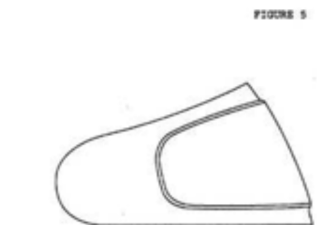
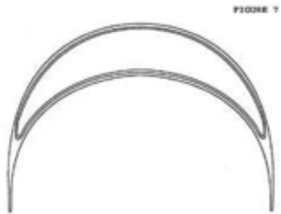


Figure 6 – Vue d'en haut



Figure 7 – Vue d'en bas



Des photographies de la visière du casque protecteur manufacturé et distribué par les Défenderesses faisant l'objet du litige (« HJ-17L ») furent également reproduites en sept vues différentes :

Figure 1 – Vue avant-gauche



Figure 2 – Vue de l'extérieur

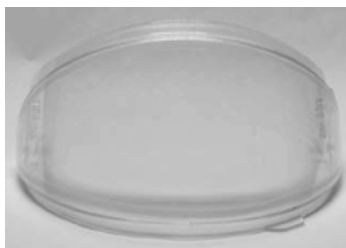


Figure 3 – Vue de l'intérieur

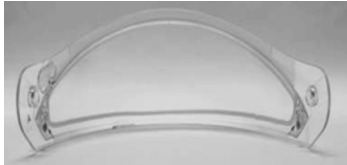


Figure 4 – Vue du côté gauche



Figure 5 – Vue du côté droit



Figure 6 – Vue d'en haut



Figure 7 – Vue d'en bas



2.2 Les questions en litige

La Cour devait donc répondre aux trois questions suivantes:

- Y a-t-il contrefaçon du DI 964 par la visière HJ-17L ?
- L'enregistrement du DI 264 est-il valide ?
- La Demanderesse a-t-elle enfreint le paragraphe 7*d*) de la LMC en présentant le DI 964 comme étant valide ?

2.3 Les témoignages

Trois témoins de fait ainsi qu'un témoin expert furent entendus devant la Cour.

Tout d'abord, George Douglas Hill (« Hill »), cofondateur de la Demanderesse, a témoigné à l'effet qu'il avait lancé sa visière sur le marché au début de l'année 2010, et qu'à sa connaissance, au même moment, il n'y existait rien de comparable. Hill a tenté de faire protéger sa visière par dessin industriel et par brevet. La demande de brevet fut toutefois éventuellement abandonnée suite à une contestation d'un tiers indiquant qu'il existait déjà, depuis 2008, une visière semblable. Le DI 964 fut enregistré en septembre 2010. Près de deux ans après avoir mis en marché sa visière, Hill a découvert une publicité de la visière HJ-17L sur le site Internet www.hjchelmets.com.

George Hong, président de la défenderesse HJC America Inc., a témoigné que sa compagnie était seulement responsable du marketing des casques de marque HJC, et non de leur fabrication, distribution et

vente. Il a toutefois admis que la visière HJ-17L avait été lancée sur le marché après le dépôt de la demande d'enregistrement du DI 964.

Finalement, le professeur Harry Mahler était le seul témoin expert en l'espèce. Or, il admit ultimement qu'il n'était pas familier avec le concept de « dessin » tel que défini par la LDI. Ainsi, la Cour n'accorda pas d'importance significative à ses conclusions concernant la violation et l'invalidité du DI 964, mais passa tout de même en revue son témoignage à titre instructif. Plus particulièrement, la Cour a jugé que l'analyse du professeur Mahler concernant les nombreuses contraintes fonctionnelles reliées à la conception d'un casque muni d'une visière lui était utile en l'espèce. De fait, la Cour était d'accord sur le fait que la forme et la fonction d'un tel casque dictent, ultimement, l'apparence générale de la visière lui étant fixée.

2.4 L'analyse

2.4.1 Les dispositions légales pertinentes

Dans un premier temps, la Cour a cité les articles pertinents de la LDI en l'espèce, soit l'article 2 qui définit le terme « dessin », l'article 5.1 qui énonce les limites à la protection par dessin industriel, l'article 6 qui contient les critères d'enregistrement d'un dessin, le paragraphe 7(3) qui indique que le certificat d'enregistrement d'un dessin crée une présomption de validité à l'égard de celui-ci et l'article 11 qui décrit le droit exclusif conféré au titulaire d'un dessin industriel enregistré.

2.4.2 La violation

D'entrée de jeu, la Cour devait déterminer si la défenderesse HJC America Inc. pratiquait réellement les activités relevant de l'alinéa 11(1)a) de la LDI. À titre de rappel, cette dernière alléguait qu'elle était seulement responsable du marketing des casques de marque HJC, et non de leur fabrication, distribution et vente.

La Demanderesse était plutôt d'avis que la défenderesse HJC America Inc., à tout le moins, exposait les visières HJ-17L à la vente en les affichant sur son site Internet et en dirigeant les consommateurs intéressés vers des distributeurs autorisés. Or, la Cour ayant précisé dès le début de son analyse que les visières HJ-17L ne contrefaisaient pas le DI 964, la question à savoir si la défenderesse HJC America Inc. était ou non impliquée dans les activités mentionnées à l'alinéa 11(1)a) de la LDI est devenue sans objet et n'a pas été analysée par la Cour.

Ensuite, la Cour a rappelé les quatre étapes à franchir afin de déterminer s'il y a ou non contrefaçon d'un dessin industriel :

- 1) l'examen de l'art antérieur ;
- 2) l'évaluation de la fonction utilitaire et de toute méthode ou principe de réalisation de l'objet ;
- 3) l'analyse de la portée de la protection du dessin enregistré ; et
- 4) à la lumière de ce qui précède, l'analyse comparative du dessin enregistré et du produit prétendument contrefacteur.

Ainsi, le point de départ de l'analyse de la contrefaçon doit débiter par l'art antérieur⁵, puisqu'en vertu de l'alinéa 11(1)a) de la LDI, le titulaire d'un dessin industriel enregistré détient des droits exclusifs sur son dessin *ainsi que sur tout dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci*. En l'espèce, les Défenderesses ont soumis deux photographies de casques de motoneige munis d'une visière, les croquis de trois brevets portant sur de tels casques ainsi qu'un prototype de la visière qui, selon le témoin Hill, existait avant l'enregistrement du DI 964. La Cour a jugé que l'art antérieur, présenté par les Défenderesses, suggérait que le DI 964 faisait partie d'un domaine encombré dans lequel la notion d'un champ de vision courbé vers l'extérieur était déjà présente et les forme et configuration générale d'une telle visière, bien définies. Ainsi, le niveau de variation nécessaire pour qu'un nouveau dessin élude la protection du DI 964 était minime :

[...] a review of the prior art presented by the Defendants suggests that the Plaintiff's ID 964 entered a crowded field in which the notion of an outwardly moulded viewing area was already present in some forms and where the general contouring and shape of a helmet face shield was also well-defined. Thus, the degree of difference necessary for a newer design to evade the protection afforded ID 964 is small.⁶ (Citations omises)

Deuxièmement, selon l'article 5.1 de la LDI, « 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 » de cette loi. Ainsi, les similarités découlant

5. *Bodum USA Inc c Trudeau Corporation (1889) Inc*, 2012 CF 1128, para 52 (ci-après « l'affaire *Bodum* »).

6. *Supra* note 1, para 87.

exclusivement d'une fonction utilitaire ne seront pas prises en compte par la Cour au moment d'analyser s'il existe ou non une contrefaçon⁷. En l'espèce, et tel que souligné par le professeur Mahler lors de son témoignage, les multiples contraintes fonctionnelles associées à la conception d'un casque avec visière jouent donc un rôle important lorsque l'on doit déterminer la portée de la protection accordée au DI 964. De fait, la forme d'une visière doit épouser parfaitement la forme du casque auquel elle est fixée, afin d'empêcher que l'air froid n'entre dans le casque puis dans les yeux de l'utilisateur. Autrement, le casque lui serait peu utile. Selon la Cour, ces contraintes indiquaient que la forme d'une visière est dictée par des considérations utilitaires, qui limitaient considérablement la variabilité disponible lors de la conception d'une visière.

Également, la Cour s'est penchée sur la question de la double paroi empêchant la formation de buée dans la visière. Elle a déterminé que la double paroi servait à empêcher la formation de buée dans la visière, ce qui consistait en une considération purement utilitaire. Or, la Demanderesse alléguait que cette double paroi pouvait bénéficier de la protection de la LDI puisqu'il existait différentes méthodes permettant de limiter la formation de buée dans une visière. Ainsi, le fait de pouvoir choisir, parmi toutes ces méthodes, celle de la double paroi, reposait nécessairement sur des considérations esthétiques. Or, la Cour précisa que le seul fait pour un concepteur d'avoir plusieurs options à sa disposition en vue d'atteindre un résultat utilitaire ne rend pas ces options esthétiques. Toutefois, la façon dont cette double paroi est incorporée dans la visière, incluant la forme, le contour et la hauteur du champ de vision, peut être protégée par la LDI. En d'autres mots, la Cour a jugé que le fait que la visière était courbée vers l'extérieur et que son champ de vision était entouré d'une surface lisse n'était pas une considération purement fonctionnelle, mais un aspect esthétique qui pouvait être protégé par la LDI.

La Cour a résumé l'essentiel de ces propos au paragraphe 88 de la décision :

Turning to the question of functionality, as was demonstrated by Professor Mahler, helmet face shield design operates under a great number of utilitarian constraints. Furthermore, the double-walled anti-fogging feature is not, as explained above, a protectable design feature, even if certain aspects of the way that feature is manifested are protectable. As a result, most

7. *Zero Spill Systems (Int'l) Inc c Heide*, 2015 CAF 115, para 23-27 (ci-après « l'affaire *Zero Spill* »).

helmet face shields will share a degree of similarity in overall shape and size, which is again why the amount of variation necessary to render a design substantially different from its competitors is relatively small.⁸ (Citations omises)

Troisièmement, la Cour devait déterminer si l'enregistrement revendiquait l'objet dans son ensemble ou seulement une caractéristique précise. Elle nota que si le titulaire tente de protéger une seule caractéristique, l'enregistrement devra être clairement limité à cette caractéristique. En l'espèce, la Demanderesse alléguait que la seule caractéristique visée par le DI 964 était celle de la visière courbée vers l'extérieur dont le champ de vision est entouré d'une surface lisse. Or, la Cour n'était pas de cet avis et nota que l'enregistrement du DI 964 suggérait plutôt que le dessin « [...] consists of the features of shape, configuration, pattern and ornament of the *entire helmet face shield* as shown in the drawings. » La Demanderesse n'ayant donc pas limité la protection de son dessin à cette seule caractéristique, la Cour a conclu que la visière au complet était sujette à la protection par dessin industriel. Ainsi, afin d'établir une contrefaçon en l'espèce, la visière HJ-17L devait être quasi identique au DI 964.

Finalement, après avoir examiné l'art antérieur afin de déterminer le degré de différence requis afin de conclure à une contrefaçon, identifié les caractéristiques purement utilitaires et les avoir écartées de l'analyse, puis évalué la portée de la protection offerte par le dessin industriel, la Cour devait entreprendre une analyse comparative entre le dessin industriel et l'objet prétendument contrefacteur. Ainsi, la Cour devait déterminer si la visière HJ-17L et le DI 964 différaient de façon importante, du point de vue du consommateur averti, familier avec le marché des casques de motoneige munis d'une visière. En termes simples, la Cour a déterminé que la visière HJ-17L était suffisamment différente du DI 964 au regard, notamment, de la forme du champ de vision et des branches des visières, et qu'il n'y avait pas de contrefaçon.

Quant aux similarités, la Cour a déterminé que peu d'entre elles pouvaient être distinguées des contraintes relatives à l'art antérieur et à la fonctionnalité. Les deux visières dépendaient de la forme du casque auquel elles étaient fixées et courbées vers l'extérieur. Or, il existait tout de même des différences, si minimes soient-elles, entre les courbes de la visière HJ-17L et celles du DI 964 :

8. *Supra* note 1, para 88.

As for similarities, there are few that can be distinguished from the restrictions of prior art and functionality. Both must abide by the general shape of a helmet shield, including a large viewing area, and both are contingent upon the dimensions and requirements of helmet design. Both do have « outwardly moulded projections », protectable design features that, unlike those in the prior art, are smoothly contoured around their viewing areas. Yet there are differences between the outward projections of the HJ-17L and ID 964. In the former, for example, the projection's height clearly and distinctly expands the further one goes from the centre of the shield frame toward the arms; put another way, the projection is thinnest in the middle of the shield. In ID 964, however, the height remains constant, at least per the figures that illustrate the outward projection (Figures 4 and 5). As a result, even the presence of this one similarity is insufficient to ground a finding of infringement. HJ-17L is, overall, substantially different in appearance from ID 964.⁹

Avant de conclure sur la question de la contrefaçon, la Cour a rappelé que la protection offerte par le dessin industriel est différente de celle offerte par le brevet. Ainsi, le DI 964 ne confère pas à la Demanderesse un monopole au Canada sur les visières antibuée à double paroi, mais plutôt une protection contre toute visière essentiellement visuellement semblable à ce qui figure dans les illustrations du DI 964. La Cour a jugé que le HJ-17L ne rencontrait pas ce seuil en l'espèce. Elle a également constaté que la configuration d'une visière est subordonnée à celle d'un casque. Une visière n'est pas un produit autonome : seule, elle n'a aucune utilité. Ainsi, le concepteur est limité dans ses moyens afin de rendre la visière originale. Cette observation a joué un grand rôle dans la conclusion de la Cour à l'effet que les dessins étaient suffisamment différents pour éviter la contrefaçon.

En somme, la Cour a conclu qu'un consommateur averti serait d'avis qu'il existe des différences substantielles entre la visière HJ-17L et le DI 964. Ainsi, il a été jugé que la visière HJ-17L ne violait pas le DI 964.

2.4.3 La validité

Le paragraphe 7(3) de la LDI énonce que le certificat d'enregistrement d'un dessin industriel crée une présomption générale de validité de cet enregistrement et impose au défendeur qui conteste la

9. *Supra* note 1, para 96.

validité d'un tel enregistrement le fardeau de réfuter cette présomption. En l'espèce, les Défenderesses avaient donc le fardeau de prouver que le DI 964 était, selon la prépondérance des probabilités, invalide.

La question des motifs d'invalidité d'un dessin industriel fut débattue entre les parties. La Demanderesse était d'avis qu'en raison du paragraphe 6(1) et de l'alinéa 6(3)a) de la LDI, il existait deux motifs d'invalidité du DI 964. Premièrement, le dessin ne doit pas être identique ou ressembler, au point qu'il puisse y avoir confusion, à un dessin précédemment enregistré. Deuxièmement, le dessin ne peut avoir été publié plus d'un an avant sa demande d'enregistrement. Les Défenderesses étaient plutôt d'avis que les paragraphes 6(1) et alinéa 6(3)a) devaient être interprétés à la lumière de l'alinéa 11(1)a) et qu'un dessin ne devrait être enregistré que s'il diffère substantiellement de ce qui existait auparavant. La Cour a donné raison à la Demanderesse et a ajouté qu'il existait un troisième motif d'invalidité d'un dessin, soit le paragraphe 7(3) de la LDI, lequel exige que le dessin soit original.

Quoiqu'il n'y ait aucune définition du mot « original » dans la LDI, la Cour a précisé qu'afin d'être original, un dessin doit être substantiellement différent de ce qui existait avant¹⁰ et que le degré d'originalité requis en matière de dessins industriels est plus grand que celui requis en matière de droit d'auteur¹¹. La Cour a également énoncé qu'il existe des similitudes entre l'analyse de la contrefaçon et celle ayant trait à l'originalité d'un dessin dans le but de déterminer la validité de son enregistrement. Ainsi, lorsqu'un objet est surtout fonctionnel, de petites différences peuvent suffire afin de conclure à l'originalité. De plus, afin d'être considéré comme étant original, un dessin doit se démarquer substantiellement de l'art antérieur, toujours du point de vue d'un consommateur averti. Or, le critère d'originalité en matière de validité (paragraphe 7(3) de la LDI) est plus large qu'en matière de contrefaçon (paragraphe 6(1) ou alinéa 6(3)a) de la LDI), puisqu'il requiert que le dessin en question soit substantiellement différent de l'art antérieur et s'applique même si l'art antérieur existant n'est pas enregistré.

En bref, un dessin enregistrable :

- i) doit différer substantiellement de l'art antérieur,
- ii) ne peut ressembler à aucun autre dessin enregistré, et

10. *Clatworthy & Son Ltd c Dale Display Fixtures Ltd*, [1929] RCS 429, p 433.

11. *Bata Industries Ltd c Warrington Inc.*, (1985) 5 CPR (3rd) 339, p 347 et l'affaire *Bodum*, *supra* note 5, au para 97.

iii) ne peut avoir été publié plus d'un an avant la demande d'enregistrement.

En l'espèce, les Défenderesses n'ont produit aucune preuve sur l'art antérieur et rien ne suggérait que le dessin exact avait été publié un an avant son enregistrement. Ainsi, l'analyse de la Cour au regard de la validité du DI 964 fut concentrée sur l'originalité et sur l'alinéa 5.1*a*) de la LDI, plutôt que sur le paragraphe 6(1) et sur l'alinéa 6(3)*a*).

Tel que mentionné lors de l'analyse de la contrefaçon, l'art antérieur suggérait que le marché des casques munis d'une visière était encombré et dicté par plusieurs contraintes fonctionnelles. Après avoir reconsidéré la preuve soumise par les Défenderesses, la Cour a jugé que le DI 964 différait substantiellement de l'art antérieur, n'ayant identifié aucune autre visière clairement courbée vers l'extérieur, dont le champ de vision était entouré d'une surface lisse. Ainsi, la Cour a conclu que le DI 964 rencontrait le critère d'originalité nécessaire afin de maintenir son enregistrement.

Quant à l'alinéa 5.1*a*) de la LDI, les Défenderesses alléguaient que le fait que la visière était courbée vers l'extérieur consistait en une caractéristique purement utilitaire, étant nécessaire à la double paroi antibuée. Or, la Cour a rappelé que, quoique la conception de cette visière puisse être dictée en partie par des caractéristiques fonctionnelles, elle est également dictée par plusieurs autres caractéristiques pouvant être protégées par la LDI, incluant la forme du champ de vision et des tiges des visières ainsi que le fait que la visière était courbée vers l'extérieur et que son champ de vision était entouré d'une surface lisse. En effet, rien dans l'art antérieur n'exigeait que la visière courbée vers l'extérieur soit également dotée d'un champ de vision entouré d'une surface lisse. Ainsi, la Cour conclut que le DI 964 ne pouvait être invalidé sur la base de la fonctionnalité.

2.4.4 L'alinéa 7*d*) de la LMC

En dernier lieu, les Défenderesses alléguaient que la Demanderesse, en représentant son dessin industriel comme étant valide, violait le paragraphe 7*d*) de la LMC, qui énonce :

7. Nul ne peut : [...]

d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

- (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
- (ii) soit leur origine géographique,
- (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution.

Or, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'applicabilité de ce paragraphe, ayant conclu que l'enregistrement du DI 964 était valide.

En conclusion, la Cour a rejeté l'action en contrefaçon intentée par la Demanderesse ainsi que la demande reconventionnelle des Défenderesses en invalidation.

CONCLUSION

Cette décision démontre l'importance de préparer une demande d'enregistrement d'un dessin industriel avec soin afin de bien circonscrire sa portée. En effet, lorsque l'objet au complet est visé par l'enregistrement, l'objet prétendument contrefacteur devra être quasi identique, ce qui complique alors la démonstration d'une contrefaçon. Ainsi, lorsque cela s'avère pertinent, il peut être intéressant de déposer différentes demandes d'enregistrement, chacune couvrant différentes caractéristiques d'un même objet, afin d'isoler et de mettre l'accent sur les aspects originaux du dessin.

Également, le fait que le dessin industriel en question faisait partie d'un domaine encombré et que la conception de l'objet visé par ce dessin était dictée par des considérations utilitaires avait réduit le niveau de variation requis entre ce dessin industriel et le produit prétendument contrefacteur. Ces observations ont joué un rôle majeur dans la conclusion de la Cour à l'absence de contrefaçon du dessin industriel.

Finalement, cette décision sert de rappel à l'effet que les caractéristiques d'un produit qui remplissent une fonction à la fois esthétique et utilitaire peuvent être protégées par dessin industriel. Partant, les seules caractéristiques d'un produit qui ne peuvent bénéficier de la protection de la LDI sont celles dont les fonctions sont uniquement utilitaires.

