

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20161214

Dossier : T-339-14

Référence : 2016 CF 1369

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2016

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

**COROCORD RAUMNETZ GMBH ET
KOMPAN A/S**

demandereses

ET

DYNAMO INDUSTRIES INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Faits

(1) *Les parties*

[1] La demanderesse Corocord Raumnetz GmbH (Corocord) est une personne morale constituée sous le régime des lois de l'Allemagne. Elle est la propriété de Kompan Holding Flensburg GmbH qui, elle, appartient à Kompan A/S. La demanderesse Kompan A/S (Kompan) est une personne morale constituée en vertu des lois du Danemark. Les demandereses se spécialisent dans la conception, le développement, la fabrication, la

commercialisation et la stratégie de marque de matériel de terrains de jeux. Elles ont mis au point une gamme de ce qu'elles appellent des [TRADUCTION] « sculptures de terrains de jeux », qui comprend les modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome. La Cour pourra faire référence au modèle de ces trois structures de terrains de jeu sous l'appellation « les modèles Performer » et aux structures en tant que telles sous l'appellation « les structures Performer ».

[2] Corocord se présente comme la titulaire de tous les droits d'auteur portant sur les modèles Performer et les structures Performer, et Kompan, comme la titulaire d'une licence à l'échelle mondiale l'autorisant à les produire et à les reproduire.

[3] La défenderesse, Dynamo Industries Inc. (Dynamo), est une personne morale constituée sous le régime des lois de l'Ontario. Elle se livre à des activités de fabrication de matériel de terrains de jeux, notamment des structures de terrains de jeux Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913), auxquelles la Cour pourra collectivement faire référence sous l'appellation « les structures Nebula ».

(2) *Contexte*

[4] En 2008, les demanderesses ont lancé le processus visant la conception et la production d'une nouvelle gamme de structures de terrains de jeux; en 2009, les modèles Performer et les structures Performer ont été conçus et créés par M^{me} Samantha Jeffery, M. Andreas Aschmann et M. Torsten Frank, employés de Corocord, et par M. Michal Larris, employé de Kompan.

[5] Entre leur lancement au printemps 2011 et le mois d'août 2016, les demanderesse ont vendu une structure Performer Arch, cinq structures Performer Dome et 22 structures Explorer Dome au Canada (pièce P-54). Elles ont vendu plus de 50 exemplaires de chaque structure à l'échelle mondiale, ayant atteint ce seuil le 20 septembre 2013 dans le cas du modèle Performer Arch, le 8 juin 2011 pour ce qui est du modèle Performer Dome et le 9 décembre 2011 pour le modèle Explorer Dome.

[6] Les demanderesse allèguent que peu après le lancement de leurs structures Performer, Dynamo a, avec ses structures Nebula, imité et copié les modèles Performer, les structures Performer ainsi que ce qu'elles allèguent être un signe ou une présentation distinctif, ci-après appelé « la présentation Performer », et qu'elle en a réalisé l'ingénierie inverse. Plus particulièrement, elles font valoir que la défenderesse, avec ses structures de terrains de jeux Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913), a commencé à fabriquer, à commercialiser, à vendre, à offrir en vente, à distribuer et à exporter des copies de structures de terrains de jeux confusément semblables aux modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome, respectivement. En agissant de la sorte, la défenderesse aurait fait diminuer et continuerait de faire diminuer la valeur de l'achalandage lié à la présentation Performer, qui est définie de façon plus approfondie ci-dessous.

[7] La présente espèce soulève les questions de l'existence d'une marque de commerce opposable, d'une déclaration fausse ou trompeuse et de l'imitation frauduleuse, et elle met principalement en cause l'article 2 et les alinéas 7a) et 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T 13 (*Loi sur les marques de commerce*). Elle soulève également des questions relatives à la violation du droit d'auteur, aux moyens de défense et aux défenses

contraires qui mettent principalement en cause les articles 3, 27, 32.2, 64 et 64.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. - 42 (*Loi sur le droit d'auteur*).

II. Questions en litige

[8] Le 23 décembre 2015, le juge Aalto, chargé de la gestion de l'instance, a rendu une ordonnance de disjonction tranchant les questions de responsabilité et les questions liées à la quantification découlant de la présente action, et affirmant que les questions liées à la quantification devaient être tranchées séparément, suivies ensuite des questions relatives aux responsabilités, et ce, seulement s'il était nécessaire de la faire. Le 6 septembre 2016, les parties ont produit un énoncé conjoint des questions en litige que la Cour entend suivre, mais dans un ordre différent.

III. Observations générales des parties

(1) *Les demanderesses*

[9] En ce qui concerne les questions relatives à la marque de commerce, les demanderesses font valoir qu'elles possèdent une marque de commerce opposable prenant la forme d'un signe distinctif, conforme à la définition de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, c.-à-d. la présentation Performer. Les demanderesses soutiennent également que la défenderesse a fait des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer le matériel et l'entreprise des demanderesses dans le domaine des terrains de jeux, en violation de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*, et qu'elle a appelé l'attention du public sur ses produits et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre les deux gammes de structures de terrains de jeux, en violation de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[10] Pour ce qui est des questions relatives au droit d'auteur, les demanderesse allèguent que la défenderesse a violé le droit d'auteur de Corocord sur les sculptures Performer et les modèles Performer, en violation des articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

(2) *La défenderesse*

[11] En premier lieu, la défenderesse allègue généralement que l'omission de la part des demanderesse de demander une protection en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* est fatale pour leur cause et que, par ailleurs, la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur le droit d'auteur* ne mettent aucun recours à leur disposition.

[12] En ce qui concerne les questions relatives à la marque de commerce, la défenderesse fait valoir que les demanderesse n'ont pas de marque de commerce opposable, étant donné que ce qu'elles allèguent être un signe distinctif, c.-à-d. leur présentation Performer, n'a pas été utilisé en tant que tel.

[13] Dans l'éventualité où il existerait des droits de propriété industrielle et commerciale dans la présentation Performer, ce qu'elle nie, la défenderesse fait valoir 1) qu'elle ne s'est pas livrée à des pratiques commerciales douteuses dont fait mention l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*, étant donné que les demanderesse n'ont pas prouvé que ses déclarations ou ses représentations étaient fausses ou trompeuses; 2) qu'elle n'a pas contrevenu aux dispositions législatives de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, vu qu'il n'existe aucune probabilité de confusion découlant de la commercialisation, de la fabrication ou de la vente des

structures Nebula de la défenderesse et que les demanderesses n'ont pas prouvé que leur présentation Performer avait une réputation ou un achalandage quelconque.

[14] Pour ce qui est de l'allégation de violation du droit d'auteur, la défenderesse a admis, après avoir pris connaissance de la preuve, qu'il existe des droits d'auteur sur le dessin des structures Performer et que Corocord en est la titulaire.

[15] Même s'il existe un droit d'auteur, la défenderesse rétorque qu'il n'a pas été violé et qu'elle a des moyens de défense valables à faire valoir. Elle invoque 1) le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, compte tenu du fait que les structures Performer et les modèles Performer des demanderesses sont des objets utilitaires et ont été reproduits à plus de cinquante exemplaires au Canada ou ailleurs; 2) l'article 64.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, au motif que les structures Performer et les modèles Performer sont des caractéristiques d'objets utilitaires qui résultent uniquement de leur fonction utilitaire; 3) l'article 32.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*, vu que les structures Performer sont érigées en permanence sur une place publique ou sont une œuvre architecturale.

IV. Preuve

[16] La preuve dont la Cour est saisie comprend les interrogatoires et les contre-interrogatoires des témoins qui se sont présentés devant la Cour, les éléments des interrogatoires préalables qui ont été consignés en preuve ainsi que les nombreux documents que les parties ont déposés en preuve, comme des contrats de travail, des esquisses, des catalogues, des photos, des spécifications de même que les règles de sécurité applicables aux terrains de jeux.

[17] Cinq témoins des faits et un témoin expert ont comparu en personne devant la Cour, bien que le témoin expert ait été entendu sous réserve d'une opposition de la défenderesse.

Témoins des faits

[18] M. Torsten Frank est administrateur de Corocord. Il a retracé l'historique de Corocord et de son acquisition par le groupe Kompan et il a témoigné de la propriété et de l'octroi sous licence des droits de propriété intellectuelle sur les modèles Performer et les structures Performer. Il a présenté une preuve au sujet des événements qui ont entouré la conception de la gamme Performer, des contrats de travail de M^{me} Samantha Jeffery et de M. Andreas Aschmann, qu'il a signés au nom de Corocord, ainsi que du contrat de travail de M. Michael Larris avec Kompan et de son propre contrat de travail avec Corocord. Ces contrats ont été déposés devant la Cour dans leur langue d'origine, l'allemand, et dans leur traduction anglaise (pièces P-2 à P-9).

[19] M. Kerrin Smith est président de Kompan Inc., la division des ventes et de la commercialisation de Kompan en Amérique du Nord. Il a témoigné au sujet de la structure organisationnelle de Kompan, de la fabrication et de la vente des structures Performer en Amérique du Nord par les distributeurs et les représentants des ventes de Kompan ainsi que de la commercialisation et de la publicité de ces produits. Il a également rendu témoignage en ce qui concerne l'interaction avec Dynamo et la connaissance qu'avait son entreprise des activités et des communications de Dynamo. M. Smith a déposé en preuve plusieurs catalogues ainsi qu'un document de « Google Analytics » (pièce P-30) qui fait état des activités au Canada sur le site Web de Kompan de 2013 à 2016.

[20] M. David Parker, un représentant commercial de Kompan pour le sud de l'Ontario depuis 1998, a produit de la preuve au sujet de la commercialisation et de la promotion des structures Performer au Canada. Il a également décrit sous serment les interactions entre Kompan et Dynamo et, plus particulièrement, les événements qui ont entouré la vente d'une structure de terrains de jeux dans la ville de Richmond Hill, en Ontario.

[21] M^{me} Samantha Jeffrey est gestionnaire de la conception. Son contrat de travail, qui a été déposé devant la Cour, a été conclu avec Corocord. Elle a témoigné au sujet des efforts de création qui ont été investis dans la conception et la création des modèles Performer.

[22] M. Richard Martin est chef de la direction et propriétaire de Dynamo. Il a retracé sous serment l'historique de son entreprise, les droits de propriété intellectuelle qu'elle possédait, ses produits innovateurs, le processus d'attribution des contrats dans l'industrie des terrains de jeux et les demandes de substitution reçues par l'entreprise.

Témoign expert

[23] M. David Wagner est un architecte-paysagiste qui compte plus de 36 années d'expérience et qui a collaboré à plus de 150 projets de conception de parcs à vocation récréative et de terrains de jeux. Il compte parmi sa clientèle des municipalités, des conseils scolaires, des promoteurs immobiliers et des garderies qui disposent de lieux pour l'installation de terrains de jeux.

M. Wagner a donné son avis sur l'industrie des structures de terrains de jeux ainsi que sur le rôle que joue l'esthétique dans la conception des terrains de jeux, et il a notamment comparé les produits en cause. Son rapport d'expert et son témoignage ont été reçus sous réserve d'une opposition de la part de la défenderesse.

[24] La Cour se penchera sur l'opposition de la défenderesse au rapport d'expert et au témoignage de M. Wagner.

[25] La défenderesse fait valoir que le rapport d'expert de M. Wagner ne satisfait pas au critère de la nécessité qui a été énoncé dans l'arrêt *R. c. Mohan*, [1994] 2 RCS 9 [Mohan], lequel a été confirmé par l'arrêt *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*, 2011 CSC 27. Selon la défenderesse, les observations de M. Wagner au sujet de la forme et de l'apparence des structures de terrains de jeux sont des observations qui ne sont pas étrangères à l'expérience et aux connaissances d'un juge. Qui plus est, la défenderesse allègue que les conclusions proposées par l'expert en ce qui concerne [TRADUCTION] « la similitude de nature à prêter à confusion » entre les structures respectives des parties et la réaction probable d'un [TRADUCTION] « consommateur moyen » qui verrait la présentation de ces structures sont superflues et équivalent à une tentative d'usurper les fonctions du juge chargé de statuer sur l'une des questions de fond en litige en l'espèce (arrêt *British Drug Houses Ltd v Battle Pharmaceuticals*, [1944] Ex CR 239, confirmé par [1946] SCR 50). Après l'audience, la défenderesse a également invoqué une décision que la Cour a récemment rendue dans la décision *Association of Chartered Certified Accountants c. Institut canadien des comptables agréés*, 2016 CF 1076, qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi en appel et dans laquelle deux rapports ont été radiés.

[26] Au contraire, les demanderesses allèguent que la nécessité ne devrait pas être jugée selon « une norme trop stricte », invoquant par le fait même l'arrêt *Mohan*, au paragraphe 22. Elles font aussi valoir que les produits en question sont des produits complexes au sujet desquels il est

nécessaire d'obtenir l'avis d'un expert pour présenter le point de vue du consommateur ordinaire (arrêt *Masterpiece*, aux paragraphes 80 et 88).

[27] La Cour partage l'avis de la défenderesse et estime que le rapport et le témoignage de M. Wagner ne sont pas nécessaires pour apprécier la ressemblance entre les structures en cause, une question qui n'est même pas en jeu. Toutefois, le rapport et le témoignage portent sur d'autres questions qui aident la Cour à mieux comprendre le marché canadien des structures de terrains de jeux et la place qu'y occupent les demanderesses. Par conséquent, la Cour donne raison aux demanderesses et rejette l'opposition de la défenderesse.

V. Analyse

[28] La présente analyse traitera des questions exposées par les parties dans leur énoncé conjoint des questions en litige, bien que dans un ordre légèrement différent. Étant donné qu'il est nécessaire d'analyser l'existence d'une marque de commerce prenant la forme d'un signe distinctif pour trancher les questions en litige, tant en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* que de la *Loi sur le droit d'auteur*, la Cour va commencer par statuer sur la question suivante :

- (1) Les modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome font-ils l'objet d'une marque de commerce sous forme d'un signe distinctif ou d'une présentation susceptible de bénéficier de la protection de la *Loi sur les marques de commerce*?

[29] La Cour doit d'abord décider si les demanderesses ont prouvé qu'elles possédaient une marque de commerce valide et opposable, mais, en l'espèce, non déposée, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[30] La marque de commerce opposable que les demanderesses allèguent posséder sous la forme d'un signe distinctif est représentée par la forme tridimensionnelle et par l'apparence visible de chacune des structures Performer, lesquelles comprennent les éléments énumérés au paragraphe 15 de leur déclaration à nouveau modifiée :

[TRADUCTION]

- Une ou des arches arrondies couvrant une structure intérieure en filets;
- Structure intérieure en filets composée d'assemblages géométriques de filets, tant verticaux qu'horizontaux, avec des plateformes ou des niveaux en filets;
- Diverses constructions en filets, en perches ou en cordes tendues dans ou entre les arches;

Et les éléments supplémentaires suivants dans le cas des modèles Performer Arch et Performer Dome :

- Des panneaux verticaux colorés intégrés dans la structure de filets et disposés en fonction des arches, des cordes et des filets d'une manière distinctive et intéressante;
- Des murs ou des disques d'escalade fixés directement dans les arches.

[31] Ce sont ces éléments esthétiques qui sont mentionnés dans la présentation Performer. Les demanderesses allèguent que l'apparence unique et typique de celle-ci la distingue des produits de leurs concurrents. Dans le même ordre d'idées, elles font valoir que les consommateurs reconnaissent que leurs structures Performer viennent d'une seule source et possèdent les mêmes caractéristiques de haute qualité. Elles ajoutent que la présentation Performer a acquis une

réputation enviable au Canada et est devenue reconnaissable par rapport à celle des demanderessees en raison des investissements considérables qu'elles ont consacrés en temps, en argent et en ressources pour en faire la promotion et la publicité.

[32] Selon la *Loi sur les marques de commerce*, la définition d'une marque de commerce comprend entre autres un « signe distinctif », qui est ainsi défini à l'article 2 : « façonnement de produits [...] dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres ». [Non souligné dans l'original.]

[33] Étant donné que l'emploi de la présentation est essentiel dans la définition d'un signe distinctif, le paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* donne des indications, en ce sens qu' « [u]ne marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ». [Non souligné dans l'original.]

[34] De l'avis des demanderessees, le public reconnaît maintenant que la présentation des structures Performer provient d'une source en particulier, que l'apparence extérieure visible et la forme en tridimensionnelle de chaque structure Performer constituent un signe distinctif, c.-à-d.

la présentation Performer, et qu'elles peuvent donc être protégées par des droits de propriété industrielle et commerciale. De plus, les demanderesses soutiennent qu'en fait, le but de la présentation Performer est esthétique et n'a rien à voir avec les jeux d'enfants. La protection qu'elles demandent concerne donc les éléments esthétiques qui composent la présentation visuelle des structures Performer, et non leur fonction. À cet égard, elles s'en remettent au témoignage de M. Wagner qui a indiqué que les panneaux colorés et les nappes de filets complexes à l'intérieur des structures constituaient des éléments originaux et distinctifs qui pointent vers une source en particulier.

[35] Les demanderesses avancent également que la présentation Performer a été « employée » de façon appropriée, conformément au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette allégation repose sur le fait que les ventes des structures Performer ont débuté en 2011 et que les consommateurs faisaient bien la liaison entre le signe distinctif et les structures Performer quand Dynamo a commencé à vendre ses produits en 2013. Elles fondent également cette allégation sur le fait que le transfert de produits mentionné au paragraphe 4(1) se produit en réalité une fois que les structures ont été installées et qu'elles sont donc clairement visibles pour le client, et elles ajoutent que les manuels d'installation contenaient également une illustration des structures.

[36] La Cour est du même avis que la défenderesse à cet égard, en ce sens que les demanderesses n'ont produit aucun élément de preuve démontrant que le marché pertinent a commencé à reconnaître que la forme des structures Performer était attribuable à une source unique. De plus, la preuve ne démontre pas que la forme ou les éléments esthétiques ont été

particulièrement employés pour commercialiser les structures Performer. La Cour constate que même M. Wagner, l'expert des demanderesse, a confirmé n'avoir jamais vu les structures Performer avant qu'elles lui soient montrées par les demanderesse en 2016, en lien avec la présente instance. M. Wagner a attribué les structures Performer à Kompan et à Corocord, en raison de leurs panneaux colorés et de leurs nappes de filets complexes, mais il a expressément exclu l'arche arrondie qui surmonte les structures.

[37] En outre, rien dans la preuve ne permet de conclure que les demanderesse ont employé la mise en forme des structures afin de mettre en évidence leurs produits et de les distinguer d'autres produits vendus par des tiers. Il n'existe aucune preuve démontrant que la présentation des structures Performer a été employée dans les catalogues d'une manière différente de la présentation de toutes les autres structures vendues par les demanderesse. Au contraire, la preuve fait ressortir le fait que la source de leurs produits était indiquée par l'emploi du logo de KOMPAN ou de celui de COROCORD, qu'il ait été apposé sur l'emballage, dans leur documentation publicitaire ou sur les structures Performer elles-mêmes.

[38] Comme on peut le lire au paragraphe 39 de l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, [arrêt *Kirkbi*], « [...] malgré le rapport qu'elle a avec un produit, une marque ne doit pas être confondue avec le produit qu'elle sert à identifier – elle représente autre chose. Elle devient un symbole du rapport entre la source d'un produit et le produit lui-même ».

[39] En l'espèce, en l'absence de toute preuve contraire, la Cour peut seulement conclure que les demanderesse n'ont pas réussi à prouver la possession d'une marque de commerce valide et

opposable sous forme d'un signe distinctif. Toutefois, même si la Cour n'avait pas raison à cet égard, elle se penchera néanmoins sur les allégations de déclarations fausses ou trompeuses et de substitution de produits, en vertu des alinéas 7a) et 7b).

- (2) La défenderesse a-t-elle fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services des demanderesse, en violation de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*?

[40] Trois éléments doivent être prouvés pour réussir à démontrer qu'il y a eu violation du paragraphe 7a) de la *Loi sur les marques de commerce* : (i) une déclaration fausse ou trompeuse, (ii) tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent et (iii) qui cause un préjudice (arrêt *S & S Industries Inc. c. Rowell*, [1966] SCR 419 [arrêt *S & S Industries Inc.*], au paragraphe 424).

[41] Toutefois, la portée de l'alinéa 7a) « doit se limiter à établir une cause d'action se rapportant à des déclarations fausses ou trompeuses faites à propos d'une marque de commerce ou autre droit de propriété intellectuelle appartenant au demandeur » (décision *Canadian Copyright Licensing Agency c. Bureau en gros ltée*, 2008 CF 737, au paragraphe 27, qui cite l'arrêt *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 RCS 134). Par exemple, l'alinéa 7a) a été appliqué quand l'avocat d'un titulaire de brevet a envoyé des lettres [traduction] « de mise en demeure » à des clients d'un concurrent, les menaçant d'intenter contre eux des poursuites pour commercialisation trompeuse de brevet s'ils achetaient un produit du concurrent, mais sans que des poursuites soient entamées (arrêt *S & S Industries Inc. c. Rowell*, [1966] RCS 419).

[42] Les demanderesse font valoir que la défenderesse a fait des démarches auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels et qu'elle a fait des déclarations aux membres du public au sujet des demanderesse et de leurs produits, lesquelles étaient fausses ou trompeuses sous un rapport essentiel. Ces déclarations auraient tendu à discréditer le matériel, les services et l'entreprise des demanderesse dans le domaine des terrains de jeux dans le but de dissuader des clients potentiels d'acheter les produits des demanderesse, tout en favorisant l'achat des produits de la défenderesse.

[43] Plus précisément, selon les demanderesse, la défenderesse a eu recours à des comparaisons entre ses produits et ceux des demanderesse dans son matériel publicitaire et sa correspondance dans le cadre de demandes de soumissions, lesdites comparaisons étant fausses et trompeuses [TRADUCTION] « car elles sont biaisées, inexactes et incomplètes et elles ne sont fondées sur aucun essai physique réel qu'aurait réalisé la défenderesse » (plaidoirie finale des demanderesse, au paragraphe 104). La défenderesse a participé à une demande de substitution à Hawaï, dans laquelle elle a comparé les propriétés de ses produits avec celles de produits des demanderesse pour affirmer qu'ils étaient de valeur égale ou supérieure, ce qui a fait en sorte que même si les demanderesse avaient été les soumissionnaires retenues, elles auraient été forcées de réduire leur prix pour réaliser la vente. Les demanderesse font en outre remarquer qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé, la défenderesse ayant admis s'être comportée à peu près de la même façon à l'occasion d'autres soumissions.

[44] En ce qui concerne les déclarations faites par les représentants de la défenderesse à son distributeur à Hawaï, la défenderesse fait valoir que celles-ci ne peuvent donner ouverture à des

poursuites, parce que [TRADUCTION] « les demanderessees n'ont pas réussi à prouver que les déclarations étaient fausses ou que quiconque avait été trompé, les déclarations avaient été faites à une personne à l'extérieur du Canada, les déclarations ne portaient pas sur la propriété intellectuelle alléguée que posséderaient les demanderessees, les demanderessees n'ont subi aucun préjudice, vu qu'elles ont remporté l'appel d'offres, et elles n'ont pas prouvé que la réduction du prix négocié avec l'entité à Hawaï était le résultat direct de l'une ou l'autre de ces déclarations » (plaidoirie finale de la défenderesse, au paragraphe 134).

[45] La Cour a précédemment établi que les demanderessees n'étaient titulaires d'aucun droit afférent à une marque de commerce qui serait opposable à l'égard des structures Performer. De plus, la défenderesse n'a fait aucune déclaration au sujet des droits de propriété intellectuelle que possède la requérante et la Cour est convaincue que les demanderessees n'ont produit aucun élément de preuve démontrant que les déclarations faites par la défenderesse étaient fausses ou trompeuses. Les demanderessees ne peuvent donc pas obtenir gain de cause à l'égard de cette réclamation.

- (3) La défenderesse a-t-elle appelé l'attention du public sur ses structures de terrains de jeux Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913) de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'elle a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits et les structures de terrains de jeux Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome des demanderessees, en violation de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*?

[46] Dans une action en *passing-off* en vertu de la common law, un demandeur doit se décharger du fardeau d'établir : (i) l'existence d'un achalandage ou d'une réputation; (ii) la

déception du public due à la représentation trompeuse; (iii) des dommages actuels ou possibles (arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 RCS 120, au paragraphe 33).

[47] Pour sa part, l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* est rédigé comme suit :

7 Nul ne peut :

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses produits, 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 produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre[.]

[48] Les critères sont différents sous le régime des dispositions législatives sur la commercialisation trompeuse prévues à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque le demandeur doit satisfaire : (i) à une condition relative à la conduite : « appeler l'attention du public sur ses produits [ceux du défendeur] »; (ii) à une condition relative à la confusion : « de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada »; (iii) à une condition relative au moment « lorsqu'il [le défendeur] a commencé à y appeler ainsi l'attention » (Roger T. Hughes, *Hughes on Trade-marks*, Toronto, LexisNexis, 2016, version 48, à la page 989).

[49] Il semble que les tribunaux ont habituellement suivi la méthodologie que la Cour suprême du Canada a élaborée dans les arrêts *Ciba-Geigy Canada Ltd.* et *Kirkbi*, tant dans l'analyse du délit civil de commercialisation trompeuse que de celle des dispositions législatives sur le même sujet qui sont énoncées à l'alinéa 7b). À titre d'exemple, la Cour d'appel fédérale s'est récemment exprimée comme suit :

Dans une demande fondée sur la commercialisation trompeuse, en common law ou en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, un demandeur doit établir trois éléments, soit 1) l'existence d'un achalandage rattaché à la marque de commerce, 2) le fait que le défendeur a induit le public en erreur par une fausse déclaration, 3) le préjudice réel ou éventuel du demandeur découlant des actes du défendeur (arrêt *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd*, 2016 CAF 69).

[50] Toutefois, il paraît prudent de faire une distinction entre l'action pour commercialisation trompeuse prévue à l'alinéa 7b) et le délit civil de commercialisation trompeuse à deux égards : le critère relatif au moment susmentionné et la nécessité de posséder une marque de commerce opposable, qu'elle soit déposée ou non (arrêt *Kirkbi*, au paragraphe 26; arrêt *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255). Mises à part ces distinctions, les deux exigent la preuve de l'achalandage rattaché au caractère distinctif du produit en cause (arrêt *Kirkbi*, aux paragraphes 66 et 67).

[51] La Cour a conclu ci-dessus que les demanderessees ne possédaient pas de signe distinctif opposable et, par conséquent, pas de marque de commerce. Donc, compte tenu de cette conclusion, il va de soi qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucun recours en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[52] Même si la Cour était arrivée à une conclusion différente, l'action des demanderessees serait vouée à l'échec, étant donné que celles-ci n'ont pas réussi à démontrer l'achalandage rattaché aux structures Performer lorsque la défenderesse a commencé à appeler l'attention sur ses structures Nebula. Les parties conviennent que la défenderesse a commencé à appeler l'attention du public sur ses produits quand elle a entrepris de les offrir en vente au Canada,

c'est-à-dire pas plus tard qu'en janvier 2012 dans le cas de ses modèles Nebula Mini (DX-912) et Nebula (DX-910), et pas plus tard qu'en mars 2013 en ce qui concerne son modèle Nebula II (DX-913).

[53] Les demandereses avaient le fardeau de faire la preuve de l'achalandage rattaché au caractère distinctif de leurs produits (arrêt *Kirkbi*, au paragraphe 67). Bien que l'achalandage ne soit pas défini dans la loi, ce terme « s'entend de l'association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents » (arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, au paragraphe 50). Comme l'explique la défenderesse, il fallait démontrer qu'en raison de l'apparence des produits des demandereses, les consommateurs avaient fini par considérer qu'ils provenaient d'une source commerciale unique (décision *Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291, au paragraphe 13, confirmé par 2010 CAF 313; arrêt *Kirkbi*, au paragraphe 69). Les demandereses ont produit en preuve les efforts de commercialisation et de vente qu'elles avaient investis dans des campagnes de courriels, de la distribution de catalogues ainsi de suite, mais elles n'ont rien produit au sujet de la forme des structures Performer et rien ne démontre que la présentation Performer est reconnue comme provenant d'une source commerciale unique.

[54] Comme la Cour l'a déjà fait remarquer, le témoin des demandereses n'avait lui-même jamais vu les structures Performer et il n'en avait pas entendu parler avant sa participation à la présente instance en 2016, bien qu'il ait été présenté comme chef de file dans ce domaine. L'expert des demandereses ne connaissait donc pas les structures Performer en 2012-2013, en

dépit des efforts de vente qu'invoquent les demanderesses. De plus, il n'a pas jugé que la forme des structures Performer menait à la source de celles-ci, limitant la désignation aux panneaux colorés et aux systèmes de nappes de filets.

- (4) Existe-t-il un droit d'auteur rattaché aux structures ou aux modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome; s'agit-il d'œuvres [TRADUCTION] « artistiques » susceptibles de bénéficier de la protection légale?

[55] La défenderesse a admis, dans sa plaidoirie finale, qu'il existe un droit d'auteur rattaché au dessin des structures Performer et que Corocord en est la titulaire. La Cour est convaincue que la preuve le démontre et que les modèles Performer ainsi que les structures Performer sont des œuvres protégées par le droit d'auteur que possède Corocord.

- (5) La défenderesse a-t-elle reproduit la totalité ou une partie importante des structures ou des modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome dans sa production alléguée au Canada des structures Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913) respectivement, en violation des articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*?

[56] Le droit d'auteur est violé lorsque quelqu'un reproduit « [une] œuvre [...] ou une partie importante de celle-ci » (*Loi sur le droit d'auteur*, au paragraphe 3(1) et à l'article 27; arrêt *Cinar Corporation c. Robinson*, 2013 CSC 73, au paragraphe 25). On peut aussi déduire le plagiat s'il est prouvé que le défendeur a eu l'accès à l'œuvre protégée et s'il existe une importante similitude (décision *Énergie atomique du Canada limitée c. AREVA NP Canada Ltd.*, 2009 CF 980, au paragraphe 35).

[57] En l'espèce, M. Richard Martin a confirmé pendant son contre-interrogatoire que les structures Nebula avaient été mises au point de manière à être équivalentes à chacune des structures Performer. Ces structures Nebula ont été produites à la suite de la réception par la défenderesse d'une demande substitution de la part de ses distributeurs. Personne n'a contesté le fait que la défenderesse a fait quatre reproductions des structures de terrains de jeux et les a vendues au Canada. En fait, le modèle Nebula (DX-910) a été vendu pour la première fois au Canada en septembre 2012, et le modèle Nebula II (DX-913), en septembre 2013. Au moment du procès, le modèle Nebula Mini n'avait toujours pas trouvé preneur. Toutes ces ventes ont été réalisées après que les demanderesse ont autorisé la 51^e reproduction de leurs structures, comme nous le verrons de façon plus approfondie ci-dessous.

- (6) Dans l'affirmative, le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* s'applique-t-il?

[58] Étant donné que la défenderesse a commencé à fabriquer et à vendre le modèle Nebula (DX-910) et le modèle Nebula II (DX-913) au Canada après la 51^e reproduction des structures Performer, la défenderesse invoque le paragraphe 64(2) pour faire valoir qu'aucune responsabilité ne découle de la fabrication et de la vente de ces quatre structures. Ce paragraphe est applicable lorsqu'il existe un droit d'auteur sur un dessin appliqué à un objet utilitaire ou à une œuvre artistique dont le dessin est tiré, de par l'autorisation de toute personne qui est titulaire du droit d'auteur au Canada ou à l'étranger, si l'article est reproduit à plus de cinquante exemplaires.

[59] La Cour doit donc décider si les structures Performer sont ou ne sont pas en fait des objets utilitaires et si elles ont ou n'ont pas été reproduites à plus de cinquante exemplaires.

(a) *Les structures des demandereses sont-elles des « objets utilitaires » au sens de l'article 64 de la Loi sur le droit d'auteur?*

[60] Selon la définition de l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*, un « objet utilitaire » est un « [o]bjet remplissant une fonction utilitaire [...] ». Une « fonction utilitaire » est quant à elle définie comme une « [f]onction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire ». En ce qui concerne le caractère utilitaire d'un objet, la Cour d'appel fédérale, dans une opinion incidente, a donné quelques indications sur le caractère utilitaire d'un bijou ou d'une sculpture :

Il est peu probable qu'on puisse décider de l'utilité d'une œuvre d'art en fonction uniquement de son existence; il faut une utilisation pratique en sus d'une valeur esthétique. Certains bijoux peuvent être utilitaires alors que d'autres ne le sont pas. Par exemple, une épingle de cravate ou des boutons de manchette peuvent être des bijoux utilitaires s'ils servent à attacher les vêtements, alors que d'autres objets, comme les broches ou les boucles d'oreilles, ne seront que des ornements qui n'ont aucune utilité ni valeur autre qu'intrinsèque en tant qu'œuvres d'art. En outre, une sculpture peut avoir été créée uniquement pour être observée et admirée, mais elle peut aussi servir de presse-papiers. (*Arrêt Pyrrha Design Inc. c. 623735 Saskatchewan Ltd.*, 2004 CAF 423, au paragraphe 14.)

[61] En l'espèce, même si les demandereses allèguent que les structures Performer ne sont pas utilitaires, il paraît évident qu'elles le sont. La Cour est convaincue qu'elles ont été conçues et fabriquées d'abord comme terrains de jeux pour les enfants, donc pour permettre de jouer, de grimper, etc., ce qui les rend manifestement utilitaires, et qu'elles sont donc plus que de simples œuvres d'art qu'on se contente d'observer et d'admirer.

[62] Comme en font foi les témoignages de M. Frank, de M^{me} Jeffrey, de M. Smith et de M. Parker, les structures Performer des demanderessees devaient être esthétiques, une proposition que la Cour retient. Toutefois, elles devaient aussi permettre de grimper et de jouer, et elles devaient être amusantes et sans danger. À ce titre, elles étaient assujetties à des conditions techniques de sécurité, comme la portée des bras et les gabarits des cordes, qui n'étaient pas dictées par des considérations esthétiques, mais par des préoccupations en matière de sûreté ainsi que par des normes de sécurité, justement parce que les structures n'avaient pas pour objet au départ de faire simplement office d'œuvre d'art, mais plutôt de servir de terrains de jeux pour enfants.

[63] Compte tenu de la preuve, la Cour doit conclure que les structures Performer des demanderessees sont en fait des « objets utilitaires » au sens de l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

(b) *Les structures des demanderessees remplissent-elles le critère de reproduction du paragraphe 64(2)?*

[64] La défenderesse invoque le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* et soutient que les demanderessees ont reproduit chacun de leurs objets utilitaires à plus de cinquante exemplaires. Il est utile de reproduire ce paragraphe :

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une œuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que

l'objet, de par l'autorisation du titulaire — au Canada ou à l'étranger — remplisse l'une des conditions suivantes :

- a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;
- b) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

[65] Le fait que les demanderesse ont autorisé la reproduction à plus de cinquante exemplaires de chacune de leurs structures Performer à l'échelle mondiale n'est pas contesté. Cela s'est produit au plus tard le 8 juin 2011, dans le cas du modèle Performer Dome, le 9 décembre 2011, en ce qui concerne le modèle Explorer Dome, et le 20 septembre 2013 pour ce qui est du modèle Performer Arch. Comme il a été mentionné précédemment, le modèle Nebula (DX-910), un équivalent du modèle Performer Dome, a été vendu pour la première fois au Canada en septembre 2012, et le modèle Nebula II (DX-913), un équivalent du modèle Explorer Dome, en septembre 2013.

[66] Toutefois, ils n'ont pas été reproduits à plus de cinquante exemplaires chacun au Canada. Entre 2010 et 2016, les demanderesse ont conclu une vente du modèle Performer Arch, cinq ventes du modèle Performer Dome et 22 ventes du modèle Explorer Dome au Canada. Avant 2013, lorsque la fabrication et la vente du modèle Nebula II (DX-913) ont eu lieu, ces chiffres sont encore plus modestes et s'établissent respectivement à aucune, à une et à huit (pièce P-54).

[67] La Cour doit donc se demander si la condition relative à la reproduction qui est prévue au paragraphe 64(2) fait référence au nombre de reproductions au Canada ou au nombre de reproductions à l'échelle mondiale.

[68] Les demanderesse font valoir que seul le nombre de reproductions au Canada doit être pris en considération, étant donné que [TRADUCTION] « le paragraphe 64(2) est délimité par les droits qui peuvent être exécutés au Canada et porte sur l'interaction entre le dessin industriel et le droit d'auteur au Canada. À ce titre, la *Loi sur le droit d'auteur* ne devrait pas porter sur les actes du titulaire à l'extérieur du Canada, où les lois applicables et la protection accordée à la propriété intellectuelle sont différentes » (plaidoirie finale de la demanderesse, au paragraphe 63).

[69] D'autre part, la défenderesse soutient [TRADUCTION] « qu'en promulguant le paragraphe 64(2) de la Loi, le Parlement a décidé que les titulaires de droit d'auteur qui permettent que leurs dessins soient appliqués à des objets utilitaires afin qu'ils soient réalisés en industrie à une échelle commerciale n'ont pas droit à un long monopole sous le régime des mesures législatives sur le droit d'auteur. Ces dessins sont susceptibles de bénéficier de la protection légale dans le cadre d'un monopole considérablement réduit d'une durée de dix ans si la protection est demandée en vertu des dispositions de la *Loi sur les dessins industriels* » (plaidoirie finale de la défenderesse, au paragraphe 42). La défenderesse soutient qu'il n'y a aucune ambiguïté dans l'intention du Parlement et que la simple lecture de ce paragraphe [TRADUCTION] « confirme que le droit d'auteur existant sur des dessins industriels appliqués à des objets de fabrication industrielle [...] devient inopposable une fois que le titulaire du droit d'auteur, au Canada ou ailleurs, a autorisé la reproduction à plus de cinquante exemplaires des objets utilitaires découlant des dessins » (plaidoirie finale de la défenderesse, au paragraphe 43). La défenderesse s'en remet au libellé du paragraphe 64(2) même, qui fait mention du Canada et de l'étranger, et elle fait remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION]

De plus, les demanderesse passent sous silence le fait que même

s'il peut exister un droit d'auteur sur le dessin d'un objet au Canada sans que le titulaire n'ait jamais mis le pied au Canada et sans qu'il n'ait jamais produit ou reproduit l'œuvre au Canada, le droit d'auteur peut aussi, pour de justes raisons, être *limité* au Canada par la reproduction à l'échelle mondiale d'un objet utilitaire. Étant donné que les droits conférés par le droit d'auteur peuvent découler des actes de l'auteur ou du titulaire du droit d'auteur dans n'importe quel pays signataire du traité, ces droits seraient donc susceptibles d'être limités dans la même mesure » (plaidoirie finale de la défenderesse, au paragraphe 48).

[70] Il est bien établi que le droit canadien ne peut être appliqué à l'étranger sans le consentement de l'État en cause (arrêt *R. c. Hape*, 2007 CSC 26). La question qui se pose en l'espèce, toutefois, consiste à savoir si un événement qui s'est produit à l'extérieur du Canada peut influencer sur l'issue d'un litige au Canada. Pour répondre à cette question, il est pertinent d'examiner l'applicabilité de la *Loi sur le droit d'auteur* à des activités qui se déroulent à l'extérieur de nos frontières.

[71] Dans l'arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la portée extraterritoriale de la *Loi sur le droit d'auteur*. Elle a jugé que même si le Parlement du Canada « a le pouvoir d'adopter une loi ayant une portée extraterritoriale, en l'absence d'un libellé clair ou d'une déduction nécessaire à l'effet contraire, il est présumé ne pas avoir voulu le faire » (au paragraphe 54). En ce qui concerne les communications provenant de l'étranger, mais qui sont reçues au Canada, la Cour suprême a toutefois conclu que la Loi pouvait être applicable, étant donné que cela « est conforme non seulement à notre droit général [...], mais aussi aux pratiques nationales et internationales en la matière » (au paragraphe 76).

[72] Inversement, dans la décision *Layette Miniôme Inc. c. Jarrar*, 2011 QCCS 1743, qui portait sur des objets contrefaits qui avaient été produits en Chine sur demande d'un résident de Dubaï et qui étaient distribués au Moyen-Orient, la Cour a jugé que la *Loi sur le droit d'auteur* ne pouvait pas être applicable, parce que la violation du droit d'auteur avait été commise à l'extérieur du Canada.

[73] Dans l'arrêt *Magasins Greenberg Ltée c. Import-Export René Derhy (Canada) Inc.*, [2004] JQ n° 2705, la Cour d'appel du Québec a appliqué le paragraphe 64(2) après avoir conclu que l'objet en cause avait été reproduit à plus de cinquante exemplaires au Canada et à l'étranger. Voici comment la Cour s'est exprimée en français à ce sujet : « le modèle Barbitol a été reproduit au Canada et à l'étranger à plus de 50 exemplaires avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ». [Non souligné dans l'original.] Dans ce cas, toutefois, le fait que les objets avaient été reproduits à plus de cinquante exemplaires au Canada seulement n'était pas contesté.

[74] Le libellé du paragraphe 64(2) précise sans équivoque qu'au moins une partie de cette disposition a une portée mondiale, comme l'indiquent les mots « titulaire du droit [...] — au Canada ou à l'étranger ». Ces mots ne sont pas ambigus et ont pour but de donner une portée extraterritoriale à la Loi à l'égard de la possession du droit d'auteur. Ces mots ne sont pas répétés à l'alinéa *a*), mais ils sont néanmoins inclus dans le paragraphe 64(2).

[75] Compte tenu de ce qui précède et du fait qu' [TRADUCTION] « il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Elmer Driedger, *Construction of*

Statutes, 2^e éd, Toronto, Butterworths, 1982, à la page 87); arrêt *Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)*, [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21), et que la *Loi sur le droit d'auteur* établit « un équilibre entre, d'une part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d'autre part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur » (arrêt *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34, au paragraphe 30), je suis d'avis qu'il est compatible avec l'intention du législateur d'interpréter l'alinéa 64(2)a) comme signifiant que « l'objet est reproduit à plus de cinquante exemplaires *au Canada et à l'étranger* ».

[76] Donc, en l'espèce, il a été admis que les modèles Performer et les structures Performer avaient été reproduits à plus de cinquante exemplaires chacun à l'échelle mondiale, ce qui rend valable la défense de la défenderesse.

- (c) *Si a) et b), la production par la défenderesse de l'ensemble ou de chacune de ses structures Nebula au Canada équivaut-elle à un acte sans contrefaçon sous le régime du paragraphe 64(2) de la Loi sur le droit d'auteur et, dans l'affirmative, quel en est l'effet sur les recours disponible?*

[77] Compte tenu de ce qui précède, la production par la défenderesse de ses structures Nebula au Canada ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du paragraphe 64(2).

[78] Toutefois, avant de conclure sur cette question, il est maintenant nécessaire d'étudier les alinéas 64(3)b) et d) de la *Loi sur le droit d'auteur*, étant donné qu'ils pourraient offrir aux demanderesses une opposition à la défense.

- (7) Les structures ou les dessins des modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome sont-ils soustraits à l'application du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* par le jeu des alinéas 64(3)*b*) ou *d*) de la *Loi sur le droit d'auteur*?

[79] Une fois qu'il a été établi que le paragraphe 64(2) s'applique, les demanderesses peuvent éviter les conséquences de la défense si, en tenant compte des alinéas 64(3)*b*) ou *d*) reproduits en annexe, la Cour est convaincue que les structures sont utilisées comme des « marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes » ou comme des « œuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments ».

[80] Comme je l'ai dit précédemment, la Cour a conclu que les demanderesses n'avaient pas établi qu'elles possédaient une marque de commerce opposable sous forme de signe distinctif.

[81] La Cour doit donc décider si les structures Performer sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments. Le mot « bâtiment » n'est pas défini dans la Loi. [TRADUCTION] « Il est sous-entendu que le sens de ces mots doit être déterminé en s'en remettant à leur sens grammatical ordinaire qui est consigné dans les sources habituelles » (*Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, Toronto, Ontario, Carswell, édition sur feuilles mobiles mise à jour en 2016, version 1, aux pages 10 à 28). Selon le dictionnaire *Oxford English Dictionary*, le mot « bâtiment » désigne [TRADUCTION] « une structure dotée d'un toit et de murs, comme une maison, une école, un magasin ou une usine ». Dans le même ordre d'idées, le dictionnaire *Canadian Oxford Dictionary* donne la définition suivante : [TRADUCTION] « structure fixe permanente qui forme une enveloppe et qui procure une protection contre les éléments, etc. (p. ex., un immeuble de bureaux, une école, une maison, etc.) ».

[82] Comme il est mentionné précédemment, la *Loi sur le droit d'auteur* définit les termes « œuvre architecturale » comme suit : « [t]out bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d'édifice ». On peut donc déduire qu'un bâtiment ou un édifice désignent deux choses différentes. En suivant le sens ordinaire de ces mots, la Cour est convaincue que les structures Performer sont des édifices, mais qu'elles ne sont pas des « bâtiments ».

(8) L'article 64.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* est-il applicable?

[83] La défenderesse invoque également l'article 64.1 de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui est reproduit en annexe, comme moyen de défense pertinent. En vertu de cette disposition, ni le fait de conférer à un objet utilitaire des caractéristiques résultant uniquement de sa fonction utilitaire ni celui de faire, à partir seulement d'un objet utilitaire, une reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire ne constituent une violation du droit d'auteur. Il n'est pas nécessaire d'étudier cette disposition, étant donné que le paragraphe 64(2) a été jugé applicable et offre déjà à la défenderesse un moyen de défense valable.

(9) L'alinéa 32.2(1)b) de la *Loi sur le droit d'auteur* est-il applicable?

[84] La défenderesse invoque en outre l'article 32.2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Cette disposition prévoit que la reproduction d'une œuvre architecturale dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une œuvre cinématographique ne viole aucun droit d'auteur, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux. Dans la même veine, la reproduction d'une sculpture ou d'une œuvre artistique due à des artisans [...] érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public dans une peinture, un dessin, une

gravure, une photographie ou une œuvre cinématographique ne viole aucun droit d'auteur. Là encore, il n'est pas nécessaire d'examiner cette disposition, étant donné que le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* a été jugé applicable et offre déjà à la défenderesse un moyen de défense valable.

VI. Conclusion

[85] En résumé, la Cour conclut :

- (1) que les structures Performer ne font pas l'objet d'une marque de commerce susceptible de bénéficier de la protection offerte par la *Loi sur les marques de commerce*;
- (2) que rien dans la preuve ne démontre que la défenderesse a fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services des demanderesse, en violation de l'alinéa 7a) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- (3) que la défenderesse n'a pas appelé l'attention du public sur ses structures Nebula de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada lorsqu'elle a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et les structures Performer des demanderesse, en violation de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
- (4) qu'il existe un droit d'auteur rattaché aux structures Performer et aux modèles Performer;
- (5) que la défenderesse a reproduit la totalité ou une partie importante des modèles Performer Dome et Explorer Dome dans sa production au Canada des

modèles Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913), en violation des articles 3 et 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*;

- (6) que le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* s'applique, étant donné que a) les structures Performer des demandereses sont des objets utilitaires au sens de l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur* et que b) les structures Performer des demandereses ont rempli la condition préalable à la reproduction prévue au paragraphe 64(2), de sorte que c) la production par la défenderesse de ses modèles Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913) au Canada ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*;
- (7) que les structures Performer et les modèles Performer ne sont pas soustraits à l'application du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* par le jeu des alinéas 64(3)b) ou d) de la *Loi sur le droit d'auteur*.
- (8) qu'il n'est pas nécessaire que la Cour décide si l'article 64.1 de la *Loi sur le droit d'auteur* est applicable;
- (9) qu'il n'est pas nécessaire que la Cour décide si l'alinéa 32.2(1)b) de la *Loi sur le droit d'auteur* est applicable.

[86] En dernier lieu, la Cour n'a pas jugé nécessaire, avant de se statuer sur les questions ci-dessus, de se pencher sur la possibilité pour les demandereses de demander la protection sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels*.

VII. Recours

- (10) Le cas échéant, à quels recours les demandereses ont-elles droit?

[87] Il n'est pas nécessaire d'étudier toutes les sous-questions formulées par les parties en ce qui concerne les recours. En fait, aucun recours ne s'offre aux demanderesse sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce* ou de la *Loi sur le droit d'auteur*, étant donné qu'il a été jugé qu'aucune marque de commerce opposable n'existe et qu'aucune violation du droit d'auteur n'a été commise. Les demanderesse n'ont donc pas droit à des dommages-intérêts, à la comptabilité des bénéfices de la défenderesse ni à une injonction.

(11) Les dépens doivent-ils être adjugés et, dans l'affirmative, de quelle façon doivent-ils être taxés?

[88] Les parties ont demandé que leur soit accordée la possibilité de produire des observations supplémentaires sur cette question et elles seront entendues en conséquence. La Cour donne donc aux demanderesse et à la défenderesse jusqu'au 16 janvier 2017 pour préparer leurs observations sur les dépens, lesquelles ne compteront pas plus de dix pages.

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1. L'action des demanderesse est rejetée.
2. Conformément à la demande des deux parties, la question des dépens est mise en délibéré jusqu'à la réception des observations supplémentaires des parties.

« Martine St-Louis »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-339-14

INTITULÉ : COROCORD RAUMNETZ GMBH ET KOMPAN A/S
ET DYNAMO INDUSTRIES INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2016

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS : LE 14 DÉCEMBRE 2016

COMPARUTIONS :

M^{me} Angela Furlanetto
M. Nikolas Purcell
M. Michal Kasprowicz

POUR LES DEMANDERESSES

M. Arthur Renaud
M^{me} Chantal Bertosa
M^{me} Ashley Dumouchel

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dimock Stratton LLP
Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Shapiro, Cohen
Kanata (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

ANNEXE

Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13, art 4, 7

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

7 Nul ne peut :

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les produits ou les services d'un concurrent;
- b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement

Trade-marks Act, RSC 1985, c T-13, s 4, 7

4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

(3) A trade-mark that is marked in Canada on goods or on the packages in which they are contained is, when the goods are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those goods.

7 No person shall:

- (a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, goods or services of a competitor;
- (b) direct public attention to his goods, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in

causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

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.

Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, c C-42, art 3, 27(1), 32.2, 64, 64.1

3 (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'œuvre;

b) s'il s'agit d'une œuvre dramatique, de la transformer

Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his goods, services or business and the goods, services or business of another;

(c) pass off other goods or services as and for those ordered or requested; or

(d) make use, in association with goods or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance of the goods or services

Copyright Act, RSC 1985, c C-42, s 3, 27(1), 32.2, 64, 64.1

3 (1) For the purposes of this Act, copyright, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right:

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel

en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

c) s'il s'agit d'un roman ou d'une autre œuvre non dramatique, ou d'une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

e) s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d'adapter et de présenter publiquement l'œuvre en tant qu'œuvre cinématographique;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d'une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre qu'une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988

h) de louer un programme d'ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

or other non-dramatic work,

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication

(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program,

i) s'il s'agit d'une œuvre musicale, d'en louer tout enregistrement sonore;

j) s'il s'agit d'une œuvre sous forme d'un objet tangible, d'effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l'objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n'a jamais été transférée au Canada ou à l'étranger avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

(1.1) Dans le cadre d'une communication effectuée au titre de l'alinéa (1)f), une œuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication;

27(1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

32.2(1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :

a) l'utilisation, par l'auteur d'une œuvre artistique, lequel n'est pas titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu'il a faits en vue de la création de cette œuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par-là les grandes lignes;

b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une œuvre cinématographique

(i) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied, and

(j) in the case of a work that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the copyright owner, and to authorize any such acts.

(1.1) A work that is communicated in the manner described in paragraph (1)(f) is fixed even if it is fixed simultaneously with its communication.

27(1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

32.2(1) It is not an infringement of copyright:

(a) for an author of an artistic work who is not the owner of the copyright in the work to use any mould, cast, sketch, plan, model or study made by the author for the purpose of the work, if the author does not thereby repeat or imitate the main design of the work;

(b) for any person to reproduce, in a painting, drawing, engraving, photograph or cinematographic work:

:

- | | |
|---|---|
| <p>(i) d'une œuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux</p> | <p>(i) an architectural work, provided the copy is not in the nature of an architectural drawing or plan, or</p> |
| <p>(ii) d'une sculpture ou d'une œuvre artistique due à des artisans, ou d'un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;</p> | <p>(ii) a sculpture or work of artistic craftsmanship or a cast or model of a sculpture or work of artistic craftsmanship, that is permanently situated in a public place or building;</p> |
| <p>c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de presse, du compte rendu d'une conférence faite en public, à moins qu'il n'ait été défendu d'en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d'entrée principale de l'édifice où elle a lieu; l'affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu'il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;</p> | <p>(c) for any person to make or publish, for the purposes of news reporting or news summary, a report of a lecture given in public, unless the report is prohibited by conspicuous written or printed notice affixed before and maintained during the lecture at or about the main entrance of the building in which the lecture is given, and, except while the building is being used for public worship, in a position near the lecturer;</p> |
| <p>d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d'un extrait, de longueur raisonnable, d'une œuvre publiée;</p> | <p>(d) for any person to read or recite in public a reasonable extract from a published work;</p> |
| <p>e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d'événements d'actualité ou des revues de presse, du compte rendu d'une allocution de nature politique prononcée lors d'une assemblée publique;</p> | <p>(e) for any person to make or publish, for the purposes of news reporting or news summary, a report of an address of a political nature given at a public meeting; or</p> |
| <p>f) le fait pour une personne physique d'utiliser à des fins non commerciales ou privées</p> | <p>(f) for an individual to use for private or non-commercial purposes, or permit the use of</p> |

— ou de permettre d'utiliser à de telles fins — la photographie ou le portrait qu'elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit d'auteur sur la photographie ou le portrait n'aient conclu une entente à l'effet contraire.

(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d'une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :

- a) l'exécution, en direct et en public, d'une œuvre musicale;
- b) l'exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'œuvre musicale ou de la prestation de l'œuvre musicale qui le constituent;
- c) l'exécution en public du signal de communication porteur :
 - (i) de l'exécution, en direct et en public, d'une œuvre musicale,
 - (ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'œuvre musicale ou de la prestation d'une œuvre musicale qui le constituent.

(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d'enseignement

for those purposes, a photograph or portrait that was commissioned by the individual for personal purposes and made for valuable consideration, unless the individual and the owner of the copyright in the photograph or portrait have agreed otherwise.

(2) It is not an infringement of copyright for a person to do any of the following acts without motive of gain at any agricultural or agricultural-industrial exhibition or fair that receives a grant from or is held by its directors under federal, provincial or municipal authority:

- (a) the live performance in public of a musical work;
- (b) the performance in public of a sound recording embodying a musical work or a performer's performance of a musical work;
- or
- (c) the performance in public of a communication signal carrying
 - (i) the live performance in public of a musical work, or
 - (ii) a sound recording embodying a musical work or a performer's performance of a musical work

(3) No religious organization or institution, educational institution and no charitable or

et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l'intérêt d'une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

- a) l'exécution, en direct et en public, d'une œuvre musicale;
- b) l'exécution en public tant de l'enregistrement sonore que de l'œuvre musicale ou de la prestation de l'œuvre musicale qui le constituent;
- c) l'exécution en public du signal de communication porteur :
 - (i) de l'exécution, en direct et en public, d'une œuvre musicale,
 - (ii) tant de l'enregistrement sonore que de l'œuvre musicale ou de la prestation d'une œuvre musicale qui le constituent.

64(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 64.1.*dessin* Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (*design*) *fonction utilitaire* Fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire. (*utilitarian function*) *objet* Tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine. (*article*) *objet utilitaire* Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de

fraternal organization shall be held liable to pay any compensation for doing any of the following acts in furtherance of a religious, educational or charitable object:

- (a) the live performance in public of a musical work;
- (b) the performance in public of a sound recording embodying a musical work or a performer's performance of a musical work;
- or
- (c) the performance in public of a communication signal carrying
 - (i) the live performance in public of a musical work, or
 - (ii) a sound recording embodying a musical work or a performer's performance of a musical work.

64(1) In this section and section 64.1, *article* means anything that is made by hand, tool or machine; (*objet*) *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; (*dessin*) *useful article* means an article that has a utilitarian function and includes a model of any such article; (*objet utilitaire*) *utilitarian function*, in respect of an article, means a function other than merely serving as a substrate or carrier for artistic or literary matter. (*fonction utilitaire*)

celui-ci. (*useful article*)

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une œuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire — au Canada ou à l'étranger — remplisse l'une des conditions suivantes :

- a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;
- b) s'agissant d'une planche, d'une gravure ou d'un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

(2) Where copyright subsists in a design applied to a useful article or in an artistic work from which the design is derived and, by or under the authority of any person who owns the copyright in Canada or who owns the copyright elsewhere,

- (a) the article is reproduced in a quantity of more than fifty, or
- (b) where the article is a plate, engraving or cast, the article is used for producing more than fifty useful articles, it shall not thereafter be an infringement of the copyright or the moral rights for anyone
- (c) to reproduce the design of the article or a design not differing substantially from the design of the article by
 - (i) making the article, or
 - (ii) making a drawing or other reproduction in any material form of the article, or
- (d) to do with an article, drawing or reproduction that is made as described in paragraph (c) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the design or artistic work in which the copyright subsists.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une œuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes:

- a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
- b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;
- c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
- d) œuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;
- e) représentations d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
- f) objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles;
- g) autres œuvres ou objets désignés par règlement.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent qu'aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L'article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d'application, continuent de s'appliquer aux dessins créés avant celle-ci.

(3) Subsection (2) does not apply in respect of the copyright or the moral rights in an artistic work in so far as the work is used as or for:

- (a) a graphic or photographic representation that is applied to the face of an article;
- (b) a trade-mark or a representation thereof or a label;
- (c) material that has a woven or knitted pattern or that is suitable for piece goods or surface coverings or for making wearing apparel;
- (d) an architectural work that is a building or a model of a building;
- (e) a representation of a real or fictitious being, event or place that is applied to an article as a feature of shape, configuration, pattern or ornament;
- (f) articles that are sold as a set, unless more than fifty sets are made; or
- (g) such other work or article as may be prescribed by regulation.

(4) Subsections (2) and (3) apply only in respect of designs created after the coming into force of this subsection, and section 64 of this Act and the Industrial Design Act, as they read immediately before the coming into force of this subsection, as well as the rules made under them, continue to apply in respect of designs created before that coming into force.

