

Date : 20080214

Dossier : T-161-05

Référence : 2008 CF 188

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 février 2008

En présence de monsieur le juge Hugessen

ENTRE :

CROCS CANADA INC. et CROCS, INC.

demanderesse

et

HOLEY SOLES HOLDINGS LTD.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

I. Introduction

[1] Il s'agit d'une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse, Holey Soles Holdings Ltd. (Holey Soles) contre la demanderesse, Foam Creations Inc. (aujourd'hui Crocs Canada Inc.) et Crocs, Inc. (ci-après appelées collectivement « Crocs ») demandant le rejet des allégations de commercialisation trompeuse présentées par Crocs en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (*Loi sur les marques de commerce*) ainsi que des allégations de violation du droit d'auteur. La défenderesse soutient en effet que les allégations de Crocs ne révèlent aucune question donnant matière à instruction du fait qu'elles sont inadmissibles en raison

du principe de fonctionnalité et que Crocs cherche à mettre en place un monopole entourant des éléments de conception qui va à l'encontre du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C 1985, ch. C-42 (*Loi sur le droit d'auteur*).

II. Faits

[2] Crocs a été la première entreprise en Amérique du Nord à se spécialiser dans le marché des chaussures à la conception unique faites d'une substance éthylénique qui prend de l'expansion et qui sont aujourd'hui connues virtuellement partout sous l'appellation de « sabots Crocs ».

Holey Soles a commencé à acheter trois modèles de chaussures de marque Crocs en septembre 2002 aux fins de distribution et de vente. Il s'agissait des modèles Aqua Clog, Garden Clog et Aqua Slide sur lesquels on retrouvait, en dessous, la marque de commerce REBOUND de Crocs. Holey Soles vendait les chaussures sous sa propre marque et leur donnait des noms différents, à savoir « Holey Sole », « Unholey Sole » et « Sole Mate ». Avant 2004, d'autres distributeurs, parmi lesquels Holey Soles, étaient autorisés par Crocs à vendre les chaussures sous leur propre marque et sous leur propre nom.

[3] Six caractéristiques ou éléments de conception se retrouvent dans les divers modèles de chaussures Crocs qui en font sa présentation unique ou son signe distinctif. Les voici :

1. La *couronne*, qui est la partie surélevée et bosselée située sur le bord supérieur de la partie supérieure du sabot.
2. Les *cercles* sont les trous situés sur le dessus du sabot et qui sont au nombre de 13.
3. Les *demi-cercles* désignent les sept trous de ventilation situés sur le côté de la partie supérieure du sabot.
4. Les *saillies* sont des particules surélevées situées au niveau du talon de la chaussure.
5. Le *motif en bandes* se trouve sur la semelle.
6. La *conception en composite* sur laquelle Crocs revendique le droit d'auteur.

[4] Je vais en l'espèce restreindre mon analyse aux cercles et aux demi-cercles puisqu'ils représentent les caractéristiques les plus distinctives de la marque et permettent d'aborder toutes les questions de droit soulevées par la présente requête.

[5] En août 2003, Holey Soles a demandé à Crocs si elle pouvait inscrire le nom HOLEY SOLES sous les chaussures que Crocs lui vendait. Crocs a refusé, mais a accepté d'inscrire le nom sous le moule de toutes les chaussures conçues par Holey Soles. Or, Crocs n'a jamais reçu par la suite de nouveaux modèles de chaussures de la part de Holey Soles.

[6] En avril 2004, Holey Soles a commencé à vendre deux modèles de chaussures fabriquées avec de la mousse sous sa propre marque en Chine. Il s'agissait des modèles « Holey Soles Original » et « Holey Shoes with Strap », vendus à Mountain Equipment Co-op au Canada. Ces chaussures, à l'instar du modèle Aqua Clog, ont des trous sur la partie supérieure et des trous de ventilation sur le côté, en plus d'avoir des saillies à l'intérieur du sabot, une conception en forme de couronne et un motif en bandes similaire aux chaussures Crocs. Crocs soutient que les chaussures sont pour ainsi dire identiques à ses produits, la seule différence étant l'inscription « Holey Shoes » sur la semelle, à l'endroit où figurait le mot « REBOUND » auparavant.

[7] Le 28 janvier 2005 marque la date à laquelle la présente instance a été intentée. Plus tard cette année-là, Holey Soles a cessé de vendre les produits Crocs et n'a plus acheté, distribué ou vendu de produits Crocs depuis. Holey Soles a commencé à vendre une nouvelle gamme de

chaussures à l'été 2005 composée de trois modèles : l'Explorer, le Provider et le Social. Crocs soutient que les modifications apportées à ces modèles sont si mineures qu'ils sont toujours similaires aux modèles Crocs au point de créer de la confusion.

[8] Crocs a demandé un brevet pour les « pièces de la chaussure et les méthodes de fabrication de celles-ci », mais aucun brevet n'a encore été délivré.

III. Questions en litige

[9] 1. Les allégations de commercialisation trompeuse formulées par Crocs au titre des alinéas 7b) et c) de la *Loi sur les marques de commerce* sont-elles invalidées par l'application du principe de la fonctionnalité?

2. Est-il interdit à Crocs de revendiquer des droits d'auteur en raison de l'application du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*, ou Crocs peut-elle bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 64(3)c)?

[10] La présente requête ne soulève aucune question quant au critère qu'il convient d'appliquer à une requête en jugement sommaire. Les parties semblent convenir qu'il ne peut être fait droit à la requête que si la Cour conclut qu'il n'y a aucune véritable question litigieuse de fait nécessitant la tenue d'un procès.

IV. Analyse

1. Est-il interdit à Crocs d'alléguer la commercialisation trompeuse en raison de l'application du principe de la fonctionnalité?

[11] J'affirmerai d'emblée qu'il m'apparaît y avoir une très grande similitude entre le gabarit ou la conception des cercles et des demi-cercles situés sur la partie supérieure et les côtés de plusieurs des sabots de la défenderesse et ceux des modèles de la demanderesse. Pour parler sans ambages, la défenderesse semble avoir produit des « imitations » plutôt évidentes dont l'unique but ne peut être que d'inciter les consommateurs à croire qu'ils achètent d'authentiques sabots Crocs. Je relève d'autres similarités moins évidentes à l'œil dans la présentation ou l'apparence de certains des produits de la défenderesse, mais nous n'en sommes pas à l'étape de ces procédures où il convient d'entrer dans les détails.

[12] Il m'apparaît également évident, et ce fait ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la demanderesse, que les cercles et les demi-cercles ont un rôle fonctionnel, soit celui de laisser passer l'air et l'eau dans la chaussure. Cela étant, la question qui se pose selon moi consiste à déterminer si la conception des cercles et des demi-cercles peut être qualifiée de présentation ou de signe distinctif, ce qui lui vaudrait une protection en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* puisque leur rôle fonctionnel peut à juste titre être vu comme un élément distinct qui n'a rien à voir avec la manière unique dont ils sont conçus et intégrés aux sabots.

[13] Les deux parties, il va sans dire, s'appuient fortement sur la décision récente rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 RCS 302 (la décision *Lego*) de refuser la protection offerte par une marque de commerce aux briques pour jeux de construction ayant fait la réputation de la demanderesse au motif que le signe distinctif allégué que revendiquait la demanderesse était de nature purement fonctionnelle.

[14] La Cour a déclaré ce qui suit :

[42] Le principe de la fonctionnalité apparaît comme un principe logique du droit des marques de commerce. Il reflète l'objet d'une marque de commerce, soit la protection du caractère distinctif du produit, mais non d'un monopole sur celui-ci. La *Loi sur les marques de commerce* adopte explicitement ce principe lorsqu'elle prévoit, au par. 13(2), que l'enregistrement d'une marque n'affecte pas l'emploi des particularités utilitaires qu'elle peut comporter :

13. [...]

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

[43] Par ces quelques mots, la Loi reconnaît clairement qu'elle ne protège pas les particularités utilitaires d'un signe distinctif. De ce fait, elle constate l'existence et la pertinence d'un principe qui existe depuis longtemps en droit des marques de commerce. Selon ce principe, le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits. Le principe de la fonctionnalité touche ainsi à l'essence même des marques de commerce.

[15] La Cour confirme ensuite, au paragraphe 67, que « La doctrine de la commercialisation trompeuse visait à protéger des monopoles exercés non pas sur des produits, mais sur des signes, présentations, noms et symboles qui constituent le caractère distinctif d'une source ».

[16] Un passage et un extrait particulièrement pertinents pour la cause qui nous occupe sont les propos suivants du juge qui donnaient de toute évidence raison au juge Sexton de la Cour d'appel fédérale lorsqu'il avait rendu les motifs suivants :

[59] Le deuxième volet de l'argument de l'appelante, qui repose sur les changements apportés à la Loi, doit aussi être rejeté. Kirkbi allègue d'abord que la *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, S.C. 1932, ch. 38, comportait, à l'al. 2*d*), une définition qui mentionnait expressément la fonctionnalité :

d) « signe distinctif » signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, laquelle, par suite seulement de l'impression sensorielle qu'elle donne et indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir, est adaptée pour distinguer les produits ainsi traités d'autres produits similaires et est employée par une personne à l'égard de ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de produits similaires, que les produits ainsi traités ont été fabriqués ou vendus par elle; [non souligné dans l'original].

Kirkbi prétend ensuite que la définition actuelle de l'expression « signe distinctif » ne mentionne plus la fonctionnalité :

« signe distinctif » Selon le cas :

- a*) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b*) mode d'envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises

fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

Selon Kirkbi, la Loi actuelle, au par. 13(2), limite alors l'application du principe aux seules marques déposées.

[60] Cette interprétation des changements apportés à la Loi est nettement erronée. Les modifications du libellé de la Loi n'indiquent aucune intention d'écarter un principe de longue date, de manière à donner naissance à l'étrange possibilité que les marques non déposées jouissent d'une plus grande protection que les marques déposées sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. Comme l'a conclu le juge Sexton, le par. 13(2) avait plutôt pour objet d'assurer que le public ou les concurrents puissent continuer à employer les particularités utilitaires d'un signe par ailleurs distinctif :

De fait, à mon avis, le paragraphe 13(2) renforce l'idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité invalide une marque qui est principalement fonctionnelle. Il montre clairement qu'il n'est pas interdit au public d'employer une particularité utilitaire d'un signe distinctif. Il s'ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il n'est pas interdit au public d'utiliser le signe distinctif au complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n'accorde donc pas la protection qu'offre une marque de commerce. En d'autres termes, le fait que le signe distinctif est principalement fonctionnel veut dire qu'il ne peut pas constituer une marque de commerce. Les appelantes ont simplement interprété le paragraphe 13(2) d'une façon erronée. [par. 59]

[17] Enfin, j'estime important de garder à l'esprit le fait que, dans l'affaire *Lego*, la Cour suprême ne devait pas se prononcer sur une marque revendiquée qui était à la fois en partie fonctionnelle, en partie distinctive :

Le juge de première instance a conclu, à partir des faits, que la marque figurative LEGO et la marque non déposée invoquée étaient purement fonctionnelles. La marque correspondait au produit (voir le par. 61 des motifs du juge Gibson). La Cour d'appel fédérale a souscrit à ces conclusions, qui n'ont pas été contestées devant notre Cour (à la p. 113).

[18] La décision *Lego* a donc confirmé qu'aucune protection rattachée à une marque de commerce n'est offerte pour une marque ou une présentation qui est « purement » fonctionnelle. Elle ne signifie pas, selon moi, que l'on doive refuser la protection à toutes les marques affichant certaines caractéristiques fonctionnelles. De fait, le libellé du paragraphe 13(2) cité précédemment donne manifestement une certaine latitude quant à la politique à appliquer afin de permettre certaines caractéristiques fonctionnelles (ou utilitaires) dans une marque, pour autant qu'elles n'aient pas pour effet de créer un monopole de la fonction. Si je ne m'abuse, cette même latitude quant à la ligne de conduite à privilégier se trouve à l'article 5.1 de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1985, ch. I-9 (*Loi sur les dessins industriels*), ainsi libellé :

5.1 Les caractéristiques résultant uniquement

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

[19] Pour revenir sur la présente requête en jugement sommaire, je suis d'avis que la question de savoir si la conception et le gabarit des cercles et des demi-cercles sur les sabots de la demanderesse

sont de nature principalement fonctionnelle est une question de fait qui ne peut ni ne devrait être tranchée à cette étape-ci des procédures. Le dossier regorge d'éléments de preuve démontrant que les cercles et les demi-cercles ont une fonction bien précise. Cela dit, aucun élément de preuve n'a été présenté qui établit hors de tout doute un lien entre cette fonction, voire toute fonction, et leur conception et leur emplacement sur la partie supérieure et les côtés des chaussures, et il appartiendra sans aucun doute à la Cour lors du procès de déterminer si la conception et l'emplacement de ceux-ci constituent en soi un signe distinctif. Je laisse à d'autres personnes plus versées dans ces questions le soin de faire la distinction, s'il y a lieu, entre les termes « principalement », « purement » et « uniquement », entre les termes « fonctionnel » et « utilitaire » et entre d'autres variantes de la langue utilisées dans les diverses affaires et les deux lois citées. Je dirai ceci cependant. Je crois que l'objectif sous-jacent consiste à empêcher qu'un monopole s'installe par l'octroi d'une marque de commerce dans les situations où un brevet soit ne peut être accordé, soit est arrivé à échéance, et il convient de souligner que les éléments de preuve présentés relativement à cette requête démontrent que d'autres fabricants, dont fait partie la défenderesse, sont en mesure d'utiliser certaines des caractéristiques purement fonctionnelles des sabots de la demanderesse sans pour autant imiter leur présentation. Il s'agit, là encore, d'une question qui devra être approfondie au procès.

[20] Par conséquent, le premier volet de la requête de la défenderesse est rejeté.

2. Est-il interdit à Crocs de revendiquer des droits d'auteur en raison de l'application du paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* ou Crocs peut-elle bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 64(3)c)?

[21] Le paragraphe 64(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* conclut à la non-violation du droit d'auteur dans les situations suivantes :

(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.

[22] La défenderesse reconnaît toute l'utilité des chaussures Crocs, qui sont reproduites à beaucoup plus de cinquante exemplaires, mais fait valoir que la revendication sur le droit d'auteur est à première vue interdite par le paragraphe 64(2).

[23] Les alinéas 64(3)b) et c) de la *Loi sur le droit d'auteur* énoncent que le paragraphe 64(2) de cette loi ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une œuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée comme une marque de commerce, une représentation, ou une étiquette ou comme un matériel utilisable comme vêtement. Afin de bénéficier de la protection offerte au

paragraphe 64(3), les caractéristiques conceptuelles en question doivent être utilisées comme une marque de commerce ou pour une marque de commerce. Les caractéristiques conceptuelles de Crocs seules ou combinées à d'autres forment sa présentation unique et peuvent donc être qualifiées de marque de commerce conformément à la définition figurant à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*. J'estime que l'argument de la défenderesse selon lequel les caractéristiques conceptuelles ne sont pas une marque de commerce n'est pas, comme je viens de le déterminer, une question qui devrait être tranchée en jugement sommaire.

[24] C'est un fait non contesté que les chaussures sont un vêtement (comme l'a reconnu le représentant de la défenderesse lors de l'interrogatoire préalable), et les chaussures Crocs sont fabriquées en injectant un matériau dans un moule, un processus par lequel les caractéristiques conceptuelles sont intégrées au produit.

[25] Je réitère mon point de vue : Crocs a présenté suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer qu'il y a une question sérieuse donnant matière à instruction quant à son droit de bénéficier de la protection offerte au paragraphe 64(3).

V. Conclusion

[26] Pour les motifs exposés précédemment, je suis d'avis que la présente requête en jugement sommaire doit être rejetée.

VI. Dépens

[27] Dans une situation comme celle-ci, j'adjugerais habituellement des dépens sous la forme d'une somme forfaitaire s'approchant d'une base avocat-client. La demanderesse dispose de dix jours pour présenter des observations écrites sur la question des dépens, et le même délai est accordé à la défenderesse pour soumettre sa réponse à celles-ci.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée. La question des dépens est reportée.

« James K. Hugessen »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-161-05

INTITULÉ : CROCS CANADA INC. et CROCS, INC.
c. HOLEY SOLES HOLDINGS LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : LES 31 JANVIER ET 1^{ER} FÉVRIER 2008

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :** LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS : LE 14 FÉVRIER 2008

COMPARUTIONS :

J. Douglas Wilson
William Regan

POUR LES DEMANDERESSES

David Wotherspoon
Mark Fancourt-Smith

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RIDOUT & MAYBEE S.E.N.C.R.L.
TORONTO (ONTARIO)

POUR LES DEMANDERESSES

FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L.
VANCOUVER (C.-B.)

POUR LA DÉFENDERESSE

