

T-1662-17  
2022 FC 1443

T-1662-17  
2022 CF 1443

**Crocs Canada, Inc. and Crocs Inc. (Plaintiffs/  
Defendants by Counterclaim)**

**Crocs Canada, Inc. et Crocs Inc. (demanderesse/  
dépenderesse reconventionnelles)**

v.

c.

**Double Diamond Distribution Ltd. (Defendant/Plaintiff  
by Counterclaim)**

**Double Diamond Distribution Ltd. (dépenderesse/  
demanderesse reconventionnelle)**

**INDEXED AS: CROCS CANADA INC. v. DOUBLE DIAMOND  
DISTRIBUTION LTD.**

**RÉPERTORIÉ: CROCS CANADA INC. c. DOUBLE DIAMOND  
DISTRIBUTION LTD.**

Federal Court, Fuhrer J.—By videoconference,  
March 14-18 and 21; Ottawa, October 21, 2022.

Cour fédérale, la juge Fuhrer—Par vidéoconférence,  
14 au 18 et 21 mars; Ottawa, 21 octobre 2022.

*Industrial Design — Infringement — Action by plaintiffs for infringement of Canadian Industrial Design No. 120939 ('939 Design'); counterclaim by defendant for invalidity of '939 Design — Crocs Canada, Inc. (Crocs Canada) licensee of Crocs Inc. (Crocs US) (collectively plaintiffs) — Crocs US primarily in business of designing, creating, developing, manufacturing, selling, marketing footwear — Defendant, Saskatchewan corporation operating as Dawgs, Canada Dawgs, having line of footwear in Canada called Fleece Dawgs, manufactured abroad, imported into Canada, sold on-line on various websites — Plaintiffs, defendant competitors in market for clog-style footwear in Canada — Plaintiffs alleging that defendant's Fleece Dawgs footwear unlawful imitations, infringing copies of Crocs' registered '939 Design — Further asserting that defendant's Fleece Dawgs products not differing substantially from '939 Design, that defendant not meeting its burden of proving '939 Design invalid — Plaintiffs thus seeking declaratory relief, accounting of profits, pre- and post-judgment interest, costs — Defendant denying Fleece Dawgs products unlawful imitations, infringing copies of '939 Design; alleging in particular differentiation between its footwear, '939 Design — Presenting counterclaim for invalidity or non-infringement declarations, seeking costs on solicitor-client basis, further alleging plaintiffs' action vexatious, abusive, frivolous — Whether '939 Design invalid because (a) comprising of more than one design contrary to Industrial Design Regulations, s. 10, or (b) not original having regard to prior art — Whether any design features of '939 Design dictated solely by utilitarian function — Whether defendant infringed '939 Design based on its making, importing for purposes of trade or business, selling, offering, exposing for sale its Fleece Dawgs footwear — If '939 Design valid, infringed, whether: (a) plaintiffs entitled to accounting of defendant's profits, quantum of said profits; (b) defendant's profit analysis for Fleece Dawgs products, supporting financial*

*Dessins industriels — Violation — Action pour violation intentée par les demanderesse et visant le dessin industriel n° 120939 enregistré au Canada (dessin '939); demande reconventionnelle en invalidité du dessin '939 présentée par la défenderesse — Crocs Canada, Inc. (Crocs Canada) est titulaire d'une autorisation de Crocs Inc. (Crocs US) (collectivement, les demanderesse) — Les activités de Crocs US consistent principalement à concevoir, créer, élaborer, fabriquer, vendre et commercialiser des chaussures — La défenderesse, une société de la Saskatchewan qui exerce ses activités sous le nom de Dawgs et de Canada Dawgs, a une gamme de chaussures au Canada, appelée Fleece Dawgs, qui est fabriquée à l'étranger, importée au Canada et vendue en ligne sur différents sites Web — Au Canada, les demanderesse et la défenderesse sont des concurrentes sur le marché des chaussures de style sabot — Les demanderesse alléguent que les chaussures Fleece Dawgs de la défenderesse sont des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin '939 enregistré par Crocs — En outre, elles faisaient valoir que les produits Fleece Dawgs de la défenderesse ne diffèrent pas de façon importante du dessin '939 et que la défenderesse ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le dessin '939 était invalide — Les demanderesse demandaient donc un jugement déclaratoire, la restitution des profits, des intérêts avant et après jugement et des dépens — La défenderesse niait que les produits Fleece Dawgs étaient des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin '939; et énumérait des points de distinction entre ses chaussures et le dessin '939 — Elle a présenté une demande reconventionnelle en vue d'obtenir des déclarations d'invalidité ou d'absence de contrefaçon et demandait des dépens sur une base avocat-client au motif que l'action intentée par les demanderesse était vexatoire, abusive et frivole — Le dessin '939 était-il invalide au motif a) qu'il est composé de plus d'un dessin, en contravention avec l'article 10 du Règlement*

*statements admissible — Whether action vexatious, abusive or frivolous — Whether defendant entitled to costs of action on solicitor-client basis — Whether plaintiffs' delay in commencing action entitling defendant to inference of no infringement, disentitling plaintiffs to relief — Regarding validity, defendant's argument in particular that there was fundamental design deficiency, as well as prior art that rendered '939 Design invalid rejected — Based on evidence in case, there was no design in prior art that had combination of features described by figures that comprised '939 Design — Further, there were substantial differences between '939 Design, asserted prior art — '939 Design pioneered new, uncrowded, subfield of footwear aesthetics that was original in overall appearance, with nothing like it previously in market — Therefore, '939 Design was original, was not invalidated by properly asserted prior art — Also, design features of '939 Design were not dictated solely by utilitarian function contrary to Industrial Design Act, s. 5.1(a) — Defendant infringed '939 Design — Four-part infringement analysis from perspective of “informed consumer” applied here — There were substantial differences between '939 Design, asserted, proven prior art which did not disclose any other shoes with combination of features specific in case — Having considered '939 Design, Fleece Dawgs shoe in their entirety, including points of differentiation asserted by defendant, it was not established that latter was sufficiently different from '939 Design to avoid finding of infringement — Was especially true given context of broad protection to which '939 Design entitled — Given plaintiffs' success on action, action was not vexatious, abusive or frivolous — Furthermore, defendant not entitled to inference of no infringement by reason of plaintiffs' delay in commencing action, plaintiffs were not disentitled to relief — By reason of its own delay in raising issue until trial of matter, defendant effectively precluded plaintiffs from opportunity to adduce evidence that might have assisted in explaining delay — Plaintiffs thus entitled to declaration that defendant infringed '939 Design — Awarded accounting of defendant's profits with interest — Plaintiffs' action allowed; defendant's counterclaim dismissed.*

*sur les dessins industriels, ou b) qu'il n'est pas original eu égard à l'art antérieur? — Les caractéristiques du dessin '939 résultaient-elles uniquement de la fonction utilitaire? — En fabriquant, en important à des fins commerciales, en vendant ainsi qu'en offrant et en exposant en vue de la vente ses chaussures Fleece Dawgs, la défenderesse a-t-elle contrefait le dessin '939? — Si le dessin '939 était valide et a été contrefait : a) les demanderesse avaient-elles droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse et, si oui, à quelle hauteur? b) l'analyse des profits tirés des produits de la défenderesse ainsi que les états financiers justificatifs étaient-ils admissibles? — L'action intentée était-elle vexatoire, abusive ou frivole? — La défenderesse avait-elle droit à des dépens sur une base avocat-client? — Le temps mis par les demanderesse à intenter l'action donnait-il à la défenderesse le droit à une conclusion d'absence de contrefaçon et privait-il les demanderesse de leur droit à une mesure de réparation? — En ce qui concerne la validité, l'argument de la défenderesse faisant valoir qu'il existait une lacune fondamentale sur le plan de la conception ainsi que des réalisations de l'art antérieur rendaient le dessin '939 invalide a été rejeté — Compte tenu des éléments de preuve présentés en l'espèce, aucun dessin dans l'art antérieur ne présentait la combinaison des caractéristiques qu'illustraient les figures composant le dessin '939 — De plus, il existait des différences importantes entre le dessin '939 et l'art antérieur invoqué — Le dessin '939 constituait une innovation dans le sous-domaine nouveau, donc peu exploité, de l'esthétique de la chaussure et il était original sur le plan de l'apparence générale, rien de semblable n'ayant existé auparavant sur le marché — Par conséquent, le dessin '939 était original et il n'était pas invalide en raison de l'art antérieur dûment invoqué — Également, les caractéristiques du dessin '939 ne résultaient pas uniquement de la fonction utilitaire, en contravention avec l'article 5.1 de la Loi sur les dessins industriels — La défenderesse a contrefait le dessin '939 — L'analyse de la contrefaçon à quatre volets du point de vue du « consommateur averti » s'appliquait ici — Il existait des différences importantes entre le dessin '939 et l'art antérieur invoqué et prouvé duquel ne ressortait aucune autre chaussure avec la combinaison de caractéristiques spécifiques en l'espèce — Après avoir examiné le dessin '939 et la chaussure Fleece Dawgs dans leur ensemble, notamment les points de distinction relevés par la défenderesse, il n'a pas été établi que la chaussure était suffisamment différente du dessin '939 pour empêcher de conclure à la contrefaçon — Cela était particulièrement véridique surtout lorsqu'on les examinait dans le contexte de la protection étendue à laquelle le dessin '939 avait droit — Étant donné que les demanderesse ont obtenu gain de cause dans leur action, l'action n'était ni vexatoire, ni abusive, ni frivole — De plus, la conclusion d'absence de contrefaçon en raison du temps qu'ont mis les demanderesse à intenter l'action n'a pu être tirée en faveur de la défenderesse, et les demanderesse n'ont pas été privées de leur droit à une mesure de réparation — En raison du temps qu'elle a elle-même pris avant de soulever la question, c'est-à-dire seulement au procès, la défenderesse n'a*

*Industrial Design — Infringement — Relief — Action by plaintiffs for infringement of Canadian Industrial Design No. 120939 ('939 Design); counterclaim by defendant for invalidity of '939 Design — Crocs Canada, Inc. (Crocs Canada) licensee of Crocs Inc. (Crocs US) (collectively plaintiffs) — Defendant, Saskatchewan corporation operating as Dawgs, Canada Dawgs, having line of footwear in Canada called Fleece Dawgs sold online on various websites — Plaintiffs, defendant competitors in market for clog-style footwear in Canada — Plaintiffs establishing validity of their '939 Design, defendant's infringement of such Design — Plaintiffs thus entitled to defendant's profits from sales of its Fleece Dawgs footwear from November 1, 2014, being three years before plaintiffs commenced their action, until December 30, 2018, when '939 Design expired — Industrial Design Act, s. 18 providing that no remedy is available for acts of infringement that occurred more than three years before action for infringement was started — Defendant failed to meet its burden to prove deductible expenses — In circumstances, plaintiffs, having elected to recover accounting of defendant's profits instead of damages, were entitled to \$649 779.17 — Defendant not proving any bar to equitable relief elected by plaintiffs — Plaintiffs establishing unreliability, inadmissibility of defendant's financial statements.*

This was an action by the plaintiffs for infringement of their exclusive rights in Canadian Industrial Design No. 120939 dated December 30, 2008 entitled SHOE ('939 Design), and a counterclaim by the defendant for invalidity of the '939 Design. The crux of the dispute involved the validity of the plaintiffs' '939 Design. Crocs Canada, Inc. is a Canada corporation (Crocs Canada), while Crocs Inc. is a corporation of the State of Delaware, United States of America (Crocs US) (collectively plaintiffs). Crocs US is primarily in the business of designing, creating, developing and manufacturing, selling and marketing footwear. Crocs Canada is owned indirectly by Crocs US. In addition, Crocs Canada is a licensee and distributor of Crocs branded merchandise to a variety of third party retailers in Canada, while Crocs US designs and oversees the

*effectivement pas donné l'occasion aux demanderesse de présenter des éléments de preuve susceptibles d'expliquer le temps qu'elles ont mis à intenter l'action — Les demanderesse ont donc eu droit à une déclaration selon laquelle la défenderesse avait contrefait le dessin '939 — Elles se sont vu accorder la restitution des profits de la défenderesse, avec intérêts — Action des demanderesse accueillie; demande reconventionnelle de la défenderesse rejetée.*

*Dessins industriels — Violation — Réparation — Action pour violation intentée par les demanderesse et visant le dessin industriel n° 120939 enregistré au Canada (dessin '939); demande reconventionnelle en invalidité du dessin '939 présentée par la défenderesse — Crocs Canada, Inc. (Crocs Canada) est titulaire de Crocs Inc. (Crocs US) (collectivement, les demanderesse) — La défenderesse, une société de la Saskatchewan qui exerce ses activités sous le nom de Dawgs et de Canada Dawgs, a une gamme de chaussures appelée Fleece Dawgs au Canada et qui est vendue en ligne sur différents sites Web — Au Canada, les demanderesse et la défenderesse sont des concurrentes sur le marché des chaussures de style sabot — Les demanderesse ont établi la validité de leur dessin '939 et la contrefaçon d'un tel dessin par la défenderesse — Les demanderesse ont donc eu droit aux profits que la défenderesse a tirés des ventes de ses chaussures Fleece Dawgs du 1<sup>er</sup> novembre 2014, soit trois ans avant que les demanderesse intentent leur action, au 30 décembre 2018, soit la date d'expiration du dessin '939 — L'article 18 de la Loi sur les dessins industriels porte qu'une action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci — La défenderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir les dépenses déductibles — Dans les circonstances, puisqu'elles ont choisi la restitution des profits perçus par la défenderesse, au lieu des dommages-intérêts, les demanderesse ont eu droit à la somme de 649 779,17 \$ — La défenderesse n'a pas démontré l'existence d'un obstacle à l'obtention de la mesure de réparation en equity sollicitée par les demanderesse — Les demanderesse ont établi le peu de fiabilité et l'inadmissibilité des états financiers de la défenderesse.*

Il s'agissait d'une action pour violation intentée par les demanderesse et visant leurs droits exclusifs sur le dessin industriel n° 120939 enregistré au Canada le 30 décembre 2008 et intitulé SHOE (dessin '939) et d'une demande reconventionnelle en invalidité présentée par la défenderesse à l'égard du dessin '939. La validité du dessin '939 des demanderesse était au cœur du litige. Crocs Canada, Inc. est une société canadienne (Crocs Canada), tandis que Crocs Inc. est une société de l'État du Delaware, aux États-Unis (Crocs US) (collectivement, les demanderesse). Les activités de Crocs US consistent principalement à concevoir, créer, élaborer, fabriquer, vendre et commercialiser des chaussures. Crocs US détient indirectement Crocs Canada. En outre, Crocs Canada est titulaire d'une autorisation et distributeur des marchandises de marque Crocs

design, and arranges for the manufacture and worldwide distribution, of Crocs branded footwear, including footwear bearing the '939 Design. The defendant is a Saskatchewan corporation operating as Dawgs and Canada Dawgs. It has a line of footwear in Canada called Fleece Dawgs that is manufactured in China, imported for sale into Canada, and sold online on various websites. Fleece Dawgs products have been available for sale in Canada since 2008. The defendant's website sells and offers or exposes for sale Fleece Dawgs in all Canadian provinces. Its combined total gross sales of Fleece Dawgs footwear for the years 2013–2018 were \$1 163 369. The plaintiffs and defendant are competitors in the market for clog-style footwear in Canada. Crocs US is the proprietor of the '939 Design, which it registered in Canada on December 30, 2008. The applicable maintenance fee was paid mid-term, and the '939 Design expired on December 30, 2018, 10 years after registration.

The plaintiffs alleged that the defendant's Fleece Dawgs footwear were unlawful imitations and infringing copies of Crocs' registered '939 Design which has been applied to the defendant's products. Further, they asserted that the defendant's Fleece Dawgs products did not differ substantially from the '939 Design. In light of the similarities between the defendant's product, and the plaintiffs' products and the '939 Design, the plaintiffs said that there was a likelihood that consumers would associate the defendant's products with the '939 Design. The plaintiffs alleged that the defendant did not meet its burden to prove the '939 Design was invalid, and therefore, that they were entitled to declaratory relief, an accounting of profits (at their election, instead of damages), pre- and post-judgment interest, and their costs. The defendant denied that its Fleece Dawgs products were unlawful imitations and infringing copies of the '939 Design and alleged in particular differentiation between its footwear and the '939 Design. It counterclaimed for invalidity or non-infringement declarations and sought costs on a solicitor-client basis, further alleging the plaintiffs' action was vexatious, abusive and frivolous. The basis for the invalidity counterclaim resided in the discrepancies and inconsistencies which the defendant stated subsisted in the figures that comprised the '939 Design, thus resulting in more than one design, contrary to section 10 of the applicable *Industrial Design Regulations* (Regulations).

à différents détaillants tiers au Canada, tandis que Crocs US conçoit les chaussures de marque Crocs, notamment celles conçues conformément au dessin '939, supervise leur conception et s'occupe de leur fabrication et de leur distribution à l'échelle mondiale. La défenderesse est une société de la Saskatchewan qui exerce ses activités sous le nom de Dawgs et de Canada Dawgs. Elle a une gamme de chaussures au Canada, appelée Fleece Dawgs, qui est fabriquée en Chine, importée au Canada en vue de la vente et vendue en ligne sur divers sites Web. Les chaussures Fleece Dawgs sont vendues au Canada depuis 2008. Sur son site Web, la défenderesse vend et offre ou expose en vue de la vente les chaussures Fleece Dawgs dans toutes les provinces du Canada. Pour les années 2013 à 2018, le montant combiné des ventes brutes totales de chaussures Fleece Dawgs s'élevait à 1 163 369 \$. Au Canada, les demanderesse et la défenderesse sont des concurrentes sur le marché des chaussures de style sabot. Crocs US est la propriétaire du dessin '939, qu'elle a enregistré au Canada le 30 décembre 2008. Les droits périodiques applicables ont été payés cinq ans plus tard, et le dessin '939 a expiré le 30 décembre 2018, soit 10 ans après son enregistrement.

Les demanderesse ont allégué que les chaussures Fleece Dawgs de la défenderesse étaient des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin '939 enregistré par Crocs, qui a été appliqué aux produits de la défenderesse. En outre, elles ont fait valoir que les produits Fleece Dawgs de la défenderesse ne différaient pas de façon importante du dessin '939. Compte tenu des similitudes entre les produits de la défenderesse, les produits des demanderesse et le dessin '939, les demanderesse ont affirmé qu'il existait une probabilité que les consommateurs associent les produits de la défenderesse au dessin '939. Les demanderesse ont allégué que, comme la défenderesse ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le dessin '939 était invalide, elles avaient droit à un jugement déclaratoire, à une restitution des profits (à leur choix, au lieu des dommages-intérêts), à des intérêts avant et après jugement ainsi qu'à des dépens. La défenderesse a nié que ses produits Fleece Dawgs étaient des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin '939, et elle a énuméré des points de distinction entre le dessin '939 et ses chaussures. Elle a présenté une demande reconventionnelle en vue d'obtenir des déclarations d'invalidité ou d'absence de contrefaçon et a demandé des dépens sur une base avocat-client au motif que l'action intentée par les demanderesse était vexatoire, abusive et frivole. La demande reconventionnelle en invalidité reposait sur les contradictions et les incohérences qui, selon la défenderesse, demeuraient dans les figures qui composent le dessin '939, ce qui donnait lieu à plus d'un dessin, en contravention avec l'article 10 du *Règlement sur les dessins industriels* (le Règlement).

The issues herein were: (1) whether the '939 Design was invalid because (a) it comprises more than one design contrary to section 10 of the Regulations, or (b) it is not original having regard to the prior art; (2) whether any design features of the '939 Design were dictated solely by utilitarian function; (3) whether the defendant infringed the '939 Design based on its making, importing for the purposes of trade or business, selling and offering and exposing for sale, its Fleece Dawgs footwear; (4) (a) if the '939 Design was valid and infringed, whether the plaintiffs were entitled to an accounting of the defendant's profits and the quantum of said profits; (b) whether the defendant's profit analysis for Fleece Dawgs products and supporting financial statements were admissible; (5) whether the action was vexatious, abusive or frivolous and whether the defendant was entitled to costs of the action on a solicitor-client basis; and (6) whether the plaintiffs' delay in commencing the action entitled the defendant to an inference of no infringement and disentitled the plaintiffs to relief. The defendant raised the last issue at trial.

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

Regarding validity, the defendant argued that there was a fundamental design deficiency, as well as prior art that rendered the '939 Design invalid. Additionally, the insertion of fleece in a shoe was wholly functional, according to the defendant. Alternatively, if the '939 Design was valid, then the defendant stated that there were sufficient differences between Fleece Dawgs shoes and Crocs Mammoth shoes that there was no infringement during the relevant period. Further, the defendant belatedly argued that the plaintiffs' delay in commencing the action until 2017 had to be factored into the infringement analysis. The defendant's assertion that discrepancies in the figures which comprised the '939 Design resulted in more than one design, contrary to section 10 of the ID Regulations, was rejected. There was no dispute that the previous version of the *Industrial Design Act* (ID Act) in effect from December 18, 2001 until November 4, 2018, applied to this action. The ID Act protects original designs involving "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," and that have been registered in accordance with the ID Act. The defendant submitted that the figures in question of the '939 Design represented separate designs, contrary to section 10 of the ID Regulations. There was no merit to the argument that the figures at issue involved different designs, as opposed to variants. The defendant's focus on asserted points of difference, whether within the '939 Design itself or as between the '939 Design and Fleece Dawgs footwear, caused it to lose sight of the fact or to fail to appreciate that the '939 Design protects the overall appearance of the combination

Les questions qui devaient être tranchées en l'espèce étaient les suivantes : 1) Le dessin '939 était-il invalide au motif a) qu'il est composé de plus d'un dessin, en contravention avec l'article 10 du Règlement, ou b) qu'il n'est pas original eu égard à l'art antérieur? 2) Les caractéristiques du dessin '939 résultaient-elles uniquement de la fonction utilitaire? 3) En fabriquant, en important à des fins commerciales, en vendant ainsi qu'en offrant et en exposant en vue de la vente ses chaussures Fleece Dawgs, la défenderesse a-t-elle contrefait le dessin '939? 4)a) Si le dessin '939 était valide et a été contrefait, les demandereses avaient-elles droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse et, si oui, à quelle hauteur? b) L'analyse des profits tirés des produits de la défenderesse ainsi que les états financiers justificatifs étaient-ils admissibles? 5) L'action intentée était-elle vexatoire, abusive ou frivole et la défenderesse avait-elle droit à des dépens sur une base avocat-client? 6) Le temps mis par les demandereses à intenter l'action donnait-il à la défenderesse le droit à une conclusion d'absence de contrefaçon et privait-il les demandereses de leur droit à une mesure de réparation? La défenderesse a soulevé la dernière question à l'audience.

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

En ce qui concerne la validité, la défenderesse a fait valoir qu'il existait une lacune fondamentale sur le plan de la conception ainsi que des réalisations de l'art antérieur qui ont rendu le dessin '939 invalide. De plus, selon la défenderesse, l'insertion de molleton dans une chaussure était uniquement fonctionnelle. Subsidiairement, si le dessin '939 était valide, la défenderesse a allégué alors que les différences entre les chaussures Fleece Dawgs et les chaussures Mammoth de Crocs étaient suffisantes pour conclure à une absence de contrefaçon pendant la période visée. En outre, la défenderesse a soutenu tardivement que le temps qu'avaient mis les demandereses à intenter l'action, c'est-à-dire pas avant 2017, devait être pris en compte dans l'analyse de la contrefaçon. L'affirmation de la défenderesse selon laquelle les contradictions dans les figures qui composaient le dessin '939 donnaient lieu à plus d'un dessin, en contravention avec l'article 10 du Règlement, a été rejetée. Nul n'a contesté que la version antérieure de la *Loi sur les dessins industriels* (la Loi), en vigueur du 18 décembre 2001 jusqu'au 4 novembre 2018, s'appliquait à la présente action. La Loi protège les dessins originaux qui comprennent des « caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs » et qui ont été enregistrés conformément à la Loi. La défenderesse a fait valoir que les figures en question du dessin '939 représentaient des dessins distincts, en contravention avec l'article 10 du Règlement. L'argument selon lequel les figures en question représentaient des dessins distincts, et non des variantes, était sans fondement. En mettant l'accent sur de prétendus points de distinction, que ce soit

of its features, including variants as claimed by the plaintiffs. As well, the '939 Design was original and not invalidated by prior art. The defendant's contention that the '939 Design is not unique or original in that the prior art invalidates it was rejected. Rather, the defendant failed to satisfy the onus on it to prove through admissible evidence, on a balance of probabilities, prior art that invalidated the '939 Design, having regard to the rebuttable presumption of originality applicable in this matter. Based on the evidence in this case, there was no design in the prior art that had the combination of features described by the figures that comprised the '939 Design. Further, there were substantial differences between the '939 Design and the asserted prior art. The '939 Design pioneered a new, and hence uncrowded, subfield of footwear aesthetics that was original in overall appearance, with nothing like it previously in the market. The defendant did not advance expert evidence to the contrary. Therefore, the '939 Design was original and was not invalidated by the properly asserted prior art.

The design features of the '939 Design were not dictated solely by utilitarian function contrary to the ID Act, paragraph 5.1(a). The Federal Court of Appeal recognized that features of an industrial design that are functional but also appeal to the eye can be protected. There are lots of ways to do different features of the shoe of the '939 Design that would function just as well. The fleece lining contemplated by the '939 Design was not just functional nor were the decorative discs/rivets.

The defendant infringed the '939 Design. In assessing whether Fleece Dawgs shoes infringed, the question that had to be answered was whether their design differed substantially from the '939 Design (ID Act, paragraph 11(1)(a)). It was not a question of whether Fleece Dawgs shoes differed substantially from Crocs Mammoth clogs, which are an embodiment of the '939 Design. The four-part infringement analysis involves the following steps, from the perspective of the "informed consumer": (a) examine the prior art and the extent to which the registered design differs from any previously published design (ID Act, subsection 11(2)); (b) assess the design for any utilitarian function or any method or principle of manufacture or construction (ID Act, section 5.1, which precludes protection for these things); (c) examine the design itself to determine the scope of protection based on the figures and accompanying description in the registration; (d) conduct a comparative analysis of the registered design and alleged infringing article,

dans le dessin '939 lui-même ou entre celui-ci et la chaussure Fleece Dawgs, la défenderesse a perdu de vue ou n'a pas pris en compte le fait que le dessin '939 protégeait l'apparence générale de ses caractéristiques ainsi que la combinaison de celles-ci, notamment les variantes, telles que revendiquées par les demandereses. De plus, le dessin '939 était original et n'était pas invalidé en raison de l'art antérieur. L'affirmation de la défenderesse selon laquelle le dessin '939 n'est ni unique ni original, puisqu'il est invalide en raison de l'art antérieur, a été rejetée. Plutôt, la défenderesse n'a pas présenté de preuve d'antériorité admissible démontrant, selon la prépondérance des probabilités, l'invalidité du dessin '939, compte tenu de la présomption d'originalité réfutable applicable en l'espèce. Compte tenu des éléments de preuve présentés en l'espèce, aucun dessin dans l'art antérieur ne présentait la combinaison des caractéristiques qu'illustraient les figures composant le dessin '939. De plus, il existait des différences importantes entre le dessin '939 et l'art antérieur invoqué. Le dessin '939 constituait une innovation dans le sous-domaine nouveau, donc peu exploité, de l'esthétique de la chaussure et il était original sur le plan de l'apparence générale, rien de semblable n'ayant existé auparavant sur le marché. La défenderesse n'a présenté aucune preuve d'expert à l'effet contraire. Par conséquent, le dessin '939 était original et il n'était pas invalide en raison de l'art antérieur dûment invoqué.

Les caractéristiques du dessin '939 ne résultaient pas uniquement de la fonction utilitaire en contravention avec l'article 5.1 de la Loi. La Cour d'appel fédérale a reconnu que les caractéristiques d'un dessin industriel qui sont fonctionnelles, mais qui sont également attrayantes visuellement, peuvent être protégées. Il existe de nombreuses manières de réaliser les différentes caractéristiques de la chaussure représentée dans le dessin '939, qui fonctionneraient tout aussi bien. La doublure en molleton prévue dans le dessin '939 n'était pas simplement fonctionnelle, les rivets décoratifs non plus.

La défenderesse a contrefait le dessin '939. Pour déterminer si les chaussures Fleece Dawgs constituaient une contrefaçon, la question à laquelle il fallait répondre était celle de savoir si le dessin qui les représente différait de façon importante du dessin '939 (alinéa 11(1)a de la Loi). Il ne s'agissait pas de savoir si les chaussures Fleece Dawgs différaient de façon importante des sabots Mammoth de Crocs, lesquels sont une réalisation du dessin '939. Dans le cadre de l'analyse de la contrefaçon à quatre volets, il faut, du point de vue du « consommateur averti » : a) examiner l'art antérieur et la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant (paragraphe 11(2) de la Loi); b) évaluer le dessin à la recherche d'une fonction utilitaire ou des méthodes ou principes de réalisation (article 5.1 de la Loi, qui prévoit que ces éléments ne bénéficient pas de la protection prévue par la Loi); c) examiner le dessin lui-même pour établir la portée de la protection en fonction des figures et de leur description énoncée dans

taking the first three factors into account. There were substantial differences between the '939 Design and the asserted, proven prior art which did not disclose any other shoes with the following combination of features: a fold-over fleece collar that affects the shape of the shoe, two decorative discs, a plurality of fingertip-sized holes in the area over the toes through which one can see the back of the lining. In the circumstances, it was concluded that a comparative analysis made from the perspective of the informed consumer must involve, at least, a consumer who is familiar with the market field, taking into account the scope of protection (ID Act, subsection 11(2)). In addition, industrial designs claim the design in its entirety as opposed to in part. In other words, it is the overall designs that must be compared (i.e. the '939 Design and the Fleece Dawgs shoe). Where, as in the circumstances in this case, emphasis is on the entire design, the alleged infringing article needs to be quasi identical for infringement to be established. Having considered the '939 Design and the Fleece Dawgs shoe in their entirety, including the points of differentiation asserted by the defendant, it was not established that the latter was sufficiently different from the '939 Design to avoid a finding of infringement. In other words, they were not substantially different. This was especially the case when considered in the context of the broad protection to which the '939 Design was entitled. The '939 Design and Fleece Dawgs shoe were “nigh identical,” with slight ornamentation differences, in that they shared key features that were absent from the applicable prior art. The differences asserted by the defendant were the “little things” in the nature of minutiae. The '939 Design pioneered a new, and hence uncrowded, subfield of footwear aesthetics that was original in overall appearance, with nothing like it previously in the market and was therefore entitled to a broad scope of protection. Taking this scope of protection into account, the points of differentiation asserted by the defendant were insufficient to avoid the conclusion that the design of the Fleece Dawgs shoe infringed the '939 Design.

The plaintiffs were entitled to the defendant's profits from the sales of its Fleece Dawgs footwear from November 1, 2014, being three years before the plaintiffs commenced their action, until December 30, 2018, when the '939 Design expired. Section 18 of the ID Act provides that no remedy is available for acts of infringement that occurred more than three years before an action for infringement was started. The defendant failed to meet its burden to prove deductible

l'enregistrement; d) compte tenu des trois premiers volets, effectuer une analyse comparative du dessin enregistré et du produit prétendument contrefait. Il existait des différences importantes entre le dessin '939 et l'art antérieur invoqué et prouvé duquel ne ressortait aucune autre chaussure avec la combinaison de caractéristiques suivante : une doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col et qui modifie la forme de la chaussure, deux rivets décoratifs, de nombreuses ouvertures de la taille d'un bout de doigt qui sont disposées sur la partie de la chaussure au-dessus des orteils et à travers lesquelles le revers de la doublure est visible. Dans les circonstances, il a été conclu qu'une analyse comparative effectuée du point de vue du consommateur averti doit faire intervenir, à tout le moins, un consommateur qui connaît le domaine du marché et tenir compte de la portée de la protection : paragraphe 11(2) de la Loi. En outre, les dessins industriels revendiquent le dessin dans son ensemble par opposition à une partie de ceux-ci. En d'autres termes, ce sont les dessins dans leur ensemble qui doivent être comparés (c'est-à-dire le dessin '939 et la chaussure Fleece Dawgs). Lorsque, comme en l'espèce, l'accent est mis sur l'ensemble du dessin, pour que l'on conclue à la contrefaçon, l'objet prétendument contrefait doit être quasi identique. Après avoir examiné le dessin '939 et la chaussure Fleece Dawgs dans leur ensemble, notamment les points de distinction relevés par la défenderesse, il n'a pas été établi que la chaussure était suffisamment différente du dessin '939 pour empêcher de conclure à la contrefaçon. Autrement dit, ils n'étaient pas très différents, surtout lorsqu'ils ont été examinés dans le contexte de la protection étendue à laquelle le dessin '939 avait droit. Le dessin '939 et la chaussure Fleece Dawgs étaient [TRADUCTION] « quasiment identiques », à part quelques éléments décoratifs légèrement différents, du fait qu'ils avaient en commun les principales caractéristiques qu'on ne retrouvait pas dans l'art antérieur invoqué. Les différences invoquées par la défenderesse étaient de [TRADUCTION] « petites choses » de l'ordre du détail. Le dessin '939 constituait une innovation dans le sous-domaine nouveau, et donc peu exploité, de l'esthétique de la chaussure et qu'il était original sur le plan de l'apparence générale, rien de semblable n'ayant existé auparavant sur le marché, et il avait donc droit à une protection très étendue. Compte tenu de la portée de la protection, les points de distinction invoqués par la défenderesse étaient insuffisants pour empêcher de conclure que le dessin de la chaussure Fleece Dawgs constituait une contrefaçon du dessin '939.

Les demanderesse avaient droit aux profits que la défenderesse a tirés des ventes de ses chaussures Fleece Dawgs du 1<sup>er</sup> novembre 2014, soit trois ans avant que les demanderesse intentent leur action, au 30 décembre 2018, soit la date d'expiration du dessin '939. L'article 18 de la Loi porte qu'une action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci. La défenderesse ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir les dépenses déductibles. Dans les circonstances, puisqu'elles ont

expenses. In the circumstances, the plaintiffs, having elected to recover an accounting of the defendant's profits instead of damages, were entitled to the amount of \$649 779.17. The defendant here did not prove any bar to the equitable relief elected by the plaintiffs. With respect to the defendant's profit analysis and supporting financial statements the document submitted (from the defendant's productions comprising the profit analysis on Fleece Dawgs shoes for the years 2012 to 2019) was inadmissible hearsay, and further, the defendant did not establish that it was reliable. Also, the supporting financial statements from which the document was prepared were inadmissible. The evidence showed that the financial statements were unaudited and did not provide a breakdown of sales or costs/expense information on a product-by-product basis. This may have accounted, at least in part, for the discrepancies between the data contained in the financial statements and the information purportedly derived from them in the submitted document. Therefore, the unreliability of the defendant's supporting financial statements was established by the plaintiffs.

Given the plaintiffs' success on their action, the action was not vexatious, abusive or frivolous.

Furthermore, the defendant was not entitled to an inference of no infringement by reason of the plaintiffs' delay in commencing the action, and the plaintiffs were not disentitled to relief. The defendant's own delay in raising this issue, to the prejudice of the plaintiffs, disentitled the defendant to the inference it belatedly sought. The defendant submitted for the first time in the proceeding at trial that the plaintiffs' delay in commencing the action, approximately nine years after the launch of the Fleece Dawgs shoe in Canada, entitled it to the inference that the plaintiffs tacitly admitted the defendant did not infringe. The defendant did not forewarn the plaintiffs, however, that it would ask for this inference and, hence, the plaintiffs did not have an opportunity to probe the issue through evidence and, in particular, during the discovery stage of the proceeding. By reason of its own delay in raising the issue until the trial of the matter, the defendant effectively precluded the plaintiffs from the opportunity to adduce evidence that might have assisted in explaining the delay.

In conclusion, the plaintiffs' action was allowed and the defendant's counterclaim was dismissed. Thus, the plaintiffs were entitled to a declaration that the defendant infringed the

choisi la restitution des profits perçus par la défenderesse, au lieu des dommages-intérêts, les demanderesse avaient droit à la somme de 649 779,17 \$. En l'espèce, la défenderesse n'a pas démontré l'existence d'un obstacle à l'obtention de la mesure de réparation en equity sollicitée par les demanderesse. En ce qui concerne l'analyse des profits réalisée par la défenderesse et états financiers justificatifs, le document déposé (tiré des éléments de preuve produits par la défenderesse et comprenant l'analyse des profits tirés des chaussures Fleece Dawgs pour les années 2012 à 2019) était une preuve par oui-dire irrecevable et la défenderesse n'a pas établi sa fiabilité. Également, les états financiers justificatifs à partir desquels le document a été préparé étaient irrecevables. Les éléments de preuve ont établi que les états financiers n'avaient pas été audités et qu'ils ne présentaient pas de ventilation des ventes ni des frais et des dépenses pour chaque produit. Cela aurait pu expliquer, du moins en partie, les contradictions entre les données contenues dans les états financiers et les renseignements censés en être tirés figurant dans le document présenté. Par conséquent, les demanderesse ont établi le manque de fiabilité des états financiers justificatifs de la défenderesse.

Étant donné que les demanderesse ont obtenu gain de cause dans leur action, l'action n'était ni vexatoire, ni abusive, ni frivole.

De plus, la conclusion d'absence de contrefaçon en raison du temps qu'ont mis les demanderesse à intenter l'action ne pouvait être tirée en faveur de la défenderesse, et les demanderesse n'étaient pas privées de leur droit à une mesure de réparation. Le temps que la défenderesse elle-même a pris avant de soulever cette question, au détriment des demanderesse, a fait en sorte que la conclusion qu'elle demandait tardivement de tirer ne pouvait pas l'être. Au procès, la défenderesse a soutenu pour la première fois au cours de la présente instance que le temps qu'avaient mis les demanderesse à intenter l'action, environ neuf ans après le lancement de la chaussure Fleece Dawgs au Canada, permettait de conclure que les demanderesse avaient implicitement reconnu que la défenderesse n'avait pas contrefait le dessin '939. La défenderesse n'a pas averti les demanderesse qu'elle demanderait une telle conclusion. Par conséquent, les demanderesse n'ont pas eu l'occasion d'examiner la question au moyen d'éléments de preuve et, plus particulièrement, à l'étape de l'interrogatoire préalable. En raison du temps qu'elle a elle-même pris avant de soulever la question, c'est-à-dire seulement au procès, la défenderesse n'a effectivement pas donné l'occasion aux demanderesse de présenter des éléments de preuve susceptibles d'expliquer le temps qu'elles ont mis à intenter l'action.

En conclusion, l'action des demanderesse a été accueillie et la demande reconventionnelle de la défenderesse a été rejetée. Ainsi, les demanderesse ont eu droit à une déclaration selon

'939 Design and were awarded an accounting of the defendant's profits with interest.

laquelle la défenderesse a contrefait le dessin '939 et se sont vu accorder la restitution des profits de la défenderesse, avec intérêts.

#### STATUTES AND REGULATIONS CITED

*Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5, s. 30.  
*Federal Courts Rules*, SOR/98-106, r. 52.5.  
*Industrial Design Act*, R.S.C., 1985, c. I-9, ss. 2 “design or industrial design”, “variants”, 5.1, 6, 7(3), 9, 11, 18.  
*Industrial Design Regulations*, SOR/99-460, s. 10.  
*Industrial Design Regulations*, SOR/2018-120.

#### CASES CITED

##### APPLIED:

*R. v. Marquard*, [1993] 4 S.C.R. 223, 1993 CanLII 37; *R. v. Sekhon*, 2014 SCC 15, [2014] 1 S.C.R. 272; *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429, 3 D.L.R. 11, 1929 CanLII 82; *Bodum USA, Inc. v. Trudeau Corporation (1889) Inc.*, 2012 FC 1128, [2013] 3 F.C.R. 372.

##### CONSIDERED:

*Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2007 FC 1195, [2008] 1 F.C.R. D-10; *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. v. Heide*, 2015 FCA 115, [2015] 4 F.C.R. D-1; *Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application* (1981), 73 C.P.R. (2d) 273, 1981 LNC PAT 34 (QL); *Jones et al. v. Teichman et al.*, [1930] 3 D.L.R. 437, [1930] Ex.C.R. 103; *In the Matter of Rollason's Registered Designs* (1898), 15 R.P.C. 441 (Ch. D.); *Sandvik, A.B. v. Windsor Machine Co.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.).

##### REFERRED TO:

*AFX Licensing Corporation v. HJC America, Inc.*, 2016 FC 435, 140 C.P.R. (4th) 33; *Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 339, [1985] F.C.J. No. 239 (QL) (T.D.); *Rothbury International Inc. v. Canada (Minister of Industry)*, 2004 FC 578, [2005] 1 F.C.R. 130; *Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited*, [1987] 25 R.P.C. 599 (Ch. D.); *Dunlop Rubber Co. Ltd. v. Golf Ball Developments Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 268 (Ch. D.); *Lewis Falk, Ltd., and Another v. Henry Jacobowitz* (1944), 61 R.P.C. 116 (Ch. D.); *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 FCA 263, [2003] 4 F.C. D-90; *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2016 FCA 55, [2016] 3 F.C.R. D-12.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

*Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 30.  
*Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9, art. 2 « dessin », « variantes », 5.1, 6, 7(3), 9, 11, 18.  
*Règlement sur les dessins industriels*, DORS/99-460, art. 10.  
*Règlement sur les dessins industriels*, DORS/2018-120.  
*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106, règle 52.5.

#### JURISPRUDENCE CITÉE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES :

*R. c. Marquard*, [1993] 4 R.C.S. 223, 1993 CanLII 37; *R. c. Sekhon*, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272; *Clatworthy & Son, Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429, 1929 CanLII 82; *Bodum USA, Inc. c. Trudeau Corporation (1889) Inc.*, 2012 CF 1128, [2013] 3 R.C.F. 372.

##### DÉCISIONS EXAMINÉES :

*Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2007 CF 1195, [2008] 1 R.C.F.F-13; *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. c. Heide*, 2015 CAF 115, [2015] 4 R.C.F. F-2; *Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application* (1981), 73 C.P.R. (2d) 273, 1981 LNC PAT 34 (QL); *Jones et al. v. Teichman et al.*, [1930] 3 D.L.R. 437, [1930] Ex.C.R. 103; *In the Matter of Rollason's Registered Designs* (1898), 15 R.P.C. 441 (Ch. D.); *Sandvik, A.B. c. Windsor Machine Co.*, [1986] A.C.F. n° 133 (QL) (1<sup>re</sup> inst.).

##### DÉCISIONS MENTIONNÉES :

*AFX Licensing Corporation c. HJC America, Inc.*, 2016 CF 435; *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, [1985] A.C.F. n° 239 (QL) (1<sup>re</sup> inst.); *Rothbury International Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie)*, 2004 CF 578, [2005] 1 R.C.F. 130; *Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited*, [1987] 25 R.P.C. 599 (Ch. D.); *Dunlop Rubber Co. Ltd. v. Golf Ball Developments Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 268 (Ch. D.); *Lewis Falk, Ltd., and Another v. Henry Jacobowitz* (1944), 61 R.P.C. 116 (Ch. D.); *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263, [2003] 4 C.F. D-90; *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée*, 2016 CAF 55, [2016] 3 R.C.F. F-15.

## AUTHORS CITED

McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. Toronto: Thomson/Carswell, 2003.

ACTION by the plaintiffs for infringement of Canadian Industrial Design No. 120939 and COUNTERCLAIM by the defendant for invalidity of that Design. Action allowed and counterclaim dismissed.

## APPEARANCES

*Alexander Gloor, Erin Creber and Jenny Thistle* for plaintiffs/defendants by counterclaim.

*Tom C. Stepper* for defendant/plaintiff by counterclaim.

## SOLICITORS OF RECORD

*Gowling WLG (Canada) LLP*, Ottawa, for plaintiffs/defendants by counterclaim.  
*Tom C. Stepper Professional Corporation*, Calgary, for defendant/plaintiff by counterclaim.

*The following are the reasons for judgment and judgment rendered by*

FUHRER J.:

I. Overview

[1] The crux of this dispute involves the validity of the Plaintiffs' Canadian Industrial Design No. 120939 dated December 30, 2008 entitled SHOE ('939 Design). If the '939 Design was valid and enforceable before it expired, then did the Defendant infringe the Plaintiffs' exclusive rights in the '939 Design during its 10-year term? If the answer to the latter question is yes, then to what extent is the Defendant liable to the Plaintiffs?

[2] As explained below, I find that the '939 Design, now expired, was valid and subsisting during the

## DOCTRINE CITÉE

McKeown, John S. *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4<sup>e</sup> éd. Toronto: Thomson/Carswell, 2003.

ACTION pour violation intentée par les demanderesse et visant le dessin industriel n° 120939, et DEMANDE RECONVENTIONNELLE en invalidité de ce dessin présentée par la défenderesse. Action accueillie et demande reconventionnelle rejetée.

## ONT COMPARU :

*Alexander Gloor, Erin Creber et Jenny Thistle* pour les demanderesse/défenderesse reconventionnelles.

*Tom C. Stepper* pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

*Gowling WLG (Canada) LLP*, Ottawa pour les demanderesse/défenderesse reconventionnelles.  
*Tom C. Stepper Professional Corporation*, Calgary, pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par*

LA JUGE FUHRER :

I. Aperçu

[1] La validité du dessin industriel n° 120939 enregistré par les demanderesse au Canada le 30 décembre 2008, intitulé SHOE (dessin '939), est au cœur du présent litige. Si le dessin '939 était valide et exécutoire avant son expiration, la défenderesse a-t-elle alors violé le droit exclusif des demanderesse sur le dessin '939 pendant l'existence de ce droit exclusif de 10 ans? Dans l'affirmative, quelle est la portée de la responsabilité de la défenderesse envers les demanderesse?

[2] Comme je l'explique plus loin, je conclus que le dessin '939, maintenant expiré, était valide et en vigueur

relevant three-year period before the Plaintiffs commenced their action, and that the Defendant infringed it. As a consequence, the Plaintiffs are entitled to an accounting of the Defendant's profits from November 1, 2014 (three years before the Plaintiffs brought their action) to December 30, 2018 (when the '939 Design expired).

## II. The Parties

[3] Crocs Canada, Inc. is a Canada corporation (Crocs Canada), while Crocs Inc. is a corporation of the State of Delaware, United States of America (Crocs US) (collectively, Crocs or Plaintiffs). Crocs US is primarily in the business of designing, creating, developing and manufacturing, selling and marketing footwear.

[4] Crocs Canada is owned indirectly by Crocs US. In addition, Crocs Canada is a licensee and distributor of Crocs branded merchandise to a variety of third party retailers in Canada, while Crocs US designs and oversees the design, and arranges for the manufacture and worldwide distribution, of Crocs branded footwear, including footwear bearing the '939 Design.

[5] Double Diamond Distribution Ltd. is a Saskatchewan corporation (Double Diamond or Defendant), operating as Dawgs and Canada Dawgs. Double Diamond has a line of footwear in Canada called Fleece Dawgs that is manufactured in China, imported for sale into Canada, and sold online through the website [www.canadadawgs.com](http://www.canadadawgs.com) and through third party online retail websites, such as [www.amazon.ca](http://www.amazon.ca), [www.ebay.ca](http://www.ebay.ca), [www.walmart.ca](http://www.walmart.ca), and [www.homehardware.ca](http://www.homehardware.ca). Fleece Dawgs products have been available for sale in Canada since 2008. Double Diamond's website sells and offers or exposes for sale Fleece Dawgs in all Canadian provinces. Its combined total gross sales of Fleece Dawgs footwear for the years 2013–2018 were \$1 163 369.

au cours de la période visée de trois ans précédant l'action des demandereses et que la défenderesse a violé le droit exclusif relatif au dessin '939. Par conséquent, les demandereses ont droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse du 1<sup>er</sup> novembre 2014 (ce qui correspond aux trois années précédant l'action des demandereses) au 30 décembre 2018 (ce qui correspond à la date d'expiration du dessin '939).

## II. Parties

[3] Crocs Canada, Inc. est une société canadienne (Crocs Canada), tandis que Crocs Inc. est une société de l'État du Delaware, aux États-Unis (Crocs US) (collectivement, Crocs ou les demandereses). Les activités de Crocs US consistent principalement à concevoir, créer, élaborer, fabriquer, vendre et commercialiser des chaussures.

[4] Crocs US détient indirectement Crocs Canada. En outre, Crocs Canada est titulaire d'une autorisation et distributeur des marchandises de marque Crocs à différents détaillants tiers au Canada, tandis que Crocs US conçoit les chaussures de marque Crocs, notamment celles conçues conformément au dessin '939, supervise leur conception et s'occupe de leur fabrication et de leur distribution à l'échelle mondiale.

[5] Double Diamond Distribution Ltd. est une société de la Saskatchewan (Double Diamond ou la défenderesse) qui exerce ses activités sous le nom de Dawgs et de Canada Dawgs. Double Diamond a une gamme de chaussures au Canada, appelée Fleece Dawgs, qui est fabriquée en Chine, importée au Canada en vue de la vente et vendue en ligne sur le site Web [www.canadadawgs.com](http://www.canadadawgs.com) et sur des sites Web tiers de vente au détail en ligne comme [www.amazon.ca](http://www.amazon.ca), [www.ebay.ca](http://www.ebay.ca), [www.walmart.ca](http://www.walmart.ca) et [www.homehardware.ca](http://www.homehardware.ca). Les chaussures Fleece Dawgs sont vendues au Canada depuis 2008. Sur son site Web, Double Diamond vend et offre ou expose en vue de la vente les chaussures Fleece Dawgs dans toutes les provinces du Canada. Pour les années 2013 à 2018, le montant combiné des ventes brutes totales de chaussures Fleece Dawgs s'élevait à 1 163 369 \$.

[6] Crocs and Double Diamond are competitors in the market for clog-style footwear in Canada.

[6] Au Canada, Crocs et Double Diamond sont des concurrentes sur le marché des chaussures de style sabot.

### III. '939 Design

[7] Crocs US is the proprietor of the '939 Design which it registered in Canada on December 30, 2008. The applicable maintenance fee was paid mid-term, and the '939 Design expired on December 30, 2018, 10 years after registration.

[8] The '939 Design comprises the following features, as shown in the described drawings:

The design is the visual features of a shoe shown in the drawings, whether those features are features of shape, pattern, configuration or ornament or are **a combination of any of these features**, with non-design portions of the article shown with stippled lines. **The tread pattern of the sole forms no part of the design.** In the drawings:

Fig.1 is a front perspective view of a shoe embodying the design;

Fig.2 is a front view;

Fig.3 is a back view;

Fig.4 is an inner side view;

Fig.5 is an outer side view;

Fig.6 is a top view; and

Fig.7 is a bottom view.

[Emphasis added.]

### III. Dessin '939

[7] Crocs US est la propriétaire du dessin '939, qu'elle a enregistré au Canada le 30 décembre 2008. Les droits périodiques applicables ont été payés cinq ans plus tard, et le dessin '939 a expiré le 30 décembre 2018, soit 10 ans après son enregistrement.

[8] Le dessin '939 présente les caractéristiques suivantes, comme le montrent les esquisses décrites ci-dessous :

[TRADUCTION] Le dessin représente les caractéristiques visuelles d'une chaussure illustrée dans les esquisses, que ces caractéristiques ou cette combinaison de caractéristiques touchent la configuration, le motif ou les éléments décoratifs, et les parties de l'objet qui ne sont pas comprises dans le dessin sont représentées en lignes pointillées. Le motif de la semelle ne fait pas partie du dessin. Dans les esquisses :

la figure 1 est une vue en perspective du devant d'une chaussure qui incorpore le dessin;

la figure 2 est une vue du devant;

la figure 3 est une vue du derrière;

la figure 4 est une vue du côté interne;

la figure 5 est une vue du côté externe;

la figure 6 est une vue du dessus;

la figure 7 est une vue du dessous.

[Non souligné dans l'original.]

[9] The drawings are reproduced below:

[9] Les esquisses sont reproduites ci-après :

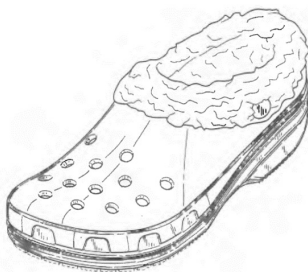


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

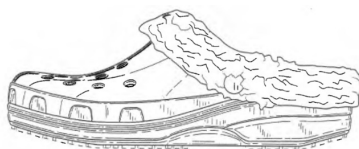


FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

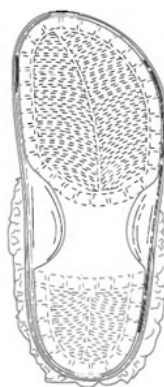


FIG. 7

[10] Double Diamond has never held a licence from Crocs US in relation to the '939 Design nor has Crocs US ever authorized Double Diamond to apply the '939 Design to any article.

#### IV. Dispute and Issues

[11] The Plaintiffs allege that the Defendant's Fleece Dawgs footwear are unlawful imitations and infringing copies of Crocs' registered '939 Design which has been applied to the Defendant's products. Further, they assert that the Defendant's Fleece Dawgs products do not differ substantially from the '939 Design. In light of the similarities between the Defendant's products, and Crocs' products and the '939 Design, the Plaintiffs say that there is a likelihood that consumers would associate the Defendant's products with the '939 Design.

[12] The Plaintiffs allege that Double Diamond has not met its burden to prove the '939 Design was invalid, and therefore, the Plaintiffs are entitled to declaratory relief, an accounting of profits (at their election, instead of damages), pre- and post-judgment interest, and their costs. In light of the expiry of the '939 Design after the Plaintiffs commenced their action, they have confirmed that they no longer seek an injunction, nor destruction or delivery up of infringing articles. Further, as memorialized in Case Management Judge (CMJ) Tabib's Order of March 12, 2021 (March 12, 2021 Order), the Plaintiffs confirm that they are not seeking compensation for or asserting infringement with respect to any shoe model that has a strap on it.

[13] The Defendant, Double Diamond denies that its Fleece Dawgs products are unlawful imitations and infringing copies of the '939 Design, and alleges about 25 points of differentiation between the '939 Design and Fleece Dawgs footwear reproduced in Annex A to these reasons. Double Diamond counterclaims for invalidity or non-infringement declarations and seeks costs on a solicitor-client basis, further alleging the Plaintiffs' action is vexatious, abusive and frivolous.

[10] Double Diamond n'a jamais été titulaire d'une autorisation de Crocs US relativement au dessin '939, et Crocs US n'a jamais autorisé Double Diamond à appliquer le dessin '939 à un objet.

#### IV. Différend et questions en litige

[11] Les demanderesse allèguent que les chaussures Fleece Dawgs de la défenderesse sont des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin '939 enregistré par Crocs, qui a été appliqué aux produits de la défenderesse. En outre, elles font valoir que les produits Fleece Dawgs de la défenderesse ne diffèrent pas de façon importante du dessin '939. Compte tenu des similitudes entre les produits de la défenderesse, les produits de Crocs et le dessin '939, les demanderesse affirment qu'il existe une probabilité que les consommateurs associent les produits de la défenderesse au dessin '939.

[12] Les demanderesse allèguent que, comme Double Diamond ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombeait de prouver que le dessin '939 était invalide, elles ont droit à un jugement déclaratoire, à une restitution des profits (à leur choix, au lieu des dommages-intérêts), à des intérêts avant et après jugement ainsi qu'à des dépens. Puisque le dessin '939 a expiré après qu'elles ont intenté leur action, les demanderesse ont confirmé qu'elles ne demandent plus d'injonction ni la destruction ou la restitution des objets contrefaits. De plus, comme l'a déclaré la juge responsable de la gestion de l'instance, M<sup>me</sup> Tabib, dans son ordonnance du 12 mars 2021 (l'ordonnance du 12 mars 2021), les demanderesse confirment qu'elles ne demandent pas d'indemnisation et qu'elles n'invoquent pas la contrefaçon relativement à tout modèle de chaussure à sangle.

[13] La défenderesse, Double Diamond, nie que ses produits Fleece Dawgs sont des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin '939, et elle énumère près de 25 points de distinction entre le dessin '939 et les chaussures Fleece Dawgs, qui sont reproduits à l'annexe A des présents motifs. Double Diamond présente une demande reconventionnelle en vue d'obtenir des déclarations d'invalidité ou d'absence de contrefaçon et demande des dépens sur une base avocat-client au motif

[14] The basis for the invalidity counterclaim resides in the discrepancies and inconsistencies which Double Diamond says subsist in the figures that comprise the '939 Design, thus resulting in more than one design, contrary to section 10 of the applicable *Industrial Design Regulations*, SOR/99-460 (ID Regulations). The following is an example provided in the Amended Statement of Defence and Counterclaim:



Figure 1



Figure 4

[15] In the alternative, Double Diamond asserts that the '939 Design is not unique or original.

[16] I thus find that the issues for the Court to determine in this action are:

- A. Whether the '939 Design was invalid because (a) it comprises more than one design contrary to section 10 of the ID Regulations, or (b) it is not original having regard to the prior art;
- B. Whether any design features of the '939 Design were dictated solely by utilitarian function;
- C. Whether the Defendant infringed the '939 Design based on its making, importing for the purposes of trade or business, selling and offering and exposing for sale, its Fleece Dawgs footwear;

que l'action intentée par les demandereses est vexatoire, abusive et frivole.

[14] La demande reconventionnelle en invalidité repose sur les contradictions et les incohérences qui, selon Double Diamond, demeurent dans les figures qui composent le dessin '939, ce qui donne lieu à plus d'un dessin, en contravention avec l'article 10 du *Règlement sur les dessins industriels*, DORS/99-460 (le Règlement). Voici un exemple fourni dans la défense et demande reconventionnelle modifiée :

[15] Subsidiairement, Double Diamond affirme que le dessin '939 n'est ni unique ni original.

[16] Je conclus donc que les questions que la Cour doit trancher en l'espèce sont les suivantes :

- A. Le dessin '939 était-il invalide au motif a) qu'il est composé de plus d'un dessin, en contravention avec l'article 10 du Règlement, ou b) qu'il n'est pas original eu égard à l'art antérieur?
- B. Les caractéristiques du dessin '939 résultaient-elles uniquement de la fonction utilitaire?
- C. En fabriquant, en important à des fins commerciales, en vendant ainsi qu'en offrant et en exposant en vue de la vente ses chaussures Fleece Dawgs, la défenderesse a-t-elle contrefait le dessin '939?

- D. (a) If the '939 Design was valid and infringed, whether the Plaintiffs are entitled to an accounting of the Defendant's profits and the quantum of said profits; (b) whether Double Diamond's profit analysis for Fleece Dawgs products and supporting financial statements are admissible;
- E. Whether the action is vexatious, abusive or frivolous and whether the Defendant is entitled to costs of the action on a solicitor-client basis; and
- F. Whether the Plaintiffs' delay in commencing the action entitles the Defendant to an inference of no infringement and disentitles Plaintiffs to relief.

- D. a) Si le dessin '939 est valide et a été contrefait, les demanderesse ont-elles droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse et, si oui, à quelle hauteur? b) L'analyse des profits tirés des produits Fleece Dawgs ainsi que les états financiers justificatifs sont-ils admissibles?
- E. L'action intentée est-elle vexatoire, abusive ou frivole et la défenderesse a-t-elle droit à des dépens sur une base avocat-client?
- F. Le temps mis par les demanderesse à intenter l'action donne-t-il à la défenderesse le droit à une conclusion d'absence de contrefaçon et prive-t-il les demanderesse de leur droit à une mesure de réparation?

[17] I note that Double Diamond raised an additional issue at trial regarding the Plaintiffs' delay in bringing their action, namely, whether a tacit inference could be drawn about a lack of infringement before the proceeding was commenced, and whether the delay would disentitle the Plaintiffs to relief in the event of success. I address this late-raised issue of delay below, under F.

[17] Je souligne qu'à l'audience, Double Diamond a soulevé une autre question concernant le temps mis par les demanderesse à intenter leur action : une inférence tacite d'absence de contrefaçon peut-elle être tirée avant le début de l'instance et ce temps d'attente prive-t-il les demanderesse de leur droit à une mesure de réparation si elles obtiennent gain de cause? Je me penche sur cette question soulevée tardivement plus loin, au point F.

## V. Parties' Evidence

[18] There are four witnesses who testified at trial. The Plaintiffs' witnesses comprised fact witness Erik Olson, and expert witness Ian Whatley. The Defendant's witnesses comprised two fact witnesses, Steven Mann and Jian Chen. I summarize the evidence of each of these witnesses below.

### (1) Crocs' Fact Witness: Erik Olson

[19] Erik Olson is the Senior Vice-President, Sourcing and Product Development of Crocs US. Since he joined the company in 2005, Mr. Olson's fundamental role with Crocs US has been in the area of product development, from creation through to taking products to market. As the company grew, his roles became more management focussed and more strategic, and eventually included commercialization. In 2018, he took on additional roles of global sourcing, including selecting manufacturers,

## V. Preuve des parties

[18] Quatre personnes ont témoigné au procès. Les demanderesse ont fait comparaître le témoin des faits Erik Olson et le témoin expert Ian Whatley. La défenderesse a fait comparaître deux témoins des faits, Steven Mann et Jian Chen. Je résume ci-dessous les témoignages de chacun de ces témoins.

### 1) Témoin des faits de Crocs : Erik Olson

[19] Erik Olson est vice-président directeur, Approvisionnement et développement de produits, chez Crocs US. Depuis qu'il s'est joint à la société en 2005, M. Olson s'occupe principalement du développement de produits, de leur création à leur mise en marché. À mesure que la société a pris de l'expansion, M. Olson a de plus en plus exercé des fonctions stratégiques et axées sur la gestion, qui ont fini par inclure la commercialisation. En 2018, il a assumé de nouvelles

working with manufacturing groups (i.e. third party contract manufacturers or factory groups), and launching products.

[20] Mr. Olson testified that Crocs Canada originally was incorporated on August 11, 1993 under the name Evasol Plastics Inc. and later changed its name to Crocs Canada Inc. on May 29, 2007. He also explained that Crocs acquired Foam Creations Canada in 2004.

[21] Mr. Olson described that there were no other shoes like those of Crocs in 2002. It is a unique product with a unique brand. Today, Crocs shoes are sold in multiple countries around the world and in 2021, they sold more than 700 million pairs of shoes. When asked what steps Crocs takes to protect its intellectual property, Mr. Olson answered that they monitor the market for infringing products, among other steps, including all the way up to litigation. He provided an example of Crocs having terminated 70 000 online auctions. Mr. Olson also testified in cross-examination that when a new product is created, a presentation is made to the legal department to take a look at it and advise whether to file design patents, patents, or what the general place of the product is.

[22] According to Mr. Olson, the '939 Design was developed in 2006 by Stefano del Biondi and Lucio Stefanello of Walk Pro, an Italian consulting partner. Mr. Olson explained that Crocs then provided the two-dimensional design to their design partners in China to create actual product reflecting the design intent. He testified that Crocs Mammoth shoe or clog was the resulting primary product, and that they had different variations including the Mammoth Luxe. Crocs started selling its Mammoth line in the second half of 2007. Canadian sales of Mammoth clogs between 2011 and 2017 were nearly \$2 million in Canadian dollars. Below is a side view image of the Crocs Mammoth clog (lined):

fonctions d'approvisionnement mondial, notamment la sélection des fabricants, la collaboration avec des groupes de fabricants (par exemple des fabricants tiers en sous-traitance ou des groupes d'usines) et le lancement de produits.

[20] M. Olson a témoigné que Crocs Canada avait initialement été constituée en société le 11 août 1993, sous le nom d'Evasol Plastics Inc., et qu'elle avait par la suite changé pour Crocs Canada Inc. le 29 mai 2007. Il a ajouté que Crocs avait acquis Foam Creations Canada en 2004.

[21] M. Olson a expliqué qu'en 2002, il n'existait pas d'autres chaussures comme celles de Crocs. Il s'agit d'un produit unique ayant une marque unique. De nos jours, les chaussures Crocs sont vendues dans de nombreux pays et, en 2021, Crocs a vendu plus de 700 millions de paires de chaussures. Lorsqu'on lui a demandé les mesures que prend Crocs pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, M. Olson a répondu que, parmi ces mesures, qui peuvent aller jusqu'à la poursuite, Crocs surveille le marché, à l'affût de produits contre-faits. À titre d'exemple, il a indiqué que Crocs avait mis fin à 70 000 ventes aux enchères en ligne. En contre-interrogatoire, M. Olson a également déclaré que, lorsqu'un nouveau produit est créé, il est présenté au service juridique, qui l'examine et fait savoir s'il convient de déposer une demande de brevet de conception ou une demande de brevet ou quelle est la position générale du produit sur le marché.

[22] Selon M. Olson, le dessin '939 a été créé en 2006 par Stefano del Biondi et Lucio Stefanello de Walk Pro, un partenaire-conseil italien. M. Olson a expliqué que Crocs fournissait ensuite à ses partenaires concepteurs en Chine le dessin en deux dimensions pour qu'ils créent un produit correspondant à la conception prévue. Il a déclaré que la chaussure ou le sabot Mammoth de Crocs était le principal produit ayant découlé du dessin '939 et qu'il existait différentes variantes de ce produit, notamment le modèle Mammoth Luxe. Crocs a commencé à vendre sa gamme de chaussures Mammoth au cours de la deuxième moitié de 2007. Entre 2011 et 2017, les ventes au Canada de sabots Mammoth se sont élevées à près de deux millions de dollars canadiens. L'image

ci-dessous montre une vue de côté du sabot Mammoth (doublé) de Crocs :



[23] Mr. Olson characterizes Double Diamond's Fleece Dawgs and Beach models as direct copies of products launched earlier at Crocs. To the best of Mr. Olson's knowledge, Crocs started to sell their Beach model, depicted below, in 2002:

[23] M. Olson qualifie les modèles Fleece Dawgs et Beach de Double Diamond de copies intégrales de produits lancés auparavant sur le marché par Crocs. Selon M. Olson, Crocs a commencé à vendre son modèle Beach, illustré ci-dessous, en 2002 :



[24] Mr. Olson further testified that the Fleece Dawgs continue to be sold on the Defendant's Canadian website. Below is a side view image of the Fleece Dawgs clog and the Beach Dawgs clog:

[24] M. Olson a en outre déclaré que le modèle Fleece Dawgs continue d'être vendu sur le site Web canadien de la défenderesse. Les images ci-dessous montrent une vue de côté du sabot Fleece Dawgs et du sabot Beach Dawgs :





[25] In cross-examination, Mr. Olson admitted that he did not know whether Crocs took any steps regarding Fleece Dawgs between 2008, when Fleece Dawgs first were marketed, and 2017, when the action was commenced, and he could not say why Crocs did not take any steps during this period.

[26] According to Mr. Olson, the Crocs Mammoth clog was designed to have a prominent liner which you could see through the holes in the shoe, different than a prior Crocs clog. The shape of the Mammoth clog was adjusted to be taller and wider. Its volumes were changed in the overall shape and design proportions to get a more comfortable fit. Despite these differences, Mr. Olson testified that the Mammoth clog was still identifiable as a Crocs shoe. Mr. Olson testified that the placement of the holes in the Mammoth clog were random, but later admitted that the holes depict a fan shape.

[27] Mr. Olson explained that the fleece which folds down over the edge of the shoe, the rivet, the perforations on the top of the shoe, and the overall design of the shoe, namely its shape and volumes, are unique design characteristics that all work in unison when applied to the Mammoth clog. Mr. Olson testified that the Mammoth clog design was the first of its kind, with respect to the overall shape, the fleece lining, and the holes through to the lining.

[28] Mr. Olson further testified that the Mammoth clog design has trapezoid-shaped indentations at the very front of the shoe which is part of the total sidewall design aesthetic. That said, Mr. Olson admitted in examination

[25] En contre-interrogatoire, M. Olson a reconnu qu'il ne savait pas si Crocs avait pris des mesures concernant le modèle Fleece Dawgs entre 2008, année où il a été commercialisé pour la première fois, et 2017, année où l'action a été intentée. Il n'a pas non plus été en mesure d'expliquer pourquoi Crocs n'avait pris aucune mesure au cours de cette période.

[26] Selon M. Olson, le sabot Mammoth de Crocs a été conçu avec une doublure visible à travers ses ouvertures, ce qui différait de l'ancien modèle de sabot de Crocs. La forme du sabot Mammoth a été haussée et élargie. Les volumes du sabot, à savoir sa forme et ses proportions générales, ont été modifiés pour plus de confort. Malgré ces différences, M. Olson a déclaré que le sabot Mammoth pouvait encore être considéré comme une chaussure de marque Crocs. M. Olson a témoigné que la position des ouvertures sur le sabot Mammoth est aléatoire, mais il a par la suite reconnu que ces ouvertures sont disposées en éventail.

[27] M. Olson a expliqué que la doublure en molleton qui se replie sur le bord de la chaussure, le rivet, les ouvertures sur le dessus de la chaussure et la conception générale de la chaussure, à savoir sa forme et ses volumes, sont des caractéristiques de conception uniques qui forment un tout lorsqu'il est question du sabot Mammoth. M. Olson a indiqué que le dessin du sabot Mammoth, tant en raison de la forme générale, de la doublure en molleton que des ouvertures à travers lesquelles la doublure est visible, était le premier en son genre.

[28] M. Olson a en outre déclaré que le sabot Mammoth présente des indentations en forme de trapèze à l'avant de la chaussure, ce qui fait partie de l'esthétique globale de la conception des côtés. Cela dit, lors

for discovery that the indentations are not distinctive of the Crocs design in general. Mr. Olson confirmed that these trapezoid-shaped indentations are not present on the Fleece Dawgs shoes, though there is the same stippling or dots pattern.

(2) Crocs' Expert Witness: Ian Whatley

[29] As explained below, I substantially accept Mr. Whatley's evidence in this proceeding.

[30] Mr. Whatley is an independent consultant with more than 40 years of experience in the footwear industry. He is a bioengineer and footwear expert. His expertise includes footwear design, research and development, structure, function, production, and knowledge of intellectual property design protection. He produced two reports dated January 10, 2020 (First Report) and July 21, 2020 (Second Report), on which he was examined and cross-examined, that were taken as read.

[31] The Defendant's counsel raised an initial objection at the trial regarding Mr. Whatley's reference to "market confusion to an informed consumer" in his First Report, given that Mr. Whatley was not qualified as a survey expert and no survey was conducted. The Plaintiffs' counsel replied that Mr. Whatley was not being put forward as a market or survey expert.

[32] Because of the late stage at which the objection was raised (i.e. at trial, which is a strategy the Court strongly discourages), I was not prepared to consider disqualifying Mr. Whatley, or to not hear from him, as the Defendant's counsel urged. I indicated that instead I would consider the objection in the context of the weight I would give to Mr. Whatley's evidence after hearing from him.

[33] I note that Double Diamond had more than one year to object to the Plaintiffs' expert reports

de l'interrogatoire préalable, M. Olson a reconnu que les indentations ne sont pas propres à la conception des chaussures Crocs en général. Il a confirmé que ces indentations en forme de trapèze ne se retrouvent pas sur les chaussures Fleece Dawgs, bien que les motifs en pointillés soient identiques.

2) Témoin expert de Crocs : Ian Whatley

[29] Comme je l'explique plus loin, je retiens l'essentiel du témoignage de M. Whatley dans la présente instance.

[30] M. Whatley est un consultant indépendant comptant plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie de la chaussure. Il est bio-ingénieur et expert en chaussures. Son expertise comprend la conception de chaussures, la recherche et le développement, la structure, la fonction, la production, ainsi que des connaissances en matière de protection de dessins visés par la propriété intellectuelle. Il a produit deux rapports, le premier le 10 janvier 2020 et le deuxième le 21 juillet 2020, au sujet desquels il a été interrogé et contre-interrogé, qui ont été considérés comme ayant été lus.

[31] Au procès, étant donné que M. Whatley n'était pas reconnu comme expert en sondages et qu'aucun sondage n'avait été mené, l'avocat de la défenderesse a soulevé une première objection concernant la référence par M. Whatley à une [TRADUCTION] « confusion sur le marché pour un consommateur informé » dans son premier rapport. Les avocats des demandresses ont répliqué que M. Whatley n'avait pas été présenté en tant qu'expert du marché ou expert en sondages.

[32] L'objection ayant été soulevée à un stade avancé de l'instance (c'est-à-dire au procès, une stratégie que la Cour déconseille fortement), je n'étais pas disposée à écarter M. Whatley comme témoin ou à ne pas l'entendre, comme l'a demandé l'avocat de la défenderesse. J'ai plutôt indiqué que je tiendrais compte de l'objection en fonction du poids que j'accorderais au témoignage de M. Whatley après l'avoir entendu.

[33] Je fais remarquer que Double Diamond disposait de plus d'un an pour s'opposer aux rapports d'expert

pursuant to rule 52.5 of the *Federal Courts Rules*, SOR/98-106. (This rule has been constant throughout the action.) In particular, subsection 52.5(2) stipulates the manner for raising an objection. The Defendant did not bring any pre-trial motion under this rule to disqualify Mr. Whatley from testifying during the many months in advance of the trial it could have done so. I further note the March 12, 2021 Order confirms, as of that date, that “the parties have not raised any objections as to the qualification of each other’s expert **or their ability to testify as experts.**” [Emphasis added.]

[34] Having heard Mr. Whatley, and having considered the parties’ closing submissions regarding the admissibility of his evidence, I am not convinced anything turns on his use of the term “market confusion” in the First Report. That said, I agree with the Defendant that Mr. Whatley somewhat exceeded his mandates by expressing an opinion regarding confusion. His overall opinions, however, regarding validity and infringement of the '939 Design are not affected by this misstep, in my view.

[35] As noted by the Supreme Court, “it would be overly technical to reject expert evidence simply because the witness ventures an opinion beyond the area of expertise for which he or she has been qualified”: *R. v. Marquard*, [1993] 4 S.C.R. 223, at page 244, 1993 CanLII 37. In addition, the Supreme Court guides that, judges “are accustomed to disabusing their minds of inadmissible evidence” and where the expert’s evidence strays beyond its scope, “the ... judge must not assign any weight to the **inadmissible parts**” (emphasis added): *R. v. Sekhon*, 2014 SCC 15, [2014] 1 S.C.R. 272, at paragraph 48. I take from these decisions that expert evidence may be deemed inadmissible in part, and that the whole of the expert’s evidence is not necessarily tainted because the expert strayed outside the scope of their mandate, depending on the circumstances.

des demandereses, en application de la règle 52.5 des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106 [Règles]. (Cette règle n’a pas été modifiée au cours de l’instance.) Plus précisément, le paragraphe 52.5(2) des Règles prévoit la manière de soulever une objection. Au cours des nombreux mois ayant précédé le procès, la défenderesse n’a présenté aucune requête préalable en vertu de cette règle en vue de faire écarter M. Whatley comme témoin, alors qu’elle aurait pu le faire. Je souligne également que, selon l’ordonnance du 12 mars 2021, depuis cette date, [TRADUCTION] « les parties n’ont soulevé aucune objection quant aux compétences de leur expert respectif ou quant à leur habilité à témoigner à titre d’experts ». [Non souligné dans l’original.]

[34] Après avoir entendu M. Whatley, et après avoir examiné les observations finales des parties concernant l’admissibilité de son témoignage, je ne suis pas convaincue que son utilisation de l’expression [TRADUCTION] « confusion sur le marché » dans le premier rapport revête une quelconque importance. Cela dit, je suis d’accord avec la défenderesse que M. Whatley a quelque peu outrepassé son mandat en exprimant une opinion à cet égard. Cependant, je suis d’avis que cette maladresse n’a aucune conséquence sur son opinion générale au sujet de la validité et de la contrefaçon du dessin '939.

[35] Comme l’a déclaré la Cour suprême, « il serait excessivement formaliste de rejeter le témoignage d’expert pour la simple raison que le témoin se permet de donner une opinion qui s’étend au-delà du domaine d’expertise pour lequel il a été qualifié » : *R. c. Marquard*, [1993] 4 R.C.S. 223, à la page 244, 1993 CanLII 37. De plus, selon la Cour suprême, le juge « est rompu à l’art de faire abstraction d’une preuve irrecevable » et, lorsque le témoignage d’un expert dépasse les limites du domaine d’expertise, « le juge [...] n’accorde aucune importance aux portions inadmissibles » (non souligné dans l’original) : *R. c. Sekhon*, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272, au paragraphe 48. Je retiens de ces arrêts qu’en fonction des circonstances, un témoignage d’expert peut être jugé inadmissible en partie et que le témoignage de l’expert dans son ensemble n’est pas nécessairement entaché par le fait que l’expert a dépassé les limites de son mandat.

[36] For these reasons and in the circumstances here, including the late stage at which the issue was raised, I find only paragraph 78 and the second sentence of paragraph 84 of the First Report are inadmissible. I am not persuaded, however, as urged by the Defendant, that the whole of Mr. Whatley's evidence should be discounted or given no weight.

[37] I add that during cross-examination, the Defendant's counsel described Mr. Whatley as "Crocs employee." Mr. Whatley strongly disagreed with this (mis)characterization. Although Crocs previously retained Mr. Whatley as an expert witness, I am not prepared to infer, without anything more, that this means Mr. Whatley somehow was biased.

[38] Turning, therefore, to the remainder of the expert evidence, Mr. Whatley was given two items, Exhibits F and G to his First Report reproduced below, that he was asked to assume were "prior art" and to examine against the '939 Design, from the perspective of the informed consumer.

Exhibit F to First Report

(Blue Horn Shoe)



[36] Pour ces motifs et dans les circonstances de l'es-pèce, notamment le fait que la question a été soulevée à un stade avancé de l'instance, je juge inadmissibles uniquement le paragraphe 78 et la deuxième phrase du paragraphe 84 du premier rapport. Cependant, malgré ce que fait valoir la défenderesse, je ne puis conclure que le témoignage de M. Whatley dans son ensemble devrait être écarté ni qu'aucune valeur ne devrait lui être accordée.

[37] J'ajoute qu'en contre-interrogatoire, l'avocat de la défenderesse a qualifié M. Whatley [TRADUCTION] d'« employé de Crocs ». M. Whatley a catégoriquement rejeté cette qualification (erronée). Bien que Crocs ait auparavant fait appel à M. Whatley à titre de témoin expert, je ne suis pas disposée à conclure, sans autre élément à l'appui, que cela signifie que M. Whatley était d'une certaine manière partial.

[38] Quant au reste du témoignage d'expert, M. Whatley a reçu deux pièces, à savoir les pièces F et G jointes à son premier rapport et reproduites ci-après, qu'il devait considérer comme [TRADUCTION] « l'art antérieur » et examiner en regard du dessin '939 en adoptant le point de vue du consommateur informé.

Pièce F jointe au premier rapport

(chaussure Blue Horn)

## Exhibit G to First Report

## Pièce G jointe au premier rapport



[39] Mr. Whatley concluded that the '939 Industrial Design is markedly different from the sparse prior art in a field that is not crowded. In his expert opinion, the '939 Design was pioneering a new field, a subfield of footwear aesthetics that was original with nothing like it previously in the market. Further, in Mr. Whatley's view, no feature of the '939 Design was dictated solely by function; there are different ways of doing any one part of the shoe. For example, Mr. Whatley explained that fleece provides warmth but it does not look only one possible way when placed inside a shoe; in addition, the fleece provides no warmth on the outside of the shoe when folded over to form the collar but instead provides ornamentation.

[40] Mr. Whatley testified that the scope of the '939 Design is "the visual features of the shoe shown in the drawings[... i]t's everything, the overall effect and interaction with the exception of that tread pattern." He summarized the key visual effects as the:

[39] M. Whatley a conclu que le dessin industriel '939 est nettement différent des rares réalisations de l'art antérieur présentes dans un domaine peu exploité. Selon son avis d'expert, le dessin '939 constituait une innovation dans un nouveau domaine, un sous-domaine de l'esthétique de la chaussure qui était original, rien de semblable n'ayant existé auparavant sur le marché. En outre, M. Whatley était d'avis qu'aucune caractéristique du dessin '939 ne résultait uniquement de la fonction utilitaire. Chaque partie de la chaussure peut être placée de différentes façons. Par exemple, M. Whatley a expliqué que la doublure en molleton apporte de la chaleur, mais qu'une fois à l'intérieur d'une chaussure, plusieurs styles sont possibles. D'ailleurs, lorsqu'elle est repliée sur elle-même pour former le col, la doublure en molleton n'apporte aucune chaleur à l'extérieur de la chaussure. Elle sert plutôt d'élément décoratif.

[40] M. Whatley a témoigné que la portée du dessin '939 s'étend [TRADUCTION] « aux caractéristiques visuelles de la chaussure qui sont présentées dans les esquisses; au tout, à savoir le résultat global et l'interaction, à l'exception du motif de la semelle ». Il a

(i) overall shape of the shoe; (ii) fold over fleece collar; (iii) two decorative discs positioned at the golden mean (on each side of the shoe); and (iv) fingertip sized holes through which, uniquely, one can see the back of the lining (that is, the fleece).

[41] With these effects in mind, Mr. Whatley opined that the exemplar Dawgs shoe he examined is extremely close to the '939 Design. In his view, they share the above key features that are absent from the prior art, i.e. the overall shape, the fold over fleece collar, the decorative discs, and the lining visible through the fingertip sized holes in the band or vamp on the front top of the shoe. He testified further that he finds them “nigh identical” with slight ornamentation differences. These features are absent from the prior art, in Mr. Whatley’s opinion.

[42] Regarding the Defendant’s alleged points of differentiation between the '939 Design and Fleece Dawgs footwear, Mr. Whatley testifies that these are “little things” and further, they include the tread which is disclaimed in the '939 Design.

[43] On cross-examination, Mr. Whatley testified that he was not put forward as a survey expert, nor as an expert on market confusion, and that he did not conduct a survey as part of his research for his report, nor was he directed to look at market confusion. He further testified that an informed consumer is a hypothetical construct in which a purchaser or potential purchaser is informed of, or knows about, the prior art relative to the '939 Design.

[44] When questioned on cross-examination about the fleece component of the '939 Design in the context of Mr. Whatley’s consideration of whether functionality forced the form of the design, Mr. Whatley replied that

résumé ainsi les principales caractéristiques visuelles : (i) la forme générale de la chaussure; (ii) la doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col; (iii) deux rivets décoratifs placés idéalement de chaque côté de la chaussure; et (iv) des ouvertures de la taille d’un bout de doigt à travers lesquelles, fait unique, il est possible de voir le revers de la doublure (c’est-à-dire le molleton).

[41] En tenant compte de ces caractéristiques, M. Whatley a estimé que le modèle de chaussure Dawgs qu’il a examiné est extrêmement semblable au dessin '939. Selon lui, ils ont en commun les principales caractéristiques mentionnées plus haut qu’on ne retrouve pas dans l’art antérieur, c’est-à-dire la forme générale, la doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col, les rivets décoratifs et la doublure visible à travers les ouvertures de la taille d’un bout de doigt sur la bande ou l’empeigne sur le dessus de la chaussure, à l’avant. Il trouve également qu’ils sont [TRADUCTION] « quasiment identiques », à part quelques éléments décoratifs légèrement différents. Selon M. Whatley, ces caractéristiques sont inexistantes dans l’art antérieur.

[42] En ce qui concerne les points de distinction entre le dessin '939 et les chaussures Fleece Dawgs, M. Whatley indique qu’ils sont [TRADUCTION] « mineurs » et qu’ils portent notamment sur la semelle, qui ne fait pas partie du dessin '939.

[43] En contre-interrogatoire, M. Whatley a affirmé qu’il n’avait pas été présenté en tant qu’expert en sondages ni en tant qu’expert sur la question de la confusion sur le marché, qu’il n’avait pas mené de sondage dans le cadre de ses recherches pour produire son rapport et qu’on ne lui avait pas demandé d’examiner la question de la confusion sur le marché. Il a en outre déclaré que le consommateur informé fait partie d’un scénario hypothétique dans lequel un acheteur ou un acheteur potentiel est informé de l’art antérieur par rapport au dessin '939 ou le connaît.

[44] Toujours en contre-interrogatoire, lorsqu’il a été interrogé au sujet de l’élément en molleton du dessin '939, dans le contexte de la question de savoir si, selon lui, la fonctionnalité déterminait la forme du dessin,

fleece can appear in shoes to give warmth in a very large number of ways and shapes. He also described several examples and concluded that fleece doesn't just provide warmth; it also can be used decoratively. Mr. Whatley concluded in his First Report that no elements of the '939 Design are dictated solely by function.

[45] When questioned on cross-examination about the different positions of the fleece collar on Figure 1 (above the lines) and Figure 4 (below the lines), as depicted in paragraph 14 above, Mr. Whatley responded that "parallax" (the concept that one's viewing position or angle can change the appearance of an object's shape) can factor into the different appearance between Figures 1 and 4.

[46] Mr. Whatley further explained that the '939 Design, which claims the visual features of a shoe, consists of seven figures that provide a two-dimensional representation of a three-dimensional object. Even taking parallax into account, the fleece collar remains differently positioned at the back as between Figures 1 and 4. He concludes, however, that this is an insubstantial variation in which some of the collar has been displaced.

[47] In Mr. Whatley's opinion, the '939 Design comprises a counterintuitive new use for fleece, something that people put in shoes for warmth, but when placed in a shoe with holes for keeping feet cool, it's a bit off and something that people wouldn't have thought of doing. As a result, this has produced a completely new aesthetic for the shoe, in his opinion. He explained further that it's the whole of the finished shape, configuration, pattern, ornamentation combination that is being produced. In his view, it is completely original and there is nothing like it in the prior art.

[48] According to Mr. Whatley, the scope of the '939 Design is set by an informed consumer who has

M. Whatley a répondu que le molleton peut être utilisé de nombreuses manières et sous diverses formes dans les chaussures pour apporter de la chaleur. Il a aussi fourni plusieurs exemples et a conclu que le molleton n'apporte pas seulement de la chaleur; il peut aussi avoir une fonction décorative. Dans son premier rapport, M. Whatley a conclu qu'aucun élément du dessin '939 ne résulte uniquement de la fonction utilitaire.

[45] En contre-interrogatoire, lorsqu'il a été interrogé sur les différentes positions du col en molleton illustrées au paragraphe 14 ci-dessus (au-dessus des lignes sur la figure 1 et en dessous des lignes sur la figure 4), M. Whatley a répondu que la [TRADUCTION] « parallaxe » (concept selon lequel la position ou l'angle de visualisation peut modifier l'apparence de la forme d'un objet) peut avoir une incidence sur l'apparence différente des figures 1 et 4.

[46] M. Whatley a également expliqué que le dessin '939, qui revendique les caractéristiques visuelles d'une chaussure, se compose de sept figures qui offrent une représentation en deux dimensions d'un objet en trois dimensions. Même si l'on tient compte de la parallaxe, il n'en demeure pas moins que la position du col en molleton est différente à l'arrière, si l'on compare les figures 1 et 4. M. Whatley conclut toutefois qu'il s'agit d'une variante négligeable où une partie du col a été déplacée.

[47] Selon M. Whatley, le dessin '939 présente une nouvelle utilisation contre-intuitive du molleton, que les gens mettent dans leurs chaussures pour tenir leurs pieds au chaud. Or, lorsque le molleton est placé dans une chaussure dotée d'ouvertures visant à garder les pieds frais, il s'agit d'une utilisation un peu bizarre et à laquelle les gens n'auraient pas pensé. Par conséquent, selon lui, le molleton a conféré à la chaussure une esthétique complètement nouvelle. Il a aussi expliqué que c'est l'ensemble combiné de la configuration, du motif et des éléments décoratifs finaux qui est produit. Selon lui, le dessin '939 est entièrement original, et rien de semblable n'existe dans l'art antérieur.

[48] Selon M. Whatley, la portée du dessin '939 est établie par un consommateur informé qui connaît l'art

knowledge of the prior art and who takes care or pays attention. In his opinion, the '939 Design and the Fleece Dawgs shoes are very different from the prior art but very similar to each other and hence confusing, even for an informed consumer. He admitted again in cross-examination, however, that he has not been put forward as a survey expert.

(3) Double Diamond's Fact Witness: Steven Mann

[49] Mr. Mann's background is in farming and agriculture. Suffering from back problems, he discovered EVA shoes at a sporting goods store in Saskatoon that did wondrous things for his back. He had an idea to start a footwear company and did a lot of research on injection molding. According to Mr. Mann, EVA stands for ethyl-vinyl acetate and is a petroleum by-product used in a number of industries, including footwear. EVA shoes can be made quickly with short manufacturing and shipping times. One can be creative with designs, colours and patterns.

[50] Mr. Mann is the founder of Double Diamond and the company's President and CEO. He also is the sole founder of the Dawgs footwear brand. Double Diamond has used the brand Dawgs since 2005, the year that the company was incorporated. Mr. Mann was aware of Crocs at that time.

[51] Mr. Mann testified that because of the litigation with Crocs, he started buying Rebound clogs off eBay over the years. His information and belief is that they were manufactured by Foam Creations in Canada since 2001. He had no knowledge of Foam Creations, however, until 2006.

[52] When asked by the Defendant's counsel to look at the Crocs Beach model (as depicted above in paragraph 23), Mr. Mann said that it looks like a Rebound shoe, with a strap on it but without a Crocs logo sticker. Below are a side view and bottom view of the Rebound shoe about which Mr. Mann was questioned:

antérieur et qui y prête attention. Selon lui, le dessin '939 et les chaussures Fleece Dawgs sont très différents de l'art antérieur, mais ils se ressemblent beaucoup et sèment donc la confusion, même chez un consommateur informé. Toutefois, en contre-interrogatoire, il a une fois de plus reconnu qu'il n'avait pas été présenté en tant qu'expert en sondages.

3) Témoin des faits de Double Diamond : Steven Mann

[49] M. Mann possède de l'expérience en agriculture. Souffrant de problèmes de dos, il a découvert les chaussures en CAV/E dans un magasin d'articles de sport à Saskatoon qui ont grandement soulagé ses problèmes de dos. Il a eu l'idée de créer une entreprise de chaussures et il a effectué de nombreuses recherches sur le moulage par injection. Selon M. Mann, l'abréviation CAV/E désigne le copolymère d'acétate de vinyle-éthylène, qui est un dérivé du pétrole utilisé dans plusieurs industries, notamment celle de la chaussure. Les chaussures en CAV/E peuvent être faites rapidement, dans de courts délais de fabrication et d'expédition. Il est possible de laisser libre cours à son imagination en ce qui concerne les styles, les couleurs et les motifs.

[50] M. Mann est le fondateur de Double Diamond et il en est le président et directeur général. Il est également l'unique fondateur de la marque de chaussures Dawgs. Double Diamond utilise la marque Dawgs depuis 2005, soit l'année où l'entreprise a été constituée en société. À cette époque, M. Mann connaissait Crocs.

[51] M. Mann a témoigné qu'en raison du litige avec Crocs, il a au fil des ans commencé à acheter des sabots Rebound sur eBay. Sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, il affirme qu'ils sont fabriqués par Foam Creations au Canada depuis 2001. Il n'a toutefois appris l'existence de Foam Creations qu'en 2006.

[52] Lorsque l'avocat de la défenderesse lui a demandé de regarder le modèle Beach de Crocs (illustré ci-dessus au paragraphe 23), M. Mann a affirmé qu'il ressemble à une chaussure Rebound, avec une sangle, mais sans l'autocollant portant le logo de Crocs. Les images ci-dessous montrent une vue du côté et une vue

du dessous de la chaussure Rebound au sujet de laquelle M. Mann a été interrogé :



[53] Mr. Mann testified that he presently works with a manufacturer in Fuzhou, China and previously one in Xiamen, China. The process involves submitting a design, and then, samples going back and forth until approved. The factory next will make a shoe mold; EVA is heated and pumped into the mold. The shoe is still hot when it comes out; it is put onto a cooling line and then it is essentially finished, packaged and labelled. It takes only minutes to produce an EVA shoe; they are considered value, comfort shoes at low prices.

[53] M. Mann a déclaré qu'à l'heure actuelle, le fabricant avec lequel il travaille est situé à Fuzhou, en Chine, et que son ancien fabricant était établi à Xiamen, en Chine. Le processus consiste à soumettre un dessin au fabricant, puis à se renvoyer des échantillons, jusqu'à leur approbation. L'usine fabrique ensuite un moule de la chaussure. Le CAV/E est chauffé et injecté dans le moule. À sa sortie, la chaussure est encore chaude. Elle est placée sur un convoyeur de refroidissement, puis elle est pour ainsi dire finie, emballée et étiquetée. La production de chaussures en CAV/E ne prend que quelques minutes. Elles sont considérées comme des chaussures confortables et abordables.

[54] Regarding the design elements of the Fleece Dawgs shoe, Mr. Mann testified that he was trying to create a fan shape on the top of the shoe, with 11 rectangular holes and D-shaped pivot. Everything else on the very top is smooth. Then there is a smooth transition with four or five rows of protruding dots. The bottom is entirely smooth with a couple of ridges in it.

[54] En ce qui concerne les éléments graphiques de la chaussure Fleece Dawgs, M. Mann a témoigné qu'il tentait de créer la forme d'un éventail sur le dessus de la chaussure, avec 11 ouvertures rectangulaires, dont une en forme de D autour de laquelle les autres sont positionnées. Le reste de la partie supérieure de la chaussure est lisse. La transition vers la partie inférieure de la chaussure, qui est entièrement lisse, sauf pour quelques stries, se fait de manière harmonieuse grâce à quatre ou cinq rangées de points en relief.

[55] In addition, the dots transition back toward the connector or rivet on the side of the shoe to connect the fleece to the shoe. Mr. Mann testified that without the rivet, the fleece would come out when the foot was pulled from the shoe. The rivet also provides a branding opportunity; they have added their logo to it. In addition, wrapping the fleece around the shoe permits the fleece to be held more to the shoe itself, with the help of rubberized supports under the fleece. Double Diamond has the fleece manufactured in Fuzhou, China as well.

[56] Since 2017, the website [www.canadadawgs.com](http://www.canadadawgs.com) has been Double Diamond's website through which the company sells its shoes directly to the consumer. From 2012 to 2019, Double Diamond has sold over 91 000 pairs of Fleece Dawgs shoes in Canada.

[57] Mr. Mann testified that his relationship with the manufacturer in Fuzhou was long standing and good. Mr. Mann confirmed in cross-examination that neither the manufacturer, Mr. Jian Chen (Double Diamond's second fact witness, discussed below), nor his brother, Mr. Yi Chen speaks English. He asked them both to sign declarations for this action.

[58] Mr. Mann admitted looking at footwear by Crocs and others in designing Fleece Dawgs, contrary to a statement he gave in other proceedings between the parties and in his examination for discovery in this action. He then explained that he designed around Crocs and other things that were in the market. Mr. Mann confirmed that he had not produced any documents relating to the design process for the Fleece Dawgs shoes. Further, the bulk of the design work may have been done at the factory in Fuzhou.

[59] Mr. Mann admitted that he had never sought intellectual property protection for a Fleece Dawgs design. In addition, he confirmed that Double Diamond has no licence from Crocs.

[55] En outre, les rangées de points continuent jusqu'aux attaches ou rivets situés de chaque côté de la chaussure, qui servent à fixer le molleton à la chaussure. M. Mann a déclaré que, sans ces rivets, le molleton sortirait au moment de retirer le pied de la chaussure. Ils servent aussi à valoriser la marque, de sorte que le logo y a été ajouté. De plus, comme le molleton enveloppe la chaussure, sa fixation à la chaussure elle-même est renforcée grâce à des supports caoutchoutés sous le molleton. Double Diamond fait également fabriquer le molleton à Fuzhou, en Chine.

[56] Depuis 2017, le site Web [www.canadadawgs.com](http://www.canadadawgs.com) est celui de Double Diamond, qui l'utilise pour vendre ses chaussures directement aux consommateurs. De 2012 à 2019, Double Diamond a vendu au Canada plus de 91 000 paires de chaussures Fleece Dawgs.

[57] M. Mann a affirmé qu'il entretenait une bonne relation de longue date avec le fabricant situé à Fuzhou. En contre-interrogatoire, il a confirmé que ni le fabricant, Jian Chen (deuxième témoin des faits de Double Diamond, dont il est question ci-après), ni son frère, Yi Chen, ne parlent anglais. Il leur a demandé de signer des déclarations pour les besoins de la présente action.

[58] M. Mann a reconnu avoir regardé les chaussures créées par Crocs et d'autres concurrents au moment de concevoir les chaussures Fleece Dawgs. Cette déclaration contredit celle qu'il a faite dans d'autres procédures entre les parties et dans son interrogatoire préalable dans la présente action. Il a alors expliqué qu'il avait conçu ses chaussures de manière à ne pas contrefaire les chaussures Crocs et les autres chaussures vendues sur le marché. M. Mann a confirmé qu'il n'avait produit aucun document relatif au processus de conception des chaussures Fleece Dawgs. En outre, la majeure partie du travail de conception a peut-être été réalisée à l'usine située à Fuzhou.

[59] M. Mann a reconnu n'avoir jamais demandé la protection de la propriété intellectuelle à l'égard d'un dessin relatif aux chaussures Fleece Dawgs. Il a également confirmé que Double Diamond ne détient aucune autorisation accordée par Crocs.

[60] Mr. Mann was recalled solely to introduce into evidence Revised Document 76 from Double Diamond's productions comprising the profit analysis on Fleece Dawgs shoes for the years 2012 to 2019, with Crocs permitted full cross-examination on the document.

[61] In cross-examination, Mr. Mann testified that the document was prepared by their then in-house CPA (certified public accountant), Tim Ducie, who no longer is employed by Double Diamond. Mr. Mann offered no reason why Mr. Ducie could not have been called as a witness to testify.

[62] Mr. Mann further admitted he does not know what information Mr. Ducie provided to the company's accountants to prepare the financial statements from which Revised Document 76 was prepared. Mr. Mann confirmed that the financial statements provided by Double Diamond were unaudited and that they do not provide a breakdown of sales or costs/expenses on a product-by-product basis. In addition, Mr. Mann acknowledged some discrepancies between the data provided in the financial statements and information purportedly derived from them in Revised Document 76. Mr. Mann also confirmed that regarding some expenses, such as management consulting fees, advertising, and travel, could not be broken down or attributed specifically to Fleece Dawgs shoes.

#### (4) Double Diamond's Fact Witness: Jian Chen

[63] Mr. Jian Chen is the general manager of the company he established around 2001 called Fuzhou Xiang Sheng Footwear Co. Limited (Fuzhou). Mr. Chen, who does not speak English, testified in Mandarin with the assistance of an interpreter.

[64] Fuzhou is a China-based manufacturer that produces the Defendant's Fleece Dawgs footwear for importation to Canada and the United States. Mr. Chen described a brown fur EVA slipper or shoe (Brown Flower Shoe) that was produced by his company

[60] M. Mann a été convoqué de nouveau uniquement pour déposer en preuve le document 76 révisé tiré des éléments de preuve produits par Double Diamond et comprenant l'analyse des profits tirés des chaussures Fleece Dawgs pour les années 2012 à 2019. Crocs a été autorisée à mener un contre-interrogatoire complet au sujet du document.

[61] En contre-interrogatoire, M. Mann a témoigné que le document avait été préparé par son comptable agréé interne de l'époque, Tim Ducie, qui n'est plus employé de Double Diamond. M. Mann n'a pas expliqué pourquoi M. Ducie n'aurait pas pu être appelé à témoigner.

[62] M. Mann a également reconnu ne pas savoir quels renseignements M. Ducie a fournis aux comptables de la société pour préparer les états financiers à partir desquels le document 76 révisé a été établi. M. Mann a confirmé que les états financiers fournis par Double Diamond n'ont pas été audités et qu'ils ne présentent pas de ventilation des ventes ni des frais et des dépenses pour chaque produit. De plus, M. Mann a reconnu la présence de quelques incohérences entre les données fournies dans les états financiers et les renseignements censés être tirés de ces états financiers et contenus dans le document 76 révisé. M. Mann a aussi confirmé que certaines dépenses, comme les honoraires de consultant en gestion, les frais de publicité et les frais de déplacement, ne pouvaient pas être ventilées ni attribuées précisément aux chaussures Fleece Dawgs.

#### 4) Témoin des faits de Double Diamond : Jian Chen

[63] Jian Chen est le directeur général de l'entreprise nommée Fuzhou Xiang Sheng Footwear Co. Limited (Fuzhou) qu'il a créée vers 2001. M. Chen, qui ne parle pas anglais, a témoigné en mandarin avec l'aide d'un interprète.

[64] Fuzhou est un fabricant basé en Chine qui produit les chaussures Fleece Dawgs de la défenderesse en vue de leur importation au Canada et aux États-Unis. M. Chen a décrit une pantoufle ou une chaussure en CAV/E doublée de fourrure (chaussure Brown Flower)

around 2005, which has the following (out)side view appearance:



qu'a produite son entreprise vers 2005 et dont l'apparence, vue de côté, est la suivante :

[65] Mr. Chen testified that the shoe is made by infusing or injecting EVA into a mold to make the shell of the shoe and then the fur lining is glued inside the shell, while the collar was sewn to the shell on the outside. The shoes were marketed online and at trade shows. They were sold both directly to consumers and through third parties.

[65] M. Chen a déclaré que la chaussure est fabriquée en infusant ou en injectant du CAV/E dans un moule afin de fabriquer la coquille de la chaussure, puis la doublure en fourrure est collée à l'intérieur de la coquille, tandis que le col est cousu à la coquille, par l'extérieur. Les chaussures étaient vendues en ligne et lors de salons commerciaux. Elles étaient vendues directement aux consommateurs et par des tiers.

[66] Mr. Chen testified further that he has a long term relationship with the Defendant and Mr. Mann starting in about 2005. Mr. Chen has manufactured so many shoes for them that he has lost count.

[66] M. Chen a en outre déclaré qu'il entretient une relation depuis longtemps avec la défenderesse et M. Mann, soit depuis environ 2005. M. Chen a fabriqué un si grand nombre de chaussures pour eux qu'il a cessé de compter.

[67] Mr. Chen explained that while they "push" styles to each other to consider, mostly Fuzhou proposes styles to the Defendant because the latter did not have as much or frequent research and development as Fuzhou did.

[67] M. Chen a expliqué que, même s'ils [TRADUCTION] « se proposent » des styles, c'est surtout Fuzhou qui en propose à la défenderesse étant donné que cette dernière n'a pas autant d'expérience que Fuzhou en recherche et développement.

[68] One of the shoes that Mr. Chen manufactures for the Defendant is Fleece Dawgs brand slippers with the fleece lining. When asked in cross-examination how the design of Fleece Dawgs came about, Mr. Chen testified that their technicians came up with the design of what they called "umbrella-shaped" shoes. In re-examination, Mr. Chen described the process of the design team working with the mold factory to come up with the idea of a fleece lining for winter shoes; he explained that it was a first in Fuzhou because they were the first ones to come up with the idea, and that there was no such product in the market at the time.

[68] L'une des chaussures que M. Chen fabrique pour la défenderesse est la pantoufle de marque Fleece Dawgs, avec la doublure en molleton. En contre-interrogatoire, lorsqu'on lui a posé des questions sur l'origine de la conception de la pantoufle de Fleece Dawgs, M. Chen a déclaré que ses techniciens avaient élaboré le dessin de ce qu'ils appelaient les chaussures [TRADUCTION] « en forme de parapluie ». En réinterrogatoire, M. Chen a raconté comment l'équipe de conception, en collaboration avec des employés de l'usine de moulage, a eu l'idée de créer une doublure en molleton pour des chaussures d'hiver. Il a expliqué que c'était une première à Fuzhou, étant donné qu'ils étaient les premiers à avoir l'idée et

[69] Regarding the image of Brown Flower Shoe, depicted in Mr. Chen's declaration prepared for this matter that Mr. Mann asked him to sign, Mr. Chen testified that the image came from Global Resources, instead of their own files.

#### (5) Double Diamond's Expert Witness

[70] While Double Diamond served and filed its own expert report, the report was withdrawn during the trial.

### VI. Analysis

[71] As I explain below, I find that the '939 Design was valid, that its design features were not dictated solely by function, and that the Defendant infringed the '939 Design, thus entitling the Plaintiffs to an accounting of the Defendant's profits on the sales of its Fleece Dawgs footwear, which the Plaintiffs elected to receive instead of an award of damages. Further, in my view, the action was not vexatious, abusive or frivolous, and there was insufficient delay in the commencement of the action to disentitle Crocs to relief.

[72] The Defendant argues that there is a fundamental design deficiency, as well as prior art that render the '939 Design invalid. Additionally, the insertion of fleece in a shoe is wholly functional, according to the Defendant. Alternatively, if the '939 Design was valid, then the Defendant states that there are sufficient differences between Fleece Dawgs shoes and Crocs Mammoth shoes that there was no infringement during the relevant period. Further, the Defendant belatedly argues that the Plaintiffs' delay in commencing the action until 2017 must be factored into the infringement analysis. I disagree in all respects and address each of these arguments below under the applicable heading.

qu'à l'époque, il n'existait aucun produit de la sorte sur le marché.

[69] En ce qui a trait à l'image de la chaussure Brown Flower contenue dans la déclaration de M. Chen, qui a été préparée pour les besoins de la présente affaire et que M. Mann lui a demandé de signer, M. Chen a témoigné que l'image provenait de Ressources mondiales (*Global Resources*), et non pas de ses propres dossiers.

#### 5) Témoin expert de Double Diamond

[70] Même si Double Diamond a signifié et déposé son propre rapport d'expert, le rapport a été retiré au procès.

### VI. Analyse

[71] Comme je l'explique plus loin, je conclus que le dessin '939 était valide, que ses caractéristiques ne résultaient pas uniquement de la fonction utilitaire et que la défenderesse a contrefait le dessin '939, de sorte que les demanderesse ont droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse sur les ventes de ses chaussures Fleece Dawgs, ce que les demanderesse ont choisi comme mesure de réparation, au lieu des dommages-intérêts. En outre, je suis d'avis que l'action n'était ni vexatoire, ni abusive, ni frivole et que le temps qu'ont mis les demanderesse à intenter l'action n'était pas un argument suffisant pour priver Crocs de son droit à une mesure de réparation.

[72] La défenderesse fait valoir qu'il existe une lacune fondamentale sur le plan de la conception ainsi que des réalisations de l'art antérieur qui rendent le dessin '939 invalide. De plus, selon elle, l'insertion de molleton dans une chaussure est uniquement fonctionnelle. Subsidiairement, si le dessin '939 est valide, la défenderesse allègue alors que les différences entre les chaussures Fleece Dawgs et les chaussures Mammoth de Crocs sont suffisantes pour conclure à une absence de contrefaçon pendant la période visée. En outre, la défenderesse soutient tardivement que le temps qu'ont mis les demanderesse à intenter l'action, c'est-à-dire pas avant 2017, doit être pris en compte dans l'analyse de la contrefaçon. Je ne souscris à aucun de ces arguments,

que j'examine à tour de rôle ci-après sous la rubrique appropriée.

(1) The '939 Design was not invalid

1) Le dessin '939 n'était pas invalide

(a) *Variant, not multiple designs*

a) *Une variante, pas plusieurs dessins*

[73] I disagree with the Defendant's assertion that discrepancies in the figures which comprise the '939 Design result in more than one design, contrary to section 10 of the ID Regulations.

[73] Je ne souscris pas à l'affirmation de la défenderesse selon laquelle les contradictions dans les figures qui composent le dessin '939 donnent lieu à plus d'un dessin, en contravention avec l'article 10 du Règlement.

[74] I note that since the Plaintiffs' action was commenced in 2017, the ID Regulations that apply to this proceeding have been replaced by the *Industrial Design Regulations*, SOR/2018-120. Similarly, there is no dispute that the previous version of the *Industrial Design Act*, R.S.C., 1985, c. I-9, in effect from December 18, 2001 until November 4, 2018 (ID Act), applies to this action.

[74] Je fais remarquer que, depuis que les demandresses ont intenté l'action en 2017, le Règlement, qui s'applique à la présente instance, a été remplacé par le *Règlement sur les dessins industriels*, DORS/2018-120. De même, nul ne conteste qu'une version antérieure de la *Loi sur les dessins industriels*, en l'occurrence la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9, en vigueur du 18 décembre 2001 jusqu'au 4 novembre 2018 (la Loi), s'applique à la présente action.

[75] The ID Act protects original designs involving "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," and that have been registered in accordance with the ID Act (sections 2 "design or industrial design", 6, 9). A certificate of registration is rebuttable evidence of the design and its originality, the name of the proprietor and the person's proprietorship, the commencement and term of registration and, significantly, compliance with the ID Act (subsection 7(3)).

[75] La Loi protège les dessins originaux qui comprennent des « [c]aractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs » et qui ont été enregistrés conformément à la Loi (articles 2 « dessin », 6 et 9). Un certificat d'enregistrement est une attestation réfutable du dessin et de son originalité, du nom du propriétaire et de la propriété de ce dernier, de la date et de l'expiration de l'enregistrement et, fait important, de l'observation de la Loi (paragraphe 7(3)).

[76] Double Diamond submits that the Figures 1 and 4 of the '939 Design represent separate designs, contrary to section 10 of the ID Regulations that stipulates an application to register a design must relate to one design applied to a single article or set, or to variants. The term "variants" is defined in the ID Act as "designs applied to the same article or set and not differing substantially from one another" (section 2).

[76] Double Diamond fait valoir que les figures 1 et 4 du dessin '939 représentent des dessins distincts, en contravention avec l'article 10 du Règlement, qui porte que la demande d'enregistrement vise un seul dessin, s'appliquant à un seul objet ou ensemble, ou des variantes. Le terme « variantes » est défini dans la Loi comme les « [d]essins s'appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres » (article 2).

[77] I find there is no merit to the argument that Figures 1 and 4 involve different designs, as opposed to

[77] Je juge que l'argument selon lequel les figures 1 et 4 représentent des dessins distincts, et non des

variants. The Defendant has not convinced me otherwise. I agree with the Plaintiffs' expert witness, Mr. Whatley that Figure 4 is an insubstantial variation in which some of the collar has been displaced (i.e. lowered at the back of the shoe), and in my view, it does not constitute a substantially different, and hence, separate design. My finding in this regard also applies to Figure 5 because it is an outside view that also depicts a displaced or lowered collar at the back, while Figure 4 is an inside view of the shoe design comprising the '939 Design.

[78] Double Diamond's focus on asserted points of difference, whether within the '939 Design itself or as between the '939 Design and Fleece Dawgs footwear, have caused it, in my view, to lose sight of the fact or to fail to appreciate that the '939 Design protects the overall appearance of the combination of its features, including variants (but excluding the stippled tread), as claimed by the Plaintiffs.

(b) *'939 Design is original and not invalidated by prior art*

[79] I also disagree with Double Diamond's contention that the '939 Design is not unique or original in that the prior art invalidates it. I find rather that Double Diamond failed to satisfy the onus on it to prove through admissible evidence, on a balance of probabilities, prior art that invalidates the '939 Design, having regard to the rebuttable presumption of originality applicable in this matter: ID Act, subsection 7(3); *AFX Licensing Corporation v. HJC America, Inc.*, 2016 FC 435, 140 C.P.R. (4th) 33 (*AFX*), at paragraph 101.

[80] According to the Supreme Court [at page 433], "to constitute an original design there must be some substantial difference between the new design and what had theretofore existed[; a] slight change of outline or configuration, or an unsubstantial variation is not sufficient to enable the author to obtain registration": *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429, [1929] 3 D.L.R. 11, at page 14, 1929 CanLII 82.

variantes, est sans fondement. La défenderesse ne m'a pas convaincue du contraire. Je suis d'accord avec le témoin expert des demandereses, M. Whatley, que la figure 4 est une variante négligeable où une partie du col a été déplacée (c'est-à-dire abaissée à l'arrière de la chaussure). À mon avis, elle ne représente pas un dessin très différent et, par conséquent, distinct. Ma conclusion à cet égard s'applique aussi à la figure 5, car il s'agit d'une vue du côté externe qui représente également un col déplacé ou abaissé à l'arrière, tandis que la figure 4 est une vue du côté interne de la chaussure qui compose le dessin '939.

[78] À mon avis, en mettant l'accent sur de prétendus points de distinction, que ce soit dans le dessin '939 lui-même ou entre celui-ci et la chaussure Fleece Dawgs, Double Diamond a perdu de vue ou n'a pas pris en compte le fait que le dessin '939 protège l'apparence générale de la combinaison de ses caractéristiques, notamment les variantes (à l'exception toutefois de la semelle délimitée par des lignes pointillées), telles que revendiquées par les demandereses.

b) *Le dessin '939 est original et n'est pas invalide en raison de l'art antérieur*

[79] Je ne souscris pas non plus à l'affirmation de Double Diamond selon laquelle le dessin '939 n'est ni unique ni original, puisqu'il est invalide en raison de l'art antérieur. J'estime plutôt que Double Diamond n'a pas présenté de preuve d'antériorité admissible démontrant, selon la prépondérance des probabilités, l'invalidité du dessin '939, compte tenu de la présomption d'originalité réfutable applicable en l'espèce : Loi, paragraphe 7(3); *AFX Licensing Corporation c. HJC America, Inc.*, 2016 CF 435 (*AFX*), au paragraphe 101.

[80] Selon la Cour suprême, [TRADUCTION] « pour être original, un dessin doit différer suffisamment d'un dessin qui existe déjà. Un petit changement du contour ou de la configuration, ou encore une variation non substantielle ne suffisent pas pour permettre à l'auteur d'obtenir l'enregistrement » : *Clatworthy & Son, Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429, à la page 433, 1929 CanLII 82.

[81] Further, a sufficient degree of originality is one involving at least a spark of originality: *Bodum USA, Inc. v. Trudeau Corporation (1889) Inc.*, 2012 FC 1128, [2013] 3 F.C.R. 372 (*Bodum*), at paragraph 97, citing *Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3rd) 339, [1985] F.C.J. No. 239 (QL) (T.D.), at page 347.

[82] Originality must be assessed from the perspective of the informed consumer who is familiar with the relevant market: *Rothbury International Inc. v. Canada (Minister of Industry)*, 2004 FC 578, [2005] 1 F.C.R. 130, at paragraphs 31–32.

[83] I am convinced, based on the evidence in this case, that there is no design in the prior art that has the combination of features described by the Figures that comprise the '939 Design and as summarized by the footwear expert, Mr. Whatley. Further, I find that there are substantial differences between the '939 Design and the asserted prior art. This finding will bear on the infringement analysis below.

[84] I agree with Mr. Whatley that the '939 Design pioneered a new, and hence uncrowded, subfield of footwear aesthetics that was original in overall appearance, with nothing like it previously in the market. The Defendant chose not to advance expert evidence to the contrary. Further, the cross-examination of the only expert to testify in this matter, along with my consideration of the Defendant's evidence, did not persuade me otherwise.

[85] Mr. Whatley summarized the '939 Design's key features as a fold-over fleece collar that affects the shape of the shoe, two decorative discs, a plurality of fingertip-sized holed in the area over the toes (also known as the "band" or "vamp") through which one can see the back of the lining. In his opinion, these are unique features that occur nowhere else in the prior art. The Defendant has not provided any admissible evidence that contradicts this opinion.

[81] En outre, pour être considéré comme possédant un degré suffisant d'originalité, le dessin doit à tout le moins comporter une étincelle d'originalité : *Bodum USA, Inc. c. Trudeau Corporation (1889) Inc.*, 2012 CF 1128, [2013] 3 R.C.F. 372 (*Bodum*), au paragraphe 97, renvoyant à *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*, [1985] A.C.F. n° 239 (QL) (1<sup>re</sup> inst.), au paragraphe 22.

[82] L'originalité doit être appréciée du point de vue du consommateur averti qui connaît le marché en cause : *Rothbury International Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie)*, 2004 CF 578, [2005] 1 R.C.F. 130, aux paragraphes 31–32.

[83] Compte tenu des éléments de preuve présentés en l'espèce, je suis convaincue qu'aucun dessin dans l'art antérieur ne présente la combinaison des caractéristiques qu'illustrent les figures composant le dessin '939 et qu'a résumées l'expert en chaussures, M. Whatley. De plus, je juge qu'il existe des différences importantes entre le dessin '939 et l'art antérieur invoqué. Cette conclusion a une incidence sur l'analyse de la contrefaçon présentée ci-après.

[84] Je suis d'accord avec M. Whatley que le dessin '939 constituait une innovation dans le sous-domaine nouveau, donc peu exploité, de l'esthétique de la chaussure et qu'il était original sur le plan de l'apparence générale, rien de semblable n'ayant existé auparavant sur le marché. La défenderesse a décidé de ne présenter aucune preuve d'expert à l'effet contraire. Le contre-interrogatoire du seul expert qui a été appelé à témoigner dans la présente affaire ainsi que mon examen des éléments de preuve de la défenderesse ne m'ont pas convaincue du contraire.

[85] M. Whatley a ainsi résumé les principales caractéristiques du dessin '939 : une doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col et qui modifie la silhouette de la chaussure, deux rivets décoratifs, de nombreuses ouvertures de la taille d'un bout de doigt, qui sont disposées sur la partie de la chaussure au-dessus des orteils (également appelée « bande » ou « empeigne ») et à travers lesquelles le revers de la doublure est visible. Il estime qu'il s'agit de caractéristiques uniques qui n'existent pas dans l'art antérieur. La défenderesse n'a produit aucun élément de preuve admissible qui contredit cette opinion.

[86] Although Mr. Mann testified that there was not much difference between a sock and fleece put inside a shoe, he admitted in cross-examination that a sock is not part of a shoe. Using common sense, I find that the presence of a sock or bare feet in an unlined shoe with holes on the vamp would create different and variable impressions, in contrast with a lined shoe with holes in the vamp, where the same lining would be visible through the holes, regardless of whether the wearer has socks on or goes barefoot. I am not prepared to accept that wearing a sock in an unlined shoe with holes in the vamp forms part of the prior art.

[87] Regarding the Blue Horn Shoe (Exhibit F to Mr. Whatley's First Report) and the Brown Flower Shoe, these shoes differ substantially, in my view, from the '939 Design. I agree with Mr. Whatley that the Blue Horn Shoe has a less asymmetrical silhouette than the '939 Design. There are no holes in the band or vamp, through which lining could be seen, of the Blue Horn Shoe or the Brown Flower Shoe, and the blue shoe depicts a horn, while the brown shoe depicts a flower on the vamp. The collars of these shoes are more rounded than the fold-over collar of the '939 Design, and I infer from Mr. Chen's testimony that the sewn-on collars of the Blue Horn Shoe and the Brown Flower Shoe cannot be displaced or lowered. Further, there are no discs, decorative or otherwise, on the sides of these shoes. Additionally, Mr. Mann admitted in cross-examination that there is significant difference between these shoes and the '939 Design.

[88] Regarding Exhibit G to the First Report, I agree with Crocs that the drawings are more similar to the '939 Design than either the Beach or Rebound shoe. None of the Exhibit G drawings involve a fold-over fleece collar that, according to Mr. Whatley, influences the overall shape of the '939 Design in terms of the gross appearance of the depicted shoe, particularly the silhouette. Mr. Whatley also testified that without the fold-over collar, there would be no place to put the decorative

[86] Bien que M. Mann ait témoigné qu'il n'y avait pas de grande différence entre une chaussette et une doublure en molleton placée à l'intérieur d'une chaussure, il a reconnu en contre-interrogatoire qu'une chaussette ne fait pas partie d'une chaussure. Logiquement, j'estime que la présence ou l'absence d'une chaussette dans une chaussure non doublée dotée d'ouvertures sur l'empeigne donnerait une impression différente et variable, comparativement à une chaussure doublée dotée d'ouvertures sur l'empeigne à travers lesquelles cette même doublure serait visible, peu importe si la personne enfille la chaussure avec ou sans chaussettes. Je ne suis pas disposée à accepter que le fait de porter une chaussette dans une chaussure non doublée et dotée d'ouvertures sur l'empeigne fait partie de l'art antérieur.

[87] Quant aux chaussures Blue Horn (pièce F jointe au premier rapport de M. Whatley) et Brown Flower, je suis d'avis qu'elles diffèrent de façon importante du dessin '939. Je suis d'accord avec M. Whatley que la forme de la chaussure Blue Horn est moins asymétrique que celle du dessin '939. Les chaussures Blue Horn et Brown Flower ne présentent aucune ouverture sur la bande ou l'empeigne à travers laquelle la doublure pourrait être visible. Sur l'empeigne, la chaussure Blue Horn présente un cor d'harmonie, alors que la chaussure Brown Flower, une fleur. Le col de ces chaussures est plus arrondi que celui formé par la doublure qui se replie sur elle-même représenté dans le dessin '939. Je déduis donc du témoignage de M. Chen que les cols cousus sur les chaussures Blue Horn et Brown Flower ne peuvent pas être déplacés ou abaissés. De plus, il n'y a aucun rivet, décoratif ou autre, sur les côtés de ces chaussures. M. Mann a également reconnu en contre-interrogatoire qu'il existe une différence importante entre ces chaussures et le dessin '939.

[88] En ce qui concerne la pièce G jointe au premier rapport, je suis d'accord avec Crocs que les esquisses ressemblent plus au dessin '939 que celles des chaussures Beach ou Rebound. Aucune des esquisses de la pièce G ne présente de doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col et qui, d'après M. Whatley, modifie l'apparence générale de la chaussure représentée dans le dessin '939, en particulier la silhouette. M. Whatley a également déclaré que, sans cette doublure,

discs, and further, without a lining, there would be nothing to see through the holes in the vamp of Exhibit G.

[89] In re-examination, Mr. Whatley indicated that he did not examine the Beach and Rebound shoes specifically because they are farther out from the closest prior art. When prompted, he described in detail significant differences between the Beach and Rebound shoes and the '939 Design. These include: a different shape/silhouette; the presence of straps; the absence of a collar, and hence, no decorative discs on a collar (as opposed to on straps); and no backing that can be seen through the holes in the front.

[90] Although the Defendant's counsel objected to this testimony because the Beach and Rebound shoes were not considered by Mr. Whatley when he wrote his report, Mr. Whatley testified that the Defendant did not assert these shoes as part of the prior art; they were not put in the Defendant's pleadings. I agree. I note for example that the Blue Horn Shoe is mentioned specifically in the Amended Statement of Defence and Counterclaim as a reason why the '939 Design is not original.

[91] Further, I observe that the Defendant introduced the Rebound shoe at trial, without having further amended its Statement of Defence and Counterclaim. I infer that by doing so, it was the Defendant's intention to rely on the Rebound shoe as part of the prior art. In the circumstances, particularly regarding the lack of forewarning to the Plaintiffs about the Defendant's reliance on the Rebound shoe and the inability of Mr. Whatley to examine and opine on it in the context of his reports, I am not prepared, as urged by the Defendant, to discount or assign little weight to the only expert's testimony about the Beach and Rebound shoes vis-à-vis the '939 Design.

[92] I note in particular Mr. Mann testified that he only became aware of Foam Creations in 2006. I find that there is no corroborative evidence to substantiate Mr. Mann's belief that the Rebound shoe was manufactured by Foam

il n'y aurait pas d'endroit où mettre les rivets décoratifs et il n'y aurait rien à voir à travers les ouvertures sur l'empeigne représentée dans la pièce G.

[89] En réinterrogatoire, M. Whatley a indiqué qu'il n'a pas examiné les chaussures Beach et Rebound plus particulièrement, étant donné qu'elles sont celles qui diffèrent le plus des réalisations d'art antérieur les plus récentes. Lorsqu'il a été invité à le faire, il a expliqué en détail les différences importantes entre les chaussures Beach et Rebound ainsi que le dessin '939, à savoir une forme ou une silhouette différente, la présence de sangles, l'absence de col et, par conséquent, de rivets décoratifs sur le col (plutôt que sur les sangles) et aucun revers de doublure visible à travers les ouvertures à l'avant.

[90] Bien que l'avocat de la défenderesse se soit opposé à ce témoignage au motif qu'au moment de rédiger son rapport, M. Whatley n'avait pas examiné les chaussures Beach et Rebound, M. Whatley a témoigné que la défenderesse n'a pas fait valoir, dans ses actes de procédure, que ces chaussures font partie de l'art antérieur. Je suis du même avis. Je fais remarquer, par exemple, que la chaussure Blue Horn est mentionnée expressément dans la défense et demande reconventionnelle modifiée pour démontrer que le dessin '939 n'est pas original.

[91] En outre, je souligne que la défenderesse a présenté la chaussure Rebound au procès sans avoir de nouveau modifié sa défense et demande reconventionnelle. J'en déduis qu'elle avait ainsi l'intention de faire valoir que la chaussure Rebound fait partie de l'art antérieur. Vu les circonstances, en particulier le fait que les demanderesse n'ont pas été averties que la défenderesse invoquerait la chaussure Rebound et l'incapacité de M. Whatley de l'examiner et de se prononcer sur celle-ci dans ses rapports, je ne suis pas disposée, comme me le demande la défenderesse, à écarter le seul témoignage d'expert où il y a une comparaison entre les chaussures Beach et Rebound ainsi que le dessin '939, ou à y accorder peu de poids.

[92] Plus particulièrement, je fais remarquer que M. Mann a témoigné qu'il n'a appris l'existence de Foam Creations qu'en 2006. Je juge qu'aucune preuve corroborante n'a été fournie pour étayer le fait que M. Mann

Creations in Canada since 2001, nor his testimony that he became aware a little while back of a shoe that was for sale in Europe and China and that is a clog with holes and fleece around the collar and a rivet. Absent any additional facts regarding the latter alleged shoe, including the circumstances under which Mr. Mann became aware of it or even a picture of it, I assign no weight to his testimony about this shoe.

[93] Further, neither the Rebound shoe (as mentioned) nor this other alleged shoe was pleaded in the Defendant's Amended Statement of Defence and Counterclaim. This Court previously has noted, and I agree, "[i]t is trite law that only that prior art which is specifically alleged in pleadings is relevant": *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.*, 2007 FC 1195, [2008] 1 F.C.R. D-10, at paragraph 51.

[94] Having regard to the above discussion, I conclude that the '939 Design was original and was not invalidated by the properly asserted prior art, that is the prior art asserted in the Amended Statement of Defence and Counterclaim.

(2) The design features of the '939 Design were not dictated solely by utilitarian function

[95] As with Double Diamond's contention regarding lack of originality, I find that the Defendant has not satisfied its burden of establishing that features of the '939 Design were dictated **solely** by utilitarian function, contrary to the ID Act, paragraph 5.1(a) [repealed S.C. 2014, c. 39 s. 105]: *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. v. Heide*, 2015 FCA 115, [2015] 4 F.C.R. D-1 (*Zero Spill*), at paragraph 18. The Federal Court of Appeal recognizes that features of an industrial design that are functional but also appeal to the eye can be protected. Put another way, "only features of an industrial design whose form are dictated solely by function are excluded from protection by paragraph 5.1(a)": *Zero Spill*, at paragraphs 22–23.

croyait que la chaussure Rebound était fabriquée au Canada par Foam Creations depuis 2001 ni pour appuyer son témoignage selon lequel, il y a quelque temps, il a appris l'existence d'une chaussure, à savoir un sabot doté d'ouvertures, d'un molleton formant le col et de rivets, qui était vendue en Europe et en Chine. En l'absence de faits supplémentaires concernant cette chaussure, notamment les circonstances dans lesquelles M. Mann en a appris l'existence ou même en a vu une photo, je n'accorde aucun poids à son témoignage concernant cette chaussure.

[93] De plus, dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée, la défenderesse n'a invoqué ni la chaussure Rebound (mentionnée plus haut) ni cette autre chaussure. Notre Cour a déjà fait remarquer, et je souscris à cette remarque, que « [c]'est un principe élémentaire de droit que seuls les éléments de l'état de la technique qui sont expressément allégués dans les actes de procédure sont pertinents » : *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2007 CF 1195, [2008] 1 R.C.F. F-13, au paragraphe 51.

[94] Compte tenu de l'analyse ci-dessus, je conclus que le dessin '939 était original et qu'il n'était pas invalide en raison de l'art antérieur dûment invoqué, c'est-à-dire l'art antérieur mentionné dans la défense et demande reconventionnelle modifiée.

2) Les caractéristiques du dessin '939 ne résultaient pas uniquement de la fonction utilitaire

[95] Comme pour l'affirmation de Double Diamond concernant l'absence d'originalité, je conclus que la défenderesse n'a pas démontré que les caractéristiques du dessin '939 résultaient uniquement de la fonction utilitaire, en contravention avec l'article 5.1 [abrogé L.C. 2014, ch. 39, art. 105] de la Loi : *Zero Spill Systems (Int'l) Inc. c. Heide*, 2015 CAF 115, [2015] 4 R.C.F. F-2 (*Zero Spill*), au paragraphe 18. La Cour d'appel fédérale reconnaît que les caractéristiques d'un dessin industriel qui sont fonctionnelles, mais qui sont également attrayantes visuellement, peuvent être protégées. En d'autres termes, « seules les caractéristiques du dessin industriel dont la forme résulte uniquement de la fonction sont exclues de la protection par l'article 5.1 » : *Zero Spill*, aux paragraphes 22–23.

[96] Mr. Whatley observed, and I agree, that there are lots of ways to do different features of the shoe of the '939 Design that would function just as well.

[97] According to Mr. Whatley, and I also agree, the fleece lining contemplated by the '939 Design is not just functional. Although Mr. Whatley admitted that it can add warmth, putting fleece in a shoe does not mean that there is only one way it can look. As noted by Mr. Whatley, having fleece on the outside of the shoe in the form of the collar is not very functional.

[98] I agree with the Plaintiffs that certain Double Diamond products in evidence show that there are design choices in respect of the collar, such as the Side Tie Microfiber boots which have a lining and fleece around the exterior with pompoms that adds some decorative element to the top. In other words, as Mr. Mann testified in cross-examination, these are ornamental features that involve a design choice he made concerning this product.

[99] Regarding the decorative discs found on each side of the shoe, Mr. Whatley testified that they don't have to be circular and that they could be placed anywhere on the collar. He also pointed to the Blue Horn Shoe as evidence that the collar is a different way of doing that but indicated, in cross-examination, that stitching the collar to the shoe could involve an aesthetic purpose. Mr. Chen testified as well that the collar of the Brown Flower Shoe is sewn on the shoe.

[100] Although the Defendant disputes the characterization of the decorative discs as such, and maintains that they are functional rivets, the Defendant has not persuaded me that they are solely functional, in the sense that the discs or rivets serve no other purpose than to secure the fold-over collar to the shoe or that the only shape they can be is flat and circular. Trial Exhibit 14 involves Canadian Patent Application No. 2582628 naming the

[96] Je souscris aux observations de M. Whatley selon lesquelles il existe de nombreuses manières de réaliser les différentes caractéristiques de la chaussure représentée dans le dessin '939, qui fonctionneraient tout aussi bien.

[97] Je suis également d'accord avec M. Whatley que la doublure en molleton prévue dans le dessin '939 n'est pas simplement fonctionnelle. Certes, M. Whatley a reconnu que la doublure en molleton peut apporter de la chaleur. Cependant, le fait de l'insérer dans une chaussure ne signifie pas qu'il n'y a qu'une seule apparence possible. Comme l'a souligné M. Whatley, placer du molleton à l'extérieur de la chaussure, de manière à former un col, n'est pas très fonctionnel.

[98] Je suis d'accord avec les demanderessees que certains produits de Double Diamond déposés en preuve montrent que des choix de conception ont été faits relativement au col, comme dans le cas des bottes Side Tie Microfiber, qui sont dotées d'une doublure en molleton sur le contour externe et qui ont des pompons qui ajoutent un élément décoratif. Autrement dit, comme M. Mann l'a déclaré en contre-interrogatoire, certaines caractéristiques ornementales montrent qu'il a fait des choix de conception pour ce produit.

[99] Quant aux rivets décoratifs qui se trouvent de chaque côté de la chaussure, M. Whatley a témoigné qu'ils n'ont pas à être ronds et qu'ils peuvent être placés n'importe où sur le col. Il a aussi invoqué la chaussure Blue Horn pour démontrer que le col a été réalisé d'une manière différente. Toutefois, en contre-interrogatoire, il a indiqué que le but de coudre le col à la chaussure pouvait être d'ordre esthétique. M. Chen a également témoigné que le col de la chaussure Brown Flower est cousu à la chaussure.

[100] Bien qu'elle conteste le fait que les rivets soient considérés comme décoratifs et qu'elle soutienne qu'ils sont fonctionnels, la défenderesse ne m'a pas convaincue qu'ils sont uniquement fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ne servent qu'à fixer à la chaussure la doublure en molleton repliée sur elle-même pour former le col ou qu'ils ne peuvent avoir qu'une forme plate et ronde. La pièce 14 présentée au procès comprend la demande

Defendant as the applicant and Mr. Mann as the inventor for a shoe design, that includes alternative “connectors” or rivets comprised of decorative objects such as a flower shape and a smiley face.

(3) The Defendant infringed the '939 Design

[101] I am satisfied that Double Diamond infringed the '939 Design.

[102] In assessing whether Fleece Dawgs shoes infringe, the question the Court must answer is, does their design differ substantially from the '939 Design: ID Act, paragraph 11(1)(a). It is not a question of whether Fleece Dawgs shoes differ substantially from Crocs Mammoth clogs which are an embodiment of the '939 Design.

[103] The four-part infringement analysis involves the following steps, from the perspective of the “informed consumer” (as defined above): (a) examine the prior art and the extent to which the registered design differs from any previously published design (ID Act, subsection 11(2)); (b) assess the design for any utilitarian function, or any method or principle of manufacture or construction (ID Act, section 5.1, which precludes protection for these things); (c) examine the design itself to determine the scope of protection based on the figures and accompanying description in the registration; (d) conduct a comparative analysis of the registered design and alleged infringing article, taking the first three factors into account: *AFX*, above, at paragraphs 55–60.

[104] The Defendant argues that the Plaintiffs focussed at trial on the outwardly moulded projection as a key feature of the '939 Design. I disagree. To the contrary, I find that the Plaintiffs' focus was the whole of the shoe design protected by the '939 Design, excluding the tread pattern, but including the outline of the shoe on the bottom. This is exemplified, in my view, by Mr. Whatley's testimony that, “[i]t's everything, the overall effect and interaction with the exception of that tread pattern.” In my view, this is consistent with the description of the

de brevet canadien n° 2582628, dans laquelle la défenderesse est désignée comme demanderesse et M. Mann, comme inventeur d'une chaussure qui comprend des [TRADUCTION] « attaches » ou rivets différents composés d'éléments décoratifs tels qu'une fleur ou un bonhomme sourire.

3) La défenderesse a contrefait le dessin '939

[101] Je conclus que Double Diamond a contrefait le dessin '939.

[102] Pour déterminer si les chaussures Fleece Dawgs constituent une contrefaçon, la question à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si le dessin qui les représente diffère de façon importante du dessin '939 : alinéa 11(1)a) de la Loi. Il ne s'agit pas de savoir si les chaussures Fleece Dawgs diffèrent de façon importante des sabots Mammoth de Crocs, lesquels sont une réalisation du dessin '939.

[103] Dans le cadre de l'analyse de la contrefaçon à quatre volets, il faut, du point de vue du « consommateur averti » (défini ci-dessus) : a) examiner l'art antérieur et la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant (paragraphe 11(2) de la Loi); b) évaluer le dessin à la recherche d'une fonction utilitaire ou des méthodes ou principes de réalisation (article 5.1 de la Loi, qui prévoit que ces éléments ne bénéficient pas de la protection prévue par la Loi); c) examiner le dessin lui-même pour établir la portée de la protection en fonction des figures et de leur description énoncée dans l'enregistrement; d) compte tenu des trois premiers volets, effectuer une analyse comparative du dessin enregistré et du produit prétendument contrefait : *AFX*, précitée, aux paragraphes 55–60.

[104] La défenderesse soutient qu'au procès, les demanderesse se sont concentrées sur la projection moulée vers l'extérieur comme principale caractéristique du dessin '939. Je ne suis pas du même avis. Au contraire, je juge que les demanderesse se sont concentrées sur le dessin de la chaussure dans son ensemble, qui est protégé par le dessin '939, notamment le contour du bas de la chaussure, à l'exception du motif de la semelle. À mon avis, le témoignage de M. Whatley selon lequel la portée du dessin s'étend [TRADUCTION] « au tout, à

'939 Design in the industrial design registration which includes the “combination of ... features.”

[105] Bearing in mind the overall shoe design protected by the '939 Design, I note that the closer the prior art is, the narrower the protection that will be given to a design, while conversely, the farther apart the prior art is, the broader the protection afforded to the design: *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4th ed. [Toronto: Thomson/Carswell, 2003], § 31:65; *AFX*, above, at paragraph 87, citing *Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited*, [1987] 25 R.P.C. 599 (Ch. D., appeal), at page 623.

[106] As I found above, there are substantial differences between the '939 Design and the asserted, proven prior art which did not disclose any other shoes with the following combination of features: a fold-over fleece collar that affects the shape of the shoe, two decorative discs, a plurality of fingertip-sized holes in the area over the toes through which one can see the back of the lining.

[107] As also discussed above, the Defendant has not satisfied its burden of establishing that features of the '939 Design were dictated **solely** by utilitarian function, contrary to the ID Act, paragraph 5.1(a).

[108] Regarding the scope of protection, the seven Figures which, along with the accompanying descriptions, comprise the '939 Design. According to Mr. Whatley, the '939 Design covers the visual features of a shoe shown in the drawings, whether they are features of shape, pattern, configuration or ornament or are a combination of any of these features. The tread pattern on the sole, however, and the parts of the shoe shown in stippled lines do not form part of the '939 Design.

[109] The comparative analysis is conducted from the perspective of the informed consumer, taking the above

savoir le résultat global et l'interaction, à l'exception du motif de la semelle », le démontre. J'estime que cela est conforme à la description du dessin '939 figurant dans l'enregistrement du dessin industriel, qui comprend la [TRADUCTION] « combinaison de caractéristiques ».

[105] Gardant à l'esprit le dessin de la chaussure dans son ensemble, qui est protégé par le dessin '939, je souligne que, plus le dessin ressemble à l'art antérieur, plus la protection accordée au dessin sera restreinte, tandis qu'à l'inverse, plus le dessin diffère de l'art antérieur, plus la protection offerte sera grande : *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 4<sup>e</sup> éd. [Toronto : Thomson/Carswell, 2003], § 31:65; *AFX*, précitée, au paragraphe 87, citant *Sommer Allibert (U.K.) Limited and Another v. Flair Plastics Limited*, [1987] 25 R.P.C. 599 (Ch. D., appel), à la page 623.

[106] Comme je le conclus plus haut, il existe des différences importantes entre le dessin '939 et l'art antérieur invoqué et prouvé duquel ne ressort aucune autre chaussure avec la combinaison de caractéristiques suivante : une doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col et qui modifie la forme de la chaussure, deux rivets décoratifs, de nombreuses ouvertures de la taille d'un bout de doigt, qui sont disposées sur la partie de la chaussure au-dessus des orteils et à travers lesquelles le revers de la doublure est visible.

[107] Comme je le mentionne plus haut, la défenderesse n'a pas démontré que les caractéristiques du dessin '939 résultaient uniquement de la fonction utilitaire, en contravention avec l'article 5.1 de la Loi.

[108] En ce qui concerne la portée de la protection, les sept figures, de pair avec leur description, composent le dessin '939. Selon M. Whatley, le dessin '939 se rapporte aux caractéristiques visuelles d'une chaussure qui sont représentées dans les esquisses, qu'il s'agisse de la configuration, du motif ou des éléments décoratifs ou d'une combinaison de ces caractéristiques. Cependant, le motif de la semelle et les parties de la chaussure représentées en lignes pointillées ne font pas partie du dessin '939.

[109] L'analyse comparative est effectuée du point de vue du consommateur averti et tient compte des facteurs

factors into account: *Bodum*, above, at paragraph 80; *AFX*, above, at paragraph 60. The Plaintiffs assert that the analysis, while comparative, does not involve a side-by-side comparison: *Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application* (1981), 73 C.P.R. (2d) 273 (*Paramount Pictures*), at page 278; *Dunlop Rubber Co. Ltd. v. Golf Ball Developments Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 268 (Ch. D.), at page 281. This Court questioned the applicability of this asserted proposition in *Bodum* (paragraph 76) because of a change in wording of section 11 of the ID Act in 1993 (i.e. “fraudulent imitation” versus “a design not differing substantially”), but declined to rule on it.

[110] *Paramount Pictures* is a 1981 decision of the Patent Appeal Board and Commissioner of Patents that in turn relies on a pre-1993 decision of the Exchequer Court for the guideline that “articles being compared should not be examined side by side, but separate”: *Paramount Pictures*, above, at page 278, citing *Jones et al. v. Teichman et al.*, [1930] 3 D.L.R. 437, [1930] Ex.C.R. 103 (*Jones*). The *Jones* case involved a consent judgment in an action to restrain the defendants from using a certain shape and model of bottle. The Court nonetheless concluded that “the defendant’s design should have been refused” because “I never saw two designs more alike” (at page 438). In reaching this conclusion, the Court stated that “the test is not when they are near one another but when they are far apart; it is impossible to tell one from the other” (at page 438).

[111] That said, the *Jones* decision is short, less than two pages. There is no discussion, for example, from whose perspective the “aliqueness” of the articles in issue should be assessed, i.e. the consumer of “imperfect recollection” asserted by the plaintiffs in *Bodum* (at paragraph 73) or the “informed consumer” adopted in more recent case law of this Court, including both *Bodum* and *AFX*. In my view, these are not necessarily mutually exclusive concepts. The issue of imperfect recollection will be relevant, I believe, in cases involving designs

mentionnés ci-dessus : *Bodum*, précitée, au paragraphe 80; *AFX*, précitée, au paragraphe 60. Les demanderesse affirmes que l’analyse, bien que de nature comparative, ne comporte pas de comparaison côte à côte : *Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application* (1981), 73 C.P.R. (2d) 273 (*Paramount Pictures*), à la page 278; *Dunlop Rubber Co. Ltd. v. Golf Ball Developments Ltd.* (1931), 48 R.P.C. 268 (Ch. D.), à la page 281. Dans la décision *Bodum* (au paragraphe 76), notre Cour s’est interrogée sur l’applicabilité de cette affirmation en raison de la modification apportée en 1993 au libellé de l’article 11 de la Loi (c’est-à-dire le remplacement de l’expression « imitation frauduleuse » par « un dessin ne différant pas de façon importante »), mais a refusé de statuer sur cette question.

[110] La décision *Paramount Pictures* est une décision de 1981 de la Commission d’appel des brevets et du commissaire aux brevets qui, à son tour, se fonde sur la directive donnée dans une décision antérieure à 1993 de la Cour de l’Échiquier portant que les [TRADUCTION] « objets comparés ne devraient pas être examinés côte à côte, mais séparément » : *Paramount Pictures*, précitée, à la page 278, renvoyant à *Jones et al. v. Teichman et al.*, [1930] 3 D.L.R. 437, [1930] Ex. C.R. 103 (*Jones*). L’affaire *Jones* portait sur un jugement sur consentement dans une action visant à empêcher les défenderesses d’utiliser une certaine forme et un certain modèle de bouteille. La Cour a néanmoins conclu que [TRADUCTION] « l’enregistrement du dessin de la défenderesse aurait dû être refusé », car « [elle n’avait] jamais vu deux dessins aussi semblables » (à la page 438). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a déclaré que [TRADUCTION] « le critère ne s’applique pas lorsque les dessins sont l’un à côté de l’autre, mais lorsqu’ils sont séparés l’un de l’autre; il est impossible de les différencier » (à la page 438).

[111] Cela dit, la décision *Jones* est courte (moins de deux pages). Par exemple, la Cour ne traite pas de la question de savoir selon quel point de vue il faut évaluer la [TRADUCTION] « ressemblance » des objets en cause, c’est-à-dire selon celui du consommateur ayant un « souvenir imparfait », ce que les demanderesse font valoir dans la décision *Bodum* (au paragraphe 73), ou selon celui du « consommateur averti », ce que notre Cour a retenu dans la jurisprudence plus récente, notamment les décisions *Bodum* et *AFX*. J’estime que ce ne

protected both as industrial designs and trademarks, such as three dimensional marks. This is not the case before me, however.

[112] In the circumstances here, I conclude that a comparative analysis made from the perspective of the informed consumer must involve, at least, a consumer who is familiar with the market field, taking into account the scope of protection: ID Act, subsection 11(2).

[113] In addition, “industrial designs claim the design in its entirety as opposed to in part”: *Bodum*, above, at paragraph 50. In other words, it is the overall designs that must be compared (i.e. the '939 Design and the Fleece Dawgs shoe). Where, as in the circumstances before me, emphasis is on the entire design, the alleged infringing article needs to be quasi identical for infringement to be established: *AFX*, above, at paragraph 89, citing *Bodum*, above, at paragraph 50.

[114] Having considered the '939 Design and the Fleece Dawgs shoe in their entirety, including the points of differentiation asserted by the Defendant, I am not convinced that the latter is sufficiently different from the '939 Design to avoid a finding of infringement. In other words, I find that they are not substantially different. This is especially the case, in my view, when considered in the context of the broad protection to which I find the '939 Design is entitled, as discussed below. In my view, the circumstances here involve a situation where one “might find many differences, and yet come to the conclusions that the designs were the same”: *In the Matter of Rollason's Registered Designs* (1898), 15 R.P.C. 441(Ch. D.), at page 447, as cited in *Lewis Falk, Ltd., and Another v. Henry Jacobwitz* (1944), 61 R.P.C. 116 (Ch. D.), at page 124.

[115] I agree with the Plaintiffs' expert, Mr. Whatley, that the '939 Design and Fleece Dawgs shoe are “nigh

sont pas nécessairement des points de vue mutuellement exclusifs. La question du souvenir imparfait est pertinente, à mon avis, dans les affaires qui portent sur des dessins protégés à la fois en tant que dessins industriels et en tant que marques de commerce, par exemple des marques à trois dimensions. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

[112] Dans les circonstances, je conclus qu'une analyse comparative effectuée du point de vue du consommateur averti doit faire intervenir, à tout le moins, un consommateur qui connaît le domaine du marché et tenir compte de la portée de la protection : paragraphe 11(2) de la Loi.

[113] En outre, « les dessins industriels revendiquent le dessin dans son ensemble par opposition à une partie de ceux-ci » : *Bodum*, précitée, au paragraphe 50. En d'autres termes, ce sont les dessins dans leur ensemble qui doivent être comparés (c'est-à-dire le dessin '939 et la chaussure Fleece Dawgs). Lorsque, comme en l'espèce, l'accent est mis sur l'ensemble du dessin, pour que l'on conclue à la contrefaçon, l'objet prétendument contrefait doit être quasi identique : *AFX*, précitée, au paragraphe 89, renvoyant à *Bodum*, précitée, au paragraphe 50.

[114] Après avoir examiné le dessin '939 et la chaussure Fleece Dawgs dans leur ensemble, notamment les points de distinction relevés par la défenderesse, je ne suis pas convaincue que la chaussure est suffisamment différente du dessin '939 pour m'empêcher de conclure à la contrefaçon. Autrement dit, je conclus qu'ils ne sont pas très différents, surtout, à mon avis, lorsqu'ils sont examinés dans le contexte de la protection étendue à laquelle j'estime que le dessin '939 a droit, comme je l'explique ci-dessous. Je suis d'avis qu'il s'agit en l'espèce d'une situation où l'on [TRADUCTION] « pourrait relever un grand nombre de différences et néanmoins arriver à la conclusion que les dessins sont identiques » : *In the Matter of Rollason's Registered Designs* (1898), 15 R.P.C. 441 (Ch. D.), à la page 447, cité dans *Lewis Falk, Ltd. and Another v. Henry Jacobwitz* (1944), 61 R.P.C. 116 (Ch. D.), à la page 124.

[115] Je suis d'accord avec l'expert des demanderesses, M. Whatley, que le dessin '939 et la chaussure Fleece

identical,” with slight ornamentation differences, in that they share key features that are absent from the applicable prior art, i.e. the overall shape, the fold over fleece collar, the decorative discs, and the lining visible through the fingertip sized holes in the band or vamp on the front top of the shoe. That there may be one or two fewer and differently-shaped holes in the vamp of the Fleece Dawgs clog are examples, in my view, of insubstantial differences.

[116] I also agree with Mr. Whatley that the differences asserted by the Defendant are the “little things” in the nature of minutiae. It is an apt example, in my view, of having “missed the forest for the trees.” Concurring earlier in these reasons with Mr. Whatley that the '939 Design pioneered a new, and hence uncrowded, subfield of footwear aesthetics that was original in overall appearance, with nothing like it previously in the market, I find, as mentioned above, that the '939 Design is entitled to a broad scope of protection. Taking this scope of protection into account, the points of differentiation asserted by the Defendant are insufficient, in my view, to avoid the conclusion that the design of the Fleece Dawgs shoe infringed the '939 Design.

- (4) The Plaintiffs are entitled to an accounting of the Defendant's profits; the Defendant's profit analysis and supporting financial statements are inadmissible

(a) *Accounting of Profits*

[117] Having concluded that Double Diamond infringed the '939 Design, I find that the Plaintiffs are entitled to the Defendant's profits from the sales of its Fleece Dawgs footwear from November 1, 2014, being three years before the Plaintiffs commenced their action, until December 30, 2018, when the '939 Design expired. Section 18 of the ID Act provides that no

Dawgs sont [TRADUCTION] « quasiment identiques », à part quelques éléments décoratifs légèrement différents. En effet, ils ont en commun les principales caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans l'art antérieur invoqué, c'est-à-dire la forme générale, la doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col, les rivets décoratifs et la doublure visible à travers les ouvertures de la taille d'un bout de doigt sur la bande ou l'empaigne sur le dessus de la chaussure, à l'avant. À mon avis, le fait que les ouvertures sont de forme différente ou qu'il y en a une ou deux de moins sur l'empaigne du sabot Fleece Dawgs est un exemple de différence négligeable.

[116] Je suis également d'accord avec M. Whatley que les différences invoquées par la défenderesse sont de [TRADUCTION] « petites choses » de l'ordre du détail. À mon avis, il s'agit d'un bon exemple de « l'arbre qui cache la forêt ». Plus haut dans les présents motifs, je souscris à l'affirmation de M. Whatley selon laquelle le dessin '939 constituait une innovation dans le sous-domaine nouveau, et donc peu exploité, de l'esthétique de la chaussure et qu'il était original sur le plan de l'apparence générale, rien de semblable n'ayant existé auparavant sur le marché. J'estime donc, comme je le mentionne précédemment, que le dessin '939 a droit à une protection très étendue. Compte tenu de la portée de la protection, je suis d'avis que les points de distinction invoqués par la défenderesse sont insuffisants pour m'empêcher de conclure que le dessin de la chaussure Fleece Dawgs constitue une contrefaçon du dessin '939.

- 4) Les demanderesse ont droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse; l'analyse des profits faite par la défenderesse et les états financiers justificatifs sont irrecevables

a) *Restitution des profits*

[117] Comme je conclus que Double Diamond a contrefait le dessin '939, je juge que les demanderesse ont droit aux profits que la défenderesse a tirés des ventes de ses chaussures Fleece Dawgs du 1<sup>er</sup> novembre 2014, soit trois ans avant que les demanderesse intentent leur action, au 30 décembre 2018, soit la date d'expiration du dessin '939. L'article 18 de la Loi porte

remedy is available for acts of infringement that occurred more than three years before an action for infringement was started.

[118] The Defendant's total admitted gross sales of its Fleece Dawgs products for the relevant period are \$649 779.17, broken down as follows:

| 2014                                         | 2015      | 2016      | 2017      | 2018     |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| \$51,963.17<br>(i.e. 1/6<br>of<br>\$311,779) | \$162,647 | \$167,301 | \$189,654 | \$78,214 |

These figures, as well as the amount of combined total gross sales provided in paragraph 5 above, are based on information contained in the Statement of Admitted Facts described in greater detail below.

[119] For the reasons below, I find that Double Diamond has not met its burden to prove deductible expenses. In the circumstances, I conclude that the Plaintiffs, having elected to recover an accounting of the Defendants' profits instead of damages, are entitled to the amount of \$649 779.17. Although equitable remedies are discretionary and the Plaintiffs are not entitled to elect an accounting of profits as of right, I find that the Defendant here has not proven any bar to the equitable relief elected by the Plaintiffs: *Apotex Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 FCA 263, [2003] 4 F.C. D-90, at paragraph 14.

[120] Further, contrary to the Defendant's submission, I am not persuaded that the Plaintiffs needed to establish they were damaged by the Defendant's infringing activity. The Defendant has not provided any authority for this proposition. Rather, the Federal Court of Appeal guides that only a causal link between the infringement and resultant unjust enrichment is necessary, and it is not an error for a trial judge to award an accounting of profits in the absence of compelling reasons: *Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Limited*, 2016 FCA 55, [2016] 3 F.C.R. D-12, at paragraphs 17–18. Faced with an absence of compelling reasons in the matter

qu'une action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.

[118] Le montant des ventes brutes totales de produits Fleece Dawgs reconnues par la défenderesse pour la période visée s'élève à 649 779,17 \$ et est ainsi réparti :

| 2014                                                         | 2015      | 2016      | 2017      | 2018     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 51 963,17\$<br>(c.-à-d.<br>1/6 <sup>e</sup> de<br>311 779\$) | 162 647\$ | 167 301\$ | 189 654\$ | 78 214\$ |

Ces montants, ainsi que le montant combiné des ventes brutes totales mentionné au paragraphe 5 ci-dessus, sont fondés sur les renseignements contenus dans l'exposé des faits admis décrit de façon plus détaillée ci-après.

[119] Pour les motifs suivants, je juge que Double Diamond ne s'est pas acquittée de son fardeau d'établir les dépenses déductibles. Dans les circonstances, je conclus que, puisqu'elles ont choisi la restitution des profits perçus par la défenderesse, au lieu des dommages-intérêts, les demanderesse ont droit à la somme de 649 779,17 \$. Bien que les mesures de réparation en equity soient discrétionnaires et que les demanderesse ne puissent pas choisir de plein droit d'obtenir la restitution des profits, j'estime qu'en l'espèce, la défenderesse n'a pas démontré l'existence d'un obstacle à l'obtention de la mesure de réparation en equity sollicitée par les demanderesse : *Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.*, 2003 CAF 263, [2003] 4 C.F. F-90, au paragraphe 14.

[120] De plus, contrairement à ce qu'a fait valoir la défenderesse, je ne suis pas convaincue que les demanderesse devaient établir qu'elles avaient subi des préjudices en raison des activités de contrefaçon de la défenderesse. La défenderesse n'a mentionné aucune jurisprudence à l'appui de cette affirmation. La Cour d'appel fédérale déclare plutôt que seul un lien de causalité doit être établi entre la présence d'une violation et l'enrichissement injustifié qui en découle et qu'un juge de première instance ne commet pas d'erreur en accordant une restitution des profits en l'absence de motifs convaincants : *Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée*, 2016

before me, I am not prepared to reject the Plaintiffs' election of an accounting of profits.

(b) *Defendant's Profit Analysis and Supporting Financial Statements*

[121] I agree with the Plaintiffs that Revised Document 76 is inadmissible hearsay, and further, the Defendant has not established that it is reliable. I similarly find that the supporting financial statements from which the document was prepared are inadmissible.

[122] As discussed above, Mr. Mann was recalled during the trial for the sole purpose of introducing Revised Document 76 that formed part of the Defendant's productions but did not form part of his testimony in chief. The document was marked for identification and the parties argued its admissibility.

[123] I note that Revised Document 76 initially was contained in the Plaintiffs' proposed read-ins served on the Defendant. The Plaintiffs submit it was omitted from their final read-ins at trial, however, in light of the Defendant's intervening admissions regarding its gross sales attributable to the Fleece Dawgs products for the relevant years. The supporting financial statements were not contained in either side's read-ins, proposed or otherwise.

[124] The Plaintiffs made it clear, when serving the Defendant with their proposed read-ins, that they did not constitute an undertaking to read them in as is, and that they were subject to change in response to evidence led by the Defendant at trial. Further, in her Order dated July 21, 2021, CMJ Tabib identified the Defendant's burden to establish their costs of sales or permitted deductions, in addition to the Plaintiffs' burden to prove revenues or sales proceeds from the infringing products.

CAF 55, [2016] 3 R.C.F. F-15, aux paragraphes 17–18. Compte tenu de l'absence de motifs convaincants dans l'affaire dont je suis saisie, je ne suis pas disposée à refuser le choix des demanderessees d'obtenir la restitution des profits.

b) *Analyse des profits réalisée par la défenderesse et états financiers justificatifs*

[121] Je suis d'accord avec les demanderessees que le document 76 révisé est une preuve par ouï-dire irrecevable et que la défenderesse n'a pas établi sa fiabilité. Je juge également irrecevables les états financiers justificatifs à partir desquels le document a été préparé.

[122] Comme je le mentionne plus haut, M. Mann a été de nouveau appelé à témoigner au procès dans le seul but de présenter le document 76 révisé, qui faisait partie des éléments de preuve produits par la défenderesse, mais pas de son témoignage principal. Le document a été présenté aux fins d'identification, et les parties ont débattu de sa recevabilité.

[123] Je fais remarquer qu'au départ, le document 76 révisé faisait partie des éléments que les demanderessees proposaient de consigner en preuve et qu'elles avaient signifiés à la défenderesse. Les demanderessees soutiennent toutefois que le document a été omis dans les éléments qui ont finalement été consignés en preuve au procès, en raison des faits entre-temps admis par la défenderesse concernant ses ventes brutes attribuables aux produits Fleece Dawgs pour les années visées. Les états financiers justificatifs ne figuraient dans aucun des éléments que les parties proposaient de consigner en preuve ni dans les éléments finalement consignés en preuve au procès.

[124] Au moment de signifier à la défenderesse les éléments qu'elles proposaient de consigner en preuve, les demanderessees ont indiqué clairement qu'il ne s'agissait pas d'un engagement à déposer tous les éléments et que ceux-ci étaient susceptibles de changer au procès en fonction des éléments de preuve produits par la défenderesse. De plus, dans son ordonnance datée du 21 juillet 2021, la juge responsable de la gestion de l'instance, M<sup>me</sup> Tabib, a déterminé qu'il incombait à la

[125] The Defendant explained at trial, however, that it relied on the expectation the Plaintiffs' proposed read-ins would be read in as is. In my view, the Defendant essentially relied on the Plaintiffs to make its case concerning the Defendant's permitted deductible expenses which, with the benefit of hindsight, was not prudent.

[126] The Defendant argues that the Plaintiffs relied on Revised Document 76 regarding the Defendant's gross sales and, therefore, this document should apply to the Court's consideration of applicable expenses. Contrarily, however, I find that the Plaintiffs relied on the Defendant's admissions regarding gross sales in response to Crocs' Request to Admit, as described in the Statement of Admitted Facts which comprises trial exhibit 3. There is no dispute that the Defendant's gross sales have been admitted.

[127] Further, the Statement of Admitted Facts does not contain any admissions or discussion regarding the Defendant's alleged expenses attributable to Fleece Dawgs footwear. Having regard to the Defendant's burden of proof, I believe it would have been judicious in the circumstances for the Defendant to lead evidence regarding such expenses. I find that instead, the Defendant relied on an unfulfilled expectation about a proposed course of action that the Plaintiffs were not obligated to undertake. This left the Defendant scrambling to determine how to address the situation toward the end of the trial, after Mr. Mann had completed his testimony, with no other, relevant witnesses planned by the Defendant, apart from its manufacturer in China.

[128] Although what transpired at trial in relation to Revised Document 76 might have been avoided to some extent had the Plaintiffs informed the Defendant, prior to the commencement of trial, of this change to their read-ins, I am not persuaded that there was any obligation on the Plaintiffs to do so in the circumstances. Specifically,

défenderesse d'établir le coût de ses ventes ou les déductions autorisées ainsi qu'aux demanderesses de démontrer les recettes ou le produit des ventes tirés des produits contrefaits.

[125] Au procès, la défenderesse a toutefois expliqué qu'elle s'attendait à ce que tous les éléments que les demanderesses proposaient de consigner en preuve le soient. Je suis d'avis que la défenderesse s'est essentiellement fiée aux demanderesses pour pouvoir faire valoir sa thèse concernant ses déductions autorisées, ce qui, avec le recul, n'était pas prudent.

[126] La défenderesse soutient que, comme les demanderesses se sont appuyées sur le document 76 révisé concernant ses ventes brutes, la Cour devrait pouvoir s'en servir pour examiner les dépenses applicables. Au contraire, j'estime que ce sont plutôt les demanderesses qui se sont appuyées sur les aveux faits par la défenderesse au sujet des ventes brutes en réponse à la demande d'aveux de Crocs, comme il est expliqué dans l'exposé des faits admis, qui comprend la pièce 3 déposée au procès. Nul ne conteste que les ventes brutes de la défenderesse ont été admises.

[127] De plus, l'exposé des faits admis ne contient aucun aveu ni commentaire au sujet des dépenses alléguées de la défenderesse attribuables aux chaussures Fleece Dawgs. Quant au fardeau de preuve de la défenderesse, j'estime qu'il aurait été judicieux, dans les circonstances, que cette dernière produise des éléments de preuve relatifs à ces dépenses. La défenderesse a plutôt compté, à tort, sur les demanderesses pour qu'elles suivent la ligne de conduite qu'elles avaient proposée, alors qu'elles n'étaient pas tenues de le faire. La défenderesse a donc dû se démener pour trouver comment faire face à la situation vers la fin du procès, une fois que M. Mann avait fini de témoigner, alors qu'elle n'avait prévu aucun autre témoin pertinent, outre son fabricant de Chine.

[128] Même si ce qui s'est produit au procès en lien avec le document 76 révisé aurait pu être évité dans une certaine mesure si, avant le début du procès, les demanderesses avaient informé la défenderesse du changement apporté aux éléments consignés en preuve, je ne suis pas convaincue que les demanderesses en avaient

I do not agree with the Defendant's submission at trial that the Plaintiffs were under an implied notice requirement because they did not say anything about "without notice." The Defendant did not point to any authority for this proposition. I therefore declined the Defendant's invitation to reprimand the Plaintiffs' counsels.

[129] In any event, the evidence at trial establishes that Revised Document 76 was prepared by Tim Ducie. Mr. Mann recalls that Mr. Ducie prepared Revised Document 76 for this action, with reference to internal accounting systems and financial statements. Mr. Mann did not prepare the latter documents.

[130] I am satisfied that Revised Document 76 is inadmissible hearsay. Double Diamond seeks to rely on this document for the truth of its contents, having called no other witnesses, including the person who prepared it. Mr. Mann offered no reason why they could not have called on Tim Ducie to testify, apart from Mr. Mann's knowledge that Mr. Ducie has a job.

[131] In addition, there is no evidence that Revised Document 76 was prepared in the "usual and ordinary course of business," as opposed to for the purpose of the litigation, to meet the "business records" criteria for admissibility in evidence, pursuant to section 30 of the *Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5. (This section has been constant throughout the action.) Further, I am satisfied that the Plaintiffs established, through their cross-examination of Mr. Mann on Revised Document 76, a sufficient degree of unreliability of the information conveyed in the document, with reference to Double Diamond's supporting financial statements, that the inadmissibility finding is warranted in the circumstances.

[132] Double Diamond argues that if Revised Document 76 is found inadmissible, then the admitted financial statements can be used to show expenses to be deducted from sales. I note that the Defendant makes this

l'obligation dans les circonstances. Plus précisément, je ne souscris pas à l'observation faite au procès par la défenderesse selon laquelle les demandereses devaient satisfaire à une exigence implicite de préavis étant donné qu'elles n'avaient aucunement mentionné [TRADUCTION] « l'absence de préavis ». La défenderesse n'a invoqué aucune jurisprudence à l'appui de cette observation. Je ne puis donc accéder à la demande de la défenderesse de réprimander les avocats des demandereses.

[129] Quoi qu'il en soit, les éléments de preuve produits au procès démontrent que le document 76 révisé a été préparé par Tim Ducie. M. Mann se souvient que M. Ducie a préparé le document 76 révisé pour les besoins de la présente action en se référant aux systèmes comptables et aux états financiers internes. M. Mann n'a pas préparé ces états financiers.

[130] Je conclus que le document 76 révisé est une preuve par ouï-dire irrecevable. Manifestement, Double Diamond tente de s'appuyer sur ce document pour établir la véracité de son contenu, puisqu'elle n'a appelé aucun autre témoin, pas même la personne l'ayant préparé. M. Mann n'a pas expliqué pourquoi M. Ducie n'a pas été appelé à témoigner, outre le fait que ce dernier occupait un emploi.

[131] En outre, aucun élément de preuve n'établit que le document 76 révisé a été préparé dans le « cours ordinaire des affaires », plutôt que pour les besoins du litige, et qu'il satisfait ainsi les critères d'admission en preuve des « pièces commerciales », en application de l'article 30 de la *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5. (Cet article n'a pas été modifié au cours de l'instance.) De plus, je conclus que les demandereses ont suffisamment démontré, grâce au contre-interrogatoire de M. Mann au sujet du document 76 révisé, le peu de fiabilité des renseignements communiqués dans le document préparé à l'aide des états financiers justificatifs de Double Diamond, de sorte que la conclusion d'irrecevabilité est justifiée dans les circonstances.

[132] Double Diamond fait valoir que, si le document 76 révisé est jugé irrecevable, les états financiers admis peuvent alors servir à établir les dépenses à déduire des ventes. Je fais remarquer que la défenderesse

argument notwithstanding having objected at trial to the Plaintiffs' reference to the financial statements during their cross-examination of Mr. Mann regarding Revised Document 76. When ruling on the parameters under which Mr. Mann would be recalled, I stated that the Plaintiffs would be entitled to a right of full cross-examination on the document, which I clarified could include reference to the supporting financial statements.

[133] In any event, Mr. Mann confirmed in cross-examination that the financial statements are unaudited and that they do not provide a breakdown of sales or costs/expense information on a product-by-product basis. In my view, this may account, at least in part, for the discrepancies between the data contained in the financial statements and the information purportedly derived from them in Revised Document 76. Further, the preparers of the financial statements were not called as witnesses so that the reliability of the financial statements could be tested at trial.

[134] I therefore am satisfied that the Plaintiffs' cross-examination of Mr. Mann highlights the unreliability of Double Diamond's supporting financial statements. That said, even were they admitted, I would find them to be of low probative value and assign them little weight in the circumstances.

(5) The action is not vexatious, abusive or frivolous

[135] In light of the Plaintiffs' success on their action, I am satisfied that the action is not vexatious, abusive or frivolous.

(6) Defendant not entitled to an inference of no infringement, by reason of Plaintiffs' delay in commencing action, and Plaintiffs not disentitled to relief

[136] The Defendant's own delay in raising this issue, to the prejudice of the Plaintiffs, in my view disentitles Double Diamond to the inference it belatedly seeks.

présente cet argument malgré l'objection qu'elle a soulevée au procès lorsque les demanderesses ont mentionné les états financiers au cours du contre-interrogatoire de M. Mann concernant le document 76 révisé. Dans ma conclusion sur les paramètres suivant lesquels M. Mann serait de nouveau appelé à témoigner, j'ai indiqué que les demanderesses auraient le droit de mener un contre-interrogatoire complet au sujet du document et j'ai précisé que les états financiers justificatifs pourraient alors y être mentionnés.

[133] Quoi qu'il en soit, en contre-interrogatoire, M. Mann a confirmé que les états financiers n'ont pas été audités et qu'ils ne présentent pas de ventilation des ventes ni des frais et des dépenses pour chaque produit. À mon avis, cela pourrait expliquer, du moins en partie, les contradictions entre les données contenues dans les états financiers et les renseignements censés en être tirés figurant dans le document 76 révisé. De plus, les personnes ayant préparé les états financiers n'ont pas été appelées à témoigner de manière à ce que la fiabilité des états financiers puisse être évaluée au procès.

[134] Je conclus donc que le contre-interrogatoire que les demanderesses ont mené auprès de M. Mann met en évidence le manque de fiabilité des états financiers justificatifs de Double Diamond. Cela dit, même si je les admettais en preuve, je jugerais qu'ils ont une faible valeur probante et je leur accorderais peu de poids dans les circonstances.

5) L'action n'est ni vexatoire, ni abusive, ni frivole

[135] Étant donné que les demanderesses ont obtenu gain de cause dans leur action, je conclus que l'action n'est ni vexatoire, ni abusive, ni frivole.

6) La conclusion d'absence de contrefaçon en raison du temps qu'ont mis les demanderesses à intenter l'action ne peut être tirée, et les demanderesses ne sont pas privées de leur droit à une mesure de réparation

[136] Je suis d'avis que le temps que la défenderesse elle-même a pris avant de soulever cette question, au détriment des demanderesses, fait en sorte que je ne puis

[137] The Defendant submitted for the first time in this proceeding at trial that the Plaintiffs' delay in commencing the action, approximately nine years after the launch of the Fleece Dawgs shoe in Canada, entitles the Defendant to the inference that Crocs tacitly admitted Double Diamond did not infringe. The Defendant did not forewarn the Plaintiffs, however, that it would ask for this inference and, hence, the Plaintiffs did not have an opportunity to probe the issue through evidence and, in particular, during the discovery stage of the proceeding. As this Court previously has noted, "[t]he defendant in a patent suit does not usually contest the right of the plaintiff to elect, until argument": *Sandvik, A.B. v. Windsor Machine Co.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.) (*Sandvik*), at page 443.

[138] By reason of its own delay in raising the issue until the trial of this matter, the Defendant effectively has precluded the Plaintiffs from the opportunity to adduce evidence which might have assisted in explaining the delay: *Sandvik*, above, at pages 443–444. In the circumstances, I am not prepared to make the inference the Defendant seeks, nor am I prepared to find that the Plaintiffs are not entitled to the remedies they seek.

## VII. Conclusion

[139] For all the above reasons, I therefore find in favour of Crocs and dismiss Double Diamond's counterclaim.

[140] In the circumstances, Plaintiffs are entitled to a declaration that the Defendant has infringed the '939 Design.

[141] In addition, I award the Plaintiffs an accounting of the Defendant's profits in the amount of \$649 779.17, together with pre-judgment interest only up to March 20, 2022 in the amount of \$44 321.69.

tirer la conclusion qu'elle me demande tardivement de tirer.

[137] Au procès, la défenderesse a soutenu pour la première fois au cours de la présente instance que le temps qu'ont mis les demanderesse à intenter l'action, environ neuf ans après le lancement de la chaussure Fleece Dawgs au Canada, me permet de conclure que Crocs a implicitement reconnu que Double Diamond n'a pas contrefait le dessin '939. La défenderesse n'a pas averti les demanderesse qu'elle demanderait une telle conclusion. Par conséquent, les demanderesse n'ont pas eu l'occasion d'examiner la question au moyen d'éléments de preuve et, plus particulièrement, à l'étape de l'interrogatoire préalable. Comme notre Cour l'a fait remarquer précédemment, « le défendeur ne conteste habituellement pas le droit du demandeur de faire son choix, jusqu'au moment du plaidoyer oral » : *Sandvik, A.B. c. Windsor Machine Co.*, [1986] A.C.F. n° 133 (QL) (1<sup>re</sup> inst.) (*Sandvik*), au paragraphe 57.

[138] En raison du temps qu'elle a elle-même pris avant de soulever la question, c'est-à-dire seulement au procès, la défenderesse n'a effectivement pas donné l'occasion aux demanderesse de présenter des éléments de preuve susceptibles d'expliquer le temps qu'elles ont mis à intenter l'action : *Sandvik*, précitée, aux paragraphes 57–61. Dans les circonstances, je ne suis disposée ni à tirer la conclusion que la défenderesse me demande de tirer ni à conclure que les demanderesse n'ont pas droit aux mesures de réparation qu'elles demandent.

## VII. Conclusion

[139] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus donc en faveur de Crocs et rejette la demande reconventionnelle de Double Diamond.

[140] Dans les circonstances, les demanderesse ont droit à une déclaration selon laquelle la défenderesse a contrefait le dessin '939.

[141] De plus, j'accorde aux demanderesse la restitution des profits perçus par la défenderesse, à savoir 649 779,17 \$, plus les intérêts avant jugement, uniquement jusqu'au 20 mars 2022, de 44 321,69 \$.

[142] I further award the Plaintiffs post-judgment interest at the rate of 5 percent per year on all amounts owed by the Defendant pursuant to this Judgment and Reasons, and any Supplemental Judgment and Reasons or Costs Order.

#### VIII. Costs

[143] I find that the Plaintiffs are entitled to their costs of this action, payable by the Defendant, excluding the costs of any motions or other pre-trial steps for which the Plaintiffs already have been awarded costs.

[144] If the parties cannot agree on an amount, they may serve and file submissions not exceeding five pages, with their bill of costs attached, according to the following schedule: (i) the Plaintiffs will have until November 15, 2022; (ii) the Defendant will have until November 22, 2022; and (iii) Plaintiffs will have until November 25, 2022 for any reply submission.

#### JUDGMENT in T-1662-17

THIS COURT'S JUDGMENT is that:

1. The Plaintiffs' action for infringement of Canadian Industrial Design Number 120939 dated December 30, 2008 entitled SHOE ('939 Design) is allowed.
2. The Defendant's counterclaim for invalidity of the '939 Design is dismissed.
3. The Plaintiffs are awarded an accounting of the Defendant's profits in the amount of \$649 779.17, together with pre-judgment interest only up to March 20, 2022 in the amount of \$44 321.69.
4. The Plaintiffs also are awarded post judgment interest at the rate of 5% per year on all amounts owed by the Defendant pursuant to this Judgment

[142] Des intérêts après jugement sont également adjugés aux demanderesse au taux de 5 p. 100 par année sur toutes les sommes dues par la défenderesse conformément au présent jugement et à ses motifs, ainsi qu'à tout jugement et motifs supplémentaires ou à toute ordonnance relative aux dépens.

#### VIII. Dépens

[143] Je conclus que les demanderesse ont droit aux dépens dans la présente action, payables par la défenderesse, à l'exception des dépens afférents aux requêtes ou aux autres étapes préalables au procès qui leur ont déjà été adjugés.

[144] Si elles ne parviennent pas à s'entendre sur le montant des dépens, les parties pourront signifier et déposer des observations d'au plus cinq pages, qu'elles joindront à leur mémoire des dépens, conformément au calendrier suivant : (i) les demanderesse auront jusqu'au 15 novembre 2022, (ii) la défenderesse aura jusqu'au 22 novembre 2022; et (iii) les demanderesse auront jusqu'au 25 novembre 2022 pour présenter leurs observations en réponse.

#### JUGEMENT dans le dossier T-1662-17

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

1. L'action en contrefaçon intentée par les demanderesse et visant le dessin industriel n° 120939 enregistré au Canada le 30 décembre 2008, intitulé SHOE, (dessin '939) est accueillie.
2. La demande reconventionnelle en invalidité du dessin '939 présentée par la défenderesse est rejetée.
3. Les demanderesse ont droit à la restitution des profits perçus par la défenderesse, à savoir 649 779,17 \$, plus les intérêts avant jugement, uniquement jusqu'au 20 mars 2022, de 44 321,69 \$.
4. Des intérêts après jugement sont également adjugés aux demanderesse au taux de 5 % par année sur toutes les sommes dues par la défenderesse

and Reasons, and any Supplemental Judgment and Reasons or Costs Order.

5. The Plaintiffs are entitled to their costs of this action, payable by the Defendant, excluding the costs of any motions or other pre-trial steps for which the Plaintiffs already have been awarded costs.
6. If the parties cannot agree on an amount, they may serve and file submissions not exceeding five (5) pages, with their bill of costs attached, according to the following schedule: (i) the Plaintiffs will have until November 15, 2022; (ii) the Defendant will have until November 22, 2022; and (iii) Plaintiffs will have until November 25, 2022 for any reply submission.

Annex A—Defendant’s Alleged Points  
of Differentiation

Between '939 Design and Fleece Dawgs Products

- i. The ventilation holes on the top of Fleece Dawgs differ in shape from those depicted in the Crocs Design;
- ii. the ventilation holes on the top of Fleece Dawgs differ in size from those depicted in the Crocs Design;
- iii. The ventilation holes on the top of Fleece Dawgs differ in number from those depicted in the Crocs Design;
- iv. The ventilation holes on the top of Fleece Dawgs differ in placement from those depicted in the Crocs Design;
- v. The ventilation holes on the top of Fleece Dawgs are positioned in a distinct design; they appear as a fan-shaped pattern with three rows, larger

conformément au présent jugement et à ses motifs, ainsi qu’à tout jugement et motifs supplémentaires ou à toute ordonnance relative aux dépens.

5. Les demandereses ont droit aux dépens dans la présente action, payables par la défenderesse, à l’exception des dépens afférents aux requêtes ou aux autres étapes préalables au procès qui leur ont déjà été adjugés.
6. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur le montant des dépens, les parties pourront signifier et déposer des observations d’au plus cinq (5) pages, qu’elles joindront à leur mémoire des dépens, conformément au calendrier suivant : (i) les demandereses auront jusqu’au 15 novembre 2022, (ii) la défenderesse aura jusqu’au 22 novembre 2022; et (iii) les demandereses auront jusqu’au 25 novembre 2022 pour présenter leurs observations en réponse.

Annexe A — Points de distinction allégués par  
la défenderesse

Entre le dessin '939 et les produits Fleece Dawgs

- i. La forme des ouvertures d’aération sur le dessus de la chaussure Fleece Dawgs diffère de celle des ouvertures illustrées dans le dessin de Crocs.
- ii. La taille des ouvertures d’aération sur le dessus de la chaussure Fleece Dawgs diffère de celle des ouvertures illustrées dans le dessin de Crocs.
- iii. Le nombre d’ouvertures d’aération sur le dessus de la chaussure Fleece Dawgs diffère du nombre d’ouvertures illustrées dans le dessin de Crocs.
- iv. La position des ouvertures d’aération sur le dessus de la chaussure Fleece Dawgs diffère de celle des ouvertures illustrées dans le dessin de Crocs.
- v. Les ouvertures d’aération sur le dessus de la chaussure Fleece Dawgs sont positionnées selon un dessin bien précis. Elles forment un éventail

rectangular shaped holes on the outside row, smaller shaped holes in the middle row, and a singular “D” shaped hole on the inside row that serves as a visual focal point of the fan—viewed from above the ventilation holes form asymmetrically shaped fan where the holes in each row are evenly spaced; the ventilation holes depicted in the Crocs Design are not in three rows (or in the shape of a fan), and have the appearance of being randomly placed;

- vi. Fleece Dawgs have no side-wall ventilation holes, side-wall indentations, or other depiction on their side-wall that gives the appearance of ventilation holes, while the Crocs Design appears to show side-wall ventilation holes or at least the indentations or filled-in holes around the front portion of the footwear upper that serves as a prominent feature;
  - vii. The side-walls of Fleece Dawgs have a consistent pattern around the front portion of the footwear; the Crocs Design does not have a pattern around the front; and could not possibly have a consistent pattern as any pattern would be interrupted by at least seven trapezoid shaped sections (that are either holes in the side-walls or indented portions that give the appearance of filled-in holes) that would intrude on the side walls in a particular pattern;
  - viii. It would also not be possible for the Crocs Design to include the pattern as in Fleece Dawgs because Fleece Dawgs has a portion of its side walls with bumps that is much narrower than the portion of the side walls depicted in the Crocs Design;
  - ix. The number, size, and positioning of the ridges and smooth sections differs [*sic*] between the Crocs and Fleece Dawgs—for example, the Crocs
- de trois rangées : des ouvertures plus grandes de forme rectangulaire se trouvent sur la rangée extérieure; des ouvertures plus petites de même forme se trouvent sur la rangée du milieu et une seule ouverture en forme de D se trouve sous la rangée du milieu et sert de point visuel central à l'éventail. Vues du dessus, les ouvertures d'aération forment un éventail de forme asymétrique, et l'espace entre chaque ouverture de chaque rangée est le même. Les ouvertures d'aération illustrées dans le dessin de Crocs ne sont pas positionnées sur trois rangées (ou ne forment pas d'éventail) et elles semblent être placées au hasard.
  - vi. La chaussure Fleece Dawgs n'a pas, sur les côtés, des ouvertures d'aération, des indentations ou toute autre représentation qui donne l'impression d'ouvertures d'aération, tandis que le dessin de Crocs semble montrer des ouvertures d'aération sur les côtés ou, à tout le moins, des indentations ou des ouvertures remplies tout le tour de la partie avant de la chaussure, ce qui constitue une caractéristique importante.
  - vii. Les côtés de la chaussure Fleece Dawgs présentent un motif régulier tout le tour de la partie avant de la chaussure. Le dessin de Crocs n'a pas de motif à l'avant et ne pourrait vraisemblablement pas avoir de motif régulier, car n'importe quel motif serait interrompu par au moins sept éléments en forme de trapèze (qui sont soit des ouvertures sur les côtés, soit des indentations qui donnent l'impression d'ouvertures remplies) qui empièteraient sur un motif particulier, sur les côtés.
  - viii. Il ne serait pas non plus possible d'intégrer au dessin de Crocs le même motif que celui qui figure sur la chaussure Fleece Dawgs, car la partie des côtés de la chaussure Fleece Dawgs où se trouvent les rangées de points en relief est beaucoup plus étroite que celle des côtés qui est représentée dans le dessin de Crocs.
  - ix. Le nombre, la taille et la position des stries et des parties lisses diffèrent entre la chaussure de Crocs et la chaussure Fleece Dawgs — par exemple,

Design depicts at least six rows of narrow ridges around the side walls of front of the footwear while Fleece Dawgs Footwear includes four wider bridges;

- x. Some depictions of the Crocs Design show that multiple ridges and smooth sections extend all the way around the footwear (e.g., figure 1); in Fleece Dawgs the rows of raised bumps at the front of the footwear terminates at approximately halfway between the front and rear of the footwear;
- xi. Figure 1 of the Crocs Design depicts that below the fleece towards the rear of the footwear (the right side of the figure) several rows of ridges and smooth sections are visible; in Fleece Dawgs only rows of bumps are visible below the fleece on the same portion of footwear;
- xii. In the rear of the footwear depicted in the Crocs Design (e.g., Figure 3), below the fleece there are two smooth sections; in Fleece Dawgs there are raised bumps directly below the fleece lining in the rear of the footwear and there are always more than three rows of raised circular bumps visible, and as many as eight rows of raised bumps are visible;
- xiii. The appearance of the first shown in the Crocs Design appears to be of a different texture than the fleece used in Fleece Dawgs—the further in the Crocs Design appears much less fine than the fleece used in Fleece Dawgs;
- xiv. The size and position of the fleece / fur differs between the Crocs Design and Fleece Dawgs Footwear; for example, when viewed from the same viewpoint as Figure 1 of the Crocs Design, the fleece in Fleece Dawgs extends downward to cover a much greater portion of the height of the footwear in the fur shown in figure 1 of the Crocs Design;

le dessin de Crocs illustre au moins six rangées de stries étroites qui font tout le tour de la partie avant de la chaussure, tandis que la chaussure Fleece Dawgs présente quatre stries plus larges.

- x. Certaines représentations du dessin de Crocs montrent que plusieurs stries et des parties lisses font tout le tour de la chaussure (par exemple la figure 1). Sur la chaussure Fleece Dawgs, les rangées de points en relief à l'avant de la chaussure se terminent environ à mi-chemin entre l'avant et l'arrière de la chaussure.
- xi. Selon la figure 1 du dessin de Crocs, sous le molleton, vers l'arrière de la chaussure (le côté droit de la figure), plusieurs rangées de stries et des parties lisses sont visibles. Sur la chaussure Fleece Dawgs, seules des rangées de points en relief sont visibles sous le molleton, sur la même partie de la chaussure.
- xii. Sous le molleton à l'arrière de la chaussure représentée dans le dessin de Crocs (par exemple la figure 3) apparaissent deux parties lisses. Sur la chaussure Fleece Dawgs se trouvent des points en relief directement sous la doublure en molleton, à l'arrière de la chaussure, et il y a toujours plus de trois et jusqu'à huit rangées de points en relief visibles.
- xiii. La fourrure présentée dans le dessin de Crocs semble avoir une texture différente de celle du molleton utilisé dans la chaussure Fleece Dawgs. La fourrure dans le dessin de Crocs semble beaucoup moins fine que le molleton utilisé dans la chaussure Fleece Dawgs.
- xiv. La taille et la position du molleton et de la fourrure diffèrent entre le dessin de Crocs et la chaussure Fleece Dawgs. Par exemple, lorsqu'on l'observe sous le même angle que la figure 1 du dessin de Crocs, le molleton de la chaussure Fleece Dawgs descend plus bas et couvre une partie beaucoup plus grande du talon de la chaussure que la fourrure présentée dans la figure 1 du dessin de Crocs.

- 
- xv. The footwear depicted in the Crocs Design has a raised toe (e.g., Figure 2) while Fleece Dawgs do not have a similarly raised toe—in particular Figure 2 of the Crocs Design depicts that the raised toe begins farther towards the middle of the shoe such that many rows of tread are visible from this viewpoint while in Fleece Dawgs the rows of tread are not similarly visible;
- xvi. The footwear depicted in the Crocs Design has an angularly raised heel; Fleece Dawgs do not have a similarly raised heel;
- xvii. Figures 4 and 5 of the Crocs Design show that near the rear of the footwear, a smooth section is present below the fur collar and the smooth section extends all the way to the rear of the shoe; Fleece Dawgs do not have this smooth section extending to the rear of the shoe;
- xviii. Figures 4 and 5 of the Crocs Design show that near the heel of the footwear, the bottom of the footwear has an angle that causes the heel of the footwear to be raised up; Fleece Dawgs have no such angle on the bottom near the heel—the heel on the Fleece Dawgs is rounded in this area having no angles—and the pattern of raised circular bumps on Fleece Dawgs is not cut off in similar views as Figures 4 and 5 of the Crocs Design;
- xix. Fleece Dawgs include none of these features, and instead have a continuous flow of raised circular bumps around the rear portion; the Crocs Design depicts several distinct sections on the bottom left and right of the rear of the footwear (shown in Figure 3);
- xx. The rear portion of fleece and Fleece Dawgs includes a prominent “Dawgs” logo; the Crocs Design does not show any logo on any portion of the fleece;
- xxi. The placement of the visible head portion of the mushroom connector pins and Fleece Dawgs is
- xv. Le bout de la chaussure représentée dans le dessin de Crocs est surélevé (par exemple la figure 2), tandis que le bout de la chaussure Fleece Dawgs ne l’est pas. Plus précisément, la figure 2 du dessin de Crocs montre que le bout surélevé commence plus vers le centre de la chaussure, de sorte que beaucoup de lignes sur la semelle sont visibles sous cet angle, tandis que, sur la chaussure Fleece Dawgs, les lignes sur la semelle ne sont pas aussi visibles.
- xvi. Le talon de la chaussure représentée dans le dessin de Crocs est surélevé en angle. La chaussure Fleece Dawgs n’est pas dotée de ce même talon surélevé.
- xvii. Les figures 4 et 5 du dessin de Crocs montrent que, vers l’arrière de la chaussure, une partie lisse est présente sous le col en fourrure et que cette partie va jusqu’à l’arrière de la chaussure. La chaussure Fleece Dawgs n’est pas dotée de cette partie lisse qui va jusqu’à l’arrière de la chaussure.
- xviii. Les figures 4 et 5 du dessin de Crocs montrent que l’angle sous la chaussure, près du talon, surélève le talon. La chaussure Fleece Dawgs n’a pas cet angle sous la chaussure, près du talon. Le talon sur la chaussure Fleece Dawgs est arrondi dans cette zone dépourvue d’angles, et le motif des points en relief sur la chaussure Fleece Dawgs n’est pas interrompu si la chaussure est observée sous les mêmes angles que les figures 4 et 5 du dessin de Crocs.
- xix. La chaussure Fleece Dawgs n’a aucune de ces caractéristiques. Elle présente plutôt une série continue de points en relief autour de la partie arrière. Le dessin de Crocs illustre plusieurs parties distinctes du dessous gauche et droit de l’arrière de la chaussure (représentées à la figure 3).
- xx. Sur le molleton à l’arrière de la chaussure Fleece Dawgs se trouve le logo « Dawgs » bien visible. Le dessin de Crocs ne montre aucun logo sur aucune partie du molleton.
- xxi. La position de la partie visible des rivets en forme de champignon sur la chaussure Fleece Dawgs

different than the placement shown in Figure 1 of the Crocs Design—in Figure 1 of the Crocs Design, the connector pin is placed much higher on the shoe such that a smooth section, and several ridges and smooth sections are all below the rivet placement;

- xxii. The visible head portion of the mushroom connector pins and Fleece Dawgs displays a “Dawgs” logo; the Crocs Design does not show any design;
- xxiii. The footwear shown in the Crocs Design has distinct ridges that divide the top portion of the front section of the upper into sections; for example, the patent shows for ridges that divide the front section of the upper into five distinct sections are shown in figures 1, 2, 4, 5, and 6; this is particularly evident when the footwear is viewed from the top; the same portion of Fleece Dawgs is smooth and does not have ridges or sections;
- xxiv. The outer sole differs between Fleece Dawgs and the footwear depicted in the Crocs Design; in Fleece Dawgs the thread [*sic*] pattern is divided into three columns of traction nubs where the nubs have Y-shaped extrusions for traction with the floor surface; the Crocs Design shows two columns of traction nubs in dotted lines;
- xxv. The Crocs Design depicts a mid-region of the outer sole without markings or tread; Fleece Dawgs include raised words (including the footwear size and the geographical location of manufacture) as well as a depressed oval section.

diffère de celle présentée à la figure 1 du dessin de Crocs. À la figure 1 du dessin de Crocs, le rivet est placé beaucoup plus haut sur la chaussure, de sorte qu’une partie lisse et plusieurs stries et parties lisses se trouvent sous le rivet.

- xxii. La partie visible des rivets en forme de champignon sur la chaussure Fleece Dawgs affiche le logo « Dawgs ». Le dessin de Crocs ne montre aucun logo.
- xxiii. La chaussure représentée dans le dessin de Crocs est dotée de stries distinctes qui séparent en plusieurs sections la partie supérieure avant du dessus de la chaussure. Par exemple, le brevet montre des stries qui séparent la partie supérieure avant du dessus de la chaussure en cinq sections distinctes, lesquelles sont représentées aux figures 1, 2, 4, 5 et 6. C’est particulièrement évident lorsque l’on regarde la chaussure d’en haut. La même partie de la chaussure Fleece Dawgs est lisse et n’est pas dotée de stries ou divisée en sections.
- xxiv. La semelle extérieure de la chaussure Fleece Dawgs et celle de la chaussure représentée dans le dessin de Crocs sont différentes. Sur la chaussure Fleece Dawgs, le motif de la semelle est divisé en trois rangées de petits crampons sur lesquels se trouvent des reliefs en forme de Y pour adhérer au sol. Le dessin de Crocs montre deux rangées de petits crampons sous forme de lignes pointillées.
- xxv. Selon le dessin de Crocs, le centre de la semelle extérieure est dépourvu de marquage ou de lignes. Le centre de la semelle de la chaussure Fleece Dawgs présente des mots apparaissant en relief (notamment la taille de la chaussure et le pays de fabrication) ainsi qu’une section ovale enfoncée.

#### Annex B—Relevant Provisions

*Industrial Design Act*, R.S.C. 1985, c. I-9

Past version: in force between December 18, 2001 and November 4, 2018

#### Annexe B — Dispositions applicables

*Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9

Version antérieure : en vigueur entre le 18 décembre 2001 et le 4 novembre 2018

**INTERPRETATION****Definitions****2 ...**

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

...

*variants* means designs applied to the same article or set and not differing substantially from one another. (*variantes*)

**INDUSTRIAL DESIGNS****Registration**

...

**Restriction on protection**

**5.1** No protection afforded by this Act shall extend to

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

...

**Registration of design**

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

...

**7 ...****Certificate to be evidence of contents**

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

...

**DÉFINITIONS****Définitions****2 [...]**

*dessin* Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (*design* or *industrial design*)

[...]

*variantes* Dessins s'appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. (*variants*)

**DESSINS INDUSTRIELS****Enregistrement**

[...]

**Limites et protection**

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

[...]

**Enregistrement du dessin**

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

[...]

**7 [...]****Le certificat fait foi de son contenu**

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

[...]

**Exclusive Right****Exclusive right**

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

...

**Using design without licence**

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

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

...

**Substantial differences**

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

...

**Action for Infringement**

...

**Limitation**

**18** No remedy may be awarded for an act of infringement committed more than three years before the commencement of the action for infringement.

*Industrial Design Regulations, SOR/99-460*

Past version: in force between September 26, 2014 and November 5, 2018

**APPLICATIONS**

...

**10 (1)** An application must relate to one design applied to a single article or set, or to variants.

**Droit exclusif****Droit exclusif**

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

[...]

**Usage sans autorisation**

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

a) de fabriquer, d'importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci;

[...]

**Différences importantes**

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

[...]

**Action pour violation d'un droit exclusif**

[...]

**Prescription**

**18** L'action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.

*Règlement sur les dessins industriels, DORS/99-460*

Version antérieure : en vigueur entre le 26 septembre 2014 et le 5 novembre 2018

**DEMANDES**

[...]

**10 (1)** La demande vise un seul dessin — s'appliquant à un seul objet ou ensemble — ou des variantes.

(2) If an application does not comply with subsection (1), the applicant or their agent must limit the application to one design applied to a single article or set, or to variants.

(3) Any other design disclosed in the application referred to in subsection (2) may be made the subject of a separate application, if it is accompanied by the applicable fees set out in column 2 of item 1 of Schedule 2.

*Canada Evidence Act*, R.S.C., 1985, c. C-5

Past version: in force between July 12, 2019 and June 19, 2022

### Documentary Evidence

...

#### Business records to be admitted in evidence

**30 (1)** Where oral evidence in respect of a matter would be admissible in a legal proceeding, a record made in the usual and ordinary course of business that contains information in respect of that matter is admissible in evidence under this section in the legal proceeding on production of the record.

*Federal Courts Rules*, SOR/98-106

### Expert Witnesses

...

#### Objection to expert

**52.5 (1)** A party to a proceeding shall, as early as possible in the proceeding, raise any objection to an opposing party's proposed expert witness that could disqualify the witness from testifying.

#### Manner of raising objection

(2) An objection may be raised

(a) by serving and filing a document containing the particulars of and basis for the objection; or

(b) in accordance with subsection 262(2) or subparagraph 263(c)(i) if, in the case of an action, the objection is known prior to the pre-trial conference.

(2) Lorsque la demande n'est pas conforme au paragraphe (1), le demandeur ou son mandataire la limite à un seul dessin — s'appliquant à un seul objet ou ensemble — ou à des variantes.

(3) Tout autre dessin divulgué dans la demande visée au paragraphe (2) peut faire l'objet d'une demande distincte, si celle-ci est accompagnée des droits applicables prévus à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe 2.

*Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5

Version antérieure : en vigueur entre le 12 juillet 2019 et le 19 juin 2022

### Preuve documentaire

[...]

#### Les pièces commerciales peuvent être admises en preuve

**30 (1)** Lorsqu'une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce.

*Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106

### Témoins experts

[...]

#### Objection au témoin expert

**52.5 (1)** La partie à une instance soulève, le plus tôt possible en cour d'instance, toute objection quant à l'habilité à témoigner du témoin expert de la partie adverse.

#### Façon de soulever une objection

(2) L'objection peut être soulevée, selon le cas :

a) par la signification et le dépôt d'un document contenant les détails et le fondement de l'objection ;

b) conformément au paragraphe 262(2) ou au sous-alinéa 263c)(i), si, à l'instruction d'une action, elle était connue avant la conférence préparatoire.