

T-3016-92
**Milliken & Company and Milliken Industries of
 Canada Ltd. (Plaintiffs)**

v.

**Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (Defen-
 dant)**

Milliken & Company (Plaintiff)

v.

**Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (Defen-
 dant)**

**INDEXED AS: MILLIKEN & CO. v. INTERFACE FLOORING
 SYSTEMS (CANADA) INC. (T.D.)**

Trial Division, Tremblay-Lamer J.—Ottawa,
 November 17, 1997; February 5, 1998.

*Copyright — Infringement — Plaintiffs say defendant
 infringed copyright in Mangrove design by supplying,
 installing carpet tiles — Whether Mangrove design entitled
 to copyright protection depending on design's date of
 creation — Designs created prior to June 1988 subject to
 original version of Copyright Act, s. 64 — No mention of
 date of creation of design in assignment of copyright —
 Plaintiffs' failure to adduce evidence as to creation date
 leading Court to conclude design created prior to June
 1988, governed by former Act, s. 64 — Not protected by
 copyright — Primary infringement conceded by defendant at
 trial — But for Court's finding as to applicable legislation,
 corporate defendant liable for secondary copyright infringe-
 ment.*

*Practice — Parties — Standing — Whether plaintiffs had
 standing to sue under Copyright Act, s. 36(1) — Plaintiff
 Milliken & Co. basing right to sue on ownership of Man-
 grove design — Act, s. 13(4) allowing owner of copyright to
 assign rights — Whether stamp affixed on invoice sufficient
 to satisfy requirement of s. 13(4) — Mark, facsimile of
 signature accepted if customary way of identification of
 person — First assignment not valid, could not be redeemed
 by confirming assignment — Plaintiff Milliken Canada
 claiming standing as licensee — Non-exclusive licensee
 deriving no right, title, interest in copyright — Having no*

T-3016-92
**Milliken & Company et Milliken Industries of
 Canada Ltd. (demandereses)**

c.

**Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (défende-
 resse)**

Milliken & Company (demanderesse)

c.

**Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (défende-
 resse)**

**RÉPERTORIÉ: MILLIKEN & CO. c. INTERFACE FLOORING
 SYSTEMS (CANADA) INC. (1^{re} INST.)**

Section de première instance, juge Tremblay-Lamer—
 Ottawa, 17 novembre 1997; 5 février 1998.

*Droit d'auteur — Contrefaçon — Les demandereses
 disent que la défenderesse a violé leur droit d'auteur dans
 le dessin Mangrove en fournissant et en posant des dalles de
 moquette — La question de savoir si le dessin Mangrove
 bénéficie de la protection du droit d'auteur dépend de la
 date de création du dessin — Les dessins créés avant juin
 1988 sont régis par l'art. 64 de la version originale de la
 Loi sur le droit d'auteur — Aucune date de création du
 dessin ne figure dans l'acte de cession du droit d'auteur —
 L'omission des demandereses de présenter des éléments de
 preuve établissant la date de création a conduit la Cour à
 conclure que la création du dessin était antérieure à juin
 1988, et donc régie par l'art. 64 de la Loi antérieure —
 Aucune protection du droit d'auteur — À l'instruction, la
 défenderesse a admis avoir commis une violation primaire
 — N'eût été la conclusion de la Cour quant à loi applica-
 ble, la société défenderesse serait responsable d'une atteinte
 secondaire au droit d'auteur.*

*Pratique — Parties — Qualité pour agir — Les demande-
 resses avaient-elles la qualité requise pour agir en vertu de
 l'art. 36(1) de la Loi sur le droit d'auteur — La demande-
 resse Milliken & Co. a fondé son droit d'agir sur la
 propriété du dessin Mangrove — L'art. 13(4) de la Loi
 autorise le titulaire d'un droit d'auteur à céder ses droits —
 Le tampon apposé sur la facture était-il suffisant pour
 satisfaire aux exigences de l'art. 13(4)? — Une marque ou
 un fac-similé de signature sont valables si c'est la façon
 habituelle dont la personne en cause s'identifie — La
 première cession n'étant pas valide, elle ne pouvait être*

right to sue alone in copyright infringement action.

Industrial design — Actions for copyright infringement concerning carpet tiles of Mangrove design — Plaintiff Milliken claiming rights to design through assignment by author of artistic work — Designs created after June 8, 1988 subject to current Copyright Act, s. 64 — Design created when artistic work created — Plaintiffs failing to adduce evidence of creation date, Court concluding Mangrove design created prior to June 1988 — Not protected by copyright as capable of registration under Industrial Design Act, used as pattern to be multiplied by industrial process.

In these two actions for copyright infringement, the plaintiffs alleged that the defendant infringed their copyright in the Mangrove design by supplying and installing carpet tiles at the Calgary International Airport in February 1991 and September 1992 in the first case, and in 1995 in the second case. The Mangrove design is an artistic work created in France by Claire Iles under the name "Harmonie". Plaintiff, Milliken & Company, claimed to have purchased the rights to this design in 1989 through an assignment, executed by Claire Iles, which confirmed that she was the author of "Harmonie" and that she had sold her work to Milliken, including copyright and other intellectual property rights in the work, for valuable consideration. It was said that the defendant was notified of Milliken's rights in the copyright both in fact and by the notice affixed to the carpet tiles manufactured and sold in Canada by Milliken Canada. Three issues were raised: (1) whether the Mangrove design is entitled to copyright protection; (2) whether the plaintiffs had standing to sue under the *Copyright Act*, and (3) whether there was infringement of plaintiffs' copyright.

Held, the actions should be dismissed.

(1) Whether the Mangrove design is entitled to copyright protection or should be denied such protection by virtue of section 64 of the *Copyright Act* hinges on the design's date of creation. Designs created prior to June 8, 1988 were subject to section 64 of the Act in its original version. It was provided then that copyright could not be used to protect industrial designs which were capable of registration under the *Industrial Design Act*, and were used or intended

régularisée par l'acte confirmant la cession — La demanderesse Milliken Canada prétendait avoir la qualité requise pour agir à titre de titulaire d'une licence — Le titulaire d'une licence non exclusive ne bénéficie d'aucun droit, titre ou intérêt sur le droit d'auteur — Il n'a pas le droit d'engager seul une poursuite pour violation du droit d'auteur.

Dessins industriels — Actions en violation du droit d'auteur concernant des dalles de moquette reproduisant le dessin Mangrove — La demanderesse Milliken revendique des droits sur le dessin en invoquant une cession de l'œuvre artistique par l'auteur — Les dessins créés après le 8 juin 1988 sont régis par l'art. 64 de la version actuelle de la Loi sur le droit d'auteur — Le dessin a été créé au moment de la création de l'œuvre artistique — Les demanderesse ayant omis de présenter des éléments de preuve établissant la date de création, la Cour a conclu que le dessin Mangrove avait été créé avant juin 1988 — Il ne peut être protégé par le droit d'auteur parce qu'il était susceptible d'être enregistré en vertu de la Loi sur les dessins industriels et qu'il a servi de modèle pour être multiplié par un procédé industriel.

Dans ces deux actions en violation du droit d'auteur, les demanderesse allèguent que la défenderesse a violé leur droit d'auteur dans le dessin Mangrove en fournissant et en posant des dalles de moquette à l'aéroport international de Calgary en février 1991 et septembre 1992 dans le premier cas, et en 1995 dans le second cas. Le dessin Mangrove est une œuvre artistique qui a été créée en France par Claire Iles sous le titre «Harmonie». La demanderesse Milliken & Company prétend avoir acheté les droits sur ce dessin en 1989 par acte de cession, signé par Claire Iles et attestant qu'elle était l'auteur de l'œuvre «Harmonie» et qu'elle avait, pour une contrepartie valable, vendu son œuvre à Milliken, y compris son droit d'auteur et ses autres droits de propriété intellectuelle relativement à cette œuvre. Il est allégué que la défenderesse a été avisée des droits de Milliken sur le droit d'auteur, tant dans les faits que par l'avis apposé sur les dalles de moquette fabriquées et vendues au Canada par Milliken Canada. Trois questions ont été soulevées: 1) le dessin Mangrove peut-il être protégé par le droit d'auteur? 2) les demanderesse avaient-elle la qualité requise pour intenter une poursuite en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*? et 3) y a-t-il eu violation du droit d'auteur des demanderesse?

Jugement: il y a lieu de rejeter les actions.

(1) La question de savoir si le dessin Mangrove peut être protégé par le droit d'auteur ou si l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur* l'empêche de bénéficier de cette protection est fonction de la date de la création du dessin. Les dessins créés avant le 8 juin 1988 sont régis par l'article 64 de la version originale de la Loi. Il était alors prévu que le droit d'auteur ne pouvait être invoqué pour protéger les dessins industriels qui étaient susceptibles d'être enregistrés en vertu

to be used as a model or pattern to be multiplied by industrial process. Designs created after that date come under industrial design protection subject to certain exceptions in which cases both copyright and industrial design protection are available. The date of creation of the impugned design was a material fact to the plaintiffs' case and as such, they had an obligation to prove it, but failed to do so. There was no mention of the date of creation in the assignment signed by Claire Iles in September 1992, nor was the latter called to testify at trial. The definition of "article" in the amended Act is not restricted to a "finished article". Any artistic work such as a painting or drawing is an "article". The words "in a finished article" only mean in a physical embodiment as opposed to a mere scheme or preliminary conception of an idea. Therefore, the design was created when the artistic work was created. Plaintiffs' failure to adduce evidence on such a material fact as the date of creation of the design lead the Court to draw an adverse inference and conclude that the design was created before June 1988. Under section 64 of the *Copyright Act*, as it read before the legislative amendments, the impugned design could not be protected by copyright because it was capable of registration under the *Industrial Design Act* and was used as a pattern to be multiplied by an industrial process. The Mangrove design fell squarely within the definition of the term "design", being a pattern which appeals to the eye and is applied to a manufactured article such as carpet tiles.

(2) The plaintiffs must have the required standing to sue under paragraph 36(1) of the *Copyright Act*. Plaintiff Milliken & Co. based its right to sue on its ownership of the Mangrove design. Subsection 13(4) of the Act allows the owner of a copyright to assign his rights. The assignment must be in writing and signed by the owner of the right or his authorized agent. The issue was whether the stamp affixed by Claire Iles on a pre-printed form was sufficient to satisfy the requirement of subsection 13(4). A mark or facsimile of a signature is accepted if it is the customary way of identification of the person. There was no evidence to prove that it was Claire Iles' practice or custom to authenticate a document by means of her stamp. Her confirming assignment could not be used to validate the first assignment. One cannot validate something that did not exist. Plaintiff Milliken Canada, which claimed standing as a licensee, had a non-exclusive licence to use, reproduce, modify and exercise the copyright associated with the Mangrove design in Canada. A non-exclusive licensee does not derive any right, title or interest in the copyright that could give it the standing to sue. It has no right to sue alone in a copyright infringement action.

de la *Loi sur les dessins industriels* et qui servaient ou étaient destinés à servir de modèles ou d'échantillons pour être multipliés par un procédé industriel. Les dessins créés après cette date bénéficient de la protection accordée aux dessins industriels, sauf dans certains cas où la protection du droit d'auteur et celle des dessins industriels peuvent s'appliquer. La date de la création du dessin litigieux constituait un fait substantiel de la cause des demanderessees et celles-ci étaient tenues de produire des éléments de preuve pour l'établir, ce qu'elles ont omis de faire. Aucune date de création n'est mentionnée dans l'acte de cession signé par Claire Iles en septembre 1992, et cette dernière n'a pas été citée comme témoin à l'instruction. Suivant la définition de la Loi modifiée, le terme «objet» ne se limite pas à «un objet fini». Toute œuvre artistique, telle une peinture et une gravure, est un «objet». Les mots «d'un objet fini» renvoient seulement à une réalisation matérielle par opposition à un simple projet ou à la conception préliminaire d'une idée. Le dessin a donc été créé au moment de la création de l'œuvre artistique. L'omission des demanderessees de présenter des éléments de preuve sur un fait aussi substantiel que la date de création du dessin autorisait la Cour à tirer une conclusion défavorable et à conclure que le dessin a été créé avant le mois de juin 1988. Conformément à l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des modifications législatives, le dessin litigieux ne peut être protégé par le droit d'auteur parce qu'il est susceptible d'enregistrement en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et qu'il a servi de modèle pour être multiplié par un procédé industriel. Le dessin Mangrove correspond exactement à la définition du terme «dessin», car il s'agit d'un motif visuel qui est appliqué à un objet manufacturé, savoir des dalles de moquette.

2) Les demanderessees doivent avoir la qualité requise pour intenter une poursuite en vertu du paragraphe 36(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*. La demanderesse Milliken & Co. a fondé son droit d'agir sur son droit de propriété sur le dessin Mangrove. Le paragraphe 13(4) de la Loi autorise le titulaire du droit d'auteur à céder son droit. La cession doit être rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit d'auteur ou par son agent dûment autorisé. Il s'agissait de savoir si le tampon apposé par Claire Iles sur un formulaire préimprimé était suffisant pour satisfaire à l'exigence fixée par le paragraphe 13(4). Une marque ou un fac-similé de signature sont valables si c'est la façon habituelle dont la personne en cause s'identifie. Aucun élément de preuve n'établissait que Claire Iles avait pour pratique ou coutume d'authentifier un document en y apposant son tampon. L'acte confirmant la cession ne pouvait être utilisé pour valider la première cession. On ne pouvait valider une chose qui n'existait pas. La demanderesse Milliken Canada, qui prétendait avoir la qualité requise à titre de titulaire d'une licence, était titulaire d'une licence non exclusive l'autorisant à utiliser, à reproduire et à modifier le dessin Mangrove et à exercer les droits afférents au droit d'auteur sur ce

(3) Under section 27 of the *Copyright Act*, infringement could be primary or secondary. At trial, primary infringement was conceded by the defendant and, therefore, was not an issue. Secondary infringement is prohibited by subsection 27(4) of the Act which deems a person to be an infringer if, for example, that person sells any work that, to his knowledge, infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada. Knowledge is to be inferred from the facts of the case and the burden of proving it rested upon the plaintiffs. The designer who developed the defendant's carpet tile design for the Calgary International Airport project did have knowledge that the defendant's carpet tile infringed plaintiffs' Mangrove design. She was aware that the design was protected by copyright and she should have known that she was illegally copying it while developing the pattern to be supplied to the airport. Despite her knowledge of the infringement of the plaintiffs' copyright, she went ahead and developed the infringing carpet tile. Since she made that decision within her assigned area of responsibility, her knowledge could be attributed to the corporate defendant. Were it not for the Court's finding as to application of the Act, the defendant would have been liable for secondary infringement of copyright.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

- Copyright Act*, R.S.C., 1985, c. C-42, ss. 13(4), 27(4), 34(3)(a), 36(1) (as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 63), 64 (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 11).
Industrial Design Act, R.S.C., 1985, c. I-9.
Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, s. 11.
Patent Act, R.S.C. 1927, c. 150, s. 32.
Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4, s. 57.
Solicitors Act, (U.K.), 1932, c. 37, s. 65(2)(i).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 50(1) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Canadian Dredge & Dock Co. et al. v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 662; (1985), 19 D.L.R. (4th) 314; 19

dessin au Canada. Le titulaire d'une licence non exclusive ne bénéficie d'aucun droit, titre ou intérêt sur le droit d'auteur qui lui conférerait la qualité requise pour engager une poursuite. Il n'a pas le droit d'engager seul une poursuite pour violation du droit d'auteur.

3) L'atteinte au droit d'auteur visée par l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur* peut être primaire ou secondaire. À l'instruction, la défenderesse a admis avoir commis une atteinte primaire et cette question n'était donc pas en litige. Quant à l'atteinte secondaire, elle est interdite par le paragraphe 27(4) de la Loi, aux termes duquel une personne est considérée comme ayant porté atteinte au droit d'auteur si, par exemple, elle vend une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada. La connaissance s'infère des faits de l'espèce et le fardeau de la preuve incombait aux demanderesse. La créatrice-dessinatrice qui a conçu le dessin des dalles de moquette de la défenderesse pour le projet de l'aéroport international de Calgary avait effectivement connaissance du fait que les dalles de moquette de la défenderesse violaient le dessin Mangrove des demanderesse. Elle savait que le dessin Mangrove était protégé par le droit d'auteur et elle aurait dû savoir qu'elle copiait illégalement le dessin lorsqu'elle a conçu le modèle qui devait être fourni à l'aéroport. Malgré sa connaissance de l'atteinte au droit d'auteur des demanderesse, elle a poursuivi dans la même voie et elle a conçu les dalles de moquette qui violent le droit d'auteur. Étant donné qu'elle a pris cette décision dans le champ de responsabilité qui lui avait été assigné, sa connaissance peut être imputée à la société défenderesse. N'eût été la conclusion de la Cour sur l'application de la Loi, la défenderesse serait responsable d'une atteinte secondaire au droit d'auteur.

LOIS ET RÈGLEMENTS

- Loi des brevets*, S.R.C. 1927, ch. 150, art. 32.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 13(4), 27(4), 34(3)a), 36(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 63), 64 (mod. par L.R.C. 1985 (4^e suppl.), ch. 10, art. 11).
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4, art. 57.
Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 50(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69).
Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., ch. 964, art. 11.
Solicitors Act, (U.K.), 1932, ch. 37, art. 65(2)(i).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Canadian Dredge & Dock Co. et autres c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662; (1985), 19 D.L.R. (4th) 314; 19

C.C.C. (3d) 1; 45 C.R. (3d) 289; 59 N.R. 241; 9 O.A.C. 321; *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] Ex. C.R. 811; (1965), 30 Fox Pat. C. 77.

DISTINGUISHED:

Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd., [1982] 1 S.C.R. 907; (1982), 136 D.L.R. (3d) 596; 66 C.P.R. (2d) 46; 42 N.R. 254.

CONSIDERED:

Heap v. Hartley (1889), 42 Ch.D. 461 (C.A.); *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 F.C. 421; (1986), 9 C.I.P.R. 311; 10 C.P.R. (3d) 289; 67 N.R. 139 (C.A.); *Levesque v. Comeau et al.*, [1970] S.C.R. 1010; (1970), 5 N.B.R. (2d) 15; 16 D.L.R. (3d) 425; *Goodman v. Eban (J.) Ltd.*, [1954] 1 All E.R. 763 (C.A.); *R. v. Fox* (1958), 120 C.C.C. 289; 27 C.R. 132 (Ont. C.A.); *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 371 (F.C.T.D.).

REFERRED TO:

Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 F.C. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153; 10 C.P.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (T.D.); *Murray v. Saskatoon*, [1952] 2 D.L.R. 499; (1951), 4 W.W.R. (N.S.) 234 (Sask. C.A.); *Morton v. Copeland* (1855), 139 E.R. 861 (C.P.); *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc. et al.*, [1933] S.C.R. 581; [1933] 4 D.L.R. 240; *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W.S.C.); *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117; (1960), 22 D.L.R. (2d) 183; 33 C.P.R. 173; 19 Fox Pat. C. 143 (H.C.); *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718; 61 D.L.R. (3d) 590; 23 C.P.R. (2d) 43 (H.C.).

AUTHORS CITED

Keane, Adrian. *The Modern Law of Evidence*, 3rd ed. London: Butterworths, 1994.
Schiff, Stanley. *Evidence in the Litigation Process*, Vol. 1, 4th ed. Toronto: Carswell, 1993.
Sopinka, John and Sidney N. Lederman. *The Law of Evidence in Civil Cases*. Toronto: Butterworths, 1974.
Tapper, Colin. *Cross on Evidence*, 8th ed. London: Butterworths, 1995.
Wigmore, John Henry. *Evidence in Trials at Common Law*, revised by James H. Chadbourn, Vol. 2. Boston: Little, Brown & Co., 1979.

ACTIONS for copyright infringement of plaintiffs' Mangrove design by supplying and installing carpet tiles bearing said design. Actions dismissed.

C.C.C. (3d) 1; 45 C.R. (3d) 289; 59 N.R. 241; 9 O.A.C. 321; *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] R.C.É. 811; (1965), 30 Fox Pat. C. 77.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd., [1982] 1 R.C.S. 907; (1982), 136 D.L.R. (3d) 596; 66 C.P.R. (2d) 46; 42 N.R. 254.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Heap v. Hartley (1889), 42 Ch.D. 461 (C.A.); *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 C.F. 421; (1986), 9 C.I.P.R. 311; 10 C.P.R. (3d) 289; 67 N.R. 139 (C.A.); *Levesque v. Comeau et al.*, [1970] R.C.S. 1010; (1970), 5 N.B.R. (2d) 15; 16 D.L.R. (3d) 425; *Goodman v. Eban (J.) Ltd.*, [1954] 1 All E.R. 763 (C.A.); *R. v. Fox* (1958), 120 C.C.C. 289; 27 C.R. 132 (C.A. Ont.); *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.* (1997), 73 C.P.R. (3d) 371 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS CITÉES:

Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173; (1986), 28 D.L.R. (4th) 178; 8 C.I.P.R. 153; 10 C.R. (3d) 1; 3 F.T.R. 118 (C.F. 1^{re} inst.); *Murray v. Saskatoon*, [1952] 2 D.L.R. 499; (1951), 4 W.W.R. (N.S.) 234 (C.A. Sask.); *Morton v. Copeland* (1855), 139 E.R. 861 (C.P.); *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc. et al.*, [1933] R.C.S. 581; [1933] 4 D.L.R. 240; *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W.S.C.); *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117; (1960), 22 D.L.R. (2d) 183; 33 C.P.R. 173; 19 Fox Pat. C. 143 (H.C.); *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718; 61 D.L.R. (3d) 590; 23 C.P.R. (2d) 43 (H.C.).

DOCTRINE

Keane, Adrian. *The Modern Law of Evidence*, 3rd ed. London: Butterworths, 1994.
Schiff, Stanley. *Evidence in the Litigation Process*, Vol. 1, 4th ed. Toronto: Carswell, 1993.
Sopinka, John and Sidney N. Lederman. *The Law of Evidence in Civil Cases*. Toronto: Butterworths, 1974.
Tapper, Colin. *Cross on Evidence*, 8th ed. London: Butterworths, 1995.
Wigmore, John Henry. *Evidence in Trials at Common Law*, revised by James H. Chadbourn, Vol. 2. Boston: Little, Brown & Co., 1979.

ACTIONS en violation du droit d'auteur sur le dessin Mangrove des demandresses par suite de la fourniture et de la pose de dalles de moquette portant ledit dessin. Actions rejetées.

COUNSEL:

G. Alexander Macklin, Q.C., Jane E. Clark and Lise M. Patry for plaintiffs.

Robert H. C. MacFarlane and Michael E. Charles for defendant.

SOLICITORS:

Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, for plaintiffs.

Bereskin & Parr, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[1] TREMBLAY-LAMER J.: These are two actions for copyright infringement. The plaintiffs in the first action, file T-3016-92, are Milliken & Company (Milliken) and Milliken Industries of Canada Ltd. (Milliken Canada). Milliken is a U.S. corporation organized and carrying on business under the laws of the State of Delaware. Milliken Canada is a wholly owned subsidiary of Milliken. It is incorporated under the laws of Canada. Milliken Canada was voluntarily wound up on March 24, 1997.

[2] The defendant, Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (Interface Canada), is incorporated under the laws of Ontario and is a wholly owned subsidiary of the American corporation, Interface Inc.

[3] The plaintiffs claim that the defendant infringed their copyright in the Mangrove design by supplying and installing carpet tiles of a certain design at the Calgary International Airport in February 1991 and September 1992.

[4] A counterclaim in this action was dismissed with costs.

[5] The second action, file T-1212-95, was brought by Milliken alone. It alleges that the defendant infringed its copyright in the Mangrove design and its

AVOCATS:

G. Alexander Macklin, c.r., Jane E. Clark et Lise M. Patry pour les demandereses.

Robert H. C. MacFarlane et Michael E. Charles pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, pour les demandereses.

Bereskin & Parr, Toronto, pour la défenderesse.

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

[1] LE JUGE TREMBLAY-LAMER: Il s'agit de deux actions pour violation du droit d'auteur. Les demandereses dans la première action, dossier T-3016-92, sont les sociétés Milliken & Company (Milliken) et Milliken Industries of Canada Ltd. (Milliken Canada). Milliken est une société américaine constituée et exerçant ses activités commerciales sous le régime des lois de l'État du Delaware. Milliken Canada est une filiale en propriété exclusive de Milliken. Elle est constituée sous le régime des lois du Canada. Milliken Canada a fait l'objet d'une liquidation volontaire le 24 mars 1997.

[2] La défenderesse, Interface Flooring Systems (Canada) Inc. (Interface Canada), est constituée sous le régime des lois de l'Ontario et est une filiale en propriété exclusive de la société américaine Interface Inc.

[3] Les demandereses soutiennent que la défenderesse a violé leur droit d'auteur sur le dessin Mangrove en fournissant et en installant des dalles de moquette reproduisant un certain dessin à l'aéroport international de Calgary, en février 1991 et en septembre 1992.

[4] Une demande reconventionnelle présentée dans l'action a été rejetée avec dépens.

[5] La deuxième action, dossier T-1212-95, a été intentée par Milliken seulement. Celle-ci allègue que la défenderesse a violé son droit d'auteur sur le dessin

rights in Industrial Design Registration No. 67420, by supplying and installing carpet tiles at the Calgary International Airport in 1995. At trial, the defendant consented to judgment with respect to infringement of Milliken's industrial design rights.

[6] The Mangrove design is an artistic work which was created in France by Claire Iles under the name "Harmonie". Milliken claims to have purchased the rights to this design in 1989. The purchase is evidenced by a document in writing dated the day of the purchase.¹ The design was first published under the name Mangrove by Milliken in the U.S., on May 23, 1989, as a textile design for carpet tile. Milliken obtained the registration rights in Canada on November 10, 1992.² An accompanying assignment dated September 25, 1992 was also recorded in the Canadian Copyright Office. The assignment, which was executed by Claire Iles, confirmed that she was the author of "Harmonie" and that she had sold her work to Milliken including copyright and other intellectual property rights in the work for valuable consideration.

[7] The plaintiffs submit that the defendant incorporated the Mangrove design, or a substantial part thereof, in carpet tile it manufactured, supplied and installed at the Calgary International Airport in February 1991 and September 1992. In fact, the defendant had tendered and obtained a contract to supply and install three thousand square yards of carpet tile at the airport in February 1991. It obtained a second contract to supply and install another two thousand square yards in September 1992.

[8] The plaintiffs add that the defendant knowingly reproduced the Mangrove design. The plaintiffs allege that the defendant was notified of Milliken's rights in the copyright both in fact and by the notice affixed to the carpet tiles manufactured and sold in Canada by Milliken Canada.

[9] As it is indicated later in these reasons, the plaintiffs' allegations of infringement are founded.

Mangrove et ses droits découlant de l'enregistrement d'un dessin industriel sous le numéro 67420, en fournissant et en installant des dalles de moquette à l'aéroport international de Calgary en 1995. À l'instruction, la défenderesse a acquiescé à jugement relativement à la violation des droits de Milliken sur le dessin industriel enregistré.

[6] Le dessin Mangrove est une œuvre artistique qui a été créée en France par Claire Iles sous le titre «Harmonie». Milliken prétend avoir acheté les droits sur ce dessin en 1989. Cet achat est attesté par un document écrit daté de la date de l'achat¹. Le dessin a été publié pour la première fois sous le nom de Mangrove aux États-Unis, par Milliken, le 23 mai 1989, comme motif textile pour des dalles de moquette. Milliken a obtenu les droits d'enregistrement au Canada le 10 novembre 1992². Un acte de cession joint daté du 25 septembre 1992 a également été enregistré au Bureau du droit d'auteur canadien. L'acte de cession, signé par Claire Iles, attestait qu'elle était l'auteur de l'œuvre «Harmonie» et qu'elle avait, pour une contrepartie valable, vendu son œuvre à Milliken, y compris son droit d'auteur et ses autres droits de propriété intellectuelle relativement à cette œuvre.

[7] Les demandresses soutiennent que la défenderesse a incorporé le dessin Mangrove, ou une partie essentielle de ce dessin, aux dalles de moquette qu'elle a fabriquées, fournies et installées à l'aéroport international de Calgary en février 1991 et en septembre 1992. En fait, la défenderesse avait présenté une soumission et obtenu un contrat pour la fourniture et l'installation de trois mille verges carrées de dalles de moquette à l'aéroport en février 1991. Elle a obtenu un deuxième contrat pour la fourniture et l'installation de deux mille verges carrées supplémentaires en septembre 1992.

[8] Les demandresses ajoutent que la défenderesse a sciemment reproduit le dessin Mangrove. Elles allèguent que la défenderesse a été avisée des droits de Milliken sur le droit d'auteur, tant dans les faits et par l'avis apposé sur les dalles de moquette fabriquées et vendues au Canada par Milliken Canada.

[9] Ainsi qu'il est expliqué plus loin dans les présents motifs, les allégations de violation du droit

However, the outcome of this action ultimately depends on the plaintiffs being able to surmount two major legal hurdles.

I. Application of the Copyright Act

[10] The first issue is whether the Mangrove design is entitled to copyright protection or whether it should be denied such protection by virtue of section 64 of the *Copyright Act*³ (Act). The answer to this question hinges on the design's date of creation.

[11] Under subsection 64(4) of the Act, there exists two separate legal regimes governing the availability of copyright as a form of protection for industrial design. It is the design's date of creation which determines which regime applies. The subsection reads as follows:

64. . . .

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

[12] Designs created prior to June 8, 1988 are subject to section 64 of the Act as it read before the enactment of the previous subsection. Section 64 then provided that copyright could not be used to protect industrial designs which (i) were capable of registration under the *Industrial Design Act*,⁴ and (ii) were used or intended to be used as a model or pattern to be multiplied by industrial process:

64. (1) This Act does not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*, except designs that, though capable of being so registered, are not used or intended to be used as models or patterns to be multiplied by any industrial process.

[13] Under section 11 of the *Industrial Designs Rules*,⁵ a design was considered to be used as a model or pattern to be multiplied by industrial process where

d'auteur formulées par les demandresses sont bien fondées. Toutefois, l'issue de l'action est liée, en bout de ligne, à la capacité des demandresses de surmonter deux obstacles juridiques majeurs.

I. L'application de la Loi sur le droit d'auteur

[10] La première question à trancher est celle de savoir si le dessin Mangrove peut être protégé par le droit d'auteur ou si l'article 64 de la *Loi sur le droit d'auteur*³ (la Loi) l'empêche de bénéficier de cette protection. La réponse à cette question est fonction de la date de la création du dessin.

[11] Selon le paragraphe 64(4) de la Loi, il existe deux régimes juridiques distincts régissant l'application de la protection du droit d'auteur à un dessin industriel. C'est la date de la création du dessin qui détermine le régime qui s'y applique. Voici ce paragraphe:

64. . . .

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

[12] Les dessins créés avant le 8 juin 1988 sont régis par l'article 64 de la Loi tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du paragraphe qui précède. L'article 64 prévoyait alors que le droit d'auteur ne pouvait être invoqué pour protéger les dessins industriels qui i) étaient susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*⁴, et qui ii) servaient ou étaient destinés à servir de modèles ou d'échantillons pour être multipliés par un procédé industriel:

64. (1) La présente loi ne s'applique pas aux dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, à l'exception des dessins qui, tout en pouvant être enregistrés de cette manière, ne servent pas ou ne sont pas destinés à servir de modèles ou d'échantillons, pour être multipliés par un procédé industriel quelconque.

[13] Par application de l'article 11 des *Règles régissant les dessins industriels*⁵, un dessin était considéré comme servant de modèle ou d'échantillon

the design was reproduced in more than 50 articles or where it was applied to certain specified articles:

11. (1) A design shall be deemed to be used as a model or pattern to be multiplied by any industrial process within the meaning of [section 64] of the *Copyright Act*,

(a) where the design is reproduced or is intended to be reproduced in more than 50 single articles, unless all the articles in which the design is reproduced or is intended to be reproduced together form only a single set as defined in subsection 2; and

(b) where the design is to be applied to

(i) printed paper hangings,

(ii) carpets, floor cloths, or oil cloths manufactured or sold in lengths or pieces,

(iii) textile piece goods, or textile goods manufactured or sold in lengths or pieces, and

(iv) lace, not made by hand.

[14] As for designs created after June 8, 1988, they are subject to section 64 of the Act as it currently reads. Section 64 of the Act now provides that certain designs which are created in quantities of more than fifty and applied to “useful articles” or plates, engravings or casts used for more than fifty “useful articles” are not protected by copyright but instead come within the purview of industrial design protection:

64. . . .

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

(a) the article is reproduced in a quantity of more than fifty, or

(b) where the article is a plate, engraving or cast, the article is used for producing more than fifty useful articles,

destiné à être multiplié par un procédé industriel lorsqu’il était reproduit dans plus de 50 articles ou lorsqu’il était appliqué à certains articles énumérés:

11. (1) Un dessin est censé servir de modèle ou d’échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque au sens de [l’article 64] de la *Loi sur le droit d’auteur*,

a) lorsque le dessin est reproduit ou destiné à être reproduit dans plus de 50 articles différents, à moins que ces articles dans lesquels le dessin est reproduit, ou est destiné à être reproduit, ne forment ensemble qu’un seul assortiment tel qu’il est défini au paragraphe (2); et

b) lorsque le dessin doit être appliqué à

(i) des tentures de papier peint,

(ii) des tapis, linoléums ou toiles cirées fabriqués ou vendus à la mesure ou à la pièce,

(iii) des tissus en pièce, ou des tissus fabriqués ou vendus à la mesure ou à la pièce, et

(iv) de la dentelle qui n’est pas faite à la main.

[14] Les dessins créés après le 8 juin 1988 sont, pour leur part, régis par la version de l’article 64 de la Loi actuellement en vigueur. L’article 64 de la Loi prévoit maintenant que certains dessins créés à plus de cinquante exemplaires et appliqués à des «objets utilitaires», ou à des planches, gravures ou moules servant à la production de plus de cinquante «objets utilitaires», ne sont pas protégés par le droit d’auteur, mais bénéficient plutôt de la protection accordée aux dessins industriels:

64. . . .

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

a) être reproduit à plus de cinquante exemplaires;

b) s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires.

it shall not thereafter be an infringement of the copyright or the moral rights for anyone

(c) to reproduce the design of the article or a design not differing substantially from the design of the article by

(i) making the article, or

(ii) making a drawing or other reproduction in any material form of the article, or

(d) to do with an article, drawing or reproduction that is made as described in paragraph (c) anything that the owner of the copyright has the sole right to do with the design or artistic work in which the copyright subsists.

[15] Exceptions to this general rule are set out in subsection 64(3) [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 11] of the Act where both copyright and industrial design protection are available:

64. . . .

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

(a) a graphic or photographic representation that is applied to the face of an article;

(b) a trade-mark or a representation thereof or a label;

(c) material that has a woven or knitted pattern or that is suitable for piece goods or surface coverings or for making wearing apparel;

(d) an architectural work of art that is a building or a model of a building;

(e) a representation of a real or fictitious being, event or place that is applied to an article as a feature of shape, configuration, pattern or ornament;

(f) articles that are sold as a set, unless more than fifty sets are made; or

(g) such other work or article as may be prescribed by regulation of the Governor in Council.

[16] The plaintiffs submit that the Mangrove design is entitled to copyright protection by virtue of paragraph 64(3)(c) of the amended Act, which provides that artistic works applied to surface coverings are deemed to be entitled to copyright protection.

[15] Des exceptions à cette règle générale sont établies au paragraphe 64(3) [mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 11] de la Loi, auxquels cas la protection du droit d'auteur et celle des dessins industriels peuvent s'appliquer:

64. . . .

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

a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;

b) marques de commerce, ou leurs représentations, ou étiquettes;

c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;

d) œuvres architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;

e) représentations d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;

f) objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles;

g) autres œuvres ou objets que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement.

[16] Les demandresses affirment que le dessin Mangrove peut bénéficier de la protection du droit d'auteur par application de l'alinéa 64(3)c) de la Loi modifiée, portant que les œuvres artistiques appliquées à un revêtement sont réputées être protégées par le droit d'auteur.

[17] They maintain that it is section 64 of the amended Act which applies because the defendant did not adduce evidence showing a date of creation of the Mangrove design prior to June 8, 1988. Under paragraph 34(3)(a) of the Act, copyright is presumed to exist in an action for copyright infringement and it is the defendant's burden to produce evidence to rebut this presumption. Since the defendant did not adduce any evidence at trial to rebut this presumption, the plaintiffs argue that copyright is presumed to exist in the Mangrove design.

[18] In any event, in their view, the date of creation of the design is irrelevant. The word "design" in subsection 64(1) of the amended Act is defined to mean "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". Thus, an artistic work is not properly characterized as a "design" until it is applied to a finished article. The evidence establishes that the first time the artistic work created by Claire Iles was adapted for use on functional articles, i.e. carpet tiles, was in March 1989, that is after June 8, 1988.

[19] On the other hand, the defendant submits that it is section 64 as it was prior to the legislative changes which should be applied in the case at bar. According to the defendant, subsections 64(2) and (3) of the amended Act only arise in respect to designs created after the coming into force of the legislative amendments. As a result, the date of creation is a material fact to the plaintiffs' case and as such, the plaintiffs had an obligation to adduce evidence proving it.

[20] No such evidence was lead by the plaintiffs. There is no mention of the date of creation in the assignment signed by Claire Iles in September 1992,⁶ nor was Ms. Iles called to testify at trial. In light of these circumstances, the defendant urges the Court to draw an adverse inference against the plaintiffs and find that the design was created prior to June 8, 1988.

[17] Elles soutiennent que c'est l'article 64 de la Loi modifiée qui s'applique parce que la défenderesse n'a pas produit de preuve établissant que la date de la création du dessin Mangrove est antérieure au 8 juin 1988. L'alinéa 34(3)a) de la Loi établit une présomption d'existence du droit d'auteur dans une action pour violation du droit d'auteur et impose à la défenderesse le fardeau de produire une preuve qui réfute cette présomption. La défenderesse n'ayant produit aucune preuve à l'instruction pour réfuter cette présomption, les demandresses font valoir que le droit d'auteur sur le dessin Mangrove est présumé exister.

[18] Quoi qu'il en soit, la date de la création du dessin n'est à leur avis pas pertinente. Suivant la définition du paragraphe 64(1) de la Loi modifiée le terme «dessin» s'entend des «caractéristiques ou d'une combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs». Par conséquent, une œuvre artistique ne peut régulièrement être qualifiée de «dessin» avant d'être appliquée à un objet fini. La preuve démontre que l'œuvre artistique créée par Claire Iles a été adaptée pour la première fois pour être utilisée sur des objets fonctionnels, c'est-à-dire des dalles de tapis, en mars 1989, soit après le 8 juin 1988.

[19] Par contre, la défenderesse soutient que c'est la version de l'article 64, antérieure aux modifications législatives, qui devrait être appliquée en l'espèce. Selon la défenderesse, les paragraphes 64(2) et (3) de la Loi modifiée ne s'appliquent qu'aux dessins créés après l'entrée en vigueur des modifications législatives. En conséquence, la date de la création constitue un fait substantiel de la cause des demandresses et celles-ci sont tenues de produire des éléments de preuve pour l'établir.

[20] Or, aucune preuve à cet égard n'a été soumise par les demandresses. Aucune date de création n'est mentionnée dans l'acte de cession signé par Claire Iles en septembre 1992⁶ et M^{me} Iles n'a pas été citée comme témoin à l'instruction. Dans ces circonstances, la défenderesse presse la Cour de tirer une conclusion défavorable aux demandresses et de conclure que le dessin a été créé avant le 8 juin 1988.

[21] Under section 64 of the former Act, the Mangrove design would be excluded from the realm of copyright protection because it is a design capable of registration under the *Industrial Design Act*.

[22] I agree with the defendant that subsections 64(2) and (3) of the amended Act will only arise in respect to designs created after the legislative changes of June 8, 1988. Thus, the issue of the date of creation has to be dealt with first.

[23] I reject the plaintiffs' argument which suggests that the Mangrove design cannot be characterized as a design until it is applied to a "finished article". The plaintiffs seem to limit the scope of the definition of "article" to "functional articles" (i.e. carpet tiles). However, the amended Act defines "article" as anything that is made by hand, tool or machine.⁷ Hence, any artistic work including paintings, drawings, maps, charts, plans are within the ambit of the definition of "article".

[24] Therefore, in my opinion, the words "in a finished article" only mean in a physical embodiment, divorcing the design from a mere scheme or preliminary conception of an idea. Consequently, the design was created when the artistic work was created.

[25] Thus, the question remains: When was the Mangrove design created? The plaintiffs allege that it was created in September 1988. However, they lead no evidence to support their contention. Claire Iles did not testify at trial, nor was the date of creation mentioned in the assignment of September 1992⁸ where it would have been within the plaintiffs' reach to have Ms. Iles confirm the date when she created the work. The evidence at trial only indicates that the design was created before January 11, 1989, that is the day when Richard Stoyles acquired the design from Ms. Iles at a trade show in Frankfurt, Germany.⁹

[21] En vertu de l'article 64 de l'ancienne Loi, le dessin Mangrove serait exclu de la protection du droit d'auteur parce qu'il constitue un dessin susceptible d'enregistrement en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

[22] Je partage l'opinion de la défenderesse selon laquelle les paragraphes 64(2) et (3) de la Loi modifiée ne s'applique qu'aux dessins créés après les modifications législatives du 8 juin 1988. Il faut donc trancher d'abord la question de la date de la création.

[23] Je rejette l'argument des demanderesses qui laissent entendre que le dessin Mangrove ne peut être qualifié de dessin avant d'être appliqué à un «objet fini». Les demanderesses semblent limiter la portée de la définition du terme «objet» à des «objets fonctionnels» (c'est-à-dire des dalles de moquette). Or, la Loi modifiée définit le terme «objet» comme s'entendant de tout ce qui est réalisé à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine⁷. Ainsi, toutes les œuvres artistiques, notamment les peintures, les gravures, les graphiques, les cartes géographiques et marines et les plans, entrent dans la définition du terme «objet».

[24] Par conséquent, je suis d'avis que les mots «d'un objet fini» renvoient seulement à une réalisation matérielle pour distinguer le dessin d'un simple projet ou de la conception préliminaire d'une idée. Le dessin a donc été créé au moment de la création de l'œuvre artistique.

[25] Il reste donc à trancher la question suivante: quand le dessin Mangrove a-t-il été créé? Les demanderesses soutiennent qu'il a été créé en septembre 1988. Toutefois, elles n'offrent aucun élément de preuve à l'appui de cette prétention. Claire Iles n'a pas témoigné à l'instruction et la date de la création n'est pas non plus mentionnée dans l'acte de cession de septembre 1992⁸, lequel aurait pu permettre aux demanderesses de faire confirmer par M^{me} Iles la date à laquelle elle avait créé l'œuvre. La preuve soumise à l'instruction indique simplement que le dessin a été créé avant le 11 janvier 1989, date à laquelle Richard Stoyles a acquis le dessin de M^{me} Iles à l'occasion d'un salon commercial tenu à Francfort, en Allemagne⁹.

[26] In my opinion, the failure to adduce evidence on such a material fact leaves it open to me to draw an adverse inference and come to the conclusion that the design was created prior to June 1988. It is a well established rule that an adverse inference may be drawn if, without reasonable explanation, a party fails to adduce evidence available to him which could have resolved the issue.¹⁰ The principle is enunciated in the following passage from *Wigmore on Evidence*:

The failure to bring before the tribunal some circumstance, document, or witness, when either the party himself or his opponent claims that the facts would thereby be elucidated, serves to indicate, as the most natural inference, that the party fears to do so, and this fear is some evidence that the circumstance or document or witness, if brought, would have exposed facts unfavourable to the party. These inferences, to be sure, cannot fairly be made except upon certain conditions; and they are also open always to explanation by circumstances which make some other hypothesis a more natural one than the party's fear of exposure. But the propriety of such an inference in general is not doubted.¹¹

[27] Counsel for the plaintiffs submitted that I ought to not draw an adverse inference on the basis that Ms. Iles, a citizen of France, is absent from the jurisdiction. He also added that she was equally available to both parties and could have been called by the defendant.

[28] In *Levesque v. Comeau et al.*,¹² the Supreme Court of Canada held that the absence of a witness from the jurisdiction is not a valid explanation because of the availability of the evidence by way of commission or Letters Rogatory. In the case at bar, I am offered no indication of any attempt by the plaintiffs to obtain evidence from Ms. Iles for the purpose of trial or that she refused to attend or submit to commission evidence being taken.

[29] But what is even more significant is that Claire Iles had already been made available to the plaintiffs in September 1992 when she signed the confirming assignment. It would have been reasonable for the plaintiffs to obtain from her, at that time, the informa-

[26] J'estime que l'omission de présenter des éléments de preuve sur un fait aussi substantiel m'autorise à tirer une conclusion défavorable et à conclure que le dessin a été créé avant le mois de juin 1988. Il est en effet bien établi qu'il est possible de tirer une conclusion défavorable lorsqu'une partie omet, sans explication raisonnable, de présenter des éléments de preuve qui lui sont accessibles et qui auraient pu résoudre la question en litige¹⁰. Ce principe est énoncé dans le passage suivant tiré de *Wigmore on Evidence*:

[TRADUCTION] L'omission de présenter au tribunal une circonstance, un document, ou un témoin, alors que la partie elle-même ou son adversaire allègue que les faits seraient ainsi élucidés, sert à montrer, ce qui est la déduction la plus naturelle, que la partie craint de le faire, et cette crainte prouve d'une certaine façon que la circonstance, le document ou le témoin, s'ils avaient été présentés, auraient exposé des faits défavorables à la partie. Ces déductions ne peuvent être à juste titre faites qu'à certaines conditions; de plus, elles peuvent toujours s'expliquer par des circonstances qui rendent plus naturelle une hypothèse autre que le fait que la partie craignait la divulgation. Cependant, le bien-fondé de pareille déduction en général n'est pas remis en question¹¹.

[27] L'avocat des demanderesse a soutenu que je ne devais pas tirer de conclusion défavorable parce que M^{me} Iles, une citoyenne de la France, ne se trouve pas dans le ressort de la Cour. Il a ajouté qu'elle était disponible également pour les deux parties et que la défenderesse aurait pu l'assigner comme témoin.

[28] Dans *Levesque v. Comeau et al.*¹², la Cour suprême du Canada a statué que le fait qu'un témoin ne se trouve pas dans le ressort du tribunal ne constitue pas une explication valable, vu la possibilité que son témoignage soit recueilli par voie de commission rogatoire. En l'espèce, les demanderesse n'ont donné aucune indication qui laisserait croire qu'elles ont tenté d'obtenir le témoignage de M^{me} Iles aux fins de l'instruction ou que celle-ci aurait refusé de comparaître ou de rendre témoignage dans le cadre d'une commission rogatoire.

[29] Cependant, ce qui est encore plus révélateur, c'est que les demanderesse ont déjà pu communiquer avec Claire Iles en septembre 1992, lorsqu'elle a signé l'acte confirmant la cession. Il aurait été raisonnable que les demanderesse obtiennent alors d'elle les

tion regarding the date of the design's creation.

[30] Therefore, I find that in these circumstances, the Mangrove design was created prior to June 8, 1988 and as such, is governed by section 64 of the Act as it read prior to the legislative amendments. I also hold that under that section, the impugned design cannot be protected by copyright because (i) it is capable of registration under the *Industrial Design Act* and (ii) it was used as a pattern to be multiplied by an industrial process.

[31] In *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*,¹³ the Federal Court of Appeal held that the expression "capable of being registered" signifies that a design need only to fall within the definition of "design" under the *Industrial Design Act* [R.S.C. 1970, c. I-8], irrespective of whether or not it is in fact registerable:

The only question to be considered is whether the subject-matter of the claimed copyright is a design within the meaning of the *Industrial Design Act*. If it is, it is subject to section 46 [now section 64] of the *Copyright Act* as something capable of being registered under the *Industrial Design Act*.¹⁴

[32] Prior to the legislative amendments of 1988, the term "design" was not defined under the *Industrial Design Act*. In *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn. et al.*,¹⁵ Jackett P. defined the term as follows:

The sort of design that can be registered is therefore a design to be "applied" to "the ornamenting" of an article. It must therefore be something that determines the appearance of an article, or some part of an article, because ornamenting relates to appearance. And it must have as its objective making the appearance of an article more attractive because that is the purpose of ornamenting. It cannot be something that determines the nature of an article as such (as opposed to mere appearance) and it cannot be something that determines how an article is to be created. In other words, it cannot create a monopoly in "a product" or "a process" such as can be acquired by a patent for an invention . . .

. . .

The fact that a design relates to shape or configuration of an article is not, in itself, an objection to its registration. As long as it is a design to be applied "to the ornamenting" of

renseignements concernant la date de la création du dessin.

[30] En conséquence, je conclus que, dans les circonstances, le dessin Mangrove a été créé avant le 8 juin 1988 et qu'il est donc régi par l'article 64 de la Loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des modifications législatives. Je conclus également que, conformément à cet article, le dessin litigieux ne peut être protégé par le droit d'auteur parce i) qu'il est susceptible d'enregistrement en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et ii) qu'il a servi de modèle pour être multiplié par un procédé industriel.

[31] [31] Dans *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*¹³, la Cour d'appel fédérale a statué que l'expression «susceptible d'être enregistré» signifie qu'il suffit qu'un dessin réponde à la définition du terme «dessin» donnée par la *Loi sur les dessins industriels* [S.R.C. 1970, ch. I-8], sans égard au fait qu'il soit ou non effectivement enregistrable:

La seule question à être examinée est celle de savoir si l'objet du droit d'auteur revendiqué constitue un dessin au sens de la *Loi sur les dessins industriels*. Si tel est le cas, il constitue un dessin susceptible d'être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, et tombe dans le champ d'application de l'article 46 [devenu depuis l'art. 64]¹⁴.

[32] Avant les modifications législatives de 1988, le terme «dessin» n'était pas défini dans la *Loi sur les dessins industriels*. Dans la décision *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn. et al.*¹⁵, le président Jackett lui a attribué la définition suivante:

[TRADUCTION] Le genre de dessin enregistrable est donc celui qui est «appliqué» à «l'ornementation» d'un article. Il doit donc se rapporter à l'apparence de l'article ou d'une de ses parties, car l'ornementation concerne l'aspect extérieur. Il doit avoir pour but de rendre l'article plus attrayant, car c'est le but même de tout ornement. Il ne peut s'agir d'un élément déterminant de la nature même de l'article (par opposition au simple aspect extérieur) ou de la méthode applicable à sa fabrication. En d'autres termes, le dessin ne peut créer un droit de monopole sur «un produit» ou «une méthode» tel que celui qu'un brevet d'invention permet d'acquérir . . .

. . .

Le fait qu'un dessin se rapporte à la forme ou configuration d'un article n'est pas en soi un obstacle à son enregistrement. Tant qu'il s'agit d'un dessin qui doit être appliqué à

an article, it is eligible for registration even though it requires that its purpose of “ornamenting” be accomplished in whole or in part by constructing the article, or parts of it, in a certain shape or shapes.¹⁶

[33] Applying these principles to the facts of this case, I cannot do otherwise but conclude that the Mangrove design falls squarely within the definition of the term “design”, since it is a pattern which appeals to the eye and which is applied to a manufactured article, i.e. carpet tiles.

[34] Consequently, the actions are dismissed with costs.

II. Standing

[35] In the event that I have wrongly decided the issue of the application of the *Copyright Act*, there is still another legal hurdle for the plaintiffs to overcome in order to be able to pursue their claim of infringement. The plaintiffs must have the required standing to sue pursuant to subsection 36(1) [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 63] of the Act. The section reads:

36. (1) The author or other owner of any copyright or any person or persons deriving any right, title or interest by assignment or grant in writing from any author or other owner may each, individually for himself, in his own name as party to a suit, action or proceeding, protect and enforce such rights as he may hold, and to the extent of his right, title and interest is entitled to the remedies provided by this Act.

a) Milliken & Company

[36] Milliken bases its right to sue on its ownership of the Mangrove design. It claims to have acquired the rights to the design from Claire Iles on January 11, 1989. As proof of its purchase, it submitted an invoice handwritten by Claire Iles on a pre-printed form signed by Mr. Stoyles and Mr. Willomer on behalf of Milliken and then stamped by Claire Iles with a stamp which included her name. The invoice is reproduced below:¹⁷

«l’ornementation» d’un article, il est admissible à l’enregistrement même si, pour atteindre en totalité ou en partie son objectif «d’ornementation», il faut fabriquer l’article ou certaines de ses parties en lui donnant une forme ou des formes particulières¹⁶.

[33] Si l’on applique ces principes à la situation dont la Cour est saisie, je ne puis que conclure que le dessin Mangrove correspond exactement à la définition du terme «dessin», car il s’agit d’un motif visuel qui est appliqué à un objet manufacturé, savoir des dalles de moquette.

[34] En conséquence, les actions sont rejetées avec dépens.

II. La qualité requise des demanderessees

[35] Si j’ai commis une erreur sur la question de l’application de la *Loi sur le droit d’auteur*, il reste aux demanderessees un autre obstacle juridique à surmonter pour faire valoir la violation de leur droit d’auteur. Les demanderessees doivent avoir la qualité requise pour intenter une poursuite en vertu du paragraphe 36(1) [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 63] de la Loi. Ce paragraphe se lit ainsi:

36. (1) L’auteur, ou un autre titulaire d’un droit d’auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit d’un auteur ou d’un autre titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une poursuite, action ou procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prescrits par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

a) Milliken & Company

[36] Milliken fonde son droit d’engager une poursuite sur son droit de propriété sur le dessin Mangrove. Elle soutient avoir acquis les droits sur le dessin de Claire Iles le 11 janvier 1989. Comme preuve de son achat, elle a produit une facture manuscrite rédigée par Claire Iles sur un formulaire préimprimé signé par M. Stoyles et M. Willomer au nom de Milliken sur lequel Claire Iles a apposé un tampon portant son nom. Cette facture est reproduite ci-dessous¹⁷:

Exhibit 11, to the Examination for Discovery of Milliken & Company

Pièce 11 jointe à l'interrogatoire préalable de Milliken & Company

JUDGE'S COPY

COPIE DU JUGE

Geoffrey & Claire Iles Promotion artistique 64 Rue Saint-Denis 75001 Paris Tél: 33 1 40 20 12 12		MILLIKEN CONTRACT Mr. RICHARD MILLIKEN P.O. Box 2956 CAGRANGE CA 302 61 U.S.A.	
FATTURA N. 11-2		DATA 11-1-87	
QUANTITA	DESCRIZIONE	UNITA	IMPORTO
6	Rights of Reproduction carpets		
	n° 918 A 19486		
	8720A 9136A 9168A	US\$ 750.00	
	9548		
please remit to Mr. G. B. ILES c/o CREDIT SWITZER (CREDIT SUISSE) CHIASSO, Switzerland			
account n° 49075-62-1 468-9252-9313			
Geoffrey & Claire Iles Promotion artistique 64 Rue Saint-Denis 75001 Paris Tél: 33 1 40 20 12 12		P. Iles G. B. Iles G. B. Iles	
AUCUNTA			
IMPONIBILE			
IMPORTO IVA			
		US\$	TOTALE FATTEURA 4500.-

valid
2-3-87

[37] The defendant submits that the invoice does not constitute a valid assignment pursuant to subsection 13(4) of the Act, in that it does not have the handwritten signature of the author of the design. As a result, Milliken only acquired the rights to the

[37] La défenderesse affirme que cette facture ne constitue pas un acte de cession valide en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi, parce qu'elle ne porte pas la signature manuscrite de l'auteur du dessin. En conséquence, Milliken n'a acquis les droits sur le

design as of September 25, 1992, the date of the assignment, and only has the required standing to sue for conduct occurring subsequently to that date.

[38] The defendant adds that the confirming assignment is not retroactive and cannot be used to validate the first assignment. There cannot be confirmation of what does not already exist.

[39] Subsection 13(4) of the Act allows the owner of a copyright to assign his rights. For the assignment to be valid, it must be in writing and signed by the owner of the right or his authorized agent:

13. . . .

(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to territorial limitations, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by his duly authorized agent. [Emphasis added.]

[40] The issue is whether the stamp affixed by Claire Iles is sufficient to satisfy the requirement of subsection 13(4) of the Act. The plaintiffs argue it is. They submit that the owner does not actually have to handwrite his signature on the assignment. It is sufficient for him to affix a facsimile or any other representation of his name, even an "X", so long as it is clear that he was performing a solemn act.

[41] The plaintiffs claim to find support for their position in several cases. For example, in *Goodman v. Eban (J.) Ltd.*,¹⁸ the English Court of Appeal held that the stamping of the facsimile of a solicitor's signature on a bill of costs is sufficient to comply with the *Solicitors Act*¹⁹ which requires the bill to be "signed". Similarly, the Ontario Court of Appeal in *R. v. Fox*²⁰ held that a stamped facsimile of the signature of a Justice of the Peace on a summons is a valid expression of the Justice's intention of authenticating the document.

dessin que le 25 septembre 1992, date de la cession, et n'a la qualité requise pour engager une poursuite que relativement aux actes accomplis après cette date.

[38] La défenderesse ajoute que l'acte confirmant la cession n'a pas d'effet rétroactif et ne peut être utilisé pour valider la première cession. On ne peut confirmer ce qui n'existe pas déjà.

[39] Le paragraphe 13(4) de la Loi autorise le titulaire du droit d'auteur à céder son droit. La cession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit d'auteur ou par son agent dûment autorisé:

13. . . .

(4) Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale, ou avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé. [Je souligne.]

[40] La question à trancher est celle de savoir si le tampon apposé par Claire Iles est suffisant pour satisfaire à l'exigence fixée par le paragraphe 13(4) de la Loi. Les demanderesse soutiennent que c'est le cas. Elles affirment que le titulaire n'est pas tenu de signer effectivement l'acte de cession de sa main. Il suffit qu'il y appose un fac-similé ou une autre représentation de son nom, même un «X», du moment qu'il est clair qu'il accomplit un acte solennel.

[41] Les demanderesse invoquent plusieurs décisions judiciaires à l'appui de leur prétention. Ainsi, dans l'arrêt *Goodman v. Eban (J.) Ltd.*¹⁸, la Cour d'appel de l'Angleterre a statué qu'il suffisait de tamponner un fac-similé de la signature d'un avocat sur le mémoire de frais pour se conformer à la *Solicitors Act*¹⁹, laquelle exige que le mémoire de frais soit «signé». De même, la Cour d'appel de l'Ontario a statué, dans l'arrêt *R. v. Fox*²⁰, qu'un fac-similé de la signature d'un juge de paix tamponné sur une assignation exprimait valablement son intention d'authentifier ce document.

[42] However, what the plaintiffs overlook is that the case law also indicates—and in my opinion, more importantly so—that a mark or a facsimile of a signature is accepted if there is evidence to prove that it is the customary way of identification of the person.²¹ This element gives the facsimile the authenticity needed.

[43] In the case at bar, there is no evidence to support that it was Claire Iles practice or custom to authenticate a document by means of her stamp. Thus, it remains unclear whether the stamp was used with the intention of authenticating the document. In fact, the stamp is in the name of both her husband and herself and is affixed twice on the invoice. Could it be said that the stamp on the top is also her signature? Further, it would have been easy for the plaintiffs to have Claire Iles confirm her intention to assign all her rights in the work from the date of the invoice in her confirming assignment. However, no date is indicated.

[44] Finally, the confirming assignment cannot be used to validate the first assignment. In *Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd.*,²² the Federal Court Trial Division was confronted with an agreement which purported to have a retroactive effect. The problem arose when the plaintiff's subsidiary concluded a sub-licence agreement with a generic drug company to market a generic version of a specified drug using the same appearance as the original drug in which the plaintiff claimed to have trade-mark rights. However, the original licence agreement between the plaintiff and its subsidiary did not authorize the subsidiary to sub-licence its rights as user of the trade-mark. To correct this defect, the plaintiff concluded with its subsidiary another agreement amending the original licence to allow the subsidiary to sub-licence its rights. The amendment was declared to be retroactive to the date of the sub-licence agreement in order to validate it.

[45] The plaintiff argued that subsection 50(1) of the *Trade-marks Act*²³ together with the amending agree-

[42] Néanmoins, les demanderesse ne tiennent pas compte du fait que la jurisprudence indique aussi—et de façon plus importante, à mon avis—qu'une marque ou un fac-similé de signature sont valables si la preuve démontre que c'est la façon habituelle dont la personne en cause s'identifie²¹. Cet élément confère au fac-similé l'authenticité requise.

[43] En l'espèce, aucun élément de preuve n'étaye l'hypothèse que Claire Iles avait pour pratique ou coutume d'authentifier un document en y apposant son tampon. Il n'est donc pas clair qu'elle a utilisé son tampon dans l'intention d'authentifier le document. En fait, le tampon porte à la fois son nom et celui de son conjoint et il a été apposé à deux reprises sur la facture. Peut-on affirmer que le tampon apposé au haut de la facture constitue aussi sa signature? De plus, il aurait été facile pour les demanderesse de demander à Claire Iles de confirmer, dans l'acte confirmant la cession, son intention de céder tous ses droits sur l'œuvre à compter de la date de la facture. Or, il n'y est fait mention d'aucune date.

[44] Enfin, l'acte confirmant la cession ne peut être utilisé pour valider la première cession. Dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.*²², la Section de première instance de la Cour fédérale devait se prononcer sur un accord conçu pour avoir un effet rétroactif. Le problème a surgi lorsque la filiale de la demanderesse a concédé une sous-licence à une société de médicaments génériques pour la commercialisation d'une version générique d'un médicament spécifique sous la même apparence que le médicament original à l'égard duquel la demanderesse prétendait avoir des droits de marque de commerce. Or, l'accord de licence original entre la demanderesse et sa filiale n'autorisait pas cette dernière à concéder par voie de sous-licence ses droits d'utilisateur de la marque de commerce. Pour remédier à la situation, la demanderesse a conclu, avec sa filiale, un nouvel accord modifiant la licence originale pour lui permettre de concéder ses droits par sous-licence. L'accord déclarait que la modification prenait effet rétroactivement à la date de l'accord de sous-licence, afin de le valider.

[45] La demanderesse soutenait que l'effet conjugué du paragraphe 50(1) de la *Loi sur les marques de*

ment operated to cure any defect that might have existed. Reed J. did not agree. She held that subsection 50(1) could not deem “use [of the trade-mark] prior to the granting of a licence to be use that enures to the benefit of the owner”.²⁴

[46] In the case at bar, the first assignment was not valid and as such, it cannot be redeemed by the confirming assignment. One cannot validate something that did not exist.

b) Milliken Canada

[47] As for Milliken Canada, it claims standing as a licensee. At all material times, Milliken Canada had a non-exclusive licence to use, reproduce, modify and exercise the copyright associated with the Mangrove design in Canada. The plaintiffs submit that a non-exclusive licensee has the required standing to sue for copyright infringement. Counsel for the plaintiffs cited the case of *Armstrong Cork Canada v. Domco Industries Ltd.*,²⁵ in which the Supreme Court of Canada held that a non-exclusive licensee could maintain an action in patent infringement to recover damages it had suffered as a result of the infringement.

[48] The defendant suggests that a non-exclusive licensee does not derive any right, title or interest in the copyright that could give it the standing to sue. I agree. The *Armstrong Cork* case deals with section 57 of the *Patent Act*.²⁶ The wording of that section is specific. It gives a right of action to a patentee and to “all persons claiming under him”.²⁷ This expression was held to be sufficient to confer to a non-exclusive licensee the right to sue. No equivalent expression is found in the *Copyright Act*.

[49] Further, the Court of Appeal of England held in *Heap v. Hartley*²⁸ that an exclusive licence does not

*commerce*²³ et de l'accord modificateur corrigeait toute irrégularité qui avait pu se produire. Le juge Reed n'était pas de cet avis. Elle a conclu que le paragraphe 50(1) ne pouvait pas assimiler «une utilisation [de la marque de commerce] antérieure à l'octroi d'une licence à une utilisation qui s'applique au profit du titulaire»²⁴.

[46] En l'espèce, la première cession n'était pas valide, de sorte qu'elle ne peut être régularisée par l'acte confirmant la cession. On ne peut valider une chose qui n'existe pas.

b) Milliken Canada

[47] Quant à Milliken Canada, elle prétend avoir la qualité requise à titre de titulaire d'une licence. À toutes les époques en cause, Milliken Canada était titulaire d'une licence non exclusive l'autorisant à utiliser, à reproduire et à modifier le dessin Mangrove au Canada et à exercer les droits afférents au droit d'auteur sur ce dessin. Les demanderesse soutiennent que le titulaire d'une licence non exclusive a la qualité requise pour engager une poursuite pour violation du droit d'auteur. L'avocat des demanderesse a cité l'arrêt *Armstrong Cork Canada c. Domco Industries Ltd.*²⁵, dans lequel la Cour suprême du Canada a statué que le titulaire d'une licence non exclusive peut intenter une action en contrefaçon de brevet afin d'obtenir compensation des dommages que la contrefaçon lui a causés.

[48] La défenderesse défend la thèse voulant que le titulaire d'une licence non exclusive ne bénéficie d'aucun droit, titre ou intérêt sur le droit d'auteur qui lui conférerait la qualité requise pour engager une poursuite. Je suis du même avis. L'arrêt *Armstrong Cork* porte sur l'article 57 de la *Loi sur les brevets*²⁶. Le libellé de cette disposition est précis. Il confère un droit d'action au breveté et à «toute personne se réclamant du breveté»²⁷. Cette expression a été jugée suffisante pour conférer le droit d'engager une poursuite au titulaire d'une licence non exclusive. La *Loi sur le droit d'auteur* ne contient aucune expression équivalente.

[49] En outre, la Cour d'appel d'Angleterre a statué, dans l'arrêt *Heap v. Hartley*²⁸, qu'une licence exclu-

confer sufficient interest in the right to allow the licensee standing to sue alone for infringement. This case was approvingly cited by the Supreme Court of Canada in *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc. et al.*²⁹ which was decided prior to the amendment of section 57 of the *Patent Act* when only the patentee had a right of action.³⁰

[50] In light of the above, it would be incorrect to assert that a non-exclusive licensee has a right to sue alone in a copyright infringement action. Accordingly, this is a second ground for dismissal of the actions.

III. Infringement

[51] Finally, in case I am wrong on both the issues of the application of the *Copyright Act* and the plaintiffs' standing, I will decide the question of infringement.

[52] Under section 27 of the Act, infringement can be characterized as primary and/or secondary infringement. The plaintiffs submit that the defendant is liable for both types. At trial, primary infringement was conceded by the defendant and therefore, is not an issue.³¹

[53] As for secondary infringement, it is prohibited under subsection 27(4) of the Act. Subsection 27(4) deems a person to be an infringer if, for example, he sells any work that to his knowledge infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada:

27. . . .

(4) Copyright in a work shall be deemed to be infringed by any person who

(a) sells or lets for hire, or by way of trade exposes or offers for sale or hire,

(b) distributes either for the purposes of trade or to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,

sive ne confère pas un intérêt suffisant sur le droit pour que son titulaire ait la qualité requise pour engager seul une poursuite pour violation. Cet arrêt a été cité, et approuvé, par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Electric Chain Co. of Canada Ltd. v. Art Metal Works Inc. et al.*²⁹, prononcé avant la modification de l'article 57 de la *Loi sur les brevets*, à une époque où seul le breveté possédait un droit d'action³⁰.

[50] Compte tenu de ce qui précède, il ne serait pas juste d'affirmer que le titulaire d'une licence non exclusive a le droit d'engager seul une poursuite pour violation du droit d'auteur. En conséquence, voilà un deuxième motif justifiant le rejet des actions.

III. La violation du droit d'auteur

[51] Enfin, au cas où j'aurais commis une erreur sur les deux questions de l'application de la *Loi sur le droit d'auteur* et de la qualité requise des demandereses, je trancherai la question de la violation du droit d'auteur.

[52] L'atteinte au droit d'auteur visée par l'article 27 de la Loi peut être qualifiée de primaire ou de secondaire. Les demandereses soutiennent que la défenderesse a commis ces deux types d'atteintes. À l'instruction, la défenderesse a admis avoir commis une atteinte primaire et cette question n'est donc pas en litige³¹.

[53] Quant à l'atteinte secondaire, elle est interdite par le paragraphe 27(4) de la Loi. Selon ce paragraphe, une personne est considérée comme ayant porté atteinte au droit d'auteur si, par exemple, elle vend une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada:

27. . . .

(4) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur quiconque, selon le cas:

a) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location;

b) met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur;

(c) by way of trade exhibits in public, or

(d) imports for sale or hire into Canada,

any work that to the knowledge of that person infringes copyright or would infringe copyright if it had been made within Canada.

[54] The defendant has admitted that it sold to the Calgary International Airport carpet tile which infringes the plaintiffs' copyright in the Mangrove design. The issue is whether it had the knowledge that its carpet tile infringed the plaintiffs' copyright.

[55] The test for determining whether an alleged infringer has the knowledge within the meaning of subsection 27(4) was stated by Reed J. in the following manner:

Those cases conclude that "knowledge" in comparable contexts means notice of facts such as would suggest to a reasonable man that a breach of the copyright law was being committed—"notice, which would put a reasonable man on enquiry".³²

[56] Knowledge is to be inferred from the facts of the case and the burden of proving it rests upon the plaintiffs, unless the copyright in the work was duly registered under the Act.

[57] The plaintiffs argue that the defendant had the notice required to give rise to its knowledge of infringement through Sue Madsen, the designer who developed the defendant's carpet tile design for the Calgary International Airport project. I conclude that Ms. Madsen did indeed have knowledge that the defendant's carpet tile infringed the plaintiffs' Mangrove design.

[58] First, she was aware that the Mangrove design was protected by copyright.³³ Second, I find that she was also familiar with the design. She had previously worked as a senior design specialist at Milliken³⁴ and as such, she had attended the NEOCON show in 1989 where the Mangrove design was prominently displayed and where she had assisted in promoting it.³⁵ As a

c) expose commercialement en public;

d) importe pour la vente ou la location au Canada,

une œuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada.

[54] La défenderesse a admis avoir vendu à l'aéroport international de Calgary des dalles de moquette qui violent le droit d'auteur des demanderesse sur le dessin Mangrove. La question à trancher est donc celle de savoir si elle savait que ses dalles de moquette violaient le droit d'auteur des demanderesse.

[55] Le critère à appliquer pour déterminer si l'auteur présumé de l'atteinte au droit d'auteur en avait connaissance au sens du paragraphe 27(4) a été énoncé par le juge Reed dans les termes suivants:

Selon cette jurisprudence, la «connaissance» dans des cas semblables signifie la prise de conscience de faits à partir desquels une personne raisonnable conclurait à la contrefaçon du droit d'auteur—[TRADUCTION] «une prise de conscience qui attirerait l'attention d'une personne raisonnable»³².

[56] La connaissance s'infère des faits de l'espèce et le fardeau de la preuve incombe aux demanderesse, à moins que le droit d'auteur sur l'œuvre ait été dûment enregistré sous le régime de la Loi.

[57] Les demanderesse font valoir que la défenderesse était suffisamment informée pour avoir connaissance de l'atteinte au droit d'auteur par l'intermédiaire de Sue Madsen, la créatrice-dessinatrice qui a conçu le dessin des dalles de moquette de la défenderesse pour le projet de l'aéroport international de Calgary. Je conclus que M^{me} Madsen avait effectivement connaissance du fait que les dalles de moquette de la défenderesse violaient le dessin Mangrove des demanderesse.

[58] Premièrement, elle savait que le dessin Mangrove était protégé par le droit d'auteur³³. Deuxièmement, je conclus également que ce dessin lui était familier. Elle avait déjà travaillé en qualité de créatrice-dessinatrice principale chez Milliken³⁴ et, dans l'exercice de ses fonctions, elle avait participé au salon NEOCON en 1989 où le dessin Mangrove était

result, considering her expertise, Ms. Madsen should have known that she was illegally copying the design when she was developing the pattern to be supplied to the airport. After all, she had been provided two small samples of the original Milliken carpet tile by Richard Hayashi, whose firm had been retained by Transport Canada and the Calgary Airport Authority to act on its behalf in preparing the design for the project.³⁶ She knew these samples were from the design submitted by Milliken³⁷ and that they bore a resemblance to what she herself was designing.³⁸

[59] Further, she certainly should have known that she was infringing the plaintiffs' copyright when in a letter dated February 25, 1991,³⁹ Mr. Hayashi confirmed that the samples he gave her were a "take off on the Milliken sample". In fact, she testified that she was concerned that the Interface design could be infringing Milliken's copyright.⁴⁰ Although she did attempt—but failed—to get a hold of the whole carpet tile from Mr. Hayashi to determine whether she was copying the Milliken design, she did not take any further steps to ensure that there was no infringement.⁴¹

[60] However, the question remains whether Ms. Madsen's knowledge of the copyright infringement can be equated to the knowledge of the corporate defendant itself. It has been recognized that the acts of certain employees deemed to be the "directing minds" of a corporation can be treated as those of the company itself. An employee is considered to be the company's "directing mind" when the corporation has given him the actual authority to decide matters related to a specific area. As stated by Estey J. in *Canadian Dredge & Dock Co. et al. v. The Queen*:⁴²

The learned trial judge, in directing the jury, expressed it more accurately: ". . . so long as he was acting within the scope of the area of the work assigned to him." . . . The essence of the test is that the identity of the directing mind and the company coincide so long as the actions of the former are performed by the manager within the sector of corporation operation assigned to him by the corporation.

exposé bien en évidence et où elle avait participé à sa promotion³⁵. En conséquence, compte tenu de son expertise, M^{me} Madsen aurait dû savoir qu'elle copiait illégalement le dessin lorsqu'elle a conçu le modèle qui devait être fourni à l'aéroport. Après tout, Richard Hayashi, dont l'entreprise avait été retenue par Transports Canada et l'aéroport international de Calgary pour agir en leur nom pour la conception du projet, lui avait fourni deux petits échantillons des dalles de moquette originales de Milliken³⁶. Elle savait que ces échantillons reproduisaient le dessin soumis par Milliken³⁷ et qu'ils ressemblaient au dessin qu'elle était en train de concevoir³⁸.

[59] De plus, elle devait certainement savoir qu'elle portait atteinte au droit d'auteur des demanderessees lorsque M. Hayashi a confirmé, dans une lettre datée du 25 février 1991³⁹, que les échantillons qu'il lui avait remis étaient une «imitation de l'échantillon de Milliken». En fait, elle a déclaré, dans son témoignage, qu'elle était préoccupée par le risque que le dessin d'Interface viole le droit d'auteur de Milliken⁴⁰. Bien qu'elle ait tenté, sans succès, d'obtenir la dalle de moquette en entier de M. Hayashi, pour déterminer si elle copiait le dessin de Milliken, elle n'a pris aucune autre mesure pour s'assurer de ne pas porter atteinte au droit d'auteur⁴¹.

[60] Il reste toutefois à déterminer si le fait que M^{me} Madsen avait connaissance de l'atteinte au droit d'auteur signifie que la société défenderesse avait elle-même connaissance de cette atteinte. Les tribunaux ont reconnu que les actes accomplis par certains employés considérés comme les «âmes dirigeantes» d'une société peuvent être traités comme ayant été accomplis par la société même. Un employé est considéré comme l'«âme dirigeante» d'une société lorsque celle-ci lui a confié le véritable pouvoir décisionnel sur des questions relevant d'un domaine précis. Pour paraphraser le juge Estey, dans l'arrêt *Canadian Dredge & Dock Co. et autres c. La Reine*⁴²:

En donnant ses directives au jury, le savant juge du procès a trouvé une expression plus juste: [TRADUCTION] «. . . pourvu que ses actes entrent dans le cadre du domaine de ses attributions» . . . Ce critère établit essentiellement qu'il y a identité de l'âme dirigeante et de la compagnie si les actes de celle-là ont été accomplis par le directeur dans son secteur de responsabilité. Ce secteur peut être fonctionnel,

The sector may be functional, or geographic, or may embrace the entire undertaking of the corporation.⁴³

[61] Ms. Madsen was delegated the task of designing a pattern for carpet tile to be installed at the Calgary International Airport. As such, it is reasonable to infer that she was given permission to make decisions related to the development of the design. Despite her knowledge of the infringement of the plaintiffs' copyright, she went ahead and developed the infringing carpet tile. She made this decision within her assigned area of responsibility. As a result, her knowledge can be attributed to the corporate defendant. Thus, were it not for my previous finding regarding the application of the *Copyright Act*, I am satisfied that the defendant would be liable for secondary infringement of the plaintiffs' copyright.

[62] The actions are dismissed with costs.

¹ Exhibit P-9.

² Exhibit P-2.

³ R.S.C., 1985, c. C-42 [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 11].

⁴ R.S.C., 1985, c. I-9.

⁵ C.R.C., c. 964.

⁶ Exhibit P-2.

⁷ *Supra*, note 3, s. 64(1).

⁸ Exhibit P-2.

⁹ Testimony of Richard Stoyles, at p. 78; Exhibit P-9.

¹⁰ See *Murray v. Saskatoon*, [1952] 2 D.L.R. 499 (Sask. C.A.), at pp. 506-507; *Levesque v. Comeau et al.*, [1970] S.C.R. 1010. See also Adrian Keane, *The Modern Law of Evidence*, 3rd ed. (London: Butterworths, 1994), at p. 13; Colin Tapper, *Cross on Evidence*, 8th ed. (London: Butterworths, 1995) at pp. 38-40; John Sopinka & Sidney N. Lederman, *The Law of Evidence in Civil Cases* (Toronto: Butterworths, 1974), at pp. 535-537; Stanley Schiff, *Evidence in the Litigation Process*, Vol. 1, 4th ed. (Toronto: Carswell, 1993), at p. 452.

¹¹ Wigmore, John Henry. *Evidence in Trials at Common Law*, revised by James H. Chadbourn, Vol. 2 (Boston: Little, Brown & Co., 1979), at p. 192.

¹² *Supra*, note 10, at p. 1013.

¹³ [1986] 3 F.C. 421 (C.A.).

¹⁴ *Id.*, at p. 431.

¹⁵ [1965] 1 Ex. C.R. 811.

¹⁶ *Id.*, at pp. 831-833.

¹⁷ Exhibit P-9.

géographique, ou encore il peut englober l'ensemble des opérations de la compagnie⁴³.

[61] M^{me} Madsen s'est vu déléguer la tâche de concevoir le motif des dalles de moquette devant être installées à l'aéroport international de Calgary. Il est donc raisonnable de déduire qu'elle avait la permission de prendre des décisions concernant la conception du dessin. Malgré sa connaissance de l'atteinte au droit d'auteur des demanderesse, elle a poursuivi dans la même voie et elle a conçu les dalles de moquette qui violent le droit d'auteur. Elle a pris cette décision dans le champ de responsabilité qui lui avait été assigné. Sa connaissance peut donc être imputée à la société défenderesse. Ainsi, eussai-je tiré une conclusion différente sur l'application de la *Loi sur le droit d'auteur*, je suis convaincue que la défenderesse serait responsable d'une atteinte secondaire au droit d'auteur des demanderesse.

[62] Les actions sont rejetées avec dépens.

¹ Pièce P-9.

² Pièce P-2.

³ L.R.C. (1985), ch. C-42 [mod. par L.R.C. (1985) (4^e suppl.), ch. 10, art. 11].

⁴ L.R.C. (1985), ch. I-9.

⁵ C.R.C., ch. 964.

⁶ Pièce P-2.

⁷ *Supra*, note 3, art. 64(1).

⁸ Pièce P-2.

⁹ Témoignage de Richard Stoyles, à la p. 78; pièce P-9.

¹⁰ Voir *Murray v. Saskatoon*, [1952] 2 D.L.R. 499 (C.A. Sask.), aux p. 506 et 507; *Levesque v. Comeau et al.*, [1970] R.C.S. 1010. Voir aussi Adrian Keane, *The Modern Law of Evidence*, 3^e éd. (Londres: Butterworths, 1994), à la p. 13; Colin Tapper, *Cross on Evidence*, 8^e éd. (Londres: Butterworths, 1995), aux p. 38 à 40; John Sopinka & Sidney N. Lederman, *The Law of Evidence in Civil Cases* (Toronto: Butterworths, 1974), aux p. 535 à 537; Stanley Schiff, *Evidence in the Litigation Process*, vol. 1, 4^e éd. (Toronto: Carswell, 1993), à la p. 452.

¹¹ Wigmore, John Henry. *Evidence in Trials at Common Law*, révisé par James H. Chadbourn, vol. 2 (Boston: Little, Brown & Co., 1979), à la p. 192.

¹² *Supra*, note 10, à la p. 1013.

¹³ [1986] 3 C.F. 421 (C.A.).

¹⁴ *Id.*, à la p. 431.

¹⁵ [1965] 1 R.C.É. 811.

¹⁶ *Id.*, aux p. 831 à 833.

¹⁷ Pièce P-9.

¹⁸ [1954] 1 All E.R. 763 (C.A.).

¹⁹ (U.K.), 1932, c. 37, s. 65(2)(i).

²⁰ (1958), 120 C.C.C. 289 (Ont. C.A.).

²¹ *Morton v. Copeland* (1855), 139 E.R. 861 (C.P.), per Maule J.

²² (1997), 73 C.P.R. (3d) 371 (F.C.T.D.).

²³ R.S.C., 1985, c. T-13 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 69].

²⁴ *Supra*, note 22, at p. 418.

²⁵ [1982] 1 S.C.R. 907.

²⁶ R.S.C. 1970, c. P-4.

²⁷ In its entirety, s. 57 reads:

57. (1) Any person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under him for all damages sustained by the patentee or by any such person, by reason of such infringement.

(2) Unless otherwise expressly provided, the patentee shall be or be made party to any action for the recovery of such damages.

²⁸ (1889), 42 Ch.D. 461 (C.A.).

²⁹ [1933] S.C.R. 581.

³⁰ It was decided under s. 32 of the *Patent Act*, R.S.C. 1927, c. 150, s. 57's predecessor. It provides:

32. Every person who, without the consent in writing of the patentee, makes, constructs or puts in practice any invention for which a patent has been obtained under this Act or any previous Act, or who procures such invention from any person not authorized by the patentee or his legal representatives to make or use it, and who uses it, shall be liable to the patentee or his legal representatives in an action of damages for so doing; and the judgment shall be enforced, and the damages and costs that are adjudged shall be recoverable, in like manner as in other cases in the court in which the action is brought.

³¹ Transcript, at p. 339.

³² *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 F.C. 173 (T.D.), at p. 209. See also *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W.S.C.), at p. 81; *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117 (H.C.), at p. 123; *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718 (H.C.), at p. 720.

³³ *Supra*, note 31, at p. 312.

³⁴ *Id.*, at p. 311.

³⁵ *Id.*, at pp. 287-288 and 311-314.

³⁶ *Id.*, at p. 298.

³⁷ *Id.*, at pp. 328-329.

³⁸ *Id.*, at p. 329.

³⁹ Exhibit P-27.

⁴⁰ *Supra*, note 31, at pp. 318, 321.

⁴¹ *Id.*, at pp. 329-331.

⁴² [1985] 1 S.C.R. 662.

⁴³ *Id.*, at pp. 684-685.

¹⁸ [1954] 1 All E.R. 763 (C.A.).

¹⁹ (R.-U.), 1932, ch. 37, art. 65(2)(i).

²⁰ (1958), 120 C.C.C. 289 (C.A. Ont.).

²¹ *Morton v. Copeland* (1855), 139 E.R. 861 (C.P.), le juge Maule.

²² (1997), 73 C.P.R. (3d) 371 (C.F. 1^{re} inst.).

²³ L.R.C. (1985), ch. T-13 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69].

²⁴ *Supra*, note 22, à la p. 418.

²⁵ [1982] 1 R.C.S. 907.

²⁶ S.R.C. 1970, ch. P-4.

²⁷ Voici le texte intégral de l'art. 57:

57. (1) Quiconque viole un brevet est responsable, envers le breveté et envers toute personne se réclamant du breveté, de tous dommages-intérêts que cette violation a fait subir au breveté ou à cette autre personne.

(2) Sauf dispositions expressément contraires, le breveté doit être, ou être constitué, partie à toute action en recouvrement des dommages-intérêts en l'espèce.

²⁸ (1889), 42 Ch.D. 461 (C.A.).

²⁹ [1933] R.C.S. 581.

³⁰ Cet arrêt a été prononcé sous le régime de l'art. 32 de la *Loi des brevets*, S.R.C. 1927, ch. 150, que l'art. 57 a remplacé. En voici le libellé:

32. Quiconque, sans le consentement par écrit du breveté, exécute, confectionne, ou met en pratique une chose pour laquelle un brevet d'invention a été pris sous l'empire de la présente loi ou d'une loi antérieure, ou se procure cette chose d'une personne non autorisée par le breveté ou par ses représentants légaux à l'exécuter ou à en faire usage, et l'exploite, est, pour cet acte, passible de la part du breveté ou de ses représentants légaux, d'une action en dommages-intérêts; et le jugement est exécuté et les dommages-intérêts et frais adjugés sont recouvrables de la manière suivie, dans les autres cas, en la cour où l'action est portée.

³¹ Transcription, à la p. 339.

³² *Apple Computer Inc. v. Mackintosh Computers Ltd.*, [1987] 1 C.F. 173 (1^{re} inst.), à la p. 209. Voir aussi *Albert v. S. Hoffnung & Co. Ltd.* (1921), 22 S.R. 75 (N.S.W. S.C.), à la p. 81; *Clarke, Irwin & Co. v. C. Cole & Co.*, [1960] O.R. 117 (H.C.), à la p. 123; *Simon & Schuster Inc. et al. v. Coles Book Stores Ltd.* (1975), 9 O.R. (2d) 718 (H.C.), à la p. 720.

³³ *Supra*, note 31, à la p. 312.

³⁴ *Id.*, à la p. 311.

³⁵ *Id.*, aux p. 287 et 288, 311 à 314.

³⁶ *Id.*, à la p. 298.

³⁷ *Id.*, aux p. 328 et 329.

³⁸ *Id.*, à la p. 329.

³⁹ Pièce P-27.

⁴⁰ *Supra*, note 31, aux p. 318 et 321.

⁴¹ *Id.*, aux p. 329 à 331.

⁴² [1985] 1 R.C.S. 662.

⁴³ *Id.*, à la p. 685.