

T-1274-84

T-1274-84

Bayliner Marine Corporation (Plaintiff)

v.

Doral Boats Ltd. (Defendant)INDEXED AS: *BAYLINER MARINE CORP. v. DORAL BOATS LTD.*

Trial Division, Walsh J.—Toronto, May 27, 28, 29, 30, 31, Ottawa, June 14, 1985.

Copyright — Infringement — Defendant manufacturing boats without designs by stripping down plaintiff's, using parts for plug — Design of plugs altered — Whether Copyright Act s. 46 giving copyright in deck and hull drawings — Whether copyright protecting only drawing reproduction or boat manufacture — Whether only protection under Patent Act or Industrial Design Act — Whether boats architectural works of art protected by copyright — Whether defendant's boats so redesigned as not copies — Whether drawings artistic or literary work within Copyright Act, s. 2 — Copyright infringed by copying intermediate copy of original work — Defendant having made sufficient design changes to one boat not to infringe copyright — Injunction granted as to other boat — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 3, 46 — The Copyright Act, 1921, S.C. 1921, c. 24 — Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, c. 46, s. 22 — Designs Rules, 1920, St. R. & O., 1920, No. 337, R. 89 — Patents and Designs Act, 1907, 7 Edw. 7, c. 29 — Industrial Design and Union Label Act, R.S.C. 1952, c. 150, s. 11 — Patent Act, R.S.C. 1970, c. P-4 — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10.

Industrial design — Design drawings for boats — Whether excluded from copyright protection under Copyright Act, s. 46 as registrable under Industrial Design Act — R. 11(1), Industrial Designs Rules limiting protection to specified materials — Recent Federal Court decisions followed for judicial comity — Boat designs not registrable under Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8 — Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, R. 11(1) — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 46.

Construction of statutes — Word "and" in R. 11(1), Industrial Designs Rules — Whether to be interpreted disjunctively

Bayliner Marine Corporation (demanderesse)

c.

^a Doral Boats Ltd. (défenderesse)RÉPERTORIÉ: *BAYLINER MARINE CORP. c. DORAL BOATS LTD.*

Division de première instance, juge Walsh—Toronto, 27, 28, 29, 30 et 31 mai, Ottawa, 14 juin 1985.

Droit d'auteur — Contrefaçon — La défenderesse a fabriqué des bateaux sans utiliser de plans d'ingénieur en dépouillant certains bateaux de la demanderesse de leurs accessoires et en employant ses parties comme modèles pour ses propres bateaux — Le dessin des modèles a été modifié — L'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur confère-t-il un droit d'auteur sur les dessins du pont et de la coque de ces bateaux? — Si la demanderesse possède un droit d'auteur sur les dessins, celui-ci la protège-t-il uniquement en ce qui a trait à la reproduction de ces dessins ou empêche-t-il également la fabrication des bateaux? — La protection prévue à la Loi sur les brevets et celle prévue à la Loi sur les dessins industriels sont-elles les seules possibles? — Les bateaux sont-ils des œuvres d'art architecturales pouvant être protégées par un droit d'auteur? — L'importance des modifications apportées aux dessins des bateaux est-elle suffisante pour empêcher que les bateaux de la défenderesse ne constituent des copies? — Les dessins constituent-ils des œuvres littéraires ou artistiques au sens de l'art. 2 de la Loi sur le droit d'auteur? — La contrefaçon d'une copie intermédiaire d'une œuvre originale porte atteinte au droit d'auteur — La défenderesse a apporté suffisamment de modifications aux dessins d'un des deux bateaux pour ne pas violer le droit d'auteur qui le protégeait — Une injonction est accordée en ce qui a trait à l'autre bateau — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 3, 46 — Loi de 1921 concernant le droit d'auteur, S.C. 1921, chap. 24 — Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, chap. 46, art. 22 — Designs Rules, 1920, St. R. & O., 1920, N° 337, R. 89 — Patents and Designs Act, 1907, 7 Edw. 7, chap. 29 — Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales, S.R.C. 1952, chap. 150, art. 11 — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4 — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10.

Dessins industriels — Dessins de plans de bateaux — Ces dessins sont-ils exclus de la protection du droit d'auteur en vertu de l'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur parce qu'ils seraient susceptibles d'être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels — La Règle 11(1) des Règles régissant les dessins industriels limite la protection qu'elle accorde aux objets qui s'y trouvent mentionnés — Des décisions récentes de la Cour fédérale sont suivies au nom du principe du respect des jugements — Les dessins des bateaux ne sont pas susceptibles d'être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8 — Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, Règle 11(1) — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 46.

Interprétation des lois — Interprétation du terme «et» de la Règle 11(1) des Règles régissant les dessins industriels — Ce

or conjunctively — Word "or" used in comparable British Rule — Argued that restrictive interpretation of R. 11 impairing value of Industrial Design Act — Court must disregard consequences of interpretation — Matter for Parliament — Recent Federal Court decisions apparently favouring conjunctive interpretation — Followed for judicial comity — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8 — Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, R. 11(1).

The plaintiff is a large American manufacturer of pleasure boats of various models sold across Canada. The defendant is the largest Canadian manufacturer of boats 14 to 25 feet in length. The plaintiff prepares design drawings of the hull and deck then produces a three dimensional plug. A mould is made from the plug and fibreglass is inserted to the desired thickness to produce the hull of the boat. The same applies to the superstructure mould which is then fitted to the hull when the boat is assembled. The defendant admits that it produces its boats without engineering designs by stripping down the plaintiff's boats and using the parts to produce a plug for its own boats. The basic design of the plugs are then altered to differentiate them from the plaintiff's boats.

The plaintiff alleges copyright infringement in the drawings and boats made therefrom for two boats known as the 1650 Capri Bowrider and 2450 Ciera. The defendant raises several defences: (1) section 46 of the *Copyright Act* does not give the plaintiff any enforceable copyright in the drawings of the deck and hull; (2) the plaintiff's copyright only protects the reproduction of the drawings, not the manufacture of the boats; (3) the boats can only be protected under the *Patent Act* or *Industrial Design Act*; (4) the boats do not constitute architectural works of art subject to copyright protection; (5) the defendant's boats are substantially redesigned and thus do not constitute copies of the plaintiff's.

Held, an injunction will issue with respect to one of the boats.

The issue of whether the plaintiff's drawings can enjoy copyright protection must be considered in light of section 46 of the *Copyright Act* and Rule 11(1) of the *Industrial Designs Rules*. Section 46 excludes from copyright protection designs registrable under the *Industrial Design Act* except designs not intended to be used as models or to be multiplied by any industrial process. Rule 11(1) states that a design is deemed to be used as a model or multiplied by industrial process where the design is reproduced more than fifty times and where it is applied to certain materials namely printed paper hangings,

terme doit-il être entendu comme disjonctif ou conjonctif? — Le terme «ou» est utilisé dans la Règle britannique équivalente — Il est soutenu qu'une interprétation restrictive de la Règle 11 diminuerait considérablement l'utilité de la Loi sur les dessins industriels — Les tribunaux ne doivent pas tenir compte des conséquences des interprétations envisagées — Cette question relève du Parlement — Les décisions récentes de la Cour fédérale semblent favoriser une interprétation conjonctive — Ces décisions sont suivies au nom du principe du respect des jugements — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8 — Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, Règle 11(1).

La demanderesse est un grand manufacturier américain de bateaux de plaisance. Plusieurs de ses modèles sont vendus à travers le Canada. La défenderesse est le plus grand manufacturier canadien de bateaux mesurant entre 14 et 25 pieds de longueur. La demanderesse dessine les plans de la coque et du pont de ses bateaux pour en fabriquer un modèle, c'est-à-dire une représentation en trois dimensions. L'on fabrique un moule en se servant du modèle, et la fibre de verre est placée à l'épaisseur voulue. C'est ainsi qu'est fabriquée la coque du bateau. La même chose s'applique au moule de la superstructure, qui doit être ajouté à la coque au moment de l'assemblage du bateau. La défenderesse admet qu'elle fabrique ses bateaux sans procéder à des études techniques en dépouillant les bateaux de la demanderesse de leurs accessoires et en utilisant ses parties comme modèles pour ses propres bateaux. Le dessin de ces modèles est alors modifié de façon à différencier les bateaux de la défenderesse de ceux de la demanderesse.

La demanderesse prétend qu'il y a eu violation de son droit d'auteur sur ses dessins ainsi que sur les bateaux fabriqués à partir de ces dessins en ce qui a trait à deux bateaux connus sous les noms de Capri Bowrider 1650 et de Ciera 2450. La défenderesse soulève plusieurs moyens de défense: (1) l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* ne confère pas à la demanderesse un droit d'auteur qu'elle peut faire valoir sur les dessins du pont et de la coque desdits bateaux; (2) le droit d'auteur de la demanderesse ne protège que la reproduction de ces dessins comme tels et non la fabrication du bateau; (3) les bateaux ne peuvent être protégés qu'en vertu de la *Loi sur les brevets* ou de la *Loi sur les dessins industriels*; (4) ces bateaux ne sont pas des œuvres d'art architecturales pouvant être protégées par un droit d'auteur; (5) les bateaux de la défenderesse ne constituent pas des copies de ceux de la demanderesse puisqu'ils résultent d'un travail de conception et de dessin ayant entraîné des modifications importantes.

Jugement: une injonction sera délivrée concernant un de ces bateaux.

La question de savoir si les dessins de la demanderesse peuvent jouir de la protection du droit d'auteur doit être étudiée à la lumière des dispositions de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* ainsi que de la Règle 11(1) des *Règles régissant les dessins industriels*. L'article 46 exclut de la protection du droit d'auteur les dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, à l'exception des dessins qui ne sont pas destinés à servir de modèles pour être multipliés par un procédé industriel quelconque. La Règle 11(1) déclare qu'un dessin est censé servir de modèle à être multiplié par un procédé industriel quelconque lorsque celui-ci est reproduit dans plus de cinquante articles différents et lorsque ce dessin doit être

carpets, textile and lace. The defendant argues that the "and" found in Rule 11(1) must be interpreted disjunctively.

Reference was made to British case law since the British and Canadian Rules were at one time identical. However, in 1954 the Canadian Rules were amended by adding the conjunction "and" where the British Rule now uses the word "or". British case law must therefore be examined carefully. The addition of "and" would appear to reinforce the conjunctive interpretation of Rule 11 thus limiting industrial design protection to articles enumerated in paragraph (b).

Two recent judgments of Mr. Justice Strayer confirm this limitation. In *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, which dealt with trade mark and copyright of a floral design applied to dishes, it was held that for an article to be deemed to be multiplied by industrial process hence excluded from copyright protection, it must be intended to be reproduced over fifty times and applied to certain materials. Porcelain and china not being among the materials specified, they are not excepted from protection under the *Copyright Act*. This opinion was reiterated in the case of *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Limited et al.* dealing with children's building blocks. Although the same conclusion as in the *Royal Doulton* case was reached, the significance of the word "and" was not discussed. However, it would appear that it was interpreted conjunctively.

Counsel for the defendant contends that such a restrictive interpretation of Rule 11 would greatly diminish the usefulness of the *Industrial Design Act*. However, in interpreting a statute the Court must not look at the consequences of the interpretation. Overcoming this interpretation is the responsibility of Parliament. Even if the use of the word "and" may seem unfortunate, it is difficult to conclude that the legislative draftsman made an error. Furthermore, *stare decisis* and comity of judgments require that recent decisions of the Court be followed. The resulting conclusion is that the plaintiff's designs could not be registered under the *Industrial Design Act* but were subject to copyright protection.

To determine if the plaintiff's designs are subject to copyright protection, it is necessary to decide if the drawings fall within the definitions of "artistic work" or "literary work" found in section 2 of the *Copyright Act*. In the present case, the defendant's boats were admittedly copied from a stripped down model of the plaintiff's boats and not from the drawings themselves. This raises the question of whether copyright can be infringed by copying an intermediate copy of the original work. Fox in *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs* states that infringement will occur whether the defendant copied the work directly or from an intermediate copy. He further states that maps, charts and plans are subject to copyright being included in the definitions of "book" and "literary work". Although a boat can be attractive in appear-

appliqué à certains articles, savoir des tentures de papier peint, des tapis, des tissus ainsi que de la dentelle. La défenderesse soutient que le mot «et» figurant à la Règle 11(1) doit recevoir une interprétation disjunctive.

Les parties ont cité de la jurisprudence britannique puisque les Règles canadiennes et britanniques ont déjà été identiques. Les Règles canadiennes ont toutefois été modifiées en 1954 par l'insertion de la conjonction «et» à l'endroit où la Règle britannique emploie maintenant le mot «or» («ou»). Il faut donc examiner la jurisprudence britannique avec circonspection. L'ajout du mot «et» semblerait appuyer la thèse de l'interprétation conjonctive de la Règle 11 et avoir l'effet de restreindre la protection accordée aux dessins industriels aux articles énumérés à l'alinéa b).

Deux jugements récents du juge Strayer confirment cette interprétation restrictive. Dans l'affaire *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, où il était question d'une marque de commerce aussi bien que du droit d'auteur sur un dessin floral appliqué à de la vaisselle, il a été décidé que, pour qu'un dessin soit censé servir de modèle destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque et soit, par conséquent, exclu de la protection conférée par le droit d'auteur, il doit être destiné à être reproduit plus de cinquante fois et doit être appliqué à un certain genre d'articles. La porcelaine et la faïence, ne faisant pas partie des articles mentionnés, ne se trouvent pas exclues de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur*. Cette opinion a été réaffirmée dans l'affaire *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Limited et al.*, où il était question de blocs de construction pour enfants. Même si le juge a tiré la même conclusion que dans l'affaire *Royal Doulton*, il n'a pas discuté de la signification du mot «et». Il semble toutefois que ce mot ait été interprété de façon conjonctive.

L'avocat de la défenderesse prétend qu'une interprétation aussi restrictive de la Règle 11 aurait pour effet de diminuer considérablement l'utilité de la *Loi sur les dessins industriels*. Cependant, lorsque la Cour interprète une loi, elle n'a pas à tenir compte des conséquences de son interprétation. C'est au Parlement qu'incombe la responsabilité de corriger de telles conséquences. Bien que l'emploi du mot «et» puisse sembler malheureux, il est difficile de conclure que le rédacteur législatif a commis une erreur. De plus, les principes du *stare decisis* et du respect des jugements exigent que les décisions récentes de la Cour soient suivies. Il s'ensuit que les dessins de la demanderesse n'auraient pas pu être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et qu'ils pouvaient recevoir la protection du droit d'auteur.

La question de savoir si les dessins bénéficient de la protection du droit d'auteur est tributaire de celle de savoir si ces dessins sont visés par les définitions des expressions «œuvre artistique» ou «œuvre littéraire» figurant à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. En l'espèce, la défenderesse admet que ses bateaux ont été calqués sur des bateaux de la demanderesse qu'elle avait dépouillés de leurs accessoires et souligne que ses bateaux n'ont pas été fabriqués à partir des dessins eux-mêmes. Se pose donc la question de savoir si, en copiant un exemplaire intermédiaire de l'œuvre originale, on peut porter atteinte à un droit d'auteur. Fox, dans *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, déclare que le défendeur portera atteinte au droit d'auteur de la même façon s'il a obtenu l'œuvre à partir d'un de ses exemplaires intermédiaires que s'il l'a copiée direc-

ance, it is difficult to include it in the definition of "architectural works of art" as a "building or structure having an artistic character or design". Section 3 of the *Copyright Act* and case law indicate that drawings are clearly subject to copyright protection as literary works "in any material form whatever".

The defendant further argues that the drawings represent engineering specs and not pictorial representations of the boats. A three dimensional article constitutes infringement of a two dimensional drawing only if what is seen in three dimensions reproduces what is seen in two dimensions. Although the drawings in the present case do not show what the finished product will look like, it is evident that the boats are derived from the drawings.

The defendant made sufficient changes in the basic design of the 2450 Ciera so that its boat does not infringe the plaintiff's copyright. However, the TRX constitutes an infringing copy of the plaintiff's 1650 Capri as the differences in design are minor and insignificant. The differences must be substantial so as to leave no doubt that the boats are in fact different. The defendant failed to establish this with respect to the TRX. The defendant's president admitted copying the plaintiff's boats but appeared to believe that this was not a practice prohibited by law. Although this practice must be discouraged, it would be ruinous to the defendant to require it to deliver up all TRX boats in its possession just at the start of the season. Damages by conversion or awarding exemplary or punitive damages would be unduly severe. An injunction will issue against making any further boats of the TRX line. Damages and an accounting of profits will be determined by reference.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd., [1986] 1 F.C. 357; (1984) 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.); *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Limited et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Armstrong Cork Canada Ltd. v. Domco Industries Ltd.*, [1981] 2 F.C. 510; (1980), 54 C.P.R. (2d) 155 (C.A.).

CONSIDERED:

Ware v. Anglo-Italian Commercial Agency, Ltd. (No. 1), MacGillivray's Copyright Cases 1917 to 1923, 346 (Ch.D.); *Con Planck, Ltd. v. Kolynos Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804; *Pytram, Ltd. v. Models (Leicester)*, *Ld.*, [1930] 1 Ch. 639; *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleemann (O. & M.), Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*

tement. Il déclare également que les cartes, les graphiques et les plans font l'objet de droits d'auteur puisqu'ils font partie de la définition de «livre» et d'«œuvre littéraire». Bien que les bateaux puissent avoir une apparence attrayante, ils peuvent difficilement être considérés comme des «bâtiment[s] ou édifice[s] d'un caractère ou d'un aspect artistique» au sens de la définition d'«œuvre d'art architecturale». Il ressort clairement de l'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur* ainsi que de la jurisprudence que les dessins sont sujets à la protection du droit d'auteur à titre d'œuvres littéraires reproduites «sous une forme matérielle quelconque».

La défenderesse soutient également que les dessins sont des descriptions relevant de l'ingénierie plutôt que des images représentant les bateaux. Un article en trois dimensions contrefait un dessin en deux dimensions que si l'article qui est vu en trois dimensions reproduit ce qui est vu en deux dimensions. Même si les dessins en l'espèce ne montrent pas l'aspect qu'aura le bateau lorsqu'il sera terminé, il est évident que les bateaux en question sont fabriqués à partir de ces dessins.

La défenderesse a apporté suffisamment de modifications aux dessins du Ciera 2450 pour que le bateau qu'elle a fabriqué à partir de celui-ci ne porte pas atteinte au droit d'auteur de la demanderesse. Le TRX constitue toutefois une copie portant atteinte au Capri 1650 de la demanderesse puisque les différences apportées dans le dessin du TRX sont mineures et négligeables. Les différences doivent être suffisamment importantes pour ne laisser aucun doute sur le fait que les bateaux sont véritablement différents. La défenderesse a fait défaut d'établir ce fait en ce qui regarde le TRX. Le président de la défenderesse a admis avoir copié les bateaux de la demanderesse mais a semblé croire qu'il ne s'agissait pas d'une pratique interdite par la loi. Cette pratique doit être découragée, mais il serait ruineux pour la défenderesse d'exiger qu'elle remette à la demanderesse tous les bateaux TRX qu'elle a en sa possession au moment même où débute la saison. L'adjudication de dommages-intérêts équivalant à la valeur des bateaux vendus ou l'octroi de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs seraient d'une sévérité excessive. Une injonction sera délivrée qui interdira la fabrication d'autres bateaux du type TRX. Des dommages-intérêts ainsi qu'une reddition de compte des bénéfices seront établis par renvoi.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.); *Interlego AG et al. c. Irwin Toy Limited et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.); *Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Ltd.*, [1981] 2 C.F. 510; (1980), 54 C.P.R. (2d) 155 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Ware v. Anglo-Italian Commercial Agency, Ltd. (No. 1), MacGillivray's Copyright Cases 1917 to 1923, 346 (Ch.D.); *Con Planck, Ltd. v. Kolynos Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804; *Pytram, Ltd. v. Models (Leicester)*, *Ld.*, [1930] 1 Ch. 639; *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleemann (O. & M.), Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*

and National Sales Incentives Ltd. (1964), 44 C.P.R. 239 (Ont. H.C.) affirmed *sub nom. Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109 (Ont. C.A.); *Vidal c. Arthro Inc.*, [1976] C.S. 1155 (Qué.); *Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.); *Bata Indus. Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.I.P.R. 223 (F.C.T.D.); *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg* (1957), 28 C.P.R. 13 (Ont. H.C.); *Dorling v. Honnor and Honnor Marine Ltd.*, [1963] R.P.C. 205 (Ch.D.); affirmed [1964] R.P.C. 160 (C.A.); *L.B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551 (Ch.D.); *Burke & Margot Burke, Ld. v. Spicers Dress Designs*, [1936] Ch. 400; *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719 (Aust. S.C.); *Cuisenaire v. South West Imports Ltd.* (1967), 54 C.P.R. 1 (Ex.Ct.); *The Bulman Group Ltd. v. "One Write" Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 F.C. 327; 62 C.P.R. (2d) 149 (T.D.).

COUNSEL:

Donald F. Sim, Q.C. and *Kenneth D. McKay* for plaintiff.

Robert H. Barrigar, Q.C., *Timothy J. Sinnott* and *P.E. Kierans* for defendant.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Toronto, for plaintiff.

Barrigar & Oyen, Ottawa, for defendant.

EDITOR'S NOTE

An appeal from this judgment has now been allowed. The appeal case, *Doral Boats Ltd. v. Bayliner Marine Corporation, A-536-85*, judgment of the Federal Court of Appeal rendered June 13, 1986, will be reported in this Series.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

WALSH J.: The plaintiff claims copyright infringement in the drawings and boats made therefrom of plaintiff for two boats known as the 1650 Capri Bowrider and 2450 Ciera which have been allegedly copied by the defendant for boats sold in Canada under the name TRX which allegedly infringes the plaintiff's copyright in the 1650 Capri Bowrider and the Citation which allegedly infringes the plaintiff's copyright in the 2450 Ciera. The former are power cruisers powered either by a stern drive motor or by an outboard, being approximately sixteen to seventeen feet in length and the latter are cabin cruisers

and National Sales Incentives Ltd. (1964), 44 C.P.R. 239 (H.C. Ont.) confirmé *sub nom. Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109 (C.A. Ont.); *Vidal c. Arthro Inc.*, [1976] C.S. 1155 (Qué.); *Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (C.F. 1^{re} inst.); *Bata Indus. Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.I.P.R. 223 (C.F. 1^{re} inst.); *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg* (1957), 28 C.P.R. 13 (H.C. Ont.); *Dorling v. Honnor and Honnor Marine Ltd.*, [1963] R.P.C. 205 (Ch.D.); confirmé [1964] R.P.C. 160 (C.A.); *L.B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551 (Ch.D.); *Burke & Margot Burke, Ld. v. Spicers Dress Designs*, [1936] Ch. 400; *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719 (S.C. Aust.); *Cuisenaire v. South West Imports Ltd.* (1967), 54 C.P.R. 1 (C. de l'É.); *The Bulman Group Ltd. c. "One Write" Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 C.F. 327; 62 C.P.R. (2d) 149 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

Donald F. Sim, c.r. et *Kenneth D. McKay* pour la demanderesse.

Robert H. Barrigar, c.r., *Timothy J. Sinnott* et *P.E. Kierans* pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Toronto, pour la demanderesse.

Barrigar & Oyen, Ottawa, pour la défenderesse.

NOTE DE L'ARRÉTISTE

La Cour d'appel fédérale a accueilli, le 13 juin 1986, l'appel formé contre le présent jugement. La décision de la Cour d'appel, *Doral Boats Ltd. c. Bayliner Marine Corporation, A-536-85*, sera publiée dans les Recueils des arrêts de la Cour fédérale.

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

LE JUGE WALSH: La demanderesse prétend qu'il y a eu violation de son droit d'auteur sur des dessins et des bateaux fabriqués à partir de ces dessins. Les deux bateaux dont il s'agit sont le Capri Bowrider 1650 et le Ciera 2450, que la défenderesse aurait copiés en vendant des bateaux au Canada sous les noms TRX et Citation, ce qui porterait atteinte au droit d'auteur de la demanderesse sur le Capri Bowrider 1650 et le Ciera 2450 en question. Les premiers sont des yachts munis d'un moteur *stern drive* ou d'un hors-bord et mesurent entre seize et dix-sept pieds; les seconds sont des bateaux de plaisance avec cabine munis d'un

powered by inboard motors, approximately twenty-four to twenty-five feet in length.

The defendant has several defences. First is a defence in law that section 46 of the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30] does not give the plaintiff any enforceable copyright in the drawings of the deck and hull sections of the said boats. It is also alleged that the deck and hull structure of the defendant's boats are not copies or reproductions of the drawings, the deck and hull sections of the defendant's boats being produced from substantially re-engineered and redesigned boats derived from, but not a copy of, the plaintiff's boats.

In connection with the legal argument it is also alleged that if the plaintiff has copyrights in the drawings, such copyrights protect only the reproduction of the drawings as such and not the manufacture of an article of commerce, namely the boat, made in conformity with the drawings. The contention is that the boats themselves must be protected under the *Patent Act* [R.S.C. 1970, c. P-4] or *Industrial Design Act* [R.S.C. 1970, c. I-8] which the plaintiff has not done. It is also contended that the boats are not architectural works of art subject to protection under the *Copyright Act*.

The plaintiff is a very large American manufacturer of boats, building some 650 boats a week of various models in 12 different plants. The defendant, which operates in Grand'Mère, Quebec, commenced business in 1973 and gradually increased its sales volume, keeping abreast of styling trends and in the year ending July 1985 it is anticipated that sales will have amounted to \$12,500,000. It is said to be the largest manufacturer in Canada of boats 14 to 25 feet in length. One dealer, John Morton, testified as an expert that the defendant's boats do not undersell those of the plaintiff. In 1983 the retail price for the Bayliner 2450 would be about \$35,000 and the Citation anywhere from \$32,000 to \$33,000, but that the Bayliner now sells for around \$38,000 or less and the Citation for \$37,000 to \$38,000. The Capri

moteur intérieur et mesurant entre vingt-quatre et vingt-cinq pieds.

La défenderesse soulève plusieurs moyens de défense. Elle présente tout d'abord la défense en droit selon laquelle l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30] ne confère pas à la demanderesse un droit d'auteur qu'elle peut faire valoir sur les dessins du pont et de la coque desdits bateaux. Elle soutient également que la structure du pont et la structure de la coque de ses bateaux ne constituent pas des copies ou reproductions de ces dessins, étant fabriquées à partir de bateaux dérivés des bateaux de la demanderesse mais ne constituant pas des copies de ces derniers et résultant d'un travail de conception et de dessin ayant entraîné des modifications importantes.

Dans son argumentation en droit, la défenderesse allègue également que si la demanderesse possède des droits d'auteur sur les dessins, de tels droits ne protègent que la reproduction de ces dessins comme tels et non la fabrication d'un article commercial, en l'occurrence le bateau, à partir de ces dessins. Selon elle, les bateaux eux-mêmes doivent être protégés en vertu de la *Loi sur les brevets* [S.R.C. 1970, chap. P-4] ou de la *Loi sur les dessins industriels* [S.R.C. 1970, chap. I-8] et la demanderesse n'a pas pris les mesures appropriées à cet égard. La défenderesse soutient également que les bateaux ne sont pas des œuvres d'art architecturales pouvant être protégées en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*.

La demanderesse est un très grand manufacturier américain de bateaux qui construit chaque semaine quelque 650 bateaux de divers modèles dans 12 usines différentes. La défenderesse, qui exploite son usine à Grand'Mère (Québec), s'est lancée en affaires en 1973 et elle a accru graduellement le volume de ses ventes, adaptant à la mode l'aspect extérieur de ses bateaux; il est prévu que ses ventes atteindront 12 500 000 \$ pour l'année se terminant en juillet 1985. Elle serait le plus grand fabricant au Canada de bateaux mesurant entre 14 et 25 pieds de longueur. John Morton, un concessionnaire, a témoigné à titre d'expert que les bateaux de la défenderesse ne se vendent pas moins cher que ceux de la demanderesse. En 1983, le prix de détail du Bayliner 2450 était d'environ 35 000 \$ alors que le prix du Citation se situait

sells for about \$13,500 but he has been told that the TRX can be had for as low as \$11,500. The figures are somewhat vague and are no doubt subject to negotiation and depending upon what added equipment may be placed on the boats. The defendant's boats do of course benefit currently from the very favourable exchange rates, but against this the plaintiff has the benefit of much greater volume of production. The defendant contends that its boats are somewhat more luxurious in their fittings and are designed to catch the eye by their appearance. The plaintiff's boats are described as very good family boats. Peter Hanna, founder and president of the defendant, states that price is not as important a consideration for his customers as a streamlined modern appearance so that his customers can be proud to drive their boats around and be admired by the onlookers. This is to some extent corroborated by a witness David Purcell, sales manager of Ken Mason Marine in Nepean, who stated that when they order the Doral Citation they order it with all options available but they order the Bayliner with fewer options to keep the price down, so that the Citation might sell for \$43,000 and the Bayliner for \$37,000. He compared them to the difference between an Oldsmobile and a Chevrolet.

Designers at Bayliner first prepare design drawings of the hull section and deck or superstructure sections separately. Because of the curved tapered configuration of boats, in the hull sections especially, a number of measurements appear on tables on the plans giving coordinates at perhaps one and one half foot intervals from bow to stern. These drawings are used to produce what is called a plug which is a three dimensional rendering of the boat to be constructed and prepared from the drawing. A mould is then made from the plug and in manufacturing the boat fibreglass mat of the colour desired is first laid down in the mould. Fibreglass is then inserted either mechanically or by hand to the desired thickness and this creates the hull of the boat. The same applies to the

entre 32 000 \$ et 33 000 \$; mais actuellement, le Bayliner se vend environ 38 000 \$ ou moins, alors que le prix du Citation se situe entre 37 000 \$ et 38 000 \$. Le Capri se vend environ 13 500 \$, mais on lui a dit que le TRX pouvait être obtenu pour aussi peu que 11 500 \$. Les chiffres sont quelque peu imprécis et ils peuvent sans doute être négociés et varier en fonction de l'équipement ajouté aux bateaux. Si la défenderesse bénéficie actuellement d'un taux de change très favorable, la demanderesse est avantagée par un volume de production plus élevé. La défenderesse prétend que ses bateaux sont dotés de pièces d'équipement un peu plus luxueuses et sont conçus de façon que leur aspect extérieur capte l'attention. Les bateaux de la demanderesse sont décrits comme étant de très bons bateaux familiaux. Peter Hanna, président et fondateur de la défenderesse, déclare que, pour ses clients, le prix ne constitue pas une considération aussi importante que le fait d'un aspect extérieur aérodynamique et moderne; ils veulent être fiers de conduire leur bateau et être admirés. David Purcell est gérant des ventes de Ken Mason Marine à Nepean; il a corroboré jusqu'à un certain point le témoignage de Peter Hanna en déclarant que, lorsqu'ils commandent le Doral Citation, ils le dotent de tous les accessoires disponibles mais que lorsqu'ils commandent le Bayliner, ils ajoutent moins d'accessoires afin de ne pas faire augmenter le prix; ainsi le Citation pourrait-il se vendre pour 43 000 \$ et le Bayliner pour 37 000 \$. Il a dit que la différence entre ces deux bateaux est comparable à celle qui existe entre une Oldsmobile et une Chevrolet.

Les concepteurs de Bayliner dessinent d'abord séparément les plans de la coque et du pont ou des parties constituant la superstructure. Les bateaux—particulièrement leur coque—ayant une forme courbe et effilée, les plans comportent des tableaux sur lesquels figurent plusieurs mesures donnant les coordonnées pour chaque intervalle d'environ un pied et demi de l'avant et jusqu'à l'arrière. Ces dessins sont utilisés pour fabriquer ce qu'on appelle un modèle, qui est une représentation en trois dimensions du bateau devant être construit à partir du dessin. On fabrique alors un moule en se servant du modèle. Lors de la fabrication du bateau, on étend d'abord dans le moule une couche de fibre de verre de la couleur désirée. La fibre de verre est ensuite placée mécaniquement ou

superstructure mould which of course has to fit on to the hull when the boat is assembled. The plaintiff produced four drawings, namely the hull and deck section of each boat, and a fifth drawing since the hull for the 2450 Ciera was a modification of an earlier design of the plaintiff for which the drawing was also produced.

The defendant frankly admits that it produces its boats without the use of any engineering design, nor does it have an engineering design department as such. It purchased a 1650 Capri and stripped it down taking the superstructure and hull sections apart and using these to make the plug for its boats. The same thing was done to the plaintiff's 2450 Ciera. This practice which the defendant's witness Hanna stated was common with the boat builders in the area of Quebec of which he had personal knowledge, may well be followed elsewhere although he was not permitted to testify as to this, short circuits the costly design process as no engineering drawings have to be made nor a plug from them, as the plugs are made from the plaintiff's own boats with the alterations made on them. Evidence as to the differences made was gone into in great length and will be dealt with later when it comes time to determine whether the defendant's boats are in fact copies of the plaintiff's. The legal issue, whether the plaintiff's boats can enjoy copyright protection under the provisions of the Canadian *Copyright Act*, must first be considered. Section 46 of the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30 reads as follows:

46. (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.

(2) General rules, under the *Industrial Design Act*, may be made for determining the conditions under which a design shall be deemed to be used for such purposes as aforesaid.

This gives a cross-reference to the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8 and Rule 11(1) of

à la main à l'épaisseur voulue. C'est ainsi qu'on fabrique la coque du bateau. La même chose s'applique au moule de la superstructure, qui doit naturellement être ajusté à la coque au moment de l'assemblage du bateau. La demanderesse a déposé quatre dessins représentant la coque et le pont de chacun des bateaux; elle a également produit un cinquième dessin, la coque du Ciera 2450 résultant d'une modification d'un plan antérieur de la demanderesse dont elle a également déposé le dessin.

La défenderesse admet franchement qu'elle fabrique ses bateaux sans procéder à des études techniques et qu'elle n'a pas de division d'ingénierie comme telle. Elle a acheté un Capri 1650 et l'a dépouillé de ses accessoires, séparant la coque et la superstructure et les utilisant comme modèles pour ses propres bateaux. Elle a procédé de la même façon avec le Ciera 2450 de la demanderesse. Le témoin de la défenderesse, M. Hanna, a dit savoir que cette pratique était répandue chez les constructeurs de bateaux de la région du Québec; il est possible qu'elle soit également suivie ailleurs, mais on ne lui a pas permis de témoigner à ce sujet. Le processus coûteux de la conception est ainsi évité: ni dessins techniques ni modèles n'ont à être préparés, les modèles étant constitués par les bateaux de la demanderesse avec les modifications qui y sont apportées. Les différences résultant de ces modifications ont fait l'objet d'une preuve très élaborée; il en sera question au moment où nous déterminerons si les bateaux de la défenderesse sont en fait des copies de ceux de la demanderesse. Il importe d'abord d'étudier la question juridique qui consiste à savoir si les bateaux de la demanderesse peuvent jouir de la protection du droit d'auteur en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur le droit d'auteur. L'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, chap. C-30 est ainsi libellé:

46. (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.

(2) En vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, il peut être édicté un règlement général pour déterminer les conditions sous lesquelles un dessin doit être considéré comme étant utilisé dans le but précité.

L'article précité renvoie à la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, chap. I-8; la Règle 11(1)

the *Industrial Designs Rules, C.R.C.*, c. 964 reads as follows:

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 46 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.

The defendant contends that the plaintiff's designs should have been registered under this statute and that they do not enjoy protection under the *Copyright Act*. Extensive jurisprudence was referred to by both parties primarily in Britain where at one time the statutes were identical, the Canadian statute of 1921 [*The Copyright Act, 1921, S.C. 1921, c. 24*] being based on section 22 of the United Kingdom 1911 statute [*Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, c. 46*]. Canadian Industrial Design Rule 11 was also identical to the British Rule made pursuant to said section 22. In 1949 however, the United Kingdom equivalent of our *Industrial Design Act and Rules* was amended, the word "or" being included in the section equivalent to paragraph 11(1)(a) of the *Industrial Designs Rules*, and in 1954 the Canadian Rules were amended by adding the conjunction "and" where the British Rule now uses the word "or". The British jurisprudence therefore has to be carefully examined.

In support of this legal contention, the defendant's counsel referred to considerable jurisprudence which was subsequently answered on the jurisprudence referred to by the plaintiff's counsel. The defendant referred to the case of *Ware v. Anglo-Italian Commercial Agency, Ltd. (No. 1)*, MacGillivray's Copyright Cases 1917 to 1923, page 346 (Ch.D.), a case for infringement of an automobile body design. The defendant referred to section 22 of the British *Copyright Act, 1911* and

des *Règles régissant les dessins industriels, C.R.C.*, chap. 964, porte:

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 46 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.

La défenderesse prétend que les dessins de la demanderesse auraient dû être enregistrés en vertu de cette loi et qu'ils ne bénéficient pas de la protection accordée par la *Loi sur le droit d'auteur*. Les deux parties ont cité beaucoup de jurisprudence, surtout britannique, puisque la Loi canadienne de 1921 [*Loi de 1921 concernant le droit d'auteur, S.C. 1921, chap. 24*] a été calquée sur l'article 22 de la Loi de 1911 du Royaume-Uni [*Copyright Act, 1911, 1 & 2 Geo. 5, chap. 46*] et que les deux lois ont déjà été identiques. La Règle 11 des Règles canadiennes régissant le dessin industriel était également identique à la Règle britannique adoptée en vertu dudit article 22. En 1949, le pendant pour le Royaume-Uni de nos Règles et de notre *Loi sur les dessins industriels* a toutefois été modifié et le mot «or» («ou») a été inséré dans l'article équivalent à l'alinéa 11(1)a) des *Règles régissant les dessins industriels*; en 1954, les Règles canadiennes ont été modifiées et la conjonction «et» a été ajoutée à l'endroit où la Règle britannique emploie maintenant le mot «or» («ou»). Il faut donc examiner la jurisprudence britannique avec circonspection.

Les avocats de la défenderesse ont cité beaucoup de jurisprudence à l'appui de cette prétention; les avocats de la demanderesse ont répliqué en citant eux-mêmes de la jurisprudence. La défenderesse a fait référence à la décision *Ware v. Anglo-Italian Commercial Agency, Ltd. (No. 1)*, MacGillivray's Copyright Cases 1917 à 1923, page 346 (Ch.D.), où il s'agissait de contrefaçon du dessin d'une carrosserie d'automobile. La défenderesse s'est appuyée sur l'article 22 de la loi britannique intitulé-

to Rule 89 of the *Designs Rules, 1920* [St. R. & O., 1920, No. 337], which correspond to section 46 of the Canadian *Copyright Act* and Rule 11 of the Rules under the Canadian *Industrial Design Act*. At that time the conjunction "and" did not appear at the conclusion of paragraph (a) under the British or Canadian Rules. The plaintiff said that he had only built or caused to be built six body designs and did not intend to build or cause to be built more than 50 bodies. The Court, refusing to accept this conclusion, held that the drawing for a motor-lorry body was excluded from copyright protection on the ground that it was capable of registration under the *Patents and Designs Act, 1907* [7 Edw. 7, c. 29]. Oddly enough, counsel advise that there are apparently no American or Canadian cases dealing with automobile designs although the various competing manufacturers are undoubtedly inspired to some extent by designs of their competitors and follow changes and style trends very closely as in the case of boats.

The case of *Con Planck, Ld. v. Kolynos Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804, dealt with the conversion of sketches into advertising placards. It was held that the sketches were designs capable of being registered under the *Patents and Designs Act, 1907*, as they were used or intended to be used as models or patterns to be multiplied by an industrial process, so the *Copyright Act, 1911*, by reason of section 22, did not apply to them, and as they had not been registered as designs under the Act of 1907 plaintiffs' action failed. While the case did not turn on the distinction between a design and an artistic work Justice Sankey in rendering the judgment of the Court stated that the distinction was one of great difficulty, and that it was undesirable to lay down any definition. At page 815 he states:

It may be right to say, as is said in the last edition of *Copinger's Law of Copyright*, 5th ed., p. 97, that the fundamental distinction between a design and a simple artistic work lies in the applicability of the former to some other article. The plaintiffs contended that a design is something produced as a pattern to assist one in making some other article which shall appeal to the eye; a thing which has no market in itself but is meant to be applied to some other article. I am disposed to think that these

lée *Copyright Act, 1911* et sur la Règle 89 des *Designs Rules, 1920* [St. R. & O., 1920, N° 337], qui correspondent à l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne et à la Règle 11 des Règles adoptées en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* canadienne. À l'époque, la conjonction «and» («et») ne figurait pas à la fin de l'alinéa a) des Règles canadiennes ou britanniques. Le demandeur a déclaré qu'il n'avait construit ou fait construire que six modèles de carrosserie et qu'il n'avait pas l'intention de construire ou de faire construire plus de 50 carrosseries. La Cour a rejeté cette conclusion et a décidé que le dessin d'une carrosserie de camion n'était pas protégé par un droit d'auteur pour la raison qu'il pouvait être enregistré en vertu des dispositions de la *Patents and Designs Act, 1907* [7 Edw. 7, chap. 29]. Curieusement, les avocats sont d'avis qu'il n'y a apparemment aucun jugement canadien ou américain qui traite des dessins d'automobiles, bien que les différents fabricants s'inspirent sans aucun doute des dessins de leurs concurrents dans une certaine mesure et suivent de très près les changements et les modes comme c'est le cas pour les bateaux.

Dans l'affaire *Con Planck, Ld. c. Kolynos Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804, des croquis avaient été transformés en affiches publicitaires. Il fut décidé que les croquis étaient des dessins qui pouvaient être enregistrés en vertu de la *Patents and Designs Act, 1907*, puisqu'ils étaient utilisés ou qu'on projetait de les utiliser comme modèles et de les multiplier au moyen d'un procédé industriel; à cause de l'article 22, la *Copyright Act, 1911* ne leur était donc pas applicable et comme les demandeurs n'avaient pas enregistré cette œuvre conformément à la Loi de 1907, leur action fut rejetée. Bien que le litige ne portât pas sur la distinction entre un dessin et une œuvre artistique, le juge Sankey, prononçant le jugement de la Cour, a déclaré que cette distinction était très difficile à établir et qu'il ne fallait pas donner de définition. Il dit à la page 815:

[TRADUCTION] Il est peut-être exact de dire, comme le fait la dernière édition de *Copinger's Law of Copyright*, 5 ième éd., p. 97, que c'est la possibilité d'appliquer un dessin à un autre article qui différencie essentiellement ce dessin d'une simple œuvre artistique. Selon les demanderesses, un dessin doit servir de modèle pour la fabrication d'un autre article qu'il contribuera à rendre visuellement attrayant; il n'y aurait pas de marché pour le dessin lui-même, celui-ci étant destiné à s'appli-

definitions are approximately correct, but I am far from saying that they assist the plaintiffs in the present case.

It must be noted that the Canadian statute contains no definition of what is an industrial design unlike the British Act which had a definition.

In the case of *Pytram, Ld. v. Models (Leicester), Ld.*, [1930] 1 Ch. 639 dealing with models of a wolf-cub's head produced from a mould in *papier-mâché* intended to be displayed as their totem on the tops of poles by the Boy Scouts Association it was held that this was an artistic work in which copyright would subsist but since by the provisions of section 22 of that Act it was capable of being registered under the *Patents and Designs Act, 1907* and as it did not come within the exception that it was not intended to be used as a model to be multiplied by an industrial process it should have been registered as an industrial design.

Reference was also made in this connection to the case of *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleemann (O. & M.), Ld.*, [1941] A.C. 417 (H.L.) in which at pages 436-437 it is stated:

By the Designs Rules, 1920 (St. R. & O. 1920, No. 337), it is provided (inter alia) that a design (other than textile designs which are differently dealt with) is to be deemed to come within s. 22, if reproduced or intended to be reproduced in more than fifty articles not together constituting a set. The designs of the dolls, toys and brooches were admittedly used and intended to be used in more than fifty articles which were to be made in or imported into the United Kingdom by the respondents.

The defendant argues that this oblique reference to "(other than textile designs which are differently dealt with)" indicates a disjunctive interpretation should be given to our Rule 11, but this argument would not appear to be valid now that the word "and" has been added at the end of paragraph (a). By contrast, in 1949 the adding of the word "or" in the British Rule would appear to reinforce the disjunctive interpretation heretofore made by the courts whereas the addition of the conjunction "and" in Canada may well have the opposite effect. The defendant's counsel submits that there is no justification for an inference that

quer à un autre article. Bien que disposé à considérer que ces définitions sont à peu près exactes, je suis loin de dire qu'elles servent les demandesses en l'espèce.

Il convient de souligner que la Loi canadienne, contrairement à la Loi britannique, ne contient pas de définition de ce qui constitue un dessin industriel.

Dans la cause *Pytram, Ld. v. Models (Leicester), Ld.*, [1930] 1 Ch. 639, qui portait sur des modèles d'une tête de louveteau fabriqués à partir d'un moule en papier mâché et que la *Boy Scouts Association* devait utiliser comme totem au sommet de poteaux, il a été décidé qu'il s'agissait d'une œuvre artistique dans laquelle un droit d'auteur subsisterait mais que comme les dispositions de l'article 22 de cette Loi permettent qu'elle soit enregistrée en vertu de la *Patents and Designs Act, 1907* et comme elle n'était pas couverte par l'exception prévue pour les dessins qui ne sont pas destinés à servir de modèle et à être multipliés au moyen d'un procédé industriel, elle aurait dû être enregistrée comme dessin industriel.

On a également cité à cet égard l'arrêt *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleemann (O. & M.), Ld.*, [1941] A.C. 417 (H.L.), qui contient aux pages 436 et 437 le passage suivant:

[TRADUCTION] Les Designs Rules, 1920 (St. R. & O. 1920, N° 337) prévoient (notamment) que l'article 22 est censé s'appliquer aux dessins (autres que les dessins se rapportant au domaine du textile, au sujet desquels il est disposé autrement) qui sont reproduits ou destinés à être reproduits dans plus de cinquante articles qui, ensemble, ne constituent pas un assortiment. Il est admis que les dessins des poupées, jouets et broches ont été utilisés et destinés à être utilisés dans plus de cinquante articles devant être fabriqués ou importés au Royaume-Uni par les intimés.

La défenderesse soutient que cette mention indirecte des dessins «(autres que les dessins se rapportant au domaine du textile, au sujet desquels il est disposé de façon différente)» indique que notre Règle 11 doit être interprétée de manière disjunctive. Cet argument ne semble toutefois pas valable puisque le mot «et» a été ajouté à la fin de l'alinéa a). L'ajout, en 1949, du mot «or» («ou») dans la Règle britannique semblerait appuyer la thèse de l'interprétation disjunctive que les tribunaux ont jusqu'ici adoptée; d'autre part, l'ajout, au Canada, de la conjonction «et» pourrait très bien avoir l'effet contraire. Les avocats de la défenderesse

there was any intention to change the law in Canada in 1954 when this alteration was made.

In the Ontario case of *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and National Sales Incentives Ltd.* (1964), 44 C.P.R. 239 (Ont. H.C.), Chief Justice McRuer whose judgment was sustained by the Court of Appeal [*sub nom. Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109] discussed the problem at pages 255-256. He stated that:

If a design is intended to be used as a model or pattern to be multiplied and is capable of being registered under the *Industrial Design and Union Label Act*, R.S.C. 1952, c. 150, it is excluded from the *Copyright Act*.

That does not affect artistic works that are produced for their artistic quality only.

He would apply this if only a small quantity were to be produced. He discusses section 11 of the *Industrial Design and Union Label Act* [R.S.C. 1952, c. 150] which reads as follows:

11. During the existence of such exclusive right, whether of the entire or partial use of such design, no person shall, without the licence in writing of the registered proprietor, or, if assigned, of his assignee, apply for the purposes of sale such design or a fraudulent imitation thereof to the ornamenting of any article of manufacture or other article to which an industrial design may be applied or attached, or publish, sell or expose for sale or use, any such article as aforesaid to which such design or fraudulent imitation thereof has been applied.

and states:

This is, to say the least, a very confusing section. There is no definition in the Canadian Act of "industrial design". There have been observations in cases that have indicated a judicial view (although not a finding) that an industrial design does not include mere configuration. Configuration is included under the definition of "industrial design" under the English Act. There is considerable strength lent to the argument that configuration is not within the Canadian Act by the confused language used in s. 11.

He points out that under the *Industrial Design and Union Label Act* the exclusive right is valid only for five years renewable for a further period of five years concluding:

soutiennent que rien ne permet d'inférer qu'en 1954, au moment où cette modification a été apportée, le législateur avait l'intention de changer la loi canadienne.

^a Aux pages 255 et 256 du jugement qu'il a rendu dans la cause ontarienne *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and National Sales Incentives Ltd.* (1964), 44 C.P.R. 239 (H.C. Ont.), le juge en chef McRuer, dont le jugement a été confirmé par la Cour d'appel [*sub nom. Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109], a discuté de la question:

^c [TRADUCTION] Un dessin qui est destiné à être utilisé comme modèle pour être multiplié et qui peut être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales*, S.R.C. 1952, chap. 150, n'est pas couvert par la *Loi sur le droit d'auteur*.

Ceci ne touche en rien les œuvres artistiques produites pour leur seule qualité d'œuvre d'art.

^d Selon le juge, cela ne s'appliquerait qu'aux œuvres reproduites en petite quantité. Il discute de l'article 11 de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales* [S.R.C. 1952, chap. 150], qui est ainsi libellé:

^e 11. Pendant l'existence du droit exclusif, qu'il s'agisse de l'usage entier ou partiel du dessin, personne, sans la permission par écrit du propriétaire enregistré, ou, en cas de cession, de son cessionnaire, ne peut appliquer, pour des fins de vente, ce dessin, ou une imitation frauduleuse de ce dessin, à l'ornementation d'un article fabriqué ou autre sur lequel peut être appliqué, ou auquel peut être attaché, un dessin industriel; et personne ne peut publier, ni vendre ni exposer en vente, ni employer cet article ci-dessus mentionné, sur lequel ce dessin ou cette imitation frauduleuse a été appliquée.

^g Et il déclare:

^h [TRADUCTION] Cet article porte grandement à confusion, c'est le moins qu'on peut dire. La Loi canadienne ne définit pas l'expression «dessin industriel». Il ressort des observations faites par des juges dans certaines causes que les tribunaux ont tendance à considérer (sans en avoir décidé) qu'une simple configuration ne constitue pas un dessin industriel. Le terme «configuration» fait partie de la définition de «industrial design» («dessin industriel») contenue dans la Loi anglaise. La rédaction confuse de l'article 11 confère un poids considérable à l'argument voulant que la configuration ne soit pas incluse dans la Loi canadienne.

^j Le juge souligne qu'en vertu de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales* le droit exclusif n'est valide que pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il peut être renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans; il conclut:

The purpose of that is to promote trade, and we are dealing with trade, not with rare works of art.

The defendant points out that although the word "and" was in the Canadian *Industrial Designs Rules* at the time of this judgment, it would appear that it was not interpreted as being conjunctive as the judgment did not discuss this nor attempt to limit the application to the sort of designs set out in paragraph (b) of subsection 11(1).

The Quebec Superior Court in the case of *Vidal c. Artro Inc.*, [1976] C.S. 1155 dealing with metal sculptures from which moulds were made to serve as prototypes for the copies also discussed section 46 of the *Copyright Act* and Rule 11 of the *Industrial Design Act* and again concluded that since more than 50 of the sculptures were to be reproduced a claim under the *Copyright Act* must fail. It did not discuss the significance of the word "and", nor whether industrial design is to be limited to articles enumerated in paragraph (b).

The defendant must overcome, however, two recent judgments of Mr. Justice Strayer in this Court which make this limitation. In the case of *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.) which dealt with trade mark as well as copyright of floral design applied to dishes, the Court while maintaining the plaintiff's right to a copyright registration refused to grant an injunction since there was nothing to indicate that the defendant reproduced or intended to reproduce the pattern in question. In dealing with the question of whether the design should have been registered under the *Industrial Design Act*, Justice Strayer stated at pages 379 F.C.; 231 C.P.R.:

By Rule 11 [*Industrial Designs Rules*, C.R.C., c. 964] of the rules made under the *Industrial Design Act*, it is clear that to be deemed to be so used for multiplication by an industrial process, the design must be reproduced in more than 50 single articles (admittedly the case here) and must be applied to certain kinds of materials therein specified such as paper hangings, carpets, textiles, or lace. There is no mention of porcelain or china. Therefore it is clear that a design for application to china tableware is not a design deemed to be intended for multiplication by an industrial process and there-

[TRADUCTION] Ceci a pour but de promouvoir le commerce; il s'agit bien de commerce, non d'œuvres d'art rarissimes.

La défenderesse souligne que, même si le mot «et» se trouvait dans les Règles canadiennes régissant les dessins industriels au moment de ce jugement, il semble qu'il n'ait pas été interprété comme étant conjonctif puisque le jugement n'en n'a pas discuté et n'a pas tenté de limiter l'application aux genres de dessins mentionnés à l'alinéa b) de la Règle 11(1).

Dans l'affaire *Vidal c. Artro Inc.*, [1976] C.S. 1155, où il était question de sculptures métalliques à partir desquelles on avait fabriqué des moules devant servir à produire des copies, la Cour supérieure du Québec a également discuté de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* et la Règle 11 de la *Loi sur les dessins industriels*, pour conclure encore une fois que, plus de 50 sculptures devant être reproduites, la revendication fondée sur la *Loi sur le droit d'auteur* devait être rejetée. La Cour n'a discuté ni de la signification du mot «et» ni de la question de savoir si le dessin industriel doit être restreint aux articles énumérés à l'alinéa b).

La défenderesse doit toutefois surmonter l'obstacle que représentent deux décisions récentes du juge Strayer de cette Cour qui concluent à une telle restriction. Dans la cause *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's L'ée*, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.), où il était question d'une marque de commerce aussi bien que du droit d'auteur sur un dessin floral appliqué à de la vaisselle, la Cour, tout en statuant que la demanderesse avait le droit de faire enregistrer un droit d'auteur, a refusé d'accorder une injonction puisque rien n'indiquait que la défenderesse avait reproduit ou avait l'intention de reproduire le motif en question. Traitant de la question de savoir si le dessin aurait dû être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, le juge Strayer a déclaré aux pages 379 C.F.; 231 C.P.R.:

Selon l'article 11 du Règlement [*Règles régissant les dessins industriels*, C.R.C., chap. 964] pris en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, il ressort que pour qu'un dessin soit censé servir de modèle ou d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque, il doit avoir été reproduit sur plus de 50 articles différents (ce qu'on admet être le cas en l'espèce) et doit être appliqué à un certain genre de choses mentionnées dans cet article, comme des tentures de papier peint, des tapis, des tissus ou de la dentelle. La faïence ou la porcelaine ne s'y trouve pas. Par conséquent il est évident qu'un

fore is not excepted from the protection of the *Copyright Act* by subsection 46(1) thereof.

This opinion was reiterated by Justice Strayer in the case of *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Limited et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.), judgment dated February 1, 1985 dealing with children's building blocks which action also was not limited to copyright but also made claims of patent, trade mark infringement and passing off. At page 486 of the judgment, Justice Strayer states:

I might add that a further attack on the existence of copyright was mounted by counsel for the defendants on the basis of s-s. 46(1) of the *Copyright Act* which provides that the Act does not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8. Counsel for the defendants made no mention of s-s. 46(2), but counsel for the plaintiffs contended that that subsection limits the effect of s-s. 46(1) to such designs as are deemed by the rules made under the *Industrial Design Act* to be registrable under the latter Act. I have examined those rules and have come to the same conclusion as I did in *Royal Doulton Tableware Ltd. et al. v. Cassidy's Ltd.-Cassidy's Liée* (Fed. Ct. T.D., June 29, 1984, unreported at pp. 22-3 [now reported 1 C.P.R. (3d) 214 at p. 231]) namely, that the design in question here is not deemed by the rules to be one intended to be multiplied by an industrial process and is thus not excluded from the application of the *Copyright Act* by s-s. 46(1) thereof.

Although he refers to having reached the same conclusion as in the *Royal Doulton* case he does not discuss the effect of subsection 46(2), and in neither case is the significance of the word "and" and whether it must be interpreted disjunctively or conjunctively discussed by him, although by italicizing it in the *Royal Doulton* case it would appear that he interprets it conjunctively so that in order for the article to be deemed to be one to be multiplied in the industrial process and hence excluded from registration under the *Copyright Act* it must not only be intended to be reproduced in more than 50 single articles but also to be applied to certain kinds of materials specified in paragraph (b) such as paper hangings, carpets, textiles or lace. The Court was informed that the *Royal Doulton* judgment was appealed but the appeal was desisted from but that the *Interlego*

dessin devant être appliqué à de la vaisselle de porcelaine n'est pas un dessin censé servir de modèle ou d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque et, par conséquent, n'est pas exclu de la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* par le paragraphe 46(1).

^a Le juge Strayer a réaffirmé cette opinion dans le jugement qu'il a rendu dans la cause *Interlego AG et al. c. Irwin Toy Limited et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.), en date du 1^{er} février 1985, où il était question de blocs de construction pour enfants et où l'action ne se restreignait pas au droit d'auteur mais contenait également des revendications fondées sur la contrefaçon d'une marque de commerce et le «*passing off*». Le juge Strayer ^c déclare à la page 13 de ce jugement:

[TRADUCTION] J'ajouterai que les avocats des défenderesses ont porté une attaque additionnelle contre l'existence du droit d'auteur en se fondant sur le paragraphe 46(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui prévoit que la Loi ne s'applique pas aux dessins pouvant être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, chap. I-8. Les avocats des défenderesses n'ont pas parlé du paragraphe 46(2), mais l'avocat des demanderesses a soutenu que ce paragraphe limite l'application du paragraphe 46(1) aux dessins dont le règlement d'application de la *Loi sur les dessins industriels* prévoit qu'ils peuvent être enregistrés en vertu de ladite Loi. J'ai étudié ce ^e règlement et suis arrivé à la même conclusion que dans le jugement que j'avais rendu relativement à l'affaire *Royal Doulton Tableware Limited et autres c. Cassidy's Ltd.-Cassidy's Liée* (C.F. 1^{re} inst., le 29 juin 1984, non publiée, aux pp. 22-23 [maintenant publiée 1 C.P.R. (3d) 214 à la page 231]), à ^f savoir que le dessin dont il est question en l'espèce n'est pas, selon les termes du règlement, destiné à être multiplié au moyen d'un processus industriel, et ne se trouve donc pas exclu de l'application de la *Loi sur le droit d'auteur* en vertu du paragraphe 46(1) de cette Loi.

^g Même s'il dit être parvenu à la même conclusion que dans l'affaire *Royal Doulton*, il ne traite pas de l'effet du paragraphe 46(2); de plus, ni la signification du mot «et» ni la question de savoir s'il doit être interprété de façon disjonctive ou conjonctive ne sont discutées dans l'une ou l'autre ^h cause, bien que le fait d'avoir écrit ce mot en italique dans la cause *Royal Doulton* semble indiquer qu'il l'interprète de façon conjonctive; ainsi, pour qu'un article soit censé être multiplié par un ⁱ procédé industriel et ne puisse être enregistré en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, il doit non seulement être destiné à être reproduit dans plus de cinquante articles différents mais également être appliqué à certains types d'objets précisés à ^j l'alinéa b), tels les tentures de papier, tapis, tissus ou dentelles. La Cour a été informée qu'il y a eu appel du jugement *Royal Doulton* et que cet appel

case is pending in appeal. Since both cases involved a number of other serious issues under other statutes, however, the issue of the restrictive interpretation given by Justice Strayer to the *Industrial Design Act* may not be definitively decided.

The defendant's counsel contends and one must agree with him that to give such a restrictive interpretation to Rule 11 will greatly diminish the usefulness of the *Industrial Design Act*, but in interpreting a statute the Court should not look at the consequences of the interpretation, and if the interpretation has the effect of weakening or interfering with the intended function of the statute, or, as in this case, the Regulation made by virtue of the statute, it is up to Parliament by legislation, or the Cabinet by an appropriate amending Order in Council as the case may be to overcome this interpretation.

The defendant submits in argument a very interesting memorandum in support of the contention that the word "and" can be used disjunctively as well as conjunctively and also that the word "deemed" does not purport to be exhaustive and we must look at the context and intent to determine the meaning to be given. In fact, an example of the use of the word "and" disjunctively is found in subparagraph (b)(iii) of subsection 11(1) where the four examples of articles to which the design is to be applied are clearly disjunctive. Counsel speculates that the presence of the word "and" at the end of paragraph (a) in 1954 is merely a matter of legislative drafting and not done with the intent of making paragraphs (a) and (b) conjunctive, as this would defeat the purpose of the Act.

It was further argued that it is difficult to apply paragraph (a) and decide whether a design can be reproduced in more than 50 single articles if the design is limited to the sort of articles referred to in paragraph (b) none of which are produced as single articles but rather in rolls and subsequently cut into desired lengths. The draftsman appears to have applied two different tests with respect to

a fait l'objet d'un désistement; d'autre part, l'appel interjeté dans l'affaire *Interlego* est pendant. Toutefois, comme plusieurs questions importantes concernant d'autres lois étaient en jeu dans chacune des deux causes, il est possible que la décision du juge Strayer d'interpréter de façon restrictive la *Loi sur les dessins industriels* n'ait pas réglé la question de façon définitive.

b Les avocats de la défenderesse prétendent à bon droit que le fait d'interpréter la Règle 11 de façon aussi restrictive aura pour effet de diminuer considérablement l'utilité de la *Loi sur les dessins industriels*. Cependant, lorsque la Cour interprète une loi, elle n'a pas à tenir compte des conséquences de cette interprétation; si l'interprétation a pour effet d'affaiblir une loi ou de nuire à l'accomplissement de la fonction pour laquelle elle a été adoptée ou, comme c'est le cas en l'espèce, de porter atteinte au règlement édicté en vertu de cette loi, il appartient soit au Parlement, soit au Cabinet d'empêcher cette interprétation, le premier en légiférant, le second en adoptant la modification appropriée dans un décret.

e La défenderesse présente un mémoire très intéressant au soutien de sa prétention suivant laquelle le mot «et» peut s'employer aussi bien dans un sens disjonctif que dans un sens conjonctif et le mot «censé» ne doit pas être considéré comme exhaustif; selon elle, nous devons examiner le contexte et l'intention du législateur pour préciser la signification qui doit être donnée. En fait, un exemple de l'utilisation du mot «et» dans un sens disjonctif se trouve au sous-alinéa b)(iii) du paragraphe 11(1), les quatre exemples d'articles auxquels le dessin doit être appliqué étant disjoints de façon évidente. Les avocats laissent entendre que la présence du mot «et» à la fin de l'alinéa a) en 1954 n'est qu'une question de rédaction législative et ne vise pas à faire une conjonction entre les alinéas a) et b), soutenant que cela irait à l'encontre du but de la Loi.

i On a également soutenu qu'il est difficile d'appliquer l'alinéa a) et de décider si un dessin peut être reproduit dans plus de 50 articles différents si ce dessin n'est appliqué qu'aux types d'articles mentionnés à l'alinéa b), aucun de ceux-ci n'étant fabriqués de façon à constituer un article séparé mais tous étant produits en rouleaux pour être ensuite découpés à la longueur désirée. Il semble

registration of designs pursuant to section 46 of the *Copyright Act*. While these arguments are persuasive, and the use of the word "and" rather than the word "or" which appears in the British Rules is perhaps unfortunate, the Canadian Rules were amended some five years after the British Rules, and it is difficult to conclude that the legislative draftsman and the Order in Council approving the Rule would have accidentally or erroneously used the word "and" instead of the word "or", nor is this argument sufficient to persuade me to overlook the principle of *stare decisis* and the principle of comity of judgments, which, although occasionally ignored, it is desirable to maintain. For a statement of this principle see *Armstrong Cork Canada Ltd. v. Domco Industries Ltd.*, [1981] 2 F.C. 510; (1980), 54 C.P.R. (2d) 155, at pages 518 F.C.; 161-162 C.P.R. where the judgment of the Federal Court of Appeal states:

Similarly, in this case I am of the opinion that, whether or not the principle of *stare decisis* applies to this Court, sound judicial administration requires that recent earlier decisions of the Court should be followed.

The two judgments of Justice Strayer are two recent judgments of this Court and not yet set aside by appeal and should be followed. The resulting conclusion is that the plaintiff's designs could not have been registered under the *Industrial Design Act* and hence were available for copyright protection. While the plaintiff did eventually register the Canadian copyright for the designs in question nothing turns on this as whether copyright was registered or not the plaintiff is entitled to the protection of the *Copyright Act*. Registration of a copyright presents no problems as, unlike registrations under the *Patent Act*, *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] or *Industrial Design Act* such registrations do not have to be proved by an examiner. The mere registration, therefore, is not determinative of the issue as to whether they should have been registered under the *Industrial Design Act* rather than by virtue of the *Copyright Act*.

que les rédacteurs aient utilisé deux critères différents en ce qui concerne l'enregistrement des dessins sous le régime de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Bien que ces arguments soient convaincants et que l'emploi du mot «et» plutôt que du mot «or» («ou») que l'on retrouve dans les Règles britanniques soit peut-être malheureux, les Règles canadiennes ont été modifiées quelque cinq ans après les Règles britanniques et il est difficile de conclure que le rédacteur législatif et le décret approuvant la Règle ont utilisé le mot «et» au lieu du mot «ou» accidentellement ou par erreur; cet argument ne réussit pas non plus à me convaincre qu'il faille écarter les principes du *stare decisis* et du respect des jugements, qu'il est souhaitable de maintenir même s'il arrive qu'on les mette de côté. Ce principe est énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Ltd.*, [1981] 2 C.F. 510; (1980), 54 C.P.R. (2d) 155, aux pages 518 C.F.; 161 et 162 C.P.R.:

De même, en l'espèce présente, je suis d'avis qu'indépendamment de l'application du principe du *stare decisis* à notre juridiction, une saine administration de la justice requiert de se conformer aux décisions antérieures récentes de la Cour.

Les deux jugements du juge Strayer sont deux décisions récentes de cette Cour qui n'ont pas encore été infirmées en appel; ils doivent être suivis. Il s'ensuit que les dessins de la demanderesse n'auraient pas pu être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et qu'ils pouvaient par conséquent recevoir la protection du droit d'auteur. Bien que la demanderesse ait subseqüemment enregistré au Canada un droit d'auteur sur les dessins en question, il ne s'agit pas de savoir si le droit d'auteur a été ou non enregistré. La demanderesse a droit à la protection conférée par la *Loi sur le droit d'auteur*. L'enregistrement d'un droit d'auteur ne soulève aucun problème puisque, contrairement aux enregistrements qui ont lieu en vertu de la *Loi sur les brevets*, de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] ou de la *Loi sur les dessins industriels*, il n'est pas nécessaire qu'un tel enregistrement soit approuvé par un examinateur. Le simple enregistrement ne règle donc pas la question de savoir si les dessins auraient dû être enregistrés sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels* plutôt qu'en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*.

I am supported in the conclusion I have reached on this serious legal issue by the argument and authorities submitted in rebuttal on behalf of the plaintiff. As the plaintiff points out, even leaving aside the Rule 11(1)(b) argument, section 46 and Rule 11(1)(a) deny copyright only to such designs as are used or intended for use as a model or pattern to be reproduced or intended to be reproduced by an industrial process in more than 50 copies. It was not intended that the drawings themselves would be reproduced in more than 50 copies or that they themselves constituted a model or pattern, and the same applies to the boats that the defendant copied. It was further argued that the hand laying of fibreglass within a mould which is the defendant's method of construction is not an industrial process, although I disagree with this latter argument.

It was also further argued that designs that are primarily functional where the more significant design features are hidden and not intended to be admired should not be the subject of industrial design. In support of this reference was made to the case of *Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.) dealing with an industrial design registration for coat hangers. At page 224 the judgment states:

It is only a design that can be protected by the *Industrial Design Act* which gives no protection against the function served by the object, in this case the hangers.

At page 226 the judgment states:

I find therefore that both designs are primarily functional and that a hanger of this sort, where the more significant design features are hidden and which is not intended to be admired by or sold to the public at large in any event, should not have been subject to industrial design registration and should be expunged from the register pursuant to s. 22(1) of the *Industrial Design Act*.

A further argument affecting the plaintiff on the legal issue is that its drawings, moulds, plugs and boats are not capable of industrial design protection in Canada because they do not possess the degree of novelty required of a design. In the recent unreported case of *Bata Indus. Ltd. v.*

Les arguments et la jurisprudence présentés au nom de la demanderesse à l'encontre de la position de la défenderesse appuient la conclusion à laquelle je suis parvenu sur cette question juridique importante. Ainsi que le souligne la demanderesse, même si on ne tient pas compte de l'argument fondé sur la Règle 11(1)(b), l'article 46 et la Règle 11(1)(a) ne refusent le droit d'auteur qu'en ce qui concerne les dessins destinés à servir de modèle ou d'échantillon et à être reproduits ou destinés à être reproduits par un procédé industriel dans plus de 50 copies. Les dessins eux-mêmes n'étaient pas destinés à être reproduits dans plus de 50 copies ou à constituer par eux-mêmes des modèles ou des dessins. C'est également le cas en ce qui concerne les bateaux que la défenderesse a copiés. On a également soutenu que la méthode de construction de la défenderesse, qui consiste à étendre de la fibre de verre à la main à l'intérieur d'un moule, ne constitue pas un procédé industriel. Je ne souscris pas à cet argument.

Il a de plus été plaidé que les dessins qui sont avant tout fonctionnels et dont les caractéristiques les plus importantes sont cachées et ne sont pas destinées à être admirées ne devraient pas être assujettis aux dispositions touchant le dessin industriel. L'affaire *Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (C.F. 1^{re} inst.), qui porte sur l'enregistrement d'un dessin industriel relatif à des cintres, a été citée à l'appui de cet argument. Il est dit à la page 224 de ce jugement:

[TRADUCTION] Il ne s'agit que d'un dessin pouvant être protégé par la *Loi sur les dessins industriels* qui ne donne aucune protection relativement à la fonction remplie par l'article, en l'espèce les cintres.

On ajoute à la page 226:

[TRADUCTION] Je décide par conséquent que les deux dessins sont avant tout fonctionnels et qu'un cintre de ce genre, qui est fabriqué à partir d'un dessin dont les caractéristiques principales sont cachées et qui n'est pas destiné à être admiré par le public en général ou à lui être vendu de toute façon, n'aurait pas dû être enregistrable en tant que dessin industriel et devrait être radié du registre conformément au paragraphe 22(1) de la *Loi sur les dessins industriels*.

On a opposé à la demanderesse un autre argument juridique selon lequel ses dessins, moules, modèles et bateaux ne peuvent recevoir la protection prévue pour les dessins industriels au Canada parce qu'ils ne posséderaient pas, à un degré suffisant, l'élément de nouveauté requis pour de tels

Warrington Inc. (1985), 5 C.I.P.R. 223, a judgment of March 27th, 1985 Madam Justice Reed of this Court discussed this question of the degree of originality required for industrial design registration. At pages 231-232 the judgment states:

This jurisprudence demands a higher degree of originality than is required with regard to copyright. It seems to involve at least a spark of inspiration on the part of the designer either in creating an entirely new design or in hitting upon a new use for an old one. It should be noted that one of the dictionary definitions of "original" is "novel in character or style, inventive, creative" (The Concise Oxford Dictionary (6th ed., 1976)).

In this connection reference was also made to the case of *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg* (1957), 28 C.P.R. 13 where Judson J. of the Ontario High Court referred to the jurisprudence under section 46. At page 17 of his judgment he states:

Exhibit 1 is a design for a tombstone including its external shape and ornamentation. It is a design within the meaning of the definition given in *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929], 3 D.L.R. 11 at p. 12, S.C.R. 429 at p. 431. There are three decisions of the Exchequer Court (*Kaufman Rubber Co. v. Miner Rubber Co.*, [1926], 1 D.L.R. 505, Ex.C.R. 26; *Can. Wm. A. Rogers Ltd. v. Internat'l Silver Co. of Canada Ltd.*, [1932] Ex.C.R. 63; and *Renwal Mfg. Co. Inc. v. Reliable Toy Co.*, 9 C.P.R. 67, [1949] Ex.C.R. 188) which hold that the *Trade Mark and Design Act* applies not to the article itself, but only to its ornamentation. Counsel for the defendant submits that these cases are in conflict with the *Clatworthy* case and that designs for external shapes have been registered for years. It is unnecessary for me to deal with this submission because before s. 46 can operate I must find that it is a design capable of being registered under the *Industrial Design and Union Label Act*, and before I can so find, this design must be original in the sense of novel. This is clearly stated in the *Clatworthy* case and the other cases in the Exchequer Court. The test adopted by the Court in the *Clatworthy* case is stated in these terms (p. 13 D.L.R., p. 432 S.C.R.): "There must be the exercise of intellectual activity so as to originate, that is to say suggest for the first time, something which had not occurred to anyone before as to applying by some manual, mechanical or chemical means some pattern, shape, or ornament to some special subject-matter to which it had not been applied before."

In my consideration of the question of originality under the *Copyright Act*, I stated that, in my opinion there was no new idea in the plaintiff's design nor any new application of old ideas. Nevertheless, it was an original artistic work and as such

dessins. Dans un jugement récent non publié, *Bata Indus. Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.I.P.R. 223, en date du 27 mars 1985, madame la juge Reed, de cette Cour, a discuté du degré d'originalité requis pour l'enregistrement d'un dessin industriel. Voici ce qu'elle dit aux pages 231 et 232:

Cet arrêt exige un degré d'originalité plus grand que celui qui est requis en matière de droit d'auteur. Il semble à tout le moins exiger une étincelle d'inspiration de la part de l'auteur, soit par la création d'un dessin entièrement nouveau ou par la découverte d'un nouvel usage pour un dessin qui existait déjà. Il faut souligner une des définitions que donnent les dictionnaires du terme [TRADUCTION] «original»: «dont le caractère ou le style est nouveau, inventif, créatif» (The Concise Oxford Dictionary, 6th ed., 1976).

c La cause *Kilvington Bros. Ltd. v. Goldberg* (1957), 28 C.P.R. 13, dans laquelle le juge Judson, de la Haute Cour de l'Ontario, fait état de la jurisprudence portant sur l'article 46, a également été citée relativement à cette question. Le juge d déclare à la page 17 de son jugement:

[TRADUCTION] La pièce 1 est le dessin d'une pierre tombale qui comprend sa forme extérieure et son ornementation. Il s'agit d'un dessin au sens de la définition qu'en donne le jugement *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] 3 D.L.R. 11 à la p. 12, R.C.S. 429 à la p. 431. Trois décisions de la Cour de l'Échiquier (*Kaufman Rubber Co. v. Miner Rubber Co.*, [1926] 1 D.L.R. 505, R.C.É 26; *Can. Wm. A. Rogers Ltd. v. Internat'l Silver Co. of Canada Ltd.*, [1932] R.C.É. 63; et *Renwal Mfg. Co. Inc. v. Reliable Toy Co.*, 9 C.P.R. 67, [1949] R.C.É. 188) considèrent que la *Loi concernant les marques de commerce et les dessins de fabrique* ne s'applique pas à l'article lui-même, mais seulement à son ornementation. Les avocats de la défenderesse prétendent que ces causes entrent en conflit avec l'affaire *Clatworthy* et soulignent que, depuis de nombreuses années, des dessins représentant des formes extérieures ont été enregistrés. Il n'est pas nécessaire que je me prononce sur cet argument puisque, avant que l'article 46 puisse s'appliquer, il me faut décider s'il s'agit d'un dessin pouvant être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales*, ce qui présuppose que ce dessin est original, c'est-à-dire nouveau. Ce principe est clairement énoncé dans l'affaire *Clatworthy* et dans les autres jugements de la Cour de l'Échiquier. Le critère adopté par la Cour dans la cause *Clatworthy* est énoncé dans les termes suivants (D.L.R. p. 13, R.C.S. p. 432): «Il doit y avoir exercice d'une activité intellectuelle qui engendre, c'est-à-dire suggère pour la première fois, quelque chose qui ne soit venu à l'esprit de personne auparavant comme le fait d'appliquer par des moyens manuels, mécaniques ou chimiques quelque modèle, forme ou ornement à un objet particulier auquel il ou elle n'avait pas été appliqué(e) auparavant.»

Lorsque j'ai étudié la question de savoir si le dessin de la demanderesse satisfaisait à l'exigence d'originalité contenue dans la *Loi sur le droit d'auteur*, j'ai déclaré qu'à mon avis il n'y avait pas dans le dessin de la demanderesse de nouvelles idées ni une nouvelle application de vieilles idées. Il constituait néanmoins une œuvre artistique originale et, comme tel, pou-

entitled to copyright. But the lack of novelty prevents its registration under the *Design Act*.

A further argument of the plaintiff on this issue is based on subsection 14(1) of the *Industrial Design Act* which requires that in order for a design to be protected it shall be registered within one year from the date of publication thereof in Canada. The plaintiff's designs for the boats have certainly not been published in Canada or elsewhere and I have some doubt as to whether sales of the boats themselves constitute publication of the design, although possibly the photographs in the advertising brochures may do so. In any event, this is a further argument which may well indicate that the designs could not have been registered at the time the issue arose under the provisions of the *Industrial Design Act*.

Having rejected the defendant's argument in law that the plaintiff's boats cannot be protected by the *Copyright Act* as the designs should have been registered under the *Industrial Design Act*, it is now necessary to consider the other issues raised, and examine the factual evidence.

The plaintiff, in support of its contention that its drawings are literary works as plans or artistic works as drawings within the meaning of the *Copyright Act* and that the Ciera and Capri hulls, decks, boats and moulds therefore are architectural works and thus artistic works or otherwise proper subject matter for copyright, refers to the definitions in section 2 of the *Copyright Act* as follows:

2. . . .

"architectural work of art" means any building or structure having an artistic character or design, in respect of such character or design, or any model for such building or structure, but the protection afforded by this Act is confined to the artistic character and design, and does not extend to processes or methods of construction;

"artistic work" includes works of painting, drawing, sculpture and artistic craftsmanship, and architectural works of art and engravings and photographs;

vait être protégé par le droit d'auteur. L'absence de nouveauté empêche cependant qu'il soit enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

Un autre argument de la demanderesse relativement à cette question se fonde sur le paragraphe 14(1) de la *Loi sur les dessins industriels*, qui exige pour protéger tout dessin qu'il soit enregistré dans l'année qui suit la date de sa publication au Canada. Les dessins des bateaux de la demanderesse n'ont certainement pas été publiés au Canada ou ailleurs, et je doute que les ventes des bateaux eux-mêmes constituent une publication de leur dessin—bien que le fait d'inclure dans les feuillets publicitaires les photographies qu'on y a placées puisse peut-être en constituer. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un argument supplémentaire pouvant fort bien indiquer que les dessins n'auraient pas pu, à l'époque où est né le litige, avoir été enregistrés en vertu des dispositions de la *Loi sur les dessins industriels*.

Ayant rejeté la prétention juridique de la défenderesse selon laquelle les bateaux de la demanderesse ne peuvent être protégés en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* pour le motif que les dessins auraient dû être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, nous devons maintenant étudier les autres questions soulevées et examiner les faits mis en preuve.

La demanderesse cite les définitions de l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* pour appuyer sa prétention selon laquelle ses dessins constituent, au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*, des œuvres littéraires puisqu'ils sont des plans ou des œuvres artistiques en tant que dessins et selon laquelle les coques, ponts et moules des Ciera et Capri et ces bateaux eux-mêmes constituent des œuvres architecturales et par conséquent des œuvres artistiques et peuvent de toute façon être protégés par le droit d'auteur. Les définitions citées sont les suivantes:

2. . . .

«œuvre artistique» comprend les œuvres de peinture, de dessin, de sculpture et les œuvres artistiques dues à des artisans, ainsi que les œuvres d'art architecturales, les gravures et photographies;

«œuvre d'art architecturale» signifie tout bâtiment ou édifice d'un caractère ou d'un aspect artistique, par rapport à ce caractère ou aspect, ou tout modèle pour un tel bâtiment ou édifice; mais la protection assurée par la présente loi se limite au caractère ou à l'aspect artistique et ne s'étend pas aux procédés ou méthodes de construction;

“every original literary, dramatic, musical and artistic work” includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works or compositions with or without words, illustrations, sketches, and plastic works relative to geography, topography, architecture or science;

“literary work” includes maps, charts, plans, tables, and compilations.

Subsection 4(1) of the Act reads as follows:

4. (1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work, if the author was at the date of the making of the work a British subject, a citizen or subject of a foreign country that has adhered to the Convention and the Additional Protocol thereto set out in Schedule II, or resident within Her Majesty's Realms and Territories; and if, in the case of a published work, the work was first published within Her Majesty's Realms and Territories or in such foreign country; but in no other works, except so far as the protection conferred by this Act is extended as hereinafter provided to foreign countries to which this Act does not extend.

Doctor Fox in his book *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, second edition, states at page 196:

An architectural work being, therefore, included within the term “artistic work” copyright is, by virtue of s. 4, declared to subsist in such a work.

The protection of the Canadian *Copyright Act* has been extended to the United States pursuant to subsection 4(2) of the Act by notice published in the Canada Gazette dated December 26th, 1923 at page 2157 to take effect as of January 1st, 1924. A copyright must have originated from the author as a result of substantial skill, industry or experience employed by him, but otherwise does not have to be novel. The copyright drawings in question were made by the expert witness Clark Scarboro and by Daryl Watson both of whom were in the employ of the plaintiff at the time the designs were made and

«œuvre littéraire» comprend les cartes géographiques et marines, les plans, tableaux et compilations;

«toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale» comprend toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits, les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres ou compositions musicales avec ou sans paroles, les illustrations, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

Le paragraphe 4(1) de la Loi est ainsi libellé:

4. (1) Sous réserve de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, si, à l'époque de la création de l'œuvre, l'auteur était sujet britannique, citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention et au Protocole additionnel de cette même Convention, publiés dans l'annexe II, ou avait son domicile dans les royaumes et territoires de Sa Majesté; et si, dans le cas d'une œuvre publiée, l'œuvre a été publiée en premier lieu dans les royaumes et territoires de Sa Majesté ou dans l'un de ces pays étrangers; mais ce droit n'existe sur aucune autre œuvre, sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s'applique pas.

À la page 196 de la seconde édition de son livre intitulé *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, M. Fox dit ce qui suit:

[TRADUCTION] L'expression «œuvre artistique» comprend par conséquent l'œuvre architecturale, et, en vertu de l'article 4, le droit d'auteur existe sur une telle œuvre.

La protection de la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne a été étendue aux États-Unis conformément au paragraphe 4(2) de la Loi, à la suite d'un avis publié à la page 2157 de la Gazette du Canada en date du 26 décembre 1923 et devant prendre effet le 1^{er} janvier 1924. L'auteur d'une œuvre faisant l'objet du droit d'auteur doit avoir utilisé un savoir-faire, une habileté ou une expérience réelle, mais cette œuvre n'a pas à être nouvelle. Les dessins en question, qui font l'objet d'un droit d'auteur, ont été faits par le témoin expert Clark Scarboro et par Daryl Watson alors

it is not disputed that the plaintiff owns the copyrights in them if they are suitable for copyright protection.

In the present case it is not disputed that the boats were copied (with many changes in the design which the defendant claims prevents them from being considered as infringing copies) from the plaintiff's boats, and not from the designs for the boats which the defendant did not see or even from the moulds for the boats made from such designs. There is therefore a serious issue as to whether copyright can be infringed by copying an intermediate copy of the original work. Fox at pages 329 and 330 has this to say in the matter:

There will, of course, be infringement whether the defendant copied the work directly from the work protected by copyright, or whether he reproduced it from memory, or derived it indirectly from an intermediate copy, and it makes no difference that the intermediate copy is unprotected. While in order to succeed a plaintiff must show that the copyright work is the source from which the infringing work is derived, it need not be the direct source. As Simonds J. said in *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.*, [1940] 2 All E.R. 355 at 359: "It must be immaterial whether the infringing article is derived directly or indirectly from the original work. The standard is objective. The question is whether or not the original work, or a substantial part thereof, has been reproduced. If it has been, then it is no answer to say that it has been copied from a work which was itself, whether licensed or unlicensed, a copy of the original."

At page 331 the author refers to the case of *Dorling v. Honnor and Honnor Marine Ltd.*, [1963] R.P.C. 205 (Ch.D.); [1964] R.P.C. 160 (C.A.) in which the plaintiff was the owner of copyright in plans for boats. The defendant manufactured infringing parts of boats and kits of parts. The Court of Appeal held that this constituted infringement of the copyright in the plaintiff's plans. The defendant contends however that this is no authority in Canada.

This British case deals with the question whether the plaintiff might enjoy copyright protection for plans for a kit of parts to make a boat, or whether such plans should instead have been subject to industrial design protection. The case is of no persuasive value in Canada because it turns on provisions of both the U.K. copyright legislation and the U.K. industrial design legislation which appeared for the first time in the 1949 and 1956

qu'ils travaillaient pour la demanderesse, et, admettant que la protection du droit d'auteur leur soit applicable, nul ne conteste que la demanderesse en détient les droits d'auteur.

En l'espèce, on ne conteste pas que les bateaux ont été copiés (avec de nombreuses modifications, apportées à leur dessin qui, selon la défenderesse, empêchent qu'ils puissent être considérés comme des exemplaires contrefaits) sur ceux de la demanderesse et non sur les dessins des bateaux, que la défenderesse n'avait pas vus ni même sur les moules des bateaux construits à partir de ces dessins. Se pose donc l'importante question de savoir si, en copiant un exemplaire «intermédiaire» de l'œuvre originale, on peut porter atteinte à un droit d'auteur. Aux pages 329 et 330, Fox dit à ce sujet:

[TRADUCTION] Naturellement, le défendeur portera atteinte au droit d'auteur de la même façon s'il a reproduit l'œuvre de mémoire ou l'a obtenue indirectement à partir d'un exemplaire intermédiaire que s'il l'a copiée directement sur l'œuvre protégée par le droit d'auteur; et la non protection de l'exemplaire intermédiaire ne fait aucune différence. Même si pour avoir gain de cause le demandeur doit prouver que c'est à partir de l'œuvre faisant l'objet du droit d'auteur qu'a été obtenue l'œuvre contrefaite, il n'est pas nécessaire qu'elle ait directement servi à la produire. Comme l'a dit le juge Simonds à la page 359 de la cause *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.*, [1940] 2 All E.R. 355: «Ne doit pas entrer en ligne de compte la question de savoir si l'article contrefait provient directement ou indirectement de l'œuvre originale. Le critère est objectif. Il s'agit de savoir si l'œuvre originale, ou une partie importante de cette dernière, a été reproduite. Si tel est le cas, le fait de dire qu'elle a été copiée d'une œuvre produite avec ou sans licence, elle-même copiée de l'original, ne constitue pas une réponse valable.»

À la page 331, l'auteur parle de la cause *Dorling v. Honnor and Honnor Marine Ltd.*, [1963] R.P.C. 205 (Ch.D.); [1964] R.P.C. 160 (C.A.), dans laquelle le demandeur détenait un droit d'auteur sur des plans de bateaux. Le défendeur fabriquait des pièces de bateau contrefaites et des ensembles de telles pièces. La Cour d'appel a décidé que cela constituait une atteinte au droit d'auteur que le demandeur détenait sur les plans. La défenderesse soutient toutefois que cette cause ne constitue pas un précédent au Canada.

[TRADUCTION] La cause britannique porte sur la question de savoir si le demandeur peut bénéficier de la protection du droit d'auteur pour les plans d'un ensemble de pièces servant à construire un bateau ou si au contraire de tels plans auraient dû être protégés suivant les dispositions applicables aux dessins industriels. Cette cause ne fait pas autorité au Canada puisqu'elle porte sur des dispositions législatives du Royaume-Uni

amendments. These amendments have no Canadian counterparts.

Specifically, Rule 26 of the Designs Rules 1949 (U.K.) expressly precluded "plans" from industrial design protection. There is not and never has been any such rule in Canada.

Furthermore and very importantly, the case involved an interpretation of section 7 of the U.K. Act (which has no Canadian counterpart) which denied protection to a kit of parts which was intended for sale to amateur boat builders (as distinct from industrial or trade use of the parts). This statutory basis on which *Dorling* rests is completely absent in Canada; furthermore, on the facts of this case there is an industrial and trade use of the two parts (deck and hull) of the boats in issue.

Finally, *Dorling* rests upon an interpretation of section 10 of the Copyright Act (1956, U.K.) which dealt with the circumstances in which concurrent protection under the U.K. copyright and industrial design legislation is possible. There is not and never has been any such provision in the Canadian legislation.

At page 105 Fox states:

Maps, charts and plans are properly the subject of copyright, being included within the definition of "book" and of "literary work".

Support for this is found *inter alia* in the leading case of *L.B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551 (Ch.D.) in which it is stated at page 566:

Since at least 1963, in a series of decisions given in the High Court, it has been conceded or held that drawings of the character of these drawings are artistic works within section 3 of the Copyright Act.

This conclusion refers, however to the *Dorling v. Honnor and Honnor Marine Ltd.* case (*supra*).

Reference was also made to subsection 3(1) of the *Copyright Act* which reads in part as follows:

3. (1) For the purposes of this Act, "copyright" means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever . . . [Emphasis mine.]

Fox at page 381 states:

Under the Copyright Act, the sole right to produce or reproduce sketches or drawings or any substantial part thereof in any material form whatsoever covers a reproduction of a substantial part of the sketches or of any of them in three-dimensional form, as by dolls or toys. Thus, in *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.* [1941] 2 All E.R. 403 where the defendant made plaster dolls or toys in the shape or figure

en matière de droit d'auteur et dessins industriels qui sont apparues pour la première fois lors des modifications de 1949 et de 1956 qui n'ont pas d'équivalent dans la législation canadienne.

Plus précisément, la Règle 26 des Designs Rules 1949 (R.-U.) empêchait expressément de conférer aux «plans» la protection accordée aux dessins industriels. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de telle règle au Canada.

De plus, et ceci est très important, cette affaire portait sur l'interprétation de l'article 7 de la Loi du Royaume Uni (sans équivalent au Canada), qui refusait la protection de la Loi à un ensemble de pièces destinées à être vendues aux constructeurs de bateaux amateurs (par opposition à ceux qui utilisent ces pièces dans l'industrie ou dans le commerce). L'affaire *Dorling* se fonde donc sur une disposition législative qui n'existe pas au Canada; de plus, il ressort des faits en l'espèce qu'il y a utilisation industrielle et commerciale des deux pièces (le pont et la coque) des bateaux sur lesquels porte le litige.

Finalement, la cause *Dorling* repose sur une interprétation de l'article 10 de la Copyright Act (1956, R.-U.), qui traitait des conditions dans lesquelles il était possible d'accorder à la fois la protection conférée par le droit d'auteur du Royaume-Uni et la protection de la loi sur le dessin industriel. La législation canadienne ne contient pas et n'a jamais contenu de disposition comme celle-là.

Fox déclare à la page 105:

[TRADUCTION] C'est à bon droit que les cartes, les graphiques et les plans font l'objet de droits d'auteur, puisqu'ils font partie de la définition de «livre» et d'«œuvre littéraire».

L'arrêt *L.B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551 (Ch.D.) qui fait autorité en la matière est de ceux qui soutiennent cette position. Il y est déclaré à la page 566:

[TRADUCTION] Depuis 1963 au moins, dans une suite de décisions rendues par la Haute Cour, il a été admis ou décidé que des dessins du même type que ceux-ci sont des œuvres artistiques au sens de l'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur.

Cette conclusion fait toutefois référence à la cause *Dorling v. Honnor and Honnor Marine Ltd.* (précitée).

Le paragraphe 3(1) de la *Loi sur le droit d'auteur*, qui a également été cité, est ainsi libellé:

3. (1) Pour les fins de la présente loi, le «droit d'auteur» désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque . . . [C'est moi qui souligne.]

Fox dit à la page 381:

[TRADUCTION] En vertu de la loi sur le droit d'auteur, le droit exclusif de produire ou de reproduire des croquis ou des dessins ou toute partie importante de ceux-ci sous une forme matérielle quelconque comprend la reproduction d'une partie importante des croquis ou de l'un de ceux-ci sous une forme tridimensionnelle, comme pour les jouets ou les poupées. Ainsi, dans la cause *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.*

of a sailor represented in the popular cartoons or drawings of "Popeye the Sailor", Lord Wright observed that "it was not contested before this House that the dolls or toys were reproductions of a substantial part of the sample sketch selected though in a different medium—namely, plaster—and in coloured three-dimensional figures, as contrasted with the flat published sketch in plain black-and-white."

The presence of the words "in any material form whatsoever" in the present Act, such words not being found in the Fine Arts Copyright Act, 1862, lays at rest any doubt that might have been felt with regard to the infringement of a two-dimensional drawing of a figure by a three-dimensional representation of the same figure. As was said by Simonds J. in *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.* [1940] 2 All E.R. 355 at 358: "In my judgment, it would be contrary to the plain meaning and spirit of the Act if a copy of an artistic work were an infringement only if made in the same dimensions, so that, for example, copyright in a sketch would not be infringed if the exact design were reproduced either in a frieze made with some measure of relief or in a sculptured pediment."

The defendant in disputing that a boat can be considered as an architectural work of art refers to section 23 of the *Copyright Act* as not allowing injunctions where the construction of a "building or other structure" which would infringe the copyright has been commenced. The remedy such as delivery up or recovery of possession of a building or structure is not available because it is permanently affixed whereas there is no reason why a boat cannot be delivered up. This, according to the defendant's counsel, implies that a boat is not a building or structure within the meaning of the definition of architectural work of art in section 2 of the *Copyright Act*. The cases referred to by the authorities such as Fox and Copinger relate to things affixed to land. It was also argued that there is nothing in section 46 which indicates that it is inapplicable to architectural works if they do include boats, as the boats are capable of being mass produced by an industrial process and section 46 could be invoked. While boats can be attractive in appearance, and in fact that is what all manufacturers seek, and may be designed by marine architects, I find it difficult to consider them as a "building or structure having an artistic character or design" so as to make them architectural works of art within the meaning of the definition. This would appear to be extending the word "structure" beyond what would be the normal meaning of it and what would appear to be the intent of the use

[1941] 2 All E.R. 403, où la défenderesse fabriquait des poupées de plâtre ou des jouets à l'image du marin représenté dans les populaires bandes dessinées ou dessins de «*Popeye the Sailor*», Lord Wright a fait remarquer que «il n'a pas été contesté devant cette Chambre que les poupées ou jouets étaient des reproductions d'une partie importante du croquis choisi comme échantillon même si le support est différent—en l'occurrence, le plâtre—et même s'il s'agit de représentations en couleurs et en trois dimensions plutôt que du croquis en deux dimensions et en noir et blanc qui a été publié.»

L'inclusion des termes «sous une forme matérielle quelconque» dans la présente Loi—ces mots ne se trouvant pas dans la Fine Arts Copyright Act, 1862—élimine tout doute quant au fait que la représentation en trois dimensions d'une forme contrefait un dessin en deux dimensions de la même forme. Ainsi que l'a dit le juge Simonds dans *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.* [1940] 2 All E.R. 355, à la p. 358: «Selon moi, il serait contraire à l'esprit et au sens ordinaire des termes de la Loi de considérer qu'un exemplaire d'une œuvre artistique ne constitue une contrefaçon que s'il est fabriqué suivant les mêmes dimensions de sorte que, à titre d'exemple, le droit d'auteur sur un croquis ne serait pas violé si le dessin exact était reproduit dans une frise avec un peu de relief ou dans un fronton sculpté.»

Soutenant qu'un bateau ne peut pas être considéré comme une œuvre d'art architecturale, la défenderesse souligne que l'article 23 de la *Loi sur le droit d'auteur* n'accorde pas d'injonction lorsque la construction d'un «bâtiment ou autre édifice» qui constituerait une violation du droit d'auteur a été commencée. Une construction ou un autre édifice étant fixé en permanence, on ne saurait en exiger la remise ni en recouvrer la possession; par contre, rien n'empêche la remise d'un bateau. Selon les avocats de la défenderesse, il s'ensuit qu'un bateau ne constitue pas un bâtiment ou autre édifice au sens de la définition d'œuvre d'art architecturale contenue à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Les jugements cités par des auteurs comme Fox et Copinger portent sur des objets fixés au sol. On a également soutenu que, si les œuvres architecturales comprennent les bateaux, rien dans l'article 46 n'indique que ledit article ne s'applique pas à de telles œuvres et que, les bateaux pouvant être produits en série par un procédé industriel, l'article 46 pourrait être invoqué. Bien que les bateaux puissent avoir une apparence attrayante, ce à quoi visent tous les manufacturiers, et puissent être dessinés par des ingénieurs des constructions navales, il m'est difficile de les considérer comme des «bâtiment[s] ou édifice[s] d'un caractère ou d'un aspect artistique», au sens de la définition d'œuvre d'art architecturale. Une telle interprétation me semblerait donner

of this word in addition to the word "building" in the definition. It would also not appear to be a work "of art" since the definition is not simply "of architectural work" but rather "architectural work of art". [While this disposes of one of the plaintiff's arguments it does not determine the case, since it would appear that the drawings are clearly subject to copyright as literary works and section 3 of the *Copyright Act* gives protection to the work or any substantial part thereof "in any material form whatever" and the weight of jurisprudence seems to support the proposition that copying an object made from a drawing, even if the drawing itself is not used, constitutes an infringement.

The defendant further argues that the drawings depict neither the plaintiff's boats nor the defendant's boats as made but merely constitute a set of directions so that the boats may be made and are engineering specifications and not pictorial representations of what can be seen on the boats. It was argued that a three dimensional article constitutes infringement of a two dimensional drawing only if the article which is seen in three dimensions reproduces that which is seen in two dimensions. Reference was made to the case of *Burke & Margot Burke, Ld. v. Spicers Dress Designs*, [1936] Ch. 400 where Mrs. Burke was the author and owner of a copyright in an artistic work namely a sketch of a lady's dress. The plaintiff company made a dress from the design and the defendants, without consent of the plaintiffs, copied it. The action was dismissed on the ground that the defendants' dress was not a reproduction of the designer's copyrighted sketch within the meaning of the British *Copyright Act, 1911* and also that the dress made by the plaintiff company from the sketch was not an original work of artistic craftsmanship within the meaning of the *Copyright Act, 1911* as the plaintiff company itself was not the originator of the artistic element in it. Reference was also made to the Australian case in

au mot anglais «*structure*» («*édifice*») une signification plus étendue que la signification habituelle de ce terme et ne me semblerait pas conforme à l'intention du législateur lorsqu'il a ajouté ce terme au mot «*bâtiment*» dans la définition. Ils ne semblent pas non plus constituer des œuvres «*d'art*», puisque la définition ne se rapporte pas qu'à une «*œuvre architecturale*» mais s'applique aux termes «*œuvre d'art architecturale*». Cela répond à l'un des arguments de la défenderesse mais ne tranche pas le litige, puisqu'il semble évident que les dessins, en tant qu'œuvres littéraires, font l'objet d'un droit d'auteur. L'article 3 de la *Loi sur le droit d'auteur* protège l'œuvre ou une partie importante de celle-ci «*sous une forme matérielle quelconque*», et de nombreux arrêts de jurisprudence semblent affirmer que le fait de copier un objet fabriqué à partir d'un dessin, même si le dessin lui-même n'est pas utilisé, constitue une contrefaçon.

La défenderesse soutient également que les dessins ne décrivent ni les bateaux de la demanderesse ni ceux de la défenderesse tels qu'ils sont mais constituent seulement un ensemble d'instructions permettant la fabrication des bateaux; il s'agirait de descriptions relevant de l'ingénierie plutôt que d'images représentant ce qui peut être vu des bateaux. On a soutenu qu'un article en trois dimensions ne contrefait un dessin en deux dimensions que si l'article qui est vu en trois dimensions reproduit ce qui est vu en deux dimensions. On a fait référence à la cause *Burke & Margot Burke, Ld. v. Spicers Dress Designs*, [1936] Ch. 400, dans laquelle M^{me} Burke était l'auteur d'une œuvre artistique et la titulaire du droit d'auteur sur ladite œuvre, en l'occurrence le croquis d'une robe de femme. La compagnie demanderesse a fabriqué une robe à partir du dessin et les défendeurs l'ont copiée sans le consentement des demanderesse. L'action a été rejetée pour le motif que la robe des défendeurs n'était pas une reproduction du croquis de la dessinatrice protégé par le droit d'auteur au sens de la *Copyright Act, 1911* de la Grande-Bretagne et pour le motif que la robe faite par la compagnie demanderesse à partir du croquis ne constituait pas une œuvre artistique originale due à un artisan au sens de la *Copyright Act, 1911* puisque la compagnie demanderesse n'avait pas elle-même apporté la composante artistique qu'elle contenait. On a également fait mention de la cause australienne *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719,

the Supreme Court of Victoria of *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. 719 in which at page 735 it is stated:

It has been held however in *Chabot v. Davies*, *supra*, that an architect's elevation representing a shop-front was infringed by the erection of an actual shop-front including the elevation on the ground that the same was a reproduction of the elevation in a 'material form'. It is submitted that this decision is confined to cases in which the appearance of the complete building appeals to the eye as being a reproduction of what appears in the architect's plan or elevation, and that it would not be an infringement of the copyright in a plan such as a ground plan to erect a building thereon if the resulting erection bore no resemblance to the plan, unless the resemblance was established by dissection and measurement. This view would seem to follow from the decision in *Burke & Margot Burke Ltd. v. Spicer's Dress Designs*, *supra*, which was distinguished in the case just referred to.

and again on the same page:

Where, as here, you have a literary copyright in certain tables or compilations, there is in my view no infringement of the copyright in those tables or compilations unless that which is produced is itself something in the nature of a table or compilation which, whether it be in two dimensions or three dimensions, and whatever its material form, reproduces those tables.

In a subsequent *Cuisenaire* case in Canada that of *Cuisenaire v. South West Imports Ltd.* (1967), 54 C.P.R. 1 (Ex.Ct.), Noël J. held that the coloured Cuisenaire rods used as tools or counting sticks for teaching arithmetic are not artistic works, artistic works being intended to have an appeal to the aesthetic senses and not just incidental appeal such as the rods in question and that the aesthetic appeal must be one of the important objects for which the work is brought into being. At page 24 he discusses the *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleemann (O. & M.), Ltd.* case, [1941] A.C. 417 (H.L.) (the *Popeye* case) (*supra*) which held that the defendants' dolls and brooches were reproductions in a material form of the plaintiff's original artistic work although they were not copied directly from the plaintiffs' sketches but rather from a reproduction in material form derived therefrom. Justice Noël distinguishes this finding stating at pages 24-25:

Although the above dolls can be considered as reproductions of the plaintiffs' artistic work in the above case, plaintiff's rods,

de la Cour suprême de Victoria, où il est dit à la page 735:

[TRADUCTION] Il a toutefois été décidé dans *Chabot v. Davies*, précité, que le fait de construire une devanture de boutique sur le modèle d'un dessin d'architecte contrefaisait ce dessin pour le motif que la dite devanture reproduisait le dessin sous une forme matérielle. On prétend que cette décision ne s'applique qu'aux cas dans lesquels l'aspect extérieur de l'ensemble de l'édifice apparaît comme la reproduction de ce qui se trouve dans le plan ou le dessin de l'architecte et on plaide qu'il n'y aurait pas violation du droit d'auteur dans un plan tel un plan géométral si un bâtiment était construit suivant ce plan, pourvu que la dite construction ne ressemble en rien au plan, à moins qu'un examen minutieux et un mesurage n'établissent la ressemblance. Ce point de vue semble conforme aux principes énoncés dans la décision *Burke & Margot Burke Ltd. v. Spicer's Dress Designs*, précitée, qui a fait l'objet de certaines distinctions dans la cause que nous venons de citer.

et on ajoute à la même page:

[TRADUCTION] Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il existe un droit d'auteur littéraire sur certains tableaux de certaines compilations, il n'y aura, selon moi, atteinte au droit d'auteur dans ces tableaux ou compilations que si l'œuvre qui a été produite constitue elle-même une sorte de tableau ou de compilation et reproduit ces tableaux, peu importe qu'elle les reproduise en deux ou en trois dimensions et peu importe sa forme matérielle.

Dans une cause canadienne subséquente impliquant *Cuisenaire*, l'affaire *Cuisenaire v. South West Imports Ltd.* (1967), 54 C.P.R. 1 (C. de l'É.), le juge Noël a décidé que les tiges de couleur Cuisenaire employées comme outils ou comme bâtons de calcul dans l'enseignement de l'arithmétique ne sont pas des œuvres artistiques, puisque ces dernières sont censées faire appel au sens esthétique—pas seulement accessoirement comme c'est le cas pour les tiges en question—et puisque cet appel au sens esthétique doit constituer une des raisons importantes pour lesquelles l'œuvre est créée. À la page 24, il discute du jugement *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleemann (O. & M.), Ltd.*, [1941] A.C. 417 (H.L.) (l'affaire *Popeye*, précitée) qui a décidé que les poupées et les broches des défendeurs constituaient des reproductions sous une forme matérielle de l'œuvre artistique originale des demandeurs même si elles n'avaient pas été copiées directement sur les croquis des demandeurs mais provenaient d'une reproduction sous une forme matérielle qui en avait été tirée. Le juge Noël établit certaines distinctions concernant cette décision, déclarant aux pages 24 et 25:

[TRADUCTION] Dans la cause qui précède, lesdites poupées peuvent être considérées comme des reproductions de l'œuvre

however, cannot be considered as reproductions of his written text (even if the all embracing words in s. 2 (v) are considered) for the very reasons set down by Pape, J., in *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. at pp. 735-6, which I adopt unreservedly:

He then refers to the quotation set out *supra*. He also agrees with the statement made at page 733 of that case to the effect that "there can be no doubt now that copyright in a work in two dimensions may be infringed by the production and sale of an article in three dimensions", provided they are in the nature of the things they reproduce. He goes on to state [at pages 25-26]:

The plaintiff's rods, however, cannot, I repeat, be considered as a reproduction of the tables or compilations in his book and the words of Pape, J., in the above case at p. 734 are sufficiently convincing in this regard:

"... what the defendants have done does not amount to a reproduction of the plaintiff's tables or compilations. Each of the cases referred to was a case in which there was a clear visual resemblance between the alleged infringement and the work in which copyright was alleged to subsist, sufficient to warrant the conclusion that one has been copied from the other. In this case there is no such visual resemblance between either the table referred to in paragraph 1B of the statement of claim, or the chart or compilation referred to in paragraph 1C of the statement of claim."

and at the bottom of the same page he added:

"... In my view, a set of written directions is not 'reproduced' by the construction of an article made in accordance with those directions. A reproduction must reproduce the original, and here the original is in one case a set of words in the form of a table and in the other case a series of plain and coloured circles which are numbered and which are set out in the form of a chart. In my view, the defendants' rods reproduce neither."

In the case of *L.B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551 which the plaintiff's counsel cites in support of his contentions, Mr. Justice Whitford in the Chancery Division states at page 574:

In fairly recent decisions Megarry, J. and Graham, J. have indeed held that the correct approach is to compare object with drawing and that in doing this some attention must be paid to any written matter on the drawing. I may say that if I had been of a different opinion I would in any event have followed their respective judgments in this matter but I should like to make it absolutely clear that I am in whole-hearted agreement with the way in which they approached the question.

artistique des demandeurs; les tiges du demandeur ne peuvent toutefois être considérées comme des reproductions de son texte écrit (même en tenant compte des termes très larges de l'alinéa 2 v)) pour les motifs énoncés par le juge Pape dans *Cuisenaire v. Reed*, [1963] V.R. aux p. 735 et 736, que je fais miens entièrement:

Il cite alors le passage que nous avons reproduit ci-haut. Il approuve également la déclaration contenue à la page 733 de ce jugement selon laquelle [TRADUCTION] «Il ne fait pas de doute maintenant qu'on peut porter atteinte au droit d'auteur sur une œuvre produite en deux dimensions en fabriquant et en vendant un article en trois dimensions», pourvu que de tels articles soient de même nature que les choses qu'ils reproduisent. Il continue en déclarant:

[TRADUCTION] Les tiges du demandeur ne peuvent toutefois pas, je le répète, être considérées comme une reproduction des tableaux ou des compilations se trouvant dans son livre, et les termes utilisés par le juge Pape à la page 74 de la cause qui précède sont suffisamment convaincants à cet égard:

«... ce qu'ont fait les défendeurs n'équivaut pas à une reproduction des tableaux ou des compilations du demandeur. Dans chacune des causes citées, la ressemblance entre la supposée contrefaçon et l'œuvre dans laquelle subsisterait un droit d'auteur était assez visible pour qu'on puisse conclure qu'un des objets avait été copié sur l'autre. En l'espèce, il n'y a pas de telle ressemblance visible avec le tableau mentionné au paragraphe 1B de la déclaration ou le graphique ou la compilation mentionnés au paragraphe 1C de la déclaration.»

f Il ajoute au bas de cette même page:

«... selon moi, la fabrication d'un article à partir d'un ensemble d'instructions écrites ne constitue pas une "reproduction" de ces instructions. Une reproduction doit reproduire l'original, alors qu'ici l'original est, dans un cas, un ensemble de termes sous forme de tableau et, dans l'autre cas, une suite de cercles en noir et blanc et de cercles colorés portant des numéros et présentés sous forme de graphiques. Selon moi, les tiges des défendeurs ne reproduisent ni l'un ni l'autre.»

Dans la cause *L.B. (Plastics) Ltd. v. Swish Products Ltd.*, [1979] R.P.C. 551, que les avocats de la demanderesse citent pour appuyer leurs prétentions, M. le juge Whitford, siégeant à la *Chancery Division*, déclare à la page 574:

[TRADUCTION] Dans des jugements assez récents, les juges Megarry et Graham ont en effet décidé que la bonne façon d'aborder le problème consiste à comparer l'objet avec le dessin en tenant compte de tout ce qui peut être écrit sur le dessin. Si mon opinion avait été différente, j'aurais de toute façon suivi leurs jugements respectifs en ce qui concerne cette question; j'aimerais cependant affirmer sans ambiguïté que je suis entièrement d'accord avec la manière dont ils ont abordé le problème.

In *Temple Instruments Ltd. v. Hollis Heels Ltd.* [1973] R.P.C. 15 at 17, Graham, J. observed of an argument taken by the defendants under section 9(8):

"Their second point is that in looking at the drawings, and each of them, both the legend at the bottom 'Plastic divan leg' and 'Scale full size', and all the quotations on the left hand drawing showing such matters as sizes, diameters and thicknesses of the relative part shown in the drawing must be ignored. They say that this is so because artistic copyright cannot exist in an idea and the legend and figures convey ideas and are not artistic in themselves.

I find this entirely unreal and take the view that where as here two sketches or drawings are included on a sheet and obviously relate to the same article they can both be looked at, both for the purpose of establishing the scope of the copyright and for considering purposes of infringement. Equally I think it is quite unreal when a section of an article is shown in the drawing to ignore the fact, as is clear from the wording, including the use of the word 'diameter', that it is a section of a circular article".

It was argued by the plaintiff that the *Burke* case can be distinguished as in it the plaintiff company did not own the copyright in the dress which belonged to the designer, and that what the *Cuisenaire* cases held was that the rods were not literary or architectural works and hence could not be registered for copyright. While it is true that the drawings in the present case do not show how the finished boat will look I believe that the weight of jurisprudence as indicated by the *King Syndicate* and *Swish* cases now indicates that when one looks at the plaintiff's two boats in question it can be seen that they are derived from the drawings, and while the drawings themselves were not copied by the defendant, the intermediate object made from them, in this case the boats, was admittedly copied, save for the changes made by the defendant which must now be considered.

EDITOR'S NOTE

The Editor has chosen to omit some 12 pages of the reasons for judgment in which His Lordship reviewed the extensive evidence given by lay and expert witnesses as to the differences in the designs of the plaintiff's and the defendant's boats.

Dans la cause *Temple Instruments Ltd. v. Hollis Heels Ltd.*, [1973] R.P.C. 15, à la p. 17, le juge Graham a fait la remarque suivante au sujet d'un argument des défendeurs fondé sur le paragraphe 9(8):

«Leur second argument veut que, en examinant chacun des dessins, on doit faire abstraction de la légende indiquant au bas "Patte de divan en plastique" et "échelle: pleine grandeur" et de toutes les inscriptions faites sur le dessin gauche et portant sur des questions comme les dimensions, les diamètres et les épaisseurs de la partie illustrée. Ils disent que cela est dû au fait que le droit d'auteur en matière artistique ne peut porter sur une idée et que la légende et les formes transmettent des idées et ne sont pas artistiques en soi.

Cette façon de voir m'a paru tout à fait irréaliste et je suis d'avis que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, deux croquis ou dessins se trouvent sur une feuille et portent de toute évidence sur le même article, tous deux peuvent être examinés, qu'il s'agisse de déterminer l'étendue du droit d'auteur ou d'examiner les objets de la contrefaçon. De la même façon, je crois que l'on fait erreur si, lorsqu'une partie de l'article est représentée sur le dessin, l'on ne tient pas compte du fait qu'il s'agit d'une partie d'un article circulaire alors que cela ressort clairement des termes utilisés et particulièrement de l'utilisation du mot "diamètre".

La demanderesse a soutenu qu'une distinction peut être établie avec l'affaire *Burke* car dans cette cause la compagnie demanderesse n'était pas titulaire du droit d'auteur sur la robe, ce droit appartenant à la dessinatrice; elle prétend également qu'il a été décidé dans les causes *Cuisenaire* que les tiges ne constituaient pas des œuvres littéraires ou architecturales et qu'un droit d'auteur ne pouvait donc pas être enregistré sur elles. Bien qu'il soit vrai que les dessins en l'espèce ne montrent pas l'aspect qu'aura le bateau lorsqu'il sera terminé, je crois que la jurisprudence dominante, comme l'indiquent les causes *King Syndicate* et *Swish*, décide maintenant que l'examen des deux bateaux en question de la demanderesse révèle qu'ils sont fabriqués à partir des dessins et que, même si les dessins eux-mêmes n'ont pas été copiés par la défenderesse, l'objet intermédiaire qu'elles ont servi à produire, c'est-à-dire les bateaux, a été copié—ce qui est admis—sauf en ce qui concerne les modifications apportées par la défenderesse, que nous devons maintenant examiner.

NOTE DE L'ARRÊTISTE

L'arrêteste a décidé d'omettre les quelque douze pages des motifs du jugement que le juge consacre à l'examen des importants éléments de preuve présentés par les témoins ordinaires et experts quant à la différence entre les dessins de la demanderesse et les bateaux fabriqués par la défenderesse.

My conclusions of fact are based on a full consideration of all the evidence including details of comparisons which of necessity have been omitted from these reasons. On this basis I conclude that the defendant made sufficient differences in the Citation that it does not infringe the plaintiff's copyright in the 2450 Ciera. In the case of the TRX however I have reached the opposite conclusion. The differences from the 1650 Capri are relatively minor and insignificant. While they may be noticeable to an expert and even perhaps to an experienced dealer, an average customer would see no significant differences except with respect to finishing and equipment which is not protected by copyright.

The practice of copying a boat design made by another at considerable expense and making a plug from this boat and then adding sufficient changes to make it appear that the boat made from the boat copied has in fact been turned into an original design, while it may be widespread, is not one which should be encouraged. Anyone who does this does so at his own risk. While it is possible to make sufficient changes in a design as to create an original boat as I have found to be the case with the Citation, the differences must be sufficiently substantial as to leave no doubt that it is in fact different in the end result. The defendant has failed to do this with its TRX.

The question of damages should therefore now be considered. While there has been a reference as to damages, counsel suggested that the Court should consider what sort of damages might be awarded for copyright infringement, in the case of the 1650 and 1600 Capri (the outboard version of the 1650). The plaintiff, in addition to asking for damages or accounting of profits, asks for exemplary or punitive damages, damages for conversion and interest.

The facts of this case, as it has been noted, are somewhat unusual. The defendant admits making moulds from the plaintiff's two boats which it purchased for this purpose but its President

Mes conclusions de fait se fondent sur un examen exhaustif de tous les éléments de preuve, y compris les détails des comparaisons qui, pour des raisons de nécessité, ont été omis des présents motifs. Me fondant sur ces éléments de preuve, je conclus que le Citation construit par la défenderesse comporte des différences suffisantes pour ne pas porter atteinte au droit d'auteur de la demanderesse sur le Ciera 2450. Dans le cas du TRX, je suis cependant arrivé à la conclusion contraire. Les différences entre ce dernier et le Capri 1650 sont relativement mineures et négligeables. Bien qu'un expert et peut-être même un vendeur expérimenté puissent les remarquer, un client moyen ne verrait aucune différence importante, si ce n'est dans la finition et dans l'équipement, qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

Bien qu'elle puisse être répandue, on ne doit pas encourager la pratique qui consiste à copier un dessin de bateau fait par quelqu'un d'autre en y engageant des frais considérables, à fabriquer un modèle à partir de ce bateau et à apporter ensuite des changements suffisants pour laisser croire que le bateau fabriqué à partir du bateau copié avait en fait été conçu à partir d'un dessin original. Quiconque procède ainsi le fait à ses risques. Bien qu'il soit possible d'apporter à un dessin des changements suffisants pour créer un bateau original, ce qui, à mon avis, est le cas pour le Citation, les différences doivent être suffisamment importantes pour ne laisser aucun doute qu'elles produisent effectivement un résultat différent. La défenderesse n'a pas atteint ce but avec son TRX.

Il faut donc maintenant examiner la question des dommages-intérêts. Même s'il y a eu un renvoi concernant les dommages-intérêts, les avocats ont suggéré à la Cour de se demander quelle sorte de dommages-intérêts pourraient être adjugés pour atteinte au droit d'auteur, en l'espèce celui du Capri 1650 et 1600 (la version hors-bord du 1650). En plus de dommages-intérêts et d'une reddition de compte des profits, la demanderesse réclame des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, des dommages-intérêts pour usurpation en plus de l'intérêt.

Comme je l'ai fait remarquer, les faits de la présente espèce sont quelque peu inhabituels. La défenderesse admet avoir fabriqué des moules à partir des deux bateaux de la demanderesse qu'elle

appears to honestly believe that this was a common practice and not prohibited by law. He did not however seek legal advice on this point. The question of whether copyright protection extended to the plaintiff's boats or was limited to the designs from which they were made, which were not themselves directly copied, was a very serious legal argument, raising the question as to whether they could have been registered under the *Industrial Design Act*, and that the plaintiff, by failing to do so, cannot claim copyright protection. The defendant also apparently believed, and rightly so, as I have concluded on the facts in the case of the Citation, that if sufficient changes were made to the boats which were being copied, an original boat would be created which would not infringe copyright. Section 21 of the Act provides that all infringing copies or plates (in the present case this would be moulds) used or intended to be used for the production of the infringing copy are deemed to be the property of the owner of the copyright who may take proceedings for the recovery of the possession thereof or in respect of the conversion thereof. Section 22 provides that where proceedings are taken in infringement and the defendant in his defence alleges that he was not aware of the existence of the copyright in the work, the plaintiff is not entitled to any remedy other than an injunction in respect of the infringement if the defendant proves that at the date of the infringement he was not aware and had no reasonable ground for suspecting that copyright subsisted in the work. The plaintiff however rightly contends that this section cannot apply to the defendant and refers in this connection to the case of *The Bulman Group Ltd. v. "One Write" Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 F.C. 327; 62 C.P.R. (2d) 149 (T.D.), in which Mr. Justice Collier stated at pages 335-336 F.C.; 156 C.P.R.:

Mr. Palin, the defendant's general manager, testified as to a practice among some companies in this line of business, to deliberately copy, if they see a market, their competitor's forms. For that reason, he assumed copyright did not subsist in any business forms at all. That was, as I see it, an unwarranted assumption to make.

The defendant was wrong, in law and in fact, in its view that the plaintiff's forms could not be the subject of copyright.

a acheté à cette fin mais son président a cru de bonne foi, semble-t-il, qu'il s'agissait d'une pratique courante permise par la loi. Il n'a cependant pas demandé d'avis juridique sur ce point. La question de savoir si la protection du droit d'auteur s'étendait aux bateaux de la demanderesse ou se limitait aux dessins à partir desquels ils ont été fabriqués et qui n'ont pas été directement copiés constituait un débat juridique très important et soulevait le problème de savoir si ces dessins auraient pu être enregistrés sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels* et si, ayant omis de les enregistrer conformément à cette loi, la demanderesse pouvait invoquer la protection du droit d'auteur. La défenderesse a également cru, semble-t-il, et à bon droit, ainsi que j'ai conclu à la lumière des faits dans le cas du Citation, que si des changements importants étaient apportés aux bateaux qui ont été copiés, un bateau original serait créé, ce qui ne porterait pas atteinte au droit d'auteur. L'article 21 de la Loi prévoit que toutes les planches ou tous les exemplaires contrefaits (en l'espèce ce seraient des moules) qui ont servi ou sont destinés à servir à la confection d'exemplaires, sont considérés comme étant la propriété du titulaire du droit d'auteur qui peut engager toute procédure en recouvrement de possession ou en usurpation du droit de propriété. L'article 22 porte que lorsque, dans une action exercée pour violation du droit d'auteur sur une œuvre, le défendeur allègue pour sa défense qu'il ignorait l'existence de ce droit, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de ladite violation, si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'œuvre faisait encore l'objet d'un droit d'auteur. Cependant, la demanderesse soutient à bon droit que cet article ne peut s'appliquer à la défenderesse et elle cite à cet égard l'affaire *The Bulman Group Ltd. c. «One Write» Accounting Systems Ltd.*, [1982] 2 C.F. 327; 62 C.P.R. (2d) 149 (1^{re} inst.), dans laquelle le juge Collier a dit aux pages 335 et 336 C.F.; 156 C.P.R.:

M. Palin, président-directeur général de la défenderesse, a témoigné pour affirmer l'existence d'une pratique des compagnies de ce secteur d'activité de copier délibérément, lorsqu'il y avait un marché, les formules de leurs concurrents. Pour cette raison, il a présumé qu'il n'y avait aucun droit d'auteur sur les formules d'affaires. C'était, comme je vois la chose, une présomption fort injustifiée.

La défenderesse avait tort, en droit et en fait, lorsqu'elle estimait que les formules de la demanderesse ne donnaient pas lieu à un droit d'auteur.

The defendant, and its officers, have not proved, to my satisfaction, they had "no reasonable grounds to suspect copyright subsisted" in the forms. To my mind, there were reasonable grounds to assume copyright might well exist. The defendant chose to take that chance. A wrong assessment of the legal and factual position cannot be an excuse to avert the remedy of damages and an accounting of profits, as well as the other relief claimed by the plaintiff.

That case dealt with business forms deliberately copied by the defendant and has considerable resemblance to the facts in the present case, save that in the present case the defendant made substantial, although in my finding insufficient, changes to the TRX to avoid copyright infringement. It would however be ruinous to the defendant to require it to deliver up all the TRX boats in its possession to the plaintiff, especially just now at the start of the season of maximum sales, when no doubt the defendant's inventory is at a maximum. The defendant must however immediately and radically alter the design of its TRX for the 1985-86 season or withdraw it from inclusion in preparing advertising brochures for it in time for the boat shows to commence in the autumn. In fact a special request was made by the defendant to have a trial date set in this action before the end of June since the change-over date is June 30th, after which time it will have committed itself to a course of action with respect to the production of boat models for sale June 30th, 1986.

Work by the defendant on the TRX commenced towards the latter part of August 1982 and continued until November 1982 and many of these boats will have been sold during the 1983 and 1984 boating seasons and no doubt many more have been built for sale during the current 1985 boating season. To claim damages by conversion of the value of all such boats so sold would be inappropriate and I believe unduly severe in the circumstances. The same I believe applies to the awarding of exemplary or punitive damages although certainly the principle that infringing copying of this sort is not acceptable nor permissible must be maintained. By October of 1983 the defendant had notice of the plaintiff's claim for copyright infringement and in fact proceedings were commenced on June 14th, 1984. The defendant cannot therefore claim to have been in good

La défenderesse et ses dirigeants n'ont pu établir à ma satisfaction qu'ils n'avaient «aucun motif raisonnable de soupçonner que le droit d'auteur subsistait» sur les formules. Il y avait, je pense, des motifs raisonnables de présumer qu'il pouvait fort bien y avoir droit d'auteur. La défenderesse a préféré prendre ce risque. Une évaluation erronée du droit et des faits ne peut servir d'excuse justifiant d'échapper aux dommages-intérêts, à une reddition de compte des profits et aux autres recours auxquels peut prétendre la demanderesse.

Cette cause portait sur des formules d'affaires délibérément copiées par la défenderesse et ses faits ressemblent beaucoup à ceux de l'espèce, sauf que dans le présent cas la défenderesse a apporté au TRX des changements importants, bien que à mon avis insuffisants, pour éviter de porter atteinte au droit d'auteur. Il serait cependant ruineux pour la défenderesse que de lui demander de remettre à la demanderesse tous les bateaux TRX qu'elle a en sa possession, surtout que l'on se trouve maintenant au plus fort de la saison des ventes, période au cours de laquelle les stocks de la défenderesse sont sans aucun doute des plus considérables. Celle-ci doit toutefois modifier immédiatement et radicalement le dessin de son TRX pour la saison 1985-86 ou le rayer de ses brochures de publicité en vue des expositions de bateaux qui doivent commencer à l'automne. En fait, la défenderesse a présenté une requête spéciale pour qu'une date de procès soit fixée dans la présente action avant la fin du mois de juin puisque, après le 30 juin, elle s'engagera dans la production de modèles de bateau qui seront offerts en vente à compter du 30 juin 1986.

Les travaux effectués par la défenderesse sur le TRX ont commencé à la fin du mois d'août 1982 et se sont poursuivis jusqu'en novembre de la même année; un grand nombre de ses bateaux ont été vendus au cours des saisons 1983 et 1984 et il n'y a aucun doute que plusieurs autres ont été construits pour être vendus au cours de la présente saison 1985. Réclamer des dommages-intérêts équivalant à la valeur de tous les bateaux ainsi vendus serait inapproprié et, à mon avis, excessif dans les circonstances. La même observation s'applique, à mon avis, à l'adjudication des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs même s'il faut certainement appliquer le principe selon lequel une contrefaçon de cette sorte est inadmissible. La défenderesse a été avisée, au mois d'octobre 1983, de la poursuite de la demanderesse pour atteinte au droit d'auteur, et les procédures ont effective-

faith after October 1983, but took its chances and continued its sales of the TRX in the 1984 boat season and continued to manufacture them for sale in the current season.

An injunction will issue therefore to take effect forthwith against making any further boats of its TRX line from moulds made from plugs with minor alterations from the Capri 1650 of the plaintiff. There will be no order however to deliver up to the plaintiff TRX boats already so made. Damages or an accounting of profits, to be determined by a reference will be applicable to all TRX boats sold by the defendant since October 1983. While strictly speaking accounting of profits or claims for damages commence from the date of the first infringement, when the moulds were made in the first infringing boat manufactured in November 1982 for sale during the 1983 boat season, I believe that in the circumstances of this case the plaintiff should not insist on the maintenance of any such claim until after the notice to desist was given. The damages or accounting of profits should therefore be deemed to commence for boats manufactured and sold in 1984 and the current boat season including boats manufactured up to the date of the injunction to be issued herein and sold thereafter and the reference shall relate to such claim, without any additional damages by way of punitive damages or claim for conversion or delivery up to the plaintiff of TRX boats already manufactured.

ment été engagées le 14 juin 1984. Elle ne peut donc pas prétendre qu'elle était de bonne foi après le mois d'octobre 1983, mais elle a pris un risque et elle a continué de vendre le TRX au cours de la saison 1984 et de le fabriquer pour qu'il soit vendu au cours de la présente saison.

Je prononce donc une injonction prenant effet immédiatement et interdisant à la défenderesse de fabriquer d'autres bateaux du type TRX à partir de moules tirés des modèles et qui ne comportent que des altérations mineures si on les compare au Capri 1650 de la demanderesse. Je n'ordonnerai cependant pas à la défenderesse de remettre à la demanderesse les bateaux TRX déjà fabriqués. Des dommages-intérêts ou une reddition de compte des bénéfiques, qui seront établis par renvoi, s'appliqueront à tous les bateaux TRX vendus par la défenderesse depuis octobre 1983. Même si, à strictement parler, la reddition de compte des bénéfiques ou les poursuites en dommages-intérêts commencent à la date de la première contrefaçon, lorsque les moules ont été fabriqués pour le premier bateau contrefait construit en novembre 1982 et offert en vente au cours de la saison 1983, j'estime que dans les circonstances de l'espèce, la demanderesse ne devrait pas continuer de faire valoir une telle réclamation pour la période précédant la mise-en-demeure de cesser. Les dommages-intérêts et la reddition de compte des bénéfiques sont par conséquent réputés commencer pour les bateaux fabriqués et vendus en 1984 et au cours de la présente saison, y compris les bateaux qui ont été fabriqués jusqu'au moment de l'injonction qui doit être délivrée en l'espèce et qui ont été vendus par la suite; le renvoi portera sur cette réclamation, sans qu'il y ait de dommages-intérêts additionnels sous forme de dommages-intérêts punitifs ni poursuite en usurpation ni remise à la demanderesse des bateaux TRX déjà fabriqués.