

A-536-85

A-536-85

Doral Boats Ltd. (Appellant)

v.

Bayliner Marine Corporation (Respondent)INDEXED AS: *BAYLINER MARINE CORP. v. DORAL BOATS LTD. (F.C.A.)*Court of Appeal, Urie, Mahoney and Stone JJ.—
Toronto, May 13; Ottawa, June 13, 1986.

Copyright — Infringement — Appeal from trial judgment finding copyright infringement of Bayliner's plans for runabout boat — Doral manufacturing boats by using stripped superstructure and hull of Bayliner's boats to make plugs, avoiding design process — Plans not subject of copyright — Designs "capable of being registered" under Industrial Design Act within meaning of Copyright Act, s. 46 — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 3, 4, 5, 46, Schedule II, Schedule III, art. 2.

Industrial design — Plans for hull and deck of boat design registrable under Industrial Design Act, within meaning of Copyright Act, s. 46 and not excluded from operation by Industrial Designs Rules, s. 11 — Test for registrability of design from *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn. et al.*: design to be "applied" to "ornamenting" of article — Details of shape, distinguishing one pleasure boat from another, ornamental — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8, s. 14(1) — Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, R. 11(1), (2) — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, s. 46.

Construction of statutes — Industrial Designs Rules, s. 11(1)(a) — Trial Judge following *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, which interpreted "and" at end of s. 11(1)(a) conjunctively — "And" may be interpreted conjunctively or disjunctively — "And" here intended to link joint and several notions — *Royal Doulton case overruled* — Appeal allowed — Trial Judge erred in construing s. 11 as excluding application of Copyright Act, s. 46 — Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, R. 11.

This is an appeal and cross-appeal from a judgment of the Trial Division finding that Doral had infringed Bayliner's copyright in the plans for a runabout boat. Doral avoided the costly design process by making plugs from one of Bayliner's stripped down boats. Section 46 of the *Copyright Act* precludes the Act from operating with respect to designs capable of

Doral Boats Ltd. (appelante)

c.

Bayliner Marine Corporation (intimée)RÉPERTORIÉ: *BAYLINER MARINE CORP. c. DORAL BOATS LTD. (C.A.F.)*Cour d'appel, juges Urie, Mahoney et Stone—
Toronto, 13 mai; Ottawa, 13 juin 1986.

Droit d'auteur — Contrefaçon — Appel d'un jugement de la Division de première instance concluant qu'il avait été porté atteinte au droit d'auteur de Bayliner sur les plans d'un runabout — Doral a fabriqué ses bateaux en dépouillant de leurs accessoires la superstructure ainsi que la coque des bateaux de Bayliner pour les utiliser comme modèles, ce qui lui a permis d'éviter tout le processus de la conception — Les plans ne font pas l'objet d'un droit d'auteur — Les dessins sont «susceptibles d'être enregistrés» en vertu de la Loi sur les dessins industriels au sens de l'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 3, 4, 5, 46, annexe II, annexe III, art. 2.

Dessins industriels — Le dessin des plans ainsi que de la coque d'un bateau peuvent être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels au sens de l'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur et ne sont pas exceptés de l'application de la règle générale prévue à cet article par le jeu de l'art. 11 des Règles régissant les dessins industriels — Le critère servant à déterminer si un dessin peut être enregistré est celui qui a été énoncé dans l'affaire *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn. et al.*: le dessin doit être «appliqué» à «l'ornementation» d'un article — Les détails de la forme générale, qui servent à distinguer entre eux les différents bateaux, sont ornementaux — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8, art. 14(1) — Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, art. 11(1), (2) — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 46.

Interprétation des lois — Règles régissant les dessins industriels, art. 11(1)a) — Le juge de première instance a suivi la décision rendue dans l'affaire *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltd.*, selon laquelle le mot «et» figurant à la fin de l'art. 11(1)a) doit être interprété de manière conjonctive — Le mot «et» peut être interprété soit de manière conjonctive soit de manière disjonctive — Le mot «et» dont il est question en l'espèce vise à relier des éléments conjoints ainsi que des éléments séparés — La décision rendue dans l'affaire *Royal Doulton* est infirmée — Appel accueilli — Le juge de première instance a commis une erreur en interprétant l'art. 11 comme excluant l'application de l'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur — Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, art. 11.

Il s'agit d'un appel et d'un appel incident interjetés à l'encontre d'un jugement de la Division de première instance concluant que Doral avait porté atteinte au droit d'auteur de Bayliner sur les plans d'un runabout. Doral a évité le processus coûteux de la conception en utilisant comme modèles des bateaux de Bayliner dépouillés de leurs accessoires. L'article 46 de la *Loi sur le*

registration under the *Industrial Design Act*, except for designs that are not intended to be models to be multiplied by an industrial process. Subsection 11(1) of the *Industrial Designs Rules* provides that a design shall be deemed to be used as a model for multiplication by industrial process where (a) it is intended to be reproduced in more than 50 single articles, unless all the articles together form a single set; and (b) where the design is to be applied to paper hangings, carpets, textiles and lace. The Trial Judge followed the *Royal Doulton* case which construed the "and" at the end of paragraph 11(1)(a) as conjunctive. He found that subsection 11(1) of the Rules excluded the operation of section 46 of the *Copyright Act*. The issue here is whether Bayliner's plans are protected by copyright under section 46.

Held, the appeal should be allowed.

In the *Royal Doulton* case, the Trial Judge construed the "and" at the end of paragraph 11(1)(b) of the Rules in a disjunctive sense. The commonality of the items in paragraph 11(1)(b) is that each is a product to which the same design is applied repeatedly. The "and" at the end of paragraph 11(1)(a) has to be construed in the same sense, in order to carry out the intention of the legislation. As was pointed out in the *Jeffrey Rogers Knitwear* case, if a design must meet all the criteria in paragraphs 11(1)(a) and (b), then no design can qualify for registration under the *Industrial Design Act*.

The respondent intended to produce many more than 50 boats. Thus the boats are made by an industrial process. The Trial Judge erred in finding that subsection 11(1) of the Rules excluded the application of section 46 of the *Copyright Act*. A question remains as to whether the designs are capable of being registered under the *Industrial Design Act*. It was argued that the drawings did not have the degree of novelty required of a design, and that even if they were designs they were not registrable because they were primarily functional. If the subject-matter of the claimed copyright is a design within the meaning of *Industrial Design Act*, it is subject of section 46 of the *Copyright Act* as something "capable of being registered" under the *Industrial Design Act* and therefore not subject to copyright. According to *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn. et al.*, "the sort of design that can be registered is therefore a design to be 'applied' to 'the ornamenting' of an article". The general shape of the hull and superstructure of a pleasure boat may be largely dictated by functional requirements, but the details of that shape which distinguish the appearance of one runabout from another are essentially ornamental. Those details are what make one runabout more attractive than another. The designs disclosed by the plans in issue are capable of being registered under the *Industrial Design Act* within the meaning of section 46 of the *Copyright Act* and are not excluded from the operation of that provision

droit d'auteur porte que cette 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 ne sont pas destinés à servir de modèles pour être multipliés par un procédé industriel. Le paragraphe 11(1) des *Règles régissant les dessins industriels* prévoit qu'un dessin est censé servir de modèle destiné à être multiplié par un procédé industriel a) lorsque celui-ci est destiné à être reproduit dans plus de 50 articles différents, à moins que ces articles ne forment ensemble qu'un seul assortiment, et b) lorsque le dessin doit être appliqué à des tentures de papier peint, des tapis, des tissus et de la dentelle. Le juge de première instance a suivi la décision rendue dans l'affaire *Royal Doulton*, selon laquelle le mot «et» figurant à la fin de l'alinéa 11(1)a) doit être interprété comme conjonctif. Il a conclu que le paragraphe 11(1) des Règles excluait l'application de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, compte tenu de l'article 46, les plans de Bayliner bénéficient de la protection du droit d'auteur.

Arrêt: l'appel devrait être accueilli.

Dans l'affaire *Royal Doulton*, le juge de première instance a interprété le mot «et» figurant à la fin de l'alinéa 11(1)b) des Règles comme étant disjonctif. Le dénominateur commun des éléments énumérés à l'alinéa 11(1)b) est que chacun de ceux-ci constitue un produit auquel le même dessin est appliqué de façon répétée. La conjonction «et» figurant à la fin de l'alinéa 11(1)a) doit être interprétée dans le même sens afin de réaliser l'intention du législateur. Ainsi qu'il a été indiqué dans l'affaire *Jeffrey Rogers Knitwear*, si un dessin doit répondre à tous les critères énoncés aux alinéas 11(1)a) et 11(1)b), aucun dessin n'est susceptible d'être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

L'intimée avait l'intention de fabriquer beaucoup plus de 50 bateaux. Ceux-ci sont donc fabriqués au moyen d'un procédé industriel. Le juge de première instance a commis une erreur en interprétant le paragraphe 11(1) des Règles comme excluait l'application de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Il reste à savoir si les dessins en question sont susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. L'intimée a soutenu que les dessins visés ne possédaient pas, à un degré suffisant, l'élément de nouveauté requis pour de tels dessins, ajoutant que ceux-ci, même s'ils constituaient des dessins, n'étaient pas enregistrables parce qu'ils avaient avant tout un caractère fonctionnel. Le droit d'auteur allégué ne peut exister si l'objet que ce droit protégerait est un dessin au sens de la *Loi sur les dessins industriels* puisque, si tel est le cas, cet objet est «susceptible d'être enregistré» en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et soumis à l'application de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Selon la décision rendue dans l'affaire *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn. et al.*, [TRADUCTION] «le genre de dessin enregistrable est donc celui qui est "appliqué" à "l'ornementation" d'un article». Si la forme générale de la coque et de la superstructure d'un bateau de plaisance peuvent en grande partie être dictées par des exigences fonctionnelles, les détails de cette forme qui servent à distinguer l'aspect extérieur d'un runabout de l'aspect extérieur d'un autre bateau du même genre sont essentiellement ornementaux. De tels détails auront pour effet de rendre ce runabout plus attrayant qu'un autre. Les dessins divulgués par les plans en cause sont susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* au sens de l'article 46 de la *Loi*

by section 11 of the *Industrial Designs Rules*. The plans themselves are not, therefore, subject of copyright.

sur le droit d'auteur et ne sont pas exceptés de l'application de ses dispositions par l'article 11 des *Règles régissant les dessins industriels*. Les plans eux-mêmes ne sont donc pas protégés par un droit d'auteur.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

OVERRULED:

Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd., [1986] 1 F.C. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.).

APPLIED:

Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited v. R.D. International Style Collections Ltd., [1985] 2 F.C. 220; 6 C.P.R. (3d) 409 (T.D.); *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] 1 Ex.C.R. 811.

DISTINGUISHED:

British Leyland et al. v. Armstrong Patents et al., judgment dated February 27, 1986, House of Lords, not yet reported.

CONSIDERED:

Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. (1965), 48 C.P.R. 109 (Ont. C.A.); affg. (1964), 44 C.P.R. 239 (Ont. H.C.); *Vidal c. Arthro Inc.*, [1976] C.S. 1155 (Que.).

REFERRED TO:

Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al. (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

Robert H. Barrigar, Q.C. and *Kenneth E. Sharpe* for appellant.
Roger T. Hughes, Q.C. and *Kenneth D. McKay* for respondent.

SOLICITORS:

Barrigar & Oyen, Ottawa, for appellant.
Sim, Hughes, Toronto, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: This is an appeal and a cross-appeal from a judgment of the Trial Division, [1986] 3 F.C. 346; (1985), 5 C.P.R. (3d) 289, which found that the appellant, hereinafter "Doral", had infringed the copyright of the respondent, hereinafter "Bayliner", in the plans for the fibreglass hull and deck of one boat and had not infringed the copyright in the plans for another.

a JURISPRUDENCE

DÉCISION INFIRMÉE:

Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.).

b

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited c. R.D. International Style Collections Ltd., [1985] 2 C.F. 220; 6 C.P.R. (3d) 409 (1^{re} inst.); *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] 1 R.C.É. 811.

c

DISTINCTION FAITE AVEC:

British Leyland et al. v. Armstrong Patents et al., jugement en date du 27 février 1986, Chambre des Lords, non encore publié.

d

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. (1965), 48 C.P.R. 109 (C.A. Ont.); confirmant (1964), 44 C.P.R. 239 (H.C. Ont.); *Vidal c. Arthro Inc.*, [1976] C.S. 1155 (Qc).

e

DÉCISION CITÉE:

Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.).

f

AVOCATS:

Robert H. Barrigar, c.r. et *Kenneth E. Sharpe* pour l'appelante.
Roger T. Hughes, c.r. et *Kenneth D. McKay* pour l'intimée.

g

PROCUREURS:

Barrigar & Oyen, Ottawa, pour l'appelante.
Sim, Hughes, Toronto, pour l'intimée.

h

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

LE JUGE MAHONEY: Il s'agit en l'espèce d'un appel et d'un appel incident interjetés à l'encontre d'un jugement de la Division de première instance, [1986] 3 C.F. 346; (1985), 5 C.P.R. (3d) 289, dans lequel il a été décidé que l'appelante, ci-après appelée «Doral», avait violé le droit d'auteur de l'intimée, ci-après appelée «Bayliner», sur les plans de la coque et du pont en fibre de verre d'un

The boat, the copyright in whose plans were found to have been infringed, is a runabout approximately 16½ feet in length. That, the copyright in whose plans were found not to have been infringed, is a cabin cruiser about 24½ feet long. The learned Trial Judge made the following findings of fact [at pages 352-353 and 373 F.C.; 292-293 and 317 C.P.R.] as to the preparation and use of Bayliner's plans and the alleged acts of infringement of the copyright in them.

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 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 . . . 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.

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

bateau et n'avait pas violé le droit d'auteur de cette dernière sur les plans d'un autre bateau. Le bateau dont les plans, suivant ce jugement, ont été contrefaits, est un runabout d'environ 16 pieds et demi de longueur. Le bateau dont les plans, suivant ce même jugement, n'ont pas été contrefaits, est un bateau de plaisance avec cabine d'environ 24 pieds et demi de long. Le juge de première instance a tiré les conclusions de fait suivantes [aux pages 352, 353 et 373 C.F.; 292, 293 et 317 C.P.R.] sur la conception et l'utilisation des plans de Bayliner ainsi que sur les actes qui, selon les allégations de l'intimée, auraient porté atteinte au droit d'auteur qui les protégeait:

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 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 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.

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

with respect to finishing and equipment which is not protected by copyright.

Doral now appeals against the finding that it had infringed the copyright in the runabout's drawings. Bayliner cross-appeals the finding of non-infringement of the copyright in the cruiser's drawings and also the Trial Judge's refusal of certain remedies. It no longer asserts a claim for exemplary or punitive damages. It does, however, say that the learned Trial Judge erred in refusing to order the delivery up of the infringing runabouts and the runabout plugs and moulds, in refusing it damages for conversion, in limiting its entitlement to damages or an accounting of profits to those arising after it had notified Doral of the existence of its plans and its claim to copyright in them and, finally, in not awarding it both damages and an accounting of profits rather than putting it to its election.

I was not persuaded by either party that the learned Trial Judge had erred in his findings of fact. They were open to him on evidence he was entirely entitled to accept. It follows that Doral's appeal on the ground that the learned Trial Judge erred in finding as a matter of fact that its runabout infringed the copyright in the runabout plans fails. Likewise, the cross-appeal on the finding that Doral's cruiser did not infringe the copyright in the cruiser plans also fails. What remains, along with the cross-appeal as to remedies, is the appeal on the grounds that: (a) Bayliner's plans are not protected by copyright by virtue of section 46 of the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30, and (b) as a matter of law, the copyright in a plan is not infringed by the making of a copy of the object made according to the plan.

The learned Trial Judge disposed of the first of these arguments on the basis of judicial comity. He considered it proper to follow another recent Trial Division decision, *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357;

la finition et dans l'équipement, qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

Doral interjette maintenant appel de la décision portant qu'elle a violé le droit d'auteur sur les dessins du runabout. Bayliner interjette un appel incident de la décision statuant qu'il n'a pas été porté atteinte au droit d'auteur sur les dessins du bateau de plaisance, ainsi que du rejet de certains redressements par le juge de première instance. Elle ne réclame plus de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. Elle affirme cependant que le juge de première instance a commis une erreur en refusant d'ordonner la remise des runabouts contrefaits ainsi que des modèles et des moules de ces derniers, en lui refusant des dommages-intérêts fondés sur l'usurpation, en ne lui conférant le droit de réclamer des dommages-intérêts ou une reddition de compte des bénéfiques qu'à compter du moment où Doral a été avisée de l'existence de ses plans et de sa revendication du droit d'auteur sur ces derniers et, finalement, qu'il s'est trompé en ne lui accordant pas à la fois des dommages-intérêts et une reddition de compte des bénéfiques plutôt que de lui laisser le choix.

Ni l'une ni l'autre des parties ne m'ont convaincu que le juge de première instance avait tiré des conclusions de fait erronées. Il a pu conclure ainsi à partir d'éléments de preuve qu'il était parfaitement en droit d'accepter. Il s'ensuit que je dois rejeter l'appel interjeté par Doral qui a prétendu que le juge de première instance est arrivé à une conclusion de fait erronée en disant que son runabout contrefaisait les plans du runabout de Bayliner. De la même façon, l'appel incident interjeté à l'encontre de la conclusion voulant que le bateau de plaisance de Doral n'ait pas contrefait les plans du bateau de plaisance de Bayliner doit également être rejeté. Subsistent donc, outre l'appel incident relatif aux redressements, les motifs d'appel suivants: a) l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, chap. C-30, ne confère aucune protection aux plans de Bayliner et b) en droit, la production d'une copie d'un objet fabriqué suivant un plan ne contrefait pas ce plan.

Le juge de première instance a tranché le premier de ces arguments en disant qu'il devait respecter la jurisprudence. Il était d'avis qu'il fallait suivre une autre décision récente rendue par la Division de première instance dans l'affaire *Royal*

(1984), 1 C.P.R. (3d) 214. An appreciation of the argument requires a fairly extensive reference to the legislative scheme.

Article 2 of The Rome Copyright Convention, 1928, which is Schedule III to the *Copyright Act*, by virtue of section 51, contains two pertinent provisions.

(1) The term "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as . . . illustrations, geographical charts, plans, sketches, and plastic works relative to geography, topography, architecture or science.

(4) Works of art applied to industrial purposes shall be protected so far as the domestic legislation of each country allows.

The foregoing provisions appear identical to those of Schedule II to the Act, referred to in section 47, the Revised Berne Convention, 1886. Canada has adhered to those Conventions and given effect to the particular provisions in the following legislation.

The *Copyright Act* provides:

2. In this Act

"literary work" includes maps, charts, plans, tables, and compilations;

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 . . .

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 . . .

5. The term for which copyright shall subsist shall, except as otherwise expressly provided by this Act, be the life of the author and a period of fifty years after his death.

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.

Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214. Pour juger de cet argument, il faut, dans une large mesure, se référer à l'économie de la législation.

^a L'article 2 de la Convention de Rome sur le droit d'auteur 1928, qui constitue l'annexe III de la *Loi sur le droit d'auteur*, aux termes de l'article 51 de cette loi, contient deux dispositions pertinentes.

^b (1) Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: . . . les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

(4) Les œuvres d'art appliquées à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays.

^d Les dispositions qui précèdent semblent identiques à celles de la Convention de Berne révisée de 1886 qui est l'annexe II de la Loi et à laquelle l'article 47 fait référence. Le Canada a adhéré à ces conventions et a donné effet à ces dispositions particulières en adoptant la loi suivante.

La *Loi sur le droit d'auteur* porte:

2. Dans la présente loi

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

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 . . .

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 . . .

5. À moins de dispositions contraires et formelles contenues dans la présente loi, la durée du droit d'auteur comprend la vie de l'auteur et une période de cinquante ans après sa mort.

ⁱ 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.

The *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8, provides a maximum ten-year monopoly in a design to its author in contrast to the lifetime-plus-50-year monopoly provided under the *Copyright Act*. With reference to section 46 of the *Copyright Act*, section 11 of the *Industrial Designs Rules*, C.R.C., c. 964, has been made, whereof subsections (1) and (2) are pertinent.

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.

(2) For the purposes of this section, "set" means a number of articles of the same general character ordinarily on sale together, or intended to be used together, all bearing the same design with or without modification not sufficient to alter the character or not substantially affecting the identity thereof.

Royal Doulton v. Cassidy's dealt with a floral pattern applied to china by an industrial process. The learned Trial Judge held [at pages 379 F.C.; 231 C.P.R.], among other things, that:

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

He went on to declare that one of the plaintiffs was owner of copyright in the floral design. The same Trial Judge reiterated his interpretation of

La *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, chap. I-8, accorde à l'auteur d'un dessin un monopole d'une durée d'au plus dix ans tandis que la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit un monopole d'une durée comprenant la vie de l'auteur et une période de 50 ans après sa mort. Les paragraphes (1) et (2) de l'article 11 des *Règles régissant les dessins industriels*, C.R.C., chap. 964, qui fait référence à l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*, sont pertinents.

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.

(2) Aux fins du présent paragraphe, «assortiment» signifie un groupe d'articles du même genre généralement mis en vente ensemble, ou destinés à servir ensemble, tous portant le même dessin sans modification ou, si modification il y a, sans que l'article en souffre dans sa nature ou sans que son identité en soit modifiée d'une manière appréciable.

L'affaire *Royal Doulton c. Cassidy's* portait sur un dessin floral qu'un procédé industriel permettait d'appliquer à de la porcelaine. Le juge de première instance a notamment conclu que [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 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).

Il a poursuivi en disant qu'une des demandresses possédait un droit d'auteur sur le dessin floral. Le même juge de première instance a réitéré son

section 11 in *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.), at page 486. In neither case did he refer to earlier decisions which had applied section 46 of the *Copyright Act* nor, with respect, did he record the analysis, if any, of regulation 11 that led him to a result inconsistent with the earlier decisions.

I subscribe to the school that says “and” does not mean “or” nor does “or” mean “and”. I cannot express my opinion better than to adopt the analysis of E. A. Driedger in *Construction of Statutes*, Second Edition (Toronto: Butterworths, 1983), pages 15 and 16. “And” is a semantically ambiguous conjunction. The notions which it links may be intended to be regarded jointly or jointly and severally.

It will be noted that, in the *Royal Doulton* case, the Trial Judge plainly construed the “and” at the end of subparagraph 11(1)(b)(iii) as linking items to be treated severally as well as jointly. He paraphrased paragraph 11(1)(b) [at pages 379 F.C.; 231 C.P.R.] as listing “paper hangings, carpets, textiles or lace”. [My emphasis.] In my respectful opinion the “and” at the end of paragraph 11(1)(a) was likewise intended to link joint and several notions, not only joint notions. The commonality of the items comprised in paragraph 11(1)(b) is that each is a product to which the same design is ordinarily applied repeatedly. The “and” at the end of paragraph 11(1)(a) has to be construed in the same sense in joining those items with “a single set” as with “more than 50 single articles”. Whatever one’s view of the concept of more than 50 single articles jointly with some of the items of paragraph 11(1)(b), the concept of a single set of most, if not all, of them is utterly alien.

In *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109, the Ontario Court of Appeal accepted that the design of a toy truck was not amenable to copyright by reason of section 46. In *Vidal c. Artro Inc.*, [1976] C.S. 1155, the

interprétation de l’article 11 dans l’affaire *Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre*, (1985) 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 486. Il n’a fait référence dans ni l’un ni l’autre cas à des décisions antérieures qui avaient appliqué l’article 46 de la *Loi sur le droit d’auteur* et, je le dis avec déférence, il n’a aucunement consigné l’analyse qu’il aurait fait de la règle 11 et qui l’a conduit à un résultat contraire à celui de ces décisions.

Je suis de ceux qui affirment que «et» ne signifie pas «ou» et que «ou» n’équivaut pas à «et». Je ne puis exprimer mon opinion à cet égard mieux que ne l’a fait E. A. Driedger dans son ouvrage *Construction of Statutes*, deuxième édition (Toronto: Butterworths, 1983), aux pages 15 et 16, et je souscris à son analyse. La conjonction «et» est ambiguë sur le plan sémantique. Les notions qu’elle relie peuvent être considérées comme conjointes ou comme conjointes et séparées.

On notera que, dans l’affaire *Royal Doulton*, le juge de première instance a interprété la conjonction «et» figurant à la fin du sous-alinéa 11(1)(b)(iii) comme reliant des éléments qui devaient être considérés à la fois conjointement et séparément. Il a paraphrasé l’alinéa 11(1)(b) [aux pages 379 C.F.; 231 C.P.R.] en faisant l’énumération suivante: «des tentures de papier peint, des tapis, des tissus ou de la dentelle». [C’est moi qui souligne.] À mon humble avis, le mot «et» situé à la fin de l’alinéa 11(1)(a) visait à relier non seulement des éléments conjoints mais aussi des éléments conjoints et séparés. Le dénominateur commun des éléments énumérés à l’alinéa 11(1)(b) est que chacun de ceux-ci constitue un produit auquel le même dessin est ordinairement appliqué de façon répétée. La conjonction «et» figurant à la fin de l’alinéa 11(1)(a) doit être interprétée comme reliant aussi bien ces éléments à l’expression «un seul assortiment» qu’à l’expression «plus de 50 articles différents». Quelle que soit la manière dont on envisage cette dernière expression conjointement avec certains des éléments de l’alinéa 11(1)(b), il est impensable que la plupart d’entre eux, ou tous, ne forment qu’un seul assortiment.

Dans l’arrêt *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109, la Cour d’appel de l’Ontario a fait sienne la proposition voulant que le dessin d’un camion jouet ne puisse pas, en raison de l’article 46, faire l’objet d’un

Quebec Superior Court came to the same conclusion as to the design of mass produced "works of art" made of tin. Neither judgment, nor that of the Trial Judge in the *Eldon* case, (1964), 44 C.P.R. 239 (Ont. H.C.), directed itself to section 11 of the Rules. The only other pertinent Canadian decision is an even more recent judgment of the Trial Division, *Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited v. R.D. International Style Collections Ltd.*, [1985] 2 F.C. 220; 6 C.P.R. (3d) 409, dealing with a sweater design, which reluctantly followed the decision under appeal and that which it had followed. The reluctance was expressed, at pages 225-226 F.C.; 413 C.P.R., in the following terms:

With the benefit of the arguments that I heard, I would be inclined to differ, with respect, from my two esteemed colleagues on the construction of Rule 11(1). It would appear to me that if a design must meet all the criteria in paragraph 11(1)(a) and in paragraph 11(1)(b) so as to be deemed to be a pattern to be multiplied by an industrial process, then no design can possibly qualify and therefore no design would have to be registered under the *Industrial Design Act*. In other words, I cannot see how a design can be reproduced in more than 50 articles and be applied as well to paper hangings, carpets, textile piece goods and lace not made by hand. Such an interpretation of the Rule would effectively bar any and all registrations under the *Industrial Design Act*. That cannot have been the intention of Parliament.

Of course, normally, "and" is conjunctive, "or" is disjunctive, but to carry out the intention of the legislation it is at times necessary to read "and" as being disjunctive. (*The Interpretation of Statutes*, 12th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1969), pp. 232-233.) Rule 11(1) is a deeming provision. As such, it lists all the conditions under which a design is deemed to be used as a pattern that is capable of being registered under the *Industrial Design Act*: they are condition (1)(a) and (or) condition (1)(b)(i), (ii), (iii), and (or) (iv). In my view, a design under any of those conditions is capable of being registered.

I find myself in substantial agreement with that reasoning and in complete agreement with the conclusion.

The evidence is clear that the respondent intended to produce many more than 50 boats according to the plans for each. The Trial Judge found as a

droit d'auteur. Dans l'affaire *Vidal c. Arthro Inc.*, [1976] C.S. 1155, la Cour supérieure du Québec est arrivée à la même conclusion relativement au dessin d'«œuvres d'art» en étain fabriquées en série. Ni l'un ni l'autre de ces jugements, ni la décision du juge de première instance dans l'affaire *Eldon*, (1964), 44 C.P.R. 239, n'ont traité de l'article 11 des Règles. La seule autre décision canadienne pertinente est le jugement que la Division de première instance a rendu encore plus récemment dans l'affaire *Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited c. R.D. International Style Collections Ltd.*, [1985] 2 C.F. 220; 6 C.P.R. (3d) 409, dans lequel il était question du dessin d'un chandail; ce jugement a suivi avec réticence la décision faisant l'objet du présent appel et la décision que cette dernière avait elle-même suivie. Cette réticence a été exprimée de la manière suivante aux pages 225 et 226 C.F.; 413 C.P.R.:

À la lumière des arguments qui m'ont été soumis, je serais enclin, avec respect, à me dissocier de l'opinion de mes deux collègues quant à l'interprétation de la Règle 11(1). Si un dessin doit répondre à tous les critères énoncés aux alinéas 11(1)(a) et 11(1)(b) pour être censé servir d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque, il m'apparaît alors évident qu'aucun dessin ne peut être reconnu comme tel et, par voie de conséquence, qu'aucun dessin n'est susceptible d'être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. En d'autres termes, je ne vois pas comment un dessin peut être reproduit dans plus de cinquante articles et en même temps être appliqué à des tentures de papier, des tapis, des tissus en pièce et de la dentelle qui n'est pas faite à la main. Si on l'interprétait ainsi, la Règle empêcherait dans les faits tout enregistrement sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels*. Telle ne pouvait être l'intention du législateur.

Bien sûr, en temps normal, le mot «et» est conjonctif et le mot «ou» est disjonctif, mais pour réaliser l'objectif visé par la loi, il est parfois nécessaire d'interpréter la conjonction «et» comme si elle était disjonctive. (*The Interpretation of Statutes*, 12^e éd., London, Sweet & Maxwell, 1969, pp. 232 et 233.) La Règle 11(1) est une disposition qui crée une présomption. À ce titre, elle énumère toutes les conditions en vertu desquelles un dessin est censé servir d'échantillon qui est susceptible d'être enregistré sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels*. Il s'agit de la condition (1)(a) et (ou) des conditions (1)(b)(i), (ii), (iii) et (ou) (iv). À mon sens, il suffit qu'un dessin satisfasse à l'une ou l'autre de ces conditions pour être enregistrable.

Je suis essentiellement d'accord avec ce raisonnement et souscris entièrement à la conclusion exprimée.

Il ressort clairement de la preuve que l'intimée avait l'intention de fabriquer beaucoup plus de cinquante bateaux à l'aide de chacun des plans. Le

fact that the respondent's boats are made by an industrial process.

In my opinion, the learned Trial Judge erred in law in construing subsection 11(1) of the *Industrial Designs Rules* so as to exclude the application of section 46 of the *Copyright Act* in the present case. That is not, however, the end of the matter. The question remains whether the plans in issue are "designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*" as required by section 46.

The respondent says that the expression "capable of being registered" in subsection 46(1) is to be construed as "registrable". The Trial Judge records its arguing [at pages 362 F.C.; 300-301 C.P.R.] at trial 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.

It also argued that, even if they were designs, they were not registrable because they were primarily functional and, in any event, were excluded from registration by effluxion of time. Subsection 14(1) of the *Industrial Design Act* requires that its registration be effected within one year of a design's publication in Canada.

Leaving aside the argument based on effluxion of time, if the respondent's interpretation is right, the exclusion of section 46 applies only to designs which, if presented for registration, would have been registered. This will require the reading of the mind of the Commissioner of Patents in circumstances upon which he has not pronounced. It will present a party invoking the exclusion with the potentially impossible burden of proving novelty having regard to all the designs previously registered. Assuming the burden were discharged, the totally unreasonable result will be that a design that is insufficiently novel to have been registered will be excluded from copyright protection while one lacking that novelty will be subject of copyright. As to timely registration, can Parliament have intended that a person who diligently regis-

juge de première instance est arrivé à la conclusion de fait que les bateaux de l'intimée sont fabriqués au moyen d'un procédé industriel.

^a À mon avis, il a commis une erreur de droit lorsqu'il a interprété le paragraphe 11(1) des *Règles régissant les dessins industriels* en disant qu'il exclut l'application de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* en l'espèce. Cela ne tranche toutefois pas la question qui est de savoir si les plans faisant l'objet du litige constituent des «dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*» ainsi que l'exige l'article 46.

^c L'intimée prétend que l'expression «susceptibles d'être enregistrés» figurant au paragraphe 46(1) doit être interprétée comme signifiant [TRADUCTION] «enregistrables». Le juge de première instance a reproduit [aux pages 362 et 363 C.F.; 300 et 301 C.P.R.] l'argument qu'elle a fait valoir au procès selon lequel:

^d ... 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 dessins.

^f L'intimée a également soutenu que, même s'ils constituent des dessins, ils n'étaient pas enregistrables parce qu'ils avaient avant tout un caractère fonctionnel et que, de toute façon, le délai prévu pour leur enregistrement était écoulé. Le paragraphe 14(1) de la *Loi sur les dessins industriels* exige que tout dessin soit enregistré dans l'année qui suit sa publication au Canada.

^g Mis à part l'argument fondé sur la prescription, si l'interprétation de l'intimée est juste, l'exclusion prévue à l'article 46 ne vise que les dessins qui auraient été enregistrés s'ils avaient été présentés à cette fin. Cela exigerait que l'on interprète la pensée du Commissaire des brevets concernant des faits sur lesquels il ne s'est pas prononcé. La partie invoquant l'exclusion se verrait imposer le fardeau de prouver la nouveauté de tous les dessins déjà enregistrés, preuve qui pourrait être impossible à faire. En supposant qu'elle s'acquitte de ce fardeau, cela créerait une situation absurde où un dessin suffisamment nouveau pour avoir été enregistré ne serait pas protégé par le droit d'auteur tandis qu'un dessin auquel il manquerait ce caractère de nouveauté bénéficierait de cette protection. Quant à la nécessité d'enregistrer le dessin dans le

ters a design is entitled to, at most, a ten-year monopoly, while one who neglects or deliberately omits to apply for registration is entitled to a monopoly for the life of its author plus 50 years? To ask the question is to answer it.

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

“Design” is not a term defined by any relevant Canadian legislation. The *locus classicus* is the decision of Jakkett P., considering a sofa, in *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] 1 Ex.C.R. 811, in which he held, at pages 831 and 832-833:

The sort of design that can be registered is therefore a design to be “applied” to “the ornamenting” of an article. It must therefore be something that determines the appearance of an article, or some part of an article, because ornamenting relates to appearance. And it must have as its objective making the appearance of an article more attractive because that is the purpose of ornamenting. It cannot be something that determines the nature of an article as such (as opposed to mere appearance) and it cannot be something that determines how an article is to be created. In other words, it cannot create a monopoly in “a product” or “a process” such as can be acquired by a patent for an invention. There is, moreover, nothing in the legislation that limits the type of design that may be registered (as was suggested in argument) to those providing for something that is applied to an article after the article comes into existence.

The fact that a design relates to shape or configuration of an article is not, in itself, an objection to its registration. As long as it is a design to be applied “to the ornamenting” of an article, it is eligible for registration even though it requires that its purpose of “ornamenting” be accomplished in whole or in part by constructing the article, or parts of it, in a certain shape or shapes.

In my view, the functional requirements of the hull and superstructure of a pleasure boat is that they provide a buoyant platform within and upon which the essentials and amenities required by its operator may be installed. The general shape may be largely dictated by functional considerations;

délai prescrit, est-il possible que le législateur ait voulu qu’une personne qui enregistre un dessin avec diligence ait droit à un monopole d’une durée maximale de dix ans tandis qu’une personne qui négligerait ou omettrait délibérément de demander l’enregistrement d’un dessin aurait droit à un monopole comprenant la vie de l’auteur et une période de 50 ans après sa mort? Poser la question, c’est y répondre.

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

Le terme «dessin» n’est défini dans aucune loi canadienne pertinente. L’arrêt qui fait autorité sur cette question est la décision rendue par le président Jakkett au sujet d’un divan dans l’affaire *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] 1 R.C.É. 811, où il a décidé aux pages 831 à 833:

[TRADUCTION] Le genre de dessin enregistrable est donc celui qui est «appliqué» à «l’ornementation» d’un article. Il doit donc se rapporter à l’apparence de l’article ou d’une de ses parties, car l’ornementation concerne l’aspect extérieur. Il doit avoir pour but de rendre l’article plus attrayant, car c’est le but même de tout ornement. Il ne peut s’agir d’un élément déterminant de la nature même de l’article (par opposition au simple aspect extérieur) ou de la méthode applicable à sa fabrication. En d’autres termes, le dessin ne peut créer un droit de monopole sur «un produit» ou «une méthode» tel que celui qu’un brevet d’invention permet d’acquérir. De plus, rien dans la loi ne limite le genre de dessins qui peuvent être enregistrés (comme on l’a avancé) à ceux qui prévoient la création de quelque chose à appliquer à un article qui existe déjà.

Le fait qu’un dessin se rapporte à la forme ou configuration d’un article n’est pas en soi un obstacle à son enregistrement. Tant qu’il s’agit d’un dessin qui doit être appliqué «à l’ornementation» d’un article, il est admissible à l’enregistrement même si, pour atteindre en totalité ou en partie son objectif «d’ornementation», il faut fabriquer l’article ou certaines de ses parties en lui donnant une forme ou des formes particulières.

À mon avis, la coque et la superstructure d’un bateau de plaisance ont pour fonction de fournir une plate-forme flottante à l’intérieur de laquelle et sur laquelle peuvent être installés les instruments indispensables ou les accessoires requis par le conducteur du bateau. Leur forme générale peut

however, the details of that shape which serve to distinguish the appearance of, for example, one 16½ foot runabout from another are essentially ornamental. Those details are what make one runabout more attractive, in the eyes of the beholder, than another. The foregoing conclusions of fact were not found by the Trial Judge. He did not have to deal with this issue in view of his conclusion as to section 46. However, they are amply supported by the uncontradicted evidence of witnesses for both parties. *Vid.* Transcript, Vol. I, pages 127, lines 13 to 128, 13; 137, 3 to 16; Vol. II, pages 200, 18 to 201, 10; 318, 25 to 326, 29; Vol. IV, pages 605, 12 to 607, 17.

It is, I think, pertinent to observe that this case is concerned with the statutory monopoly accorded by the *Copyright Act*. It is not concerned with unfair competition or issues of commercial morality.

The designs disclosed by the plans in issue are, in my opinion, designs capable of being registered under the *Industrial Design Act* within the meaning of section 46 of the *Copyright Act* and are not excluded from the operation of that provision by section 11 of the *Industrial Designs Rules*. The plans themselves are not, therefore, subject of copyright.

Having come to that conclusion, I do not find it necessary to deal with the remaining issue in the appeal: whether as a matter of law the copyright in a plan is infringed by the making of a copy of an object made according to the plan. The importance of this matter is well illustrated by the several speeches of the Law Lords in their as yet unreported decision in *British Leyland et al. v. Armstrong Patents et al.*, judgment rendered February 27, 1986. That case dealt with the copyright in plans for automobile mufflers found to have been copied in much the same way as the boat plans in this case. Pertinent British and Canadian legislation are very different in their material particulars. However, in the nature of mufflers, as they are not ordinarily exposed to public view, ornamentation

en grande partie être dictée par des considérations fonctionnelles; toutefois, les détails de cette forme qui servent par exemple à distinguer l'aspect extérieur d'un runabout de 16 pieds et demi d'un autre, sont essentiellement ornementaux. De tels détails auront pour effet de rendre ce runabout plus attrayant qu'un autre. Les conclusions de fait qui précèdent n'ont pas été tirées par le juge de première instance, qui n'a pas eu à traiter de cette question, vu la conclusion à laquelle il est arrivé concernant l'article 46. Toutefois, les témoignages non contredits des témoins de chacune des parties appuient amplement ces conclusions. Voir, dans la transcription: vol. I, 13^e ligne de la page 127 à la 13^e ligne de la page 128; page 137, lignes 3 à 16; vol. II, 18^e ligne de la page 200 à la 10^e ligne de la page 201; 25^e ligne de la page 318 à la 29^e ligne de la page 326; vol. IV, 12^e ligne de la page 605 à la 17^e ligne de la page 607.

Il y a lieu, à mon avis, de faire remarquer que l'espèce porte sur le monopole accordé par la *Loi sur le droit d'auteur* et ne concerne ni la concurrence déloyale ni les questions de moralité commerciale.

Les dessins divulgués dans les plans faisant l'objet du litige sont, à mon avis, des dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* au sens de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* et ne sont pas exclus du champ d'application de cette disposition par l'article 11 des *Règles régissant les dessins industriels*. Ces plans ne peuvent donc pas être protégés par le droit d'auteur.

Étant donné cette conclusion, je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de trancher l'autre question soulevée dans le cadre du présent appel, qui consiste à savoir si, en droit, la production d'une copie d'un objet fabriqué suivant un plan protégé par un droit d'auteur porte atteinte à ce droit. Les nombreuses opinions exprimées par les lords juges à l'occasion de la décision—non encore publiée—qu'ils ont prononcées dans l'affaire *British Leyland et al. v. Armstrong Patents et al.*, en date du 27 février 1986, illustrent bien l'importance de cette question. Cette affaire portait sur l'existence d'un droit d'auteur sur des plans de silencieux d'automobile qui, selon les juges, avaient été copiés à peu près de la même façon que l'ont été les plans de bateau en l'espèce. Le détail des dispositions importantes de

was not a factor and the parallel exclusion from copyright protection was not in play. I am convinced that it would be especially unwise to express an opinion on this remaining issue by way of *obiter dicta*. It is equally unnecessary to deal with the cross-appeal as to remedies. In declining to deal with these matters, I indicate neither approval nor disapproval of the results reached by the learned Trial Judge.

I would allow the appeal with costs here and in the Trial Division and set aside the judgment below. I would dismiss the cross-appeal with costs.

URIE J.: I agree.

STONE J.: I agree.

la législation britannique applicable diffère beaucoup de celui de la législation canadienne. Toutefois, comme les silencieux ne sont pas, de par leur nature, ordinairement exposés à la vue du public, ni la question du caractère ornemental ni l'exclusion de la protection du droit d'auteur n'étaient en cause. Je suis convaincu que je serais particulièrement mal venu d'exprimer une opinion incidente sur cette question. Je crois également inutile de me prononcer sur les redressements demandés dans l'appel incident. En refusant de trancher ces questions, je n'approuve ni ne désapprouve les conclusions du juge de première instance.

J'accueillerais l'appel avec dépens devant cette Cour et devant la Division de première instance et j'annulerais le jugement porté en appel. Je rejetterais l'appel incident avec dépens.

LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.