

BETWEEN :

GEORGES ALLAIRE.....DEMANDEUR;

ET

HOBBS GLASS LTD.....DÉFENDERESSE.

1945  
Dec. 17, 18  
1948  
Jan. 23

*Trade Mark—Action for infringement of industrial designs—Trade Mark and Design Act, R.S.C. 1927, c. 201—Failure to mark a manufactured article to which the design applies, in accordance with the requirements of section 37 of the Act, invalidates the registration of the design and renders the latter null and void—Action is prescribed if brought after the delay enacted by section 41 of the said Act—Action dismissed.*

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.

The action is one for the infringement of two industrial designs which were registered in plaintiff's name in 1939. The manufactured articles were sold with a label attached thereto and thus worded, *Regina Protective Plate Reg'd., Quebec, Canada. "Patents pending Canada and U.S.A. 1939"*. The alleged infringement came to the plaintiff's knowledge some time in 1941 and the present action was brought in 1944.

The Court found that the plaintiff's designs were innovations in plates for light-switches; that they were registered within the delay enacted by section 37 of the Trade Mark and Design Act; that there had been an infringement of the designs by the defendant and dismissed the action.

*Held:* That a label attached to a manufactured article to which a design applies and which is not marked in accordance with section 37 of the Trade Mark and Design Act, invalidates the registration of the design and renders the latter null and void.

2. That an action for infringement of an industrial design brought more than twelve months from the plaintiff's knowledge thereof is prescribed in virtue of section 41 of the said Act.

#### ACTION for infringement of two industrial designs.

The action was tried before the Honourable Mr. Justice Angers at Quebec.

*G. Lacroix, K.C.* and *R. Legendre* for plaintiff.

*L. Galipeault, K.C.* and *A. Labrecque* for defendant.

The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment.

ANGERS J. now (January 23, 1948) delivered the following judgment:

Le demandeur, un employé civil demeurant en la cité de Québec, poursuit la défenderesse pour violation de deux marques de commerce (devrait être "dessins de fabrique") et pour dommages en résultant. Le demandeur, dans sa déclaration, allègue en substance ce qui suit:

il est propriétaire des marques de commerce suivantes:

- a) D. 4547, marque de commerce consistant en une 'Device for Covering a wall in the vicinity of a switch' daté du 25 mai 1939 et enregistré au Register of Industrial Design, No. 59, folio 12397, conformément aux dispositions de la 'Loi concernant la concurrence déloyale dans l'industrie et le commerce—1932'.

b) D. 4548, marque de commerce consistant en une 'Device for Covering a wall in the vicinity of a switch' daté du 25 mai 1939 et enregistré au Register of Industrial Design, No. 59, folio 12398, conformément aux dispositions de la 'Loi concernant la concurrence déloyale dans l'industrie et le commerce—1932';

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 ANGERS J.

la défenderesse a violé les droits exclusifs appartenant au demandeur en vertu des marques de commerce ci-dessus mentionnées en fabriquant à Québec des plaques murales désignées sous ces marques de commerce;

la défenderesse, en violation des droits du demandeur, a aussi vendu et offert en vente ces articles depuis le 25 mai 1939 jusqu'à ce jour et plus spécialement le 3 mai 1941;

le demandeur ignore le nombre des ventes faites par la défenderesse en violation de ses droits; néanmoins, il réclame entière compensation pour les dommages à lui causés par la défenderesse, lesquels il évalue à \$5,000;

il réclame de la défenderesse cette somme de \$5,000 pour dommages résultant de la violation de ses droits ainsi que pour les pertes réelles que la défenderesse lui a fait subir;

le demandeur conclut:

qu'il soit déclaré seul et véritable propriétaire des marques de commerce susmentionnées;

qu'il soit déclaré que la défenderesse a violé les droits conférés au demandeur en vertu desdites marques de commerce;

qu'il soit déclaré (ordonné) que la défenderesse s'abstienne de continuer à violer les droits du demandeur, sous toute peine imposée par la loi;

que la défenderesse soit condamnée à payer au demandeur une somme de \$5,000 ou toute autre somme que la cour fixera;

qu'il soit ordonné à la défenderesse de remettre au demandeur tous les articles qu'elle a en sa possession, qui ont été fabriqués et qu'elle détient en violation des droits du demandeur.

Pour défense à l'action la défenderesse plaide en substance ce qui suit:

elle admet l'inscription sur le registre des dessins de fabrique en vertu de la Loi des marques de commerce et

1947  
ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
LTD.  
Angers J.

dessins de fabrique (non pas la Loi sur la concurrence déloyale, 1932, tel que mentionné dans la déclaration) des enregistrements numéros 59/12397 et 59/12398, tous deux datés le 25 mai 1939, et renouvelés jusqu'au 25 mai 1949, desdits dessins de fabrique (non pas "marques de commerce", tel que mentionné dans la déclaration), décrits respectivement comme "A device For Covering a Wall In The Vicinity of A Switch, composed of a flat plate of elliptical configuration having a central aperture disposed to register with the front plate of an electrical switch, and A Device For Covering a Wall in the Vicinity of a Switch, consisting of a flat plate of octagonal form having a central opening adapted to be disposed in registration with the front of a switch casing", lesdits enregistrements ayant été faits et demeurant inscrits au nom de Georges Allaire, Québec, Province de Québec;

elle n'admet pas que le demandeur est l'inscrivant ou le propriétaire desdits dessins de fabrique;

elle admet qu'elle fabrique et vend au Canada depuis au moins vingt ans des plaques de verre substantiellement plates, de forme elliptique, octogonale, rectangulaire ou autre, destinées à être appliquées sur les murs à l'endroit des commutateurs ou ailleurs, mais elle nie que ces plaques renferment les dessins de fabrique susdits;

lesdits dessins de fabrique sont et ont toujours été invalides pour les raisons suivantes:

- a) ils n'ont aucun rapport avec la caractéristique d'un dessin au sens de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique parce que l'adoption d'une surface plate et d'un contour elliptique ou octogonal est simplement une question de choix du fabricant et ne requiert aucune ingéniosité;
- b) ils n'étaient pas nouveaux quand le demandeur les a adoptés, et, dans le sens de l'article 37 de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, ils avaient été publiés pour plus d'une année avant leur enregistrement, tel qu'il appert des faits suivants:

- 1° des plaques plates, de contour elliptique, octogonal, rectangulaire ou autre, avaient été depuis plusieurs

- années faites, vendues et utilisées au Canada et ailleurs pour application sur les murs comme décorations, miroirs et autrement;
- 2° des plaques plates, de contour elliptique, octogonal, rectangulaire ou autre, avaient été faites, vendues et utilisées au Canada et ailleurs pour application sur les murs à l'endroit des commutateurs électriques;
- 3° la défenderesse avait, depuis au moins vingt ans avant 1939, fait publiquement et vendu au Canada des plaques de verre plates, de contour elleptique, octogonal, rectangulaire ou autre, pour application sur les murs à l'endroit des commutateurs électriques et ailleurs.
- c) le demandeur n'a pas inventé lesdits dessins de fabrique; quand il les a adoptés il était au courant de l'usage antérieur de plaques plates de formes différentes, comprenant des plaques elliptiques et octogonales, pour application sur les murs à l'endroit des commutateurs électriques et ailleurs; il avait en particulier été renseigné au sujet de ces plaques par la défenderesse, de qui il avait obtenu des échantillons en ou vers 1938;
- d) le demandeur a manqué de se conformer aux exigences de l'article 37 de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, en ne mettant pas sur les objets par lui produits les marques requises par ledit article;

le demandeur n'a subi aucun dommage; depuis lesdits enregistrements il n'a fait aucune affaire dans la production ou la vente d'appareils pour application sur les murs à l'endroit des commutateurs ou ailleurs;

à tout événement, le demandeur n'a droit à aucune réparation parce que, pendant la durée des dits enregistrements, il était au courant de la production et de la vente par la défenderesse d'articles de la nature de ceux dont il se plaint, et que jusqu'à sa déclaration dans la présente action il ne s'est jamais plaint à la défenderesse, mais a acquiescé à sa conduite; la défenderesse n'était pas au courant desdits enregistrements et ne savait pas que le demandeur prétendait

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

être le propriétaire desdits dessins de fabrique avant que la déclaration lui ait été signifiée; en tout cas, conformément à l'article 41 de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, le demandeur n'a droit à aucune réparation quant à ce qui concerne les articles faits ou vendus par la défenderesse avant le 11 octobre 1943.

Dans sa réponse à la défense, le demandeur déclare en substance ce qui suit:

il admet qu'il a fait erreur dans sa déclaration et que les certificats d'enregistrement ont été accordés pour des dessins de fabrique et non pour des marques de commerce;

il admet que ces certificats ont été inscrits au registre des dessins de fabrique conformément aux dispositions de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique et non de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932;

il est l'unique propriétaire des dessins de fabrique enregistrés sous l'empire de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique et il a seul le droit de fabriquer et vendre les plaques murales protégées par ces enregistrements;

il nie que la défenderesse ait fabriqué et vendu au Canada des plaques murales dans le genre de celles couvertes par les certificats d'enregistrement mentionnés avant que le demandeur obtienne lesdits certificats et il déclare que personne ne faisait usage de ces dessins à sa connaissance quand il en a fait le choix;

il nie toutes les autres allégations de la défense.

[The learned judge here reviews the evidence and proceeds]:

Le cas qui nous occupe est régi par la Partie II de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique (S.R.C. 1927, chap. 201), intitulée "Dessins de fabrique".

L'article 27 exige le dépôt par le propriétaire, qui demande l'enregistrement d'un dessin, d'une esquisse et d'une description de ce dessin en double, avec une déclaration portant que personne autre que lui ne faisait usage de ce dessin, à sa connaissance, quand il en a fait le choix.

L'article 29 décrète que, si le ministre trouve que le dessin n'est identique à aucun autre déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion,

il le fait enregistrer et remet au propriétaire un double de l'esquisse et de la description en même temps que le certificat prescrit par la loi (article 30).

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.

L'article 30, invoqué par les deux parties, se lit ainsi :

30. Sur le double de l'esquisse et de la description, rendu à la personne qui fait enregistrer, est donné un certificat, signé par le ministre ou par le commissaire des brevets, énonçant que ce dessin a été régulièrement enregistré conformément aux dispositions de la présente loi.

2. Ce certificat doit indiquer la date de l'enregistrement, y compris le jour, le mois et l'année de son inscription sur le registre approprié, le nom et l'adresse du propriétaire enregistré, le numéro du dessin, et le numéro ou la lettre qui a servi pour coter l'enregistrement ou pour y correspondre.

3. En l'absence de preuve contraire, ledit certificat est une attestation suffisante du dessin, de l'originalité du dessin, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de la fin de l'enregistrement, et de l'accomplissement des dispositions de la présente loi.

L'article 32 porte que le droit exclusif à la propriété d'un dessin peut être acquis par son enregistrement conformément à la loi.

L'article 33 décrète que ce droit exclusif est valable durant cinq ans et qu'il peut être renouvelé à ou avant l'expiration de cette période pour une autre période de cinq ans ou moins, sur paiement du droit prescrit par la loi. L'article décrète toutefois que la durée totale de ce droit exclusif ne doit pas excéder dix ans.

L'article 34, qui me paraît important en l'espèce, contient les dispositions suivantes :

34. 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 de son cessionnaire, selon le cas, ne peut appliquer, pour des fins commerciales, ce dessin, ou une imitation frauduleuse de ce dessin, à l'ornementation d'un article fabriqué, ou d'un article auquel un dessin de fabrique peut être appliqué ou attaché; et personne ne peut publier, ni vendre ni exposer en vente, ni employer cet article ci-dessus mentionné, auquel ce dessin ou cette imitation frauduleuse a été appliquée.

L'article 35 stipule que l'auteur d'un dessin en est considéré le propriétaire à moins que, pour bonne et valable considération, il ne l'ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est considérée le propriétaire.

L'article 37 détermine les conditions de l'enregistrement et la façon dont le nom du propriétaire doit être apposé sur

Angers J.

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

l'objet auquel est appliqué le dessin. Certaines dispositions de cet article me paraissent essentielles et j'estime avantageux de les reproduire verbatim:

37. Pour garantir tout dessin, il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication au Canada et, l'enregistrement fait, le nom du propriétaire est apposé sur l'objet auquel est appliqué son dessin, si c'est un tissu, en le marquant sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres 'Etré', et, si le produit est d'une autre substance, les lettres 'Etré' sont marquées sur le bord ou sur tout autre endroit convenable de l'objet avec l'indication de l'année de l'enregistrement.

L'article prévoit que la marque peut être faite sur le produit même ou en y attachant une étiquette portant les marques voulues.

En vertu de cet article deux conditions sont nécessaires à la validité du dessin de fabrique:

- 1° son enregistrement dans l'année suivant sa publication au Canada;
- 2° une fois l'enregistrement fait, l'apposition sur l'objet auquel est appliqué le dessin du nom du propriétaire et des lettres 'Etré' avec indication de l'année de l'enregistrement.

L'article 38 décrète que si, pour des fins commerciales, une personne applique ou imite un dessin, sachant que le propriétaire de ce dessin n'a pas consenti à cette application ou imitation, le propriétaire peut intenter une action contre cette personne pour les dommages qu'il a soufferts par suite de cette application ou imitation.

L'article 41 ordonne que toutes les actions et procédures intentées sous l'empire de la Partie II, relative aux dessins de fabrique, doivent l'être "dans les douze mois à compter du motif de l'action ou de la commission de l'infraction".

[Here the learned judge makes a summary of the evidence and proceeds]:

Après avoir examiné, pesé et comparé avec soin ces divers témoignages, j'en suis venu à la conclusion que le demandeur est bien celui qui a inspiré la fabrication des plaques protectrices représentées dans les dessins de fabrique pièces 2 et 3.

Godbout, Comtois, Lefrançois, Thiboutot et Labrecque sont tous des témoins indépendants et vraisemblablement désintéressés.

On n'en peut dire autant de Demontigny, Jenkins, Corbeil et Laliberté qui sont ou ont été, selon le cas, des employés de la défenderesse et qui sont ainsi naturellement portés à soutenir, même inconsciemment, la cause de leur employeur.

Quant à L'Héroult, propriétaire de La Vitrierie Moderne de Québec, il dit bien qu'il a fait une plaque en verre pour couvrir les commutateurs et qu'il n'avait pas encore rencontré le demandeur quand il l'a faite. Il ajoute qu'il a dû la faire en 1939, mais qu'il avait fait un dessin l'année précédente, lequel a été mis au panier. Ce témoignage, rendu en toute apparence de bonne foi, est malheureusement vague et imprécis.

Les témoignages relatifs à la conception et la production des plaques protectrices offerts par le demandeur l'emportent, à mon avis, sur ceux présentés par la défenderesse.

Ceci ne résout pas le problème entièrement. Il s'agit de décider en outre si les plaques protectrices fabriquées par le demandeur, en métal ou en verre peu importe, constituent une innovation dans l'art justifiant l'émission de dessins de fabrique.

Pour qu'un dessin de fabrique soit susceptible d'être enregistré il doit représenter quelque chose d'original et de différent. Cette doctrine a été exposée dans le jugement de la Cour Suprême, rendu par l'honorable juge Lamont, dans la cause de *Clatworthy & Son Limited v. Dale Display Fixtures Limited*, (1) confirmant le jugement de la Cour de l'Echiquier (Maclean, J.) (2) qui avait rejeté l'action de la demanderesse.

Après avoir exposé ce à quoi se rapporte le dessin que la demanderesse prétend avoir été contrefait, le juge Lamont fait les observations suivantes (p. 431) :

No definition of a "design" is given in the Act. The word must, therefore, be taken in its ordinary signification which Lindley, L.J., in *In re Clarke's Design*, (1896) 2 Ch. 33, at p. 43, stated means: "Something marked out—a plan or representation of something". A "design" is, therefore, a pattern or representation which the eye can see and which can be applied to a manufactured article. To be entitled to registration the "design" must be original. The Act does not expressly call for novelty, but s. 27 (3) provides that the Minister's certificate of registration shall, in the absence of proof to the contrary, be sufficient evidence of the originality of the design. Just what is contemplated by "originality" the Act does not make clear. Under the English Act a design, to be registrable, must be "new or original". As that Act uses both words it has, in a number of cases, been sought to draw a distinction in meaning

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

(1) (1929) S.C.R. 429.

(2) (1928) Ex. C.R. 159.

1947  
 {  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 —  
 Angers J.  
 —

between them, and it has been held that "every design which is original is new, but every design which is new is not necessarily original". In re Rollason's Design, (1897) 14 R.P.C. 909.

Le juge Lamont se réfère alors à la décision de la Chancery Division de la Supreme Court of Judicature, en appel, dans la cause de *Dover Limited v. Nürnberger Celluloid-waren Fabrik Gebrüder Wolff*, (1) où Buckley L.J. a défini le mot "original" ainsi (p. 29):

The word "original" contemplates that the person has originated something, that by the exercise of intellectual activity he has started an idea which had not occurred to any one before, that a particular pattern or shape or ornament may be rendered applicable to the particular article to which he suggests that it shall be applied. If that state of things be satisfied, then the design will be original although the actual picture or shape or whatever it is which is being considered is old in the sense that it has existed with reference to another article before.

Après avoir relaté deux faits à titre d'exemples Buckley L.J. ajoute (ibid.):

The words "new or original" involve the idea of novelty either in the pattern, shape, or ornament itself or in the way in which an old pattern, shape, or ornament is to be applied to some special subject-matter. 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 any one 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.

Il y a lieu de se reporter aussi au jugement de Kennedy L.J. qui exprime l'opinion suivante (p. 32):

If we must find a distinction, I should be inclined to interpret "original" as referring to a design which no previous designer had created for any purpose, and "new" as referring to a design which was not in this sense original, but was newly and for the first time applied to the particular kind of article, with reference, not to the classification in the Third Schedule of the Designs Rules, 1908, but to the kind of article having regard to its general character and use, according to the view expressed by Lindley L.J., in reference to the Act of 1883, in *In re Clarke's Design* (1896) 2 Ch. 45., where he aptly illustrates his meaning by saying "a design may be new for a coal-scuttle, but not for a bonnet."

Dans la cause de *Kaufman Rubber Company Limited v. Miner Rubber Company Limited* (2), l'ex-président de la cour, le juge Maclean, définissant le dessin de fabrique, a fait des observations intéressantes que je crois utile de reproduire en partie (p. 28):

In dealing with designs, the legislature had, I think, primarily before it, the idea of shape or ornamentation involving artistic considerations. Clearly a design cannot be an article of manufacture, but something to be applied to an article of manufacture, or other article to which an industrial design may be applied, and capable of existence outside the

(1) (1910) 2 Ch. 25.

(2) (1926) Ex. C.R. 26.

article itself, nor do I think that the registration of a design would afford any protection for any mechanical principle or contrivance, process or method of manufacture, or principle of construction. Then there must be something original in a registered design, and it must be substantially novel or original, having regard to the nature and character of the subject matter to which it is applied.

A design to be registrable must therefore be some conception or suggestion as to shape, pattern or ornament applied to any article, and is judged solely by the eye, and does not include any mode or principle of construction. What would constitute a registrable design, is, I think, admirably and comprehensively expressed in *Pugh v. Riley*, (1912) 29 R.P.C. 196, by Parker L.J., at p. 202, and is I think quite applicable to the provisions of our statute. There he said:

A design to be registrable under the Act must be some conception or suggestion as to shape, configuration, pattern or ornament. It must be capable of being applied to an article in such a way that the article to which it has been applied, will show to the eye the particular shape, configuration, pattern, or ornament, the conception or suggestion of which constitutes design. In general any application for registration must be accompanied by a representation of the design; that is, something in the nature of a drawing or tracing, by means of which the conception or suggestion constituting the design may be imparted to others. In fact, persons looking at the drawing ought to be able to form a mental picture of the shape, configuration, pattern, or ornament of the article to which the design has been applied.

Dans la cause de *Canadian Wm. Rogers Limited v. International Silver Company of Canada Limited* (1), il s'agissait d'un dessin de fabrique décrit dans la demande d'enregistrement comme suit:

The said industrial design consists of a knife wherein the handle is substantially three-fifths and the blade substantially the remaining two-fifths of the total length of the knife, the whole being of a shape substantially as shown.

Le sommaire du jugement, suffisamment exact, est ainsi conçu (p. 64):

Held that the registration in question being only for an outline of a table knife, distinguished by having the length of the handle and blade in the proportions mentioned, such design does not constitute a registrable design under the provisions of The Trade Mark and Design Act.

Dans ses notes, le juge Maclean, se reportant au jugement par lui rendu dans la cause de *Kaufman Rubber Company Limited v. Miner Rubber Company Limited précitée*, déclare, entre autres, ceci (p. 65):

I discussed the very meagre provisions of the Trade Mark and Design Act, referable to industrial designs, and . . . I expressed the opinion that an "industrial design", under the Act, was intended only to imply some ornamental design applied to an article of manufacture, that is to say, it is the design, drawing, or engraving, applied to the

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

ornamentation of an article of manufacture, which is protected, and not the article of manufacture itself. In the earlier English Design Acts it was the ornamental design only that was protected and not the article of manufacture to which it was applied, the incorporeal copyright in the design being always considered a separate entity from the corporeal substance to which it was applied. In Canada, we seem to have adhered always to this principle, at least, that is my construction of the statute. The words "for the ornamentation of" before "any article of manufacture" were long ago omitted from the English Acts, but we have continued them. I have no reason for departing from the opinion expressed in the case just mentioned. Even if the statute did not confine the registration of designs to ornamental designs applied to an article of manufacture, I would be of the opinion that the dimensions of the handle and blade of a table knife does not constitute subject matter for a design, and is not properly registrable as a design.

Un peu plus loin (p. 66), le savant juge ajoute les commentaires suivants:

I do not think the shape or conformation of the knife is claimed as the design, it is only a knife in which the handle is one-fifth longer than the blade, that is claimed as the design; any reference to "shape" in the application was merely to indicate this fact. It is true that a knife constructed in this fashion produces an effect, but an effect is not a design. The words "shape or configuration", as employed in the present English Design Act does not in my opinion relate to the shape or configuration produced by the dimensions of the different members constituting an article of manufacture; these words however are not found in our statute and English decisions based upon these words are not applicable here.

Les dessins conçus par le demandeur, enregistrés le 25 mai 1939 et renouvelés le 17 mai 1944 pour une période de cinq ans à compter du 25 mai 1944, qui, au dire du demandeur et apparemment de l'avis du ministre qui a consenti à leur enregistrement, ne sont pas identiques à quelque autre dessin enregistré ou ne lui ressemblent pas au point qu'il puisse y avoir confusion, constituent, à mon sens, une innovation dans les plaques à commutateurs électriques; ils ont pour but et comme résultat de protéger les murs contre la saleté due au contact des doigts. Je suis d'opinion que ces dessins méritent la protection accordée par la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique.

Trois autres griefs ont été plaidés de la part de la défenderesse, lesquels peuvent être résumés ainsi:

- 1° la publication des dessins dont il s'agit a eu lieu au delà d'un an avant leur enregistrement, contrairement aux dispositions de l'article 37;
- 2° les enregistrements obtenus par le demandeur sont invalides parce qu'il n'a pas apposé sur les objets

auxquels sont appliqués l'un ou l'autre de ses dessins son nom, les lettres "Etré" et l'année de l'enregistrement;

3° l'action est prescrite en vertu de l'article 41.

Relativement au premier grief, l'article 37, comme nous l'avons vu, décrète que, pour garantir un dessin, il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication.

La preuve démontre que les dessins, pièces 2 et 3, ont été enregistrés le 25 mai 1939. Le procureur de la défenderesse prétend qu'ils ont été publiés vers la fin de 1937 ou le commencement de 1938. Il appuie sa prétention sur les témoignages de Labrecque, Demontigny, Jenkins, Corbeil et Laliberté.

Comme nous l'avons vu, Labrecque déclare qu'il a travaillé chez la défenderesse, à Québec, de 1928 à 1944, qu'il y a vu le demandeur vers la fin de 1937 ou le commencement de 1938, qu'il a fait, pour lui, à sa demande expresse et selon son modèle, des plaques protectrices semblables aux pièces G-1, G-2, 7 et 8 et qu'il est allé en porter chez le demandeur à la même époque.

De son côté, Demontigny, contremaître de la défenderesse à Québec, dit qu'il y a vu faire en 1937 et 1938 des plaques en verre semblables aux pièces 7 et D et qu'il y a travaillé lui-même. Il n'indique pas pour qui ces plaques ont été faites; peut-être l'ignorait-il, ce qui toutefois me paraîtrait étrange. Il relate que des plaques semblables ont été posées vers la même époque dans le bureau de la défenderesse. Il aurait lui-même fait les plaques G-1 et G-2 lors de la rénovation des bureaux de la compagnie à Québec et il en aurait fabriqué une couple de douzaines pour des clients. Ces plaques me semblent bien avoir été faites selon les modèles fournis par le demandeur.

Jenkins, lui, qui est entré à l'atelier de la défenderesse à Québec le 25 novembre 1937, déclare qu'il y a remarqué les plaques G-1 et G-2 installées dans le magasin, qu'elles y sont toujours demeurées et qu'elles ont été enlevées seulement pour les réparations. Il ignore quand ces plaques ont été posées la première fois. Ce témoignage n'ajoute rien aux précédents.

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

Corbeil, qui a travaillé pour la défenderesse à Québec de novembre 1932 à septembre 1938, déclare qu'elle a fait environ dix douzaines de plaques semblables aux pièces D et G-2, mais qu'il ignore si elles ont été mises sur le marché. D'après lui, ces plaques auraient été faites avant le départ de Demontigny pour Montréal. La date de ce départ n'est guère précise.

Laliberté, surintendant à l'atelier de la défenderesse à Québec, dit que des plaques semblables aux pièces G-1 et G-2 ont été installées dans le magasin de la défenderesse en 1937, qu'elles y sont restées constamment et qu'elles ont été enlevées pour être apportées à la cour.

Je ne crois pas que la fabrication par la défenderesse de plaques protectrices sur les instructions du demandeur soit une publication au sens de l'article 37, même si la défenderesse a jugé à propos d'en fabriquer pour elle-même et d'en poser sur les murs de son magasin ou de son bureau: voir Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Industrial Designs*, p. 468 et la note (g) au bas de la page. Le premier grief allégué par la défenderesse me paraît mal fondé.

Le deuxième grief reproché au demandeur, savoir que celui-ci n'aurait pas apposé sur les objets auxquels sont appliqués l'un ou l'autre de ses dessins son nom, les lettres "Etré" et l'année de l'enregistrement, me paraît mieux fondé. L'article 37 exige qu'une fois l'enregistrement du dessin exécuté le nom du propriétaire soit apposé sur l'objet auquel est appliqué le dessin, avec les lettres "Etré" et l'indication de l'année de l'enregistrement. Or la preuve démontre que le demandeur ou son représentant a collé sur le dos des plaques vendues une étiquette portant le nom de la venderesse, Regina Protective Plate, Reg'd., son adresse, Québec, Canada, et les mots "Patents pending Canada and U.S.A. 1939".

Je ne crois pas que cette étiquette soit conforme aux dispositions de l'article 37.

Dans une cause *d'Epstein v. O-Pee-Chee Company Ltd.* (1), dans laquelle le demandeur demandait la radiation d'un dessin de fabrique, le juge Audette a maintenu l'action et ordonné la radiation de ce dessin principalement parce que

(1) (1927) Ex. C.R. 156.

le sujet en avait été publié au delà d'un an avant l'enregistrement, mais aussi pour le motif additionnel suivant (p. 157):

Moreover the Maple Crispette Company did not protect the design, as required by sec. 34 (now 37) of The Trade-Mark and Design Act, by placing the letters Rd. and the year of registration at the edge or upon any convenient part of the design.

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.  
 Angers J.

Fox, dans l'ouvrage précité, exprime l'opinion suivante, qui me paraît bien fondée (p. 470):

Under the English Act the marking is to be placed upon the goods before delivery on sale. Although these words do not appear in Sec. 37 of the Canadian statute, it is assumed that the meaning is the same, and that a design will be invalidated if goods are sold without being marked in accordance with the section.

L'article 51 du Statut anglais, Patents, Designs and Trade Marks Act, 1883, 46-47 Vict., Chap. 57, se lit ainsi:

51. Before delivery on sale of any articles to which a registered design has been applied, the proprietor of the design shall cause each such article to be marked with the prescribed mark, or with the prescribed word or words of figures, denoting that the design is registered; and if he fails to do so the copyright in the design shall cease, unless the proprietor shows that he took all proper steps to ensure the marking of the article.

Fox appuie son opinion sur les décisions suivantes: *Woolley v. Broad* (1); *Wedekind v. The General Electric Co. Ltd.* (2); *in the matter of Rollason's Registered Design* (3).

Voir aussi *Heinrichs v. Bastendorff*, (4).

Je crois convenable de citer un extrait du jugement de Lindley, M.R., de la Cour d'Appel, in the matter of Rollason's Registered Design, qui expose clairement la doctrine sur le point qui nous occupe (p. 913):

Then there is the other point about the 51st section, which I had forgotten for a moment. It turns upon a mistake which was made by the die-sinker in putting a 5 for a 3. The 51st section runs thus, and it is rather important: "Before delivery on sale of any articles to which a registered design has been applied the proprietor of the design shall cause each such article to be marked with the prescribed mark or with the prescribed word or words or figures denoting that the design is registered." That, as applied to this case, means "Registered" or "Rd." with the number "232,908". That is according to the rules what he ought to have had on; but in one plate made for a child's coffin inadvertently the die-sinker put a 5 for a 3, and it was not found out. Now, if the section stopped where I have stopped, it appears to me it would have rendered this design a bad design. It would have had to be expunged. But, of course, the Legislature saw that that would be a very serious

(1) (1892) 9 R.P.C. 429.

(3) (1897) 14 R.P.C. 893, 909.

(2) (1897) 14 R.P.C. 190.

(4) (1893) 10 R.P.C. 161.

1947  
 ALLAIRE  
 v.  
 HOBBS GLASS  
 LTD.

Angers J.

consequence of what might be a very trifling and venial slip; so the section goes on to qualify what I read in this way: "If he fails to do so"—which in that particular instance Mr. Rollason did—"the copyright in the design shall cease unless the "proprietor shows that he took all proper steps to ensure the marking of the article".

The learned Judge in the Court below thought Mr. Rollason brought himself within the last part of that section. I think so too, and I think so for this reason. It is not as if the error was one which would catch the eye even of a casual observer; the error here was a mistake in putting a 5 for a 3, and when you look at the impression on the plate it is very difficult to find out whether there has been a mistake or not, and, in point of fact, this mistake was not found out for a long time—I think a year or two—and as soon as it was pointed out it was rectified.

L'opinion du juge Kekewich de la Chancery Division de la High Court of Justice, qu'approuve Lindley, M.R., se trouve à la page 898 du rapport.

Après une étude approfondie de la question, j'en suis venu à la conclusion que le second grief invoqué par la défenderesse est fatal à la validité des dessins de fabrique du demandeur et que ceux-ci doivent être en conséquence déclarés caducs, nuls et invalides. Il va sans dire que, dans les circonstances, le demandeur ne peut recouvrer de dommages de la défenderesse, obtenir contre elles une injonction lui interdisant de fabriquer et vendre des plaques protectrices semblables à celles qui font l'objet des dessins de fabrique du demandeur ni réclamer la livraison des plaques qu'elle a fabriquées.

Je dois dire que, si j'avais trouvé les dessins valides, je n'aurais pas hésité à déclarer que la défenderesse les a enfreints et violés et qu'elle s'en est servi illégalement pour fins de vente. Il me paraît évident que la défenderesse a utilisé pour son propre bénéfice les dessins du demandeur à l'insu de celui-ci.

Reste le troisième grief invoqué par la défenderesse, savoir la prescription de l'action. L'article 41, comme nous l'avons vu, décrète que les actions intentées sous l'empire de la Partie II de la Loi, relative aux dessins de fabrique, doivent l'être dans les douze mois à compter du motif de l'action ou de la commission de l'infraction. L'infraction reprochée à la défenderesse est venue à la connaissance du demandeur au début de mai 1941 et l'action n'a été intentée que le 6 septembre 1944. A cette date l'action était prescrite.

Pour ces raisons je n'ai pas d'autre alternative que de rejeter l'action du demandeur. Etant donné la violation

manifeste et délibérée par la défenderesse de son mandat et  
la fabrication et l'usage illicites pour son propre bénéfice de  
plaques protectrices semblables à celles du demandeur, dont  
celui-ci lui avait apporté des échantillons pour s'en faire  
faire pour son usage personnel, je ne crois pas à propos  
d'accorder de dépens contre le demandeur.

1947  
ALLAIRE  
v.  
HOBBS GLASS  
LTD.  
Angers J.

*Judgment accordingly.*