

T-2493-87

T-2493-87

L.M. Lipski Ltd. (Plaintiff)

v.

Dorel Industries Inc. and Babytyme Products Ltd. (Defendants)

INDEXED AS: L.M. LIPSKI LTD. v. DOREL INDUSTRIES INC.

Trial Division, Reed J.—Toronto, March 21; Ottawa, March 31, 1988.

Industrial design — Infringement — Defendant exclusive distributor in Canada of plaintiff's portable plastic bed guard — American company manufacturing and marketing copy of plaintiff's design — Defendant copying copy and marketing it under own name — Prima facie case of infringement — That defendant copied copy no defence to infringement — Registration — Marking on product not conforming to Industrial Design Act, s. 14 as not including "Rd." and year of registration — Extraneous information re: Israeli design registration possibly confusing — Substantial compliance with marking requirements sufficient — Effect of non-compliance uncertain until Federal Court of Appeal decision on matter — Effect of actual notice of registration — Whether substantial compliance in this case serious issue to be tried — Interpretation consistent with international convention, signed by Canada, requiring protection of intellectual property rights notwithstanding failure to mark in specified manner.

Injunctions — Application for interlocutory injunction to prevent sale of bed guards allegedly infringing plaintiff's industrial design — Plaintiff establishing serious questions to be tried — Plaintiff suffering irreparable harm in terms of loss of share of juvenile accessories market if injunction not granted — Balance of convenience favouring plaintiff as injunction of little financial significance to Dorel — Equities favouring plaintiff as defendant not coming to Court with clean hands — Serious question to be tried appropriate test — Interlocutory injunction not disposing of issues.

This was an application for an interlocutory injunction to prevent the defendant from selling bed guards which were alleged to infringe the plaintiff's registered industrial design. The portable, plastic bed guards were designed to prevent a young child from falling out of bed. The plaintiff's design, created in 1984, was very different from anything that had existed previously. The defendant (Dorel) was the exclusive distributor of the plaintiff's product in Canada in 1986 and into 1987. A copy of the plaintiff's bed guard was being marketed in

L.M. Lipski Ltd. (demanderesse)

c.

Dorel Industries Inc. et Babytyme Products Ltd. (défenderesses)

RÉPERTORIÉ: L.M. LIPSKI LTD. c. DOREL INDUSTRIES INC.

Division de première instance, juge Reed—Toronto, 21 mars; Ottawa, 31 mars 1988.

Dessins industriels — Contrefaçon — La défenderesse était le distributeur exclusif au Canada du garde-corps de plastique portatif fabriqué par la demanderesse — Une compagnie américaine fabriquait et commercialisait une copie du dessin industriel de la demanderesse — La défenderesse copiait la copie et la commercialisait sous son propre nom — Apparence de contrefaçon — Le fait que la défenderesse copiait une copie ne constitue pas un moyen de défense à une action en contrefaçon — Enregistrement — Vu l'absence des lettres "Enr." et de l'indication de l'année d'enregistrement, le produit n'était pas marqué conformément à l'art. 14 de la Loi sur les dessins industriels — Renseignement non pertinent: n° d'enregistrement du dessin en Israël, qui risque de créer de la confusion — Il suffit de se conformer de façon substantielle aux exigences en matière de marquage — Les conséquences du défaut de se conformer aux exigences ne seront connues avec certitude qu'une fois que la Cour d'appel fédérale se sera prononcée sur la question — Effet de l'avis d'enregistrement — Le respect substantiel des exigences en matière de marquage constitue-t-il en l'espèce une question sérieuse à juger — L'interprétation est compatible avec les dispositions de la convention internationale signée par le Canada et selon laquelle les droits en matière de propriété intellectuelle sont protégés même en cas de défaut de marquer les objets visés d'une manière déterminée.

Injonctions — Demande d'injonction interlocutoire en vue d'empêcher la vente de garde-corps qui seraient fabriqués en contrefaçon du dessin industriel de la demanderesse — La demanderesse a établi l'existence d'une question sérieuse à juger — La demanderesse subirait un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas accordée, en ce qu'elle perdrait une part du marché des accessoires pour enfants — La balance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse puisque l'injonction n'aurait qu'une incidence financière réduite sur Dorel — L'équité favorise la demanderesse puisque la défenderesse ne se présente pas devant la Cour les mains propres — Le critère fondé sur l'existence d'une question sérieuse à juger est le critère indiqué — L'injonction interlocutoire n'a pas pour effet de régler les questions en litige.

Il s'agissait en l'espèce d'une demande en vue d'obtenir une injonction interlocutoire visant à empêcher la défenderesse de vendre des garde-corps qui auraient été fabriqués en contrefaçon du dessin industriel enregistré de la demanderesse. Les garde-corps portatifs, qui étaient faits de plastique, étaient conçus de façon à empêcher les jeunes enfants de tomber du lit. Le dessin de la demanderesse, créé en 1984, différait énormément de tout ce qui existait déjà à l'époque. La défenderesse (Dorel) était le distributeur exclusif du produit de la demande-

the U.S.A. (the DMKA model) at a lower price. It was being distributed in Canada to retailers such as Sears. Dorel had a copy of this copy made and began marketing it in Canada in place of the plaintiff's product.

In order to obtain an interlocutory injunction, the plaintiff had to establish, *inter alia*, a *prima facie* case, or serious question to be tried. This, in turn, depended upon whether the defendant's bed guard was so different from the plaintiff's as not to constitute infringement, and whether the defective marking of the plaintiff's product and packaging deprived the plaintiff of the protection that industrial design registration would otherwise provide. Subsection 14(1) of the *Industrial Design Act* provides that "In order that any design may be protected . . . the name of the proprietor shall appear upon the article . . . with the letters "Rd." and the year of registration". The plaintiff's product had impressed in the plastic "L.M. Lipski Ltd., R. Design 10037, R. Design 10259". The design numbers referred to Israeli registration numbers. Thus the marking was deficient in that it did not include "Rd.", there was no date of registration, and it contained extraneous information (the Israeli design numbers) which could be confusing to Canadians. The Canadian design registration issued in 1986, and the defendant was aware of this fact.

Held, the application should be allowed.

The plaintiff had demonstrated a "serious question to be tried" and even met the test of a strong *prima facie* case with respect to infringement. The three tests set out in *Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* for infringement of an industrial design had been met. Although the defendant's design differed from the plaintiff's in some respects, its overall appearance was the same, and, in the eyes of the Court, likely to cause confusion. Secondly, there was a good argument that the defendant had copied a substantial portion of the plaintiff's design. There was no doubt that the plaintiff's design inspired the defendant's. Without the plaintiff's design, the defendant's would never have existed. Finally, the defendant's design was closer to the plaintiff's than to any prior one (except for the DMKA copy of the plaintiff's design). The fact that the defendant actually copied a copy of the plaintiff's design was not a defence to an infringement action. A copy of a copy is still a fraudulent imitation of the original.

Allaire, Georges v. Hobbs Glass Ltd. was cited as authority for the proposition that failure to mark an article properly was fatal to the validity of the design registration. That case has been repeatedly criticized, and an historical examination of the legislation did not support the finding that section 37 of the

ressé au Canada tout au long de 1986 ainsi qu'en 1987. Une réplique du garde-corps de la demanderesse était commercialisé aux É.-U. (le modèle DMKA) à un prix inférieur. Cette copie était distribuée au Canada à des détaillants tels que Sears. Dorel a fait fabriquer une copie de cette copie et en a commencé la commercialisation au Canada à la place du produit de la demanderesse.

Pour obtenir l'injonction interlocutoire demandée, la demanderesse devait, notamment, établir l'existence d'une apparence de droit ou d'une question sérieuse à juger. Cette question dépendait de la question de savoir si le garde-corps de la défenderesse différait de celui de la demanderesse au point de ne pas constituer contrefaçon, et si les lacunes dans le marquage du produit et de son emballage avaient pour effet de priver la demanderesse de la protection que lui aurait par ailleurs conférée l'enregistrement de son dessin industriel. Aux termes du paragraphe 14(1) de la *Loi sur les dessins industriels*, «Pour protéger tout dessin, . . . le nom du propriétaire doit apparaître sur l'objet . . . ainsi que les lettres «Enr.» . . . avec l'indication de l'année de l'enregistrement.» Étaient gravées dans le plastique dont était fait le produit de la demanderesse les inscriptions suivantes «L.M. Lipski Ltd., R. Design 10037, R. Design 10259». Les numéros d'enregistrement étaient les numéros d'enregistrement en Israël. La marque était donc déficiente en ce qu'elle ne comportait ni les lettres «Enr.» ni l'indication de l'année de l'enregistrement, et qu'elle renfermait des renseignements non pertinents (les numéros d'enregistrement en Israël) susceptibles de créer de la confusion au Canada. Le numéro d'enregistrement canadien a été délivré en 1986 et la défenderesse était au courant de ce fait.

Jugement: la demande devrait être accueillie.

La demanderesse a fait la preuve de l'existence d'une «question sérieuse à juger» et même satisfait au critère de la forte apparence de droit en ce qui a trait à la contrefaçon. Les trois critères énoncés dans l'arrêt *Mainetti S.P.A. c. E.R.A. Display Co. Ltd.* en matière de contrefaçon de dessins industriels ont été satisfaits. Même si le dessin de la défenderesse différait, à certains égards, de celui de la demanderesse, son allure générale était la même et, de l'avis de la Cour, risquait de créer de la confusion. Deuxièmement, la thèse selon laquelle la défenderesse aurait copié de façon substantielle le dessin de la demanderesse reposait sur des arguments très solides. Il ne faisait aucun doute que la défenderesse avait tiré son inspiration du dessin de la demanderesse. Sans l'existence de ce dessin, le dessin de la défenderesse n'aurait jamais vu le jour. Finalement, le dessin de la défenderesse s'apparentait davantage à celui de la demanderesse qu'à tout autre dessin antérieur (exception faite du modèle DMKA copié sur celui de la demanderesse). Le fait que la défenderesse ait, dans les faits, copié une copie du dessin de la demanderesse ne constituait pas un moyen de défense à l'encontre d'une action en contrefaçon. Une copie d'une copie n'en demeure pas moins une imitation frauduleuse de l'original.

L'arrêt *Allaire, Georges v. Hobbs Glass Ltd.* a été cité à titre de précédent au soutien de la thèse selon laquelle le défaut de marquer les objets de la façon requise était fatal à la validité de l'enregistrement du dessin. Cet arrêt a été critiqué à maintes reprises et l'examen de l'historique du texte législatif n'a rien révélé qui vienne étayer la conclusion selon laquelle le législateur voulait que l'article 37 de la *Loi des marques de commerce*

Trade Mark and Design Act was intended to have the same effect as section 51 of the U.K. Act.

Ambiguous sections of statutes (i.e. section 14) should be interpreted in such a manner as not to defeat the intention of international conventions which Canada has signed, i.e. the International Convention for the Protection of Industrial Property (which requires that signatories not deny intellectual property rights to owners because of a failure to mark articles in a specified manner).

The case law has established that substantial compliance with the marking requirements is sufficient to meet the exigencies of section 14 and that the effect of non-compliance with the marking provisions of that section (where there is no substantial compliance) is uncertain. If the effect is only to preclude damage claims and penalties against an unwitting infringement (because of lack of notice), then the fact that the defendant in this case had actual notice means that a failure to mark would not preclude the plaintiff's obtaining the remedy sought. In the absence of a Federal Court of Appeal decision determining the consequences of non-compliance, an interlocutory injunction should not be denied for failure to demonstrate a serious question to be tried. Moreover, the plaintiff had demonstrated a serious question to be tried. Although the markings were clearly deficient, there was sufficient information on the articles to alert an individual to the fact that the design was likely to have been registered and to allow that registration to be found without great difficulty. The question of whether the markings constituted substantial compliance with section 14 was a serious question to be tried.

The other elements required for the granting of an injunction were also in the plaintiff's favour. In the absence of an injunction, the plaintiff would suffer irreparable harm. The defendant was a dominant force in the Canadian "juvenile accessories" market. If the defendant were allowed to sell its bed guards, the plaintiff would effectively be denied access to the Canadian market for its bed guards and the other products it sells. The bed guards would open the door for the plaintiff's other products which were not functionally related to the bed guards, but were all "juvenile accessories". The balance of convenience lay in the plaintiff's favour. The grant of an injunction would have little financial significance for Dorel, but loss of a significant portion of the Canadian market for its bed rails would have significant financial consequences for the plaintiff. Also, as an injunction is an equitable remedy, courts consider whether the competing parties have acted in an ethical manner. The equities were all on the plaintiff's side.

Although a number of circumstances have been identified in which it is not appropriate to use the serious question to be tried test, the facts of this case did not fall within those exceptions. The granting of an interlocutory injunction will not

et dessins de fabrique produire les mêmes effets que l'article 51 de la loi du Royaume-Uni.

En cas d'ambiguïté, les articles litigieux de certaines lois (en l'occurrence l'article 14) devraient être interprétés de manière à ne pas faire échec à l'intention exprimée dans les conventions internationales signées par le Canada, en l'espèce la Convention internationale pour la protection de la Propriété industrielle (qui interdit aux signataires de refuser aux propriétaires leurs droits de propriété intellectuelle en cas de défaut de marquer les objets d'une manière déterminée).

Il ressort de la jurisprudence que le fait de se conformer de façon substantielle aux exigences applicables en matière de marquage est suffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article 14 et que les conséquences du défaut de s'y conformer de façon substantielle sont incertaines. Si l'inobservation n'a pour effet que de faire obstacle aux demandes de dommages-intérêts ou de sanctions en cas de contrefaçon inintentionnelle (en l'absence de notification) alors le fait que, en l'espèce, la défenderesse avait été effectivement avisée emporte que le défaut de marquer l'objet de la manière prescrite n'empêche pas la demanderesse d'obtenir le redressement qu'elle demande. Vu l'absence d'une décision de la Cour d'appel fédérale établissant les conséquences de l'inobservation, l'injonction interlocutoire ne devrait pas être refusée parce que la demanderesse ne peut établir l'existence d'une question sérieuse à juger. Surtout que la demanderesse a établi l'existence d'une telle question. Même si le marquage était clairement déficient, les objets comportaient suffisamment de renseignements susceptibles d'indiquer à un observateur que le dessin avait probablement été enregistré et de lui permettre de retracer cet enregistrement sans trop de difficulté. La question de savoir si les marques étaient substantiellement conformes aux exigences de l'article 14 constituait une question sérieuse à juger.

Les autres éléments nécessaires à la délivrance d'une injonction interlocutoire penchaient également en faveur de la demanderesse. Si l'injonction n'était pas accordée, la demanderesse subirait un préjudice irréparable. La demanderesse était un acteur important sur le marché canadien des «accessoires pour enfants». Si la défenderesse était autorisée à vendre ses garde-corps, la demanderesse serait, dans les faits, exclue du marché canadien non seulement en ce qui a trait à ses garde-corps mais également à l'égard des autres produits qu'elle vend. Les garde-corps ouvriraient la porte aux autres produits de la demanderesse, qui n'ont pas de liens fonctionnels avec le garde-corps, bien qu'il s'agisse dans tous les cas d'accessoires pour enfants. La balance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse. La délivrance de l'injonction n'aurait qu'une incidence financière minime en ce qui concerne Dorel, mais le fait pour la demanderesse de perdre une part importante du marché canadien pour son garde-corps aurait pour elle des répercussions financières importantes. De plus, comme la délivrance d'une injonction est un redressement prévu en *equity*, les tribunaux tiennent compte de la conduite des parties en regard de l'éthique. Tous les aspects de l'*equity* favorisaient la demanderesse.

Bien que l'on ait identifié un certain nombre de situations dans lesquelles il n'est pas indiqué d'avoir recours au critère de la question sérieuse à juger, les faits de la présente espèce ne constituaient pas un tel cas. Le fait d'accorder l'injonction

dispose of the issues nor is there any compelling reason for not granting the relief sought.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

An Act to amend the Act respecting Trade Marks, and to provide for the Registration of Designs, S.C. 1861, c. 21, ss. 11, 13.

An Act to consolidate and amend the Laws relating to the Copyright of Designs for ornamenting Articles of Manufacture, 1842 (U.K.), 5 & 6 Vict., c. 100, s. IV. *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. 1-8, s. 14.

International Convention for the Protection of Industrial Property.

Patents and Designs (Amendment) Act, 1907 (U.K.), 7 Edw. 7, c. 28, s. 32.

Patents and Designs Act, 1907 (U.K.), 7 Edw. 7, c. 29.

Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883 (U.K.), 46 & 47 Vict., c. 57, s. 51.

The Trade Mark and Design Act of 1879, S.C. 1879, c. 22, s. 23.

Trade Mark and Design Act, R.S.C. 1927, c. 201, s. 37.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd. (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.); *Algonquin Mercantile Corporation v. Dart Industries Canada Limited*, [1984] 1 F.C. 246; (1983), 71 C.P.R. (2d) 11 (T.D.); aff'd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 75 (F.C.A.); *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn et al.*, [1965] 1 Ex.C.R. 811; *House of Faces, Inc. et al. v. Leblanc et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 177 (Ont. H.C.); *Heinrichs v. Bastendorff* (1893), 10 R.P.C. 160 (Q.B.); *Fielding v. Hawley* (1883), 48 L.T. 639 (Q.B.); *John Harper & Co., Limited v. Wright and Butler Lamp Manufacturing Company, Limited*, [1896] 1 Ch. 142 (C.A.); *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd.*, [1975] 1 All ER 504 (H.L.).

CONSIDERED:

Allaire, Georges v. Hobbs Glass Ltd., [1948] Ex.C.R. 171; 7 Fox Pat. C. 145.

REFERRED TO:

Epstein v. O-Pee-Chee Company Ltd., [1927] Ex.C.R. 156; *Aetna Financial Services Ltd. v. Feigelman et al.*, [1985] 1 S.C.R. 2; *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110; *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Ikea Ltd. et al. v. Idea Design Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Cabot Corp. et al. v. 3M Canada Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 247 (F.C.T.D.); *Hoffman-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183 (Ont. H.C.); *Mirabai Art*

interlocutoire ne réglera pas les questions en litige et il n'existe pas de raisons impérieuses de refuser le redressement demandé.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte des Marques de Commerce et des Dessins de Fabrique de 1879, S.C. 1879, chap. 22, art. 23.

Acte pour amender l'Acte relatif aux marques de fabrication et pour pourvoir à l'enregistrement des dessins, S.C. 1861, chap. 21, art. 11, 13.

An Act to consolidate and amend the Laws relating to the Copyright of Designs for ornamenting Articles of Manufacture, 1842 (R.-U.), 5 & 6 Vict., chap. 100, art. IV.

Convention internationale pour la protection de la Propriété industrielle.

Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, S.R.C. 1927, chap. 201, art. 37.

Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8, art. 14.

Patents and Designs Act, 1907 (R.-U.), 7 Edw. 7, chap. 29.

Patents and Designs (Amendment) Act, 1907 (R.-U.), 7 Edw. 7, chap. 28, art. 32.

Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883 (R.-U.), 46 & 47 Vict., chap. 57, art. 51.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Mainetti S.P.A. c. E.R.A. Display Co. Ltd. (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (C.F. 1^{re} inst.); *Algonquin Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Limited*, [1984] 1 C.F. 246; (1983), 71 C.P.R. (2d) 11 (1^{re} inst.); confirmé (1984), 1 C.P.R. (3d) 75 (C.A.F.); *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corpn et al.*, [1965] 1 R.C.É. 811; *House of Faces, Inc. et al. v. Leblanc et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 177 (H.C. Ont.); *Heinrichs v. Bastendorff* (1893), 10 R.P.C. 160 (Q.B.); *Fielding v. Hawley* (1883), 48 L.T. 639 (Q.B.); *John Harper & Co., Limited v. Wright and Butler Lamp Manufacturing Company, Limited*, [1896] 1 Ch. 142 (C.A.); *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd.*, [1975] 1 All ER 504 (H.L.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Allaire, Georges v. Hobbs Glass Ltd., [1948] R.C.É. 171; 7 Fox Pat. C. 145.

DÉCISIONS CITÉES:

Epstein v. O-Pee-Chee Company Ltd., [1927] R.C.É. 156; *Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman et autres*, [1985] 1 R.C.S. 2; *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110; *Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.); *Ikea Ltd. et autre c. Idea Design Ltd. et autre* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.); *Cabot Corp. et autre c. 3M Canada Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 247 (C.F. 1^{re} inst.); *Hoffman-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183 (H.C. Ont.);

Glass Ltd. v. Paradise Designs Ltd. (1986), 13 C.P.R. (3d) 88 (F.C.T.D.); *Duomo Inc. v. Giftcraft Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 165 (F.C.T.D.); *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Creations 2000 Inc. et al. v. Canadian Tire Corp. et al.* (1986), 15 C.P.R. (3d) 33 (F.C.T.D.); *Supreme Aluminium Industries Ltd. v. Kenneth M. Smith Inc. et al.* (1985), 1 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.); *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.* (1988), 17 F.T.R. 28 (F.C.T.D.); *Yri-York Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [1988] 3 F.C. 186 (C.A.).

AUTHORS CITED

Goldsmith, Immanuel. *Trade Marks and Industrial Design*, Toronto: Carswell, 1982.
 Hughes, Roger T., Q.C. *Hughes on Copyright and Industrial Design* Scarborough, Ontario: Butterworths, 1984.
Hughes on Copyright and Industrial Design Newsletter, Issue 1, No. 1, Nov. 1984.

COUNSEL:

Christopher J. Pibus for plaintiff.
Peter R. Hammond for defendants.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Toronto, for plaintiff.
Hammond, Reininger, Mississauga, Ontario, for defendants.

The following are the reasons for order rendered in English by

REED J.: The plaintiff seeks an interlocutory injunction to prevent the defendant selling "bed guards" which are alleged to be infringements of the plaintiff's registered industrial design, number 56622. The "bed guards" in question are made of plastic. They serve the function of a bed rail. They are both portable and collapsible. They are designed to protect a young child (under five years of age) from falling out of bed.

The "bed guards" have not been marked in a fashion which strictly complies with section 14 of the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8. The main issue in this application is whether this flaw is so serious that it clearly deprives the plaintiff of the protection afforded by the industrial design registration. If this is the case, then the plaintiff can prove neither a "prima facie case" nor a "serious question to be tried" and thus cannot

Mirabai Art Glass Ltd. c. Paradise Designs Ltd. (1986), 13 C.P.R. (3d) 88 (C.F. 1^{re} inst.); *Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 165 (C.F. 1^{re} inst.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Creations 2000 Inc. et autres c. Canadian Tire Corp. et autres* (1986), 15 C.P.R. (3d) 33 (C.F. 1^{re} inst.); *Supreme Aluminium Industries Ltd. c. Kenneth M. Smith Inc. et autre* (1985), 1 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.); *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.* (1988), 17 F.T.R. 28 (C.F. 1^{re} inst.); *Yri-York Ltd. c. Canada (Procureur général)*, [1988] 3 C.F. 186 (C.A.).

DOCTRINE

Goldsmith, Immanuel. *Trade Marks and Industrial Design*, Toronto: Carswell, 1982.
 Hughes, Roger T., c.r. *Hughes on Copyright and Industrial Design* Scarborough, Ontario: Butterworths, 1984.
Hughes on Copyright and Industrial Design Newsletter, Issue 1, No. 1, Nov. 1984.

AVOCATS:

Christopher J. Pibus pour la demanderesse.
Peter R. Hammond pour les défenderesses.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Toronto, pour la demanderesse.
Hammond, Reininger, Mississauga (Ontario), pour les défenderesses.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

LE JUGE REED: La demanderesse sollicite une injonction interlocutoire visant à empêcher la défenderesse de vendre des «garde-corps» qui constitueraient des objets faits en contrefaçon du dessin industriel enregistré n° 56622 de la demanderesse. Ces «garde-corps» sont faits de plastique et jouent le rôle de barres de retenue. À la fois portatifs et repliables, ils sont conçus de façon à empêcher les jeunes enfants (de moins de cinq ans) de tomber du lit.

Les «garde-corps» n'ont pas été marqués d'une manière rigoureusement conforme à l'article 14 de la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, chap. I-8. La principale question en litige dans la présente demande consiste à déterminer si cette lacune est suffisamment grave pour priver manifestement la demanderesse de la protection que procure l'enregistrement du dessin industriel. Si tel est le cas, la demanderesse n'est alors en mesure

meet one of the essential requirements for obtaining an interlocutory injunction. If, on the other hand, the mismarking does not have this effect, at least with respect to a defendant who had actual knowledge of the registration, then the requisite test of a "prima facie case" or "serious question to be tried" will have been met.

It is first of all necessary to set out the relevant facts. The plaintiff designed and created his bed guards in 1984. It is clear they are vastly different from anything which existed prior to that time. The evidence discloses that there were pre-existing bed rails made from metal and some consisting of a metal frame with mesh. But, the plaintiff's design was clearly unique and very different from anything which had gone before. The plaintiff, L.M. Lipski Ltd., is an Israeli firm; the bed guards were designed by Mr. Lipski and Mr. Herschkovitz, and manufactured in Israel. In late 1985 an oral arrangement was entered into whereby it was agreed that the defendants would act as the exclusive distributor for the plaintiff's product, in Canada. For all practical purposes, the two defendants, Dorel and Babytyme, may be treated as one entity, and hereinafter will be referred to as Dorel.

The initial packaging in which the bed guards were sent to the defendant was unilingual English, carrying the name BABYJOY and with a "lipski" logo and cartoon character on the bottom left hand corner of the box. This corner logo and cartoon character was accompanied by the phrase "Another great idea from Lipski!". The packaging had a red seal printed on it (approximately 1½" in diameter) with "R. Design 10259" in the middle. The number 10259 is the Israeli design registration number. The defendant indicated to the plaintiff that the packaging should be bilingual and consulted with the plaintiff on the relevant changes. It was also agreed that the packaging should carry the name BABYTyme (instead of BABYJOY). The defendant's graphic artist provided the plaintiff with a proposed sketch which incorporated these

d'établir ni l'existence d'une «apparence de droit» ni d'une «question sérieuse à juger» et ne peut donc satisfaire à l'une des exigences essentielles pour obtenir une injonction interlocutoire. Si, par contre, la marque défectueuse n'a pas cet effet, à tout le moins à l'égard d'une défenderesse qui connaissait réellement l'existence de l'enregistrement, le critère relatif à l'«apparence de droit» ou à la «question sérieuse à juger» est alors satisfait.

Il importe d'abord d'énoncer les faits pertinents. La demanderesse a conçu et créé ses garde-corps en 1984. De toute évidence, ceux-ci diffèrent énormément de tout ce qui existait déjà à l'époque. Il ressort de la preuve qu'il existait déjà des barres de retenue en métal ainsi que d'autres faites d'un cadre en métal et d'un filet. Toutefois, le modèle de la demanderesse était clairement unique en son genre et très différent de tout ce qui existait déjà. La demanderesse, L.M. Lipski Ltd., est une société israélienne. Les garde-corps, qui ont été dessinés par MM. Lipski et Herschkovitz, ont été fabriqués en Israël. Vers la fin de 1985, aux termes d'une entente verbale conclue avec les défenderesses, il fut convenu que ces dernières seraient les distributeurs exclusifs du produit de la demanderesse au Canada. Les deux défenderesses, Dorel et Babytyme, peuvent, à toutes fins pratiques, être considérées comme formant une seule entité et seront donc appelées ci-après Dorel.

L'emballage initial dans lequel les garde-corps ont été expédiés était rédigé en anglais seulement et comportait le nom BABYJOY ainsi qu'un logo «lipski» et un personnage de bande dessinée dans le coin inférieur gauche de la boîte. Le logo et le personnage de bande dessinée figurant dans le coin étaient accompagnés de la phrase «Another great idea from Lipski!» (une autre idée merveilleuse de Lipski). Figurait sur l'emballage un sceau rouge (mesurant environ 1½" de diamètre) comportant en son centre la mention «R. Design 10259». Le n° 10259 correspond au numéro d'enregistrement du dessin en Israël. La défenderesse a indiqué à la demanderesse que l'emballage devrait être bilingue et a discuté avec celle-ci des modifications pertinentes. Il a été également convenu que l'emballage porterait le nom BABYTyme (au lieu de BABYJOY). Le graphiste de la défenderesse a soumis à la défenderesse un projet de croquis qui tenait compte de ces modifications et comportait le sceau

changes and included the red seal and printing thereon (R. Design 10259).

The packaging under which the bed guard was subsequently shipped into Canada and sold here was essentially in the same format as the earlier unilingual version, except that: the packaging was bilingual; the name BABYJOY did not appear but the name BABYTYME with a cherubic figure did; the Lipski logo and cartoon character in the lower left hand corner of the box was replaced by small printing which stated:

MADE AND PRINTED IN ISRAEL

© ALL RIGHTS RESERVED LIPSKI LTD 1985

The red seal which had previously carried the reference "R. Design 10259" now carried the printing:

U.S.
DES. APP.
6.719.748

The product, the bed guard, at all times carried (impressed in the molded plastic) the words:

L.M. LIPSKI LTD.
R. DESIGN 10037
R. DESIGN 10259

and on another part of the frame:

MADE IN ISRAEL

as well as the notice

© ALL RIGHTS RESERVED LIPSKI LTD 1984

As well as the bilingual packaging, the earlier unilingual English packaging was also used from time to time. As noted above, a registration of the design (No. 10259) had been issued in Israel in December, 1984. (An earlier version had been registered in August, 1984 and it is this registration to which the number 10037 refers.) In March of 1985, prior to the distribution arrangements between the plaintiff and the defendant, the plaintiff had applied for a Canadian industrial design registration. The Canadian design registration issued July 15, 1986 (No. 56622). In September of that same year, at a trade conference in Cologne, Germany, Mr. Lipski told Mr. Schwartz (the president of Dorel) that the Canadian registration had issued. There is conflicting evidence on this point. Mr. Schwartz denies that he knew about the registration. I do not find that assertion credible. Mr.

rouge ainsi que la mention figurant sur celui-ci (R. Design 10259).

L'emballage dans lequel les garde-corps ont par la suite été expédiés et vendus au Canada était essentiellement le même que l'ancienne version unilingue, sauf pour les détails suivants: l'emballage était maintenant bilingue; le mot BABYJOY avait été remplacé par le mot BABYTYME et une figure de chérubin; on avait substitué au logo Lipski et au personnage de bande dessinée du coin inférieur gauche de la boîte la brève mention suivante en caractères d'imprimerie:

MADE AND PRINTED IN ISRAEL

© ALL RIGHTS RESERVED LIPSKI LTD 1985

Sur le sceau rouge où figurait auparavant la mention «R. Design 10259», on pouvait maintenant lire:

U.S.
DES. APP.
6.719.748

Figuraient depuis le début (gravées dans le plastique moulé) sur le produit, en l'occurrence sur le garde-corps, les inscriptions suivantes:

L.M. LIPSKI LTD.
R. DESIGN 10037
R. DESIGN 10259

et sur une autre partie du cadre:

f MADE IN ISRAEL

ainsi que l'avis suivant:

© ALL RIGHTS RESERVED LIPSKI LTD 1984

Tout comme l'emballage bilingue, l'emballage unilingue anglais initial a parfois été utilisé. Comme nous l'avons mentionné précédemment, un numéro d'enregistrement (n° 10259) avait été délivré en Israël en décembre 1984. (Une version antérieure avait été enregistrée en août 1984 et c'est à cette version que renvoie le n° 10037.) En mars 1985, avant la conclusion des ententes de distribution entre la défenderesse et la demanderesse, cette dernière avait présenté une demande d'enregistrement de dessin industriel au Canada. L'enregistrement n° 56622 lui a été délivré le 15 juillet 1986. En septembre de cette même année, au cours d'une conférence commerciale à Cologne en Allemagne, M. Lipski a dit à M. Schwartz (le président de Dorel) qu'on lui avait délivré l'enregistrement demandé au Canada. La preuve est contradictoire sur ce point. En effet, M. Schwartz

Schwartz was very aware of the importance of protection for designs and patents. It is clearly something he, as the exclusive distributor for the Lipski products in Canada, would have been most concerned about. Indeed, he gave evidence, on his cross-examination, that he probably held more patents (through the Dorel Company) on baby goods than anyone else in Canada.

The first shipment of the plaintiff's bed guards was sent by the plaintiff to the defendant in January, 1986—2,958 units. The defendant actively marketed the plaintiff's bed guard through 1986 and into 1987, selling 27,000 units to retailers such as Consumers Distributing, Eaton's, The Bay. Mr. Lipski did not actively survey Dorel's activities; he was in Israel; Dorel and its offices were in Canada. Lipski did have an agent in the United States, a Mr. Fishman, who dealt with Dorel from time to time. Mr. Lipski trusted Dorel (and its officers such as Mr. Schwartz) to diligently and faithfully market the Lipski products, the bed guards and other products as well.

The plaintiff's bed guard was also being marketed in the United States. It was copied in that country by what is called the DMKA bed guard. This version, manufactured in Taiwan, was circulating and being sold at a somewhat lower price than the Lipski original. Mr. Schwartz was concerned that the DMKA guard was going to undercut his Canadian market position for the Lipski product. He apparently complained of this to Mr. Fishman, Lipski's agent. The DMKA copy was being distributed in this country by Gendron and sold to retailers such as Sears.

In October of 1986, Mr. Schwartz and another officer (employee) of Dorel, Mr. Hall, went to Taiwan. They took with them three of the connecting rails which form part of the DMKA bed guard. These were provided to a Taiwanese manufacturer. The manufacturer was also provided with a box in which the Lipski bed guards had been packaged. This box has on its front a photograph of the Lipski guard. Mr. Schwartz gave the manufacturer a sketch of the guards he wanted manufactured;

affirme qu'il n'était pas au courant de cet enregistrement. Je n'accorde aucune crédibilité à cette affirmation. M. Schwartz était très conscient de l'importance de protéger les dessins et les brevets. Il est évident qu'il s'agit là d'une question dont il avait, à titre de distributeur exclusif des produits Lipski au Canada, tout intérêt à se préoccuper. En fait, il a déclaré, en contre-interrogatoire, qu'il était probablement le plus important titulaire de brevets (par l'entremise de la compagnie Dorel) relatifs à des marchandises pour bébés au Canada.

La demanderesse a effectué un premier envoi de 2 958 garde-corps à la défenderesse en janvier 1986. La défenderesse s'est affairée à la mise en marché des garde-corps de la demanderesse tout au long de 1986 et en 1987, en vendant 27 000 à divers détaillants tels que Distribution aux consommateurs, Eaton et La Baie. M. Lipski n'a pas contrôlé de façon active les activités de Dorel. Il se trouvait en Israël alors que Dorel et les bureaux de celle-ci étaient situés au Canada. Lipski avait un mandataire aux États-Unis, un certain M. Fishman, qui transigeait à l'occasion avec Dorel. M. Lipski avait confiance que Dorel (et ses dirigeants, notamment M. Schwartz) commercialisait, avec diligence et honnêteté, les produits Lipski, soit les garde-corps ainsi que d'autres produits.

Les garde-corps de la demanderesse étaient également commercialisés aux États-Unis, où une copie appelée garde-corps DMKA était offerte sur le marché. Cette version, fabriquée à Taiwan, était offerte et vendue à un prix légèrement inférieur au garde-corps original de Lipski. M. Schwartz craignait que le garde-corps DMKA ne vienne affaiblir la position du produit Lipski sur le marché canadien. Il se serait apparemment plaint de ce fait à M. Fishman, le mandataire de Lipski. La copie produite par DMKA était distribuée au Canada par Gendron et vendue à des détaillants tels que Sears.

En octobre 1986, M. Schwartz et un autre cadre (employé) de Dorel, M. Hall, se sont rendus à Taiwan, emportant avec eux trois des barres de raccordement faisant partie du garde-corps DMKA. Ces pièces ainsi qu'une boîte d'emballage de garde-corps Lipski ont été fournies au fabricant de Taiwan. Sur la partie frontale de la boîte ainsi fournie figurait une photographie du garde-corps Lipski. M. Schwartz a fourni aux fabricants un croquis du garde-corps qu'il désirait faire fabri-

this sketch has since disappeared. In any event, bed guards were produced in Taiwan for Dorel. While similar to Lipski, they are even closer to the DMKA product and indeed, are admitted to have been modelled thereon. (The differences between the Lipski product and the Dorel product will be discussed later.)

The Dorel product was then marketed by Dorel in Canada, in place of the Lipski product. Some aspects of the marketing of the Dorel product should be noted. Dorel periodically provides its retail customers with catalogue sheets and price lists. These are sent to approximately 1000 customers across Canada. The catalogue sheets distributed to customers in 1987 contained a photographic representation of the Lipski bed guard. The price lists distributed in 1987 (including those distributed as late as December, 1987) exhibited a sketch of the Lipski bed guard. It is clear from the price quoted, however, that after April, 1987, it was the Dorel product which was being sold. After April 1987, Dorel supplied the product which had been manufactured in Taiwan to its retail customers. The confusion created by this marketing is evident in the advertising carried in the Consumers Distributing catalogue for the relevant period. Consumers Distributing has been Dorel's major customer for the bed guard. The Consumers Distributing catalogue for 1986-1987 (winter/spring) showed a Lipski bed guard, in association with the label BABYTYME, selling for \$24.99. A similar description was found in the subsequent issue of that catalogue—1987 (summer/fall). In the next issue, however, that of 1987-1988 (winter/spring), the bed guard displayed is the Dorel Taiwanese product, with the description "save \$5.00 ... was \$24.99 ... now \$19.99".

The plaintiff seeks an interlocutory injunction to prevent Dorel marketing its Taiwan manufactured bed guard. The factors to consider in determining whether such injunction should be granted are: (1) has the plaintiff proven a *prima facie* case, or a serious question to be tried? (2) has the plaintiff proven irreparable harm will result if an injunction

quer, croquis qui a depuis disparu. Quoi qu'il en soit, des garde-corps ont été fabriqués à Taïwan pour Dorel. Bien que similaires au produit Lipski, ils se rapprochent davantage du garde-corps DMKA sur le modèle duquel, a-t-on admis, ils ont été fabriqués. (Les différences entre le produit Lipski et le produit Dorel vont être examinées plus loin.)

Dorel a ensuite commercialisé son propre produit au Canada, à la place du produit Lipski. Il importe de souligner certains aspects de la commercialisation du produit Dorel. Dorel fournit périodiquement à ses quelque 1 000 clients du marché du commerce de détail à travers le Canada des feuillets de catalogue et des listes de prix. Les feuillets de catalogue distribués en 1987 comportaient une photographie du garde-corps Lipski. Pour ce qui est des listes de prix distribuées en 1987 (y compris celles distribuées en décembre 1987), on pouvait y voir un croquis du garde-corps Lipski. Toutefois, à la lumière du prix indiqué, il est évident qu'après avril 1987, c'était le produit Dorel qui était vendu. En effet, après avril 1987, Dorel a fourni à ses clients du marché du commerce de détail le produit fabriqué à Taïwan. La confusion créée par cette mise en marché ressort clairement de la publicité faite dans le catalogue Distribution aux consommateurs pendant la période pertinente. Distribution aux consommateurs est le principal client de Dorel en ce qui a trait aux garde-corps. Le catalogue Distribution aux consommateurs 1986-1987 (Hiver-Printemps) laissait voir un garde-corps Lipski, accompagné de l'étiquette BABYTYME, offert au prix de 24,99 \$. Une description similaire figurait dans l'édition suivante du catalogue, soit l'édition 1987 (Été-Automne). Dans le numéro suivant, cependant, soit l'édition 1987-1988 (Hiver-Printemps), le garde-corps illustré est le produit Dorel fabriqué à Taïwan, qui était accompagné de l'inscription suivante [TRADUCTION] «épargnez 5 \$... 24,99 \$... maintenant 19,99 \$».

La demanderesse sollicite une injonction interlocutoire en vue d'empêcher Dorel de commercialiser son garde-corps fabriqué à Taïwan. Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si l'injonction doit être accordée sont les suivants: (1) la demanderesse a-t-elle établi l'existence d'une apparence de droit ou d'une question sérieuse à

is not granted? (3) is the balance of convenience in the plaintiff's favour?

With respect to the last two considerations, I have no doubt that in the absence of an injunction, irreparable harm will be caused to the plaintiff and that the balance of convenience in this case lies in the plaintiff's favour. The defendant is a dominant force in the Canadian "juvenile accessories" market, holding approximately 70% of that market. If the Dorel bed guards are allowed to be sold, the plaintiff will effectively be denied access to the Canadian market, not only for its bed guards, but also for the other products it sells.

Counsel for the defendant argued that the plaintiff's other products are not functionally related to the bed guards (although most are "juvenile accessories" of one sort or another) and that indeed, they are not attractive to the North American market in any event. It is contended that the supplanting of the Lipski bed guards by the Dorel model cannot therefore credibly be said to undercut the plaintiff's access to the Canadian market for its other products. I may accept that the plaintiff's other products are not functionally related to the bed guard but they all are (except one) "juvenile accessories". I may also accept that the other Lipski products are not as successful in the North American market as the bed guard. Nevertheless, I accept that the bed guard acts as a "door opener" for these other products, that acceptance of the bed guard for sale by a distributor will carry with it the likelihood that that same distributor will accept other Lipski products for marketing as well. Dorel did exactly this in agreeing to market not only the bed guard, but also the "Johnny Step Up" and the "Rock 'N Play" riding horse.

It is clear from the respective financial positions of the parties that an injunction restraining Dorel from marketing its product would have little financial significance for the overall position of that company. It would result in no employee displacement or other significant dislocating effect. For

juger? (2) la demanderesse a-t-elle établi qu'elle subira un préjudice irréparable si l'injonction ne lui est pas accordée? (3) la balance des inconvénients favorise-t-elle la demanderesse?

Relativement aux deux derniers facteurs susmentionnés, il ne fait aucun doute dans mon esprit que sans une injonction, la demanderesse subira un préjudice irréparable, et qu'en l'espèce, la balance des inconvénients penche en sa faveur. La défenderesse est un acteur important sur le marché canadien des accessoires pour enfants, détenant environ 70 % de ce marché. Si on autorise la vente des garde-corps Dorel, la demanderesse sera, dans les faits, exclue du marché canadien non seulement en ce qui a trait à ses garde-corps mais également à l'égard des autres produits qu'elle vend.

L'avocat de la défenderesse a soutenu que les autres produits de la demanderesse n'ont pas de liens fonctionnels avec le garde-corps (bien qu'il s'agisse pour la plupart d'accessoires pour enfants d'un type ou d'un autre) et que, dans les faits, ils ne présentent de toute façon pas d'attrait pour les consommateurs nord-américains. On prétend qu'il n'est pas fondé d'affirmer que le fait que les garde-corps Lipski soient supplantés par le modèle Dorel ait pour effet d'interdire à la défenderesse l'accès au marché canadien en ce qui a trait à ses autres produits. Je peux convenir que les autres produits de la demanderesse n'ont pas de liens fonctionnels avec le garde-corps, mais ils sont tous (à l'exception d'un seul) des accessoires pour enfants. Je conviens également que les autres produits Lipski n'ont pas autant de succès sur le marché nord-américain que le garde-corps. Néanmoins, je souscris à l'argument selon lequel les garde-corps ouvrent en quelque sorte la porte aux autres produits, car le fait qu'un distributeur accepte de vendre le garde-corps emporte la probabilité qu'il accepte de commercialiser d'autres produits Lipski. C'est exactement ce qu'a fait Dorel en acceptant de commercialiser non seulement le garde-corps mais également les produits «Johnny Step Up» et le cheval «Rock 'N Play».

Il ressort clairement de l'examen de la situation financière respective des parties que la délivrance d'une injonction interdisant à Dorel de commercialiser son produit aurait une incidence financière minime sur sa situation globale. Cela n'entraînerait en effet ni déplacement de sa main-d'œuvre ni

the plaintiff, however, the loss of a significant portion of the Canadian market for its bed guard (which would result from the sale of the Dorel copy) would have significant financial consequences. The balance of convenience is clearly in the plaintiff's favour.

I would note, as well, that the granting of an injunction is an equitable remedy. As such, the respective ethical conduct of the two parties ("clean hands") has always been a factor the courts have considered in deciding whether interlocutory injunctions should be granted. In this case, there is no doubt that the equities are all on the side of the plaintiff. The defendant's conduct, described above, makes that clear.

This leaves for consideration the crucial question: does the plaintiff have a *prima facie* case or a serious question to be tried. There are two aspects to be considered: (1) is the Dorel bed guard so different from the Lipski bed guard so as not to be an infringement of the latter's industrial design? (2) does the defective marking of the plaintiff's product and packaging operate so as to deny to the plaintiff the protection the industrial design registration would otherwise provide?

With respect to the first aspect, counsel for the plaintiff (and for the defendant) cited three tests for infringement of an industrial design. Counsel for the defendant cited the tests set out by Mr. Justice Walsh in *Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.), at page 222. These tests are summarized in the headnote [at page 207] as:

- (i) whether one design would be confused with the other;
- (ii) whether the alleged infringing article would have any existence in the terms of the design applied to it, but for the registered design, and
- (iii) whether the alleged infringing article was nearer the original design than any other prior designs

The first test, that of likely confusion, must be elaborated upon in order to understand the head-

autre effet disrupteur important. Toutefois, dans le cas de la demanderesse, la perte d'une part importante du marché canadien pour son garde-corps (qui découlerait de la vente de la copie fabriquée par Dorel) aurait des conséquences financières importantes. La balance des inconvénients penche donc clairement en faveur de la demanderesse.

Je tiens également à souligner que la délivrance d'une injonction est un redressement prévu en *equity*, et donc que la conduite de chacune des deux parties («mains propres») en regard de l'éthique est depuis toujours un facteur dont les tribunaux ont tenu compte afin de déterminer si une injonction interlocutoire devait être accordée. En l'espèce, il ne fait aucun doute que tous les aspects de l'*equity* favorisent la demanderesse. Cela ressort clairement du comportement de la défenderesse décrit plus haut.

Il reste donc à examiner cette dernière question cruciale: la demanderesse a-t-elle établi l'existence d'une apparence de droit ou d'une question sérieuse à juger? Cette question comporte deux aspects: (1) le garde-corps Dorel diffère-t-il suffisamment du garde-corps Lipski pour ne pas constituer une contrefaçon du dessin industriel correspondant à celui-ci? (2) la marque défectueuse apposée sur le produit et l'emballage de la demanderesse a-t-elle pour effet de priver celle-ci de la protection que lui procurerait par ailleurs l'enregistrement du dessin industriel?

Relativement au premier aspect, l'avocat de la demanderesse (et celui de la défenderesse) ont cité trois critères applicables en matière de contrefaçon de dessin industriel. L'avocat de la défenderesse a cité les critères énoncés par le juge Walsh dans l'affaire *Mainetti S.P.A. c. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 222. Ces critères sont résumés comme suit dans le sommaire [à la page 207]:

- [TRADUCTION] (i) un dessin pourrait-il être pris pour l'autre?
- (ii) l'article à l'égard duquel il y aurait eu contrefaçon pourrait-il exister, du point de vue du dessin qui s'y applique, si ce n'était du dessin enregistré?
 - (iii) l'article à l'égard duquel il y aurait eu contrefaçon se rapproche-t-il davantage du dessin original que de tout autre dessin antérieur

Le premier critère, celui relatif à la probabilité de confusion, doit faire l'objet de quelques explica-

note's meaning. Mr. Justice Walsh discussed the test as follows, at page 222:

... now that the various minor and deliberately created differences have been shown to the court it is not difficult to distinguish defendant's hangers from plaintiff's but if these differences had not been pointed out I would have reached the conclusion that these were merely different versions of a hanger made by the same manufacturer. [Underlining added.]

Counsel for the plaintiff referred to the test as expressed by Mr. Justice Mahoney in *Algonquin Mercantile Corporation v. Dart Industries Canada Limited*, [1984] 1 F.C. 246, at page 250; (1983), 71 C.P.R. (2d) 11 (T.D.), at pages 13-14; affirmed (1984), 1 C.P.R. (3d) 75 (F.C.A.):

Whether one design infringes another is a question to be determined by the eye of the Court. In their details, the visual aspects of the various elements making up the registered design and the defendant's appliance, e.g., legs, handles, surface layout, are very different. To my eye, the defendant's appliance does not look very much like the registered design at all. [Underlining added.]

The authorities cited by the plaintiff which mirror the second and third test set out by Mr. Justice Walsh in the *Mainetti* case, are respectively, *Cimon Ltd. et al v. Bench Made Furniture Corpn et al*, [1965] 1 Ex.C.R. 811 and *House of Faces, Inc. et al. v. Leblanc et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 177 (Ont. H.C.). In the *Cimon* case, President Jackett wrote, at page 848:

No matter how often my attention was drawn to the many differences between the construction of the alleged infringing sofas and the construction of the sofa created by the plaintiff company pursuant to its design, there has never been any doubt in my mind that the sofas produced by the defendants were designed to look as much like the plaintiff company's sofa as possible . . . The addition of buttons to the upholstery, the enlarging of the walnut applique on the front and the use of somewhat different legs and back support structure do not in any way detract from the fact that the one sofa is a rather cheap looking edition of the other. [Underlining added.]

In the *House of Faces* case, at page 181, Mr. Justice Montgomery of the Ontario High Court stated:

While the respondent's trays differ in small detail they would, in my view, be compared with the applicants' trays. The respondent's design is nearer to that of the applicants than any prior user.

tions afin de permettre de mieux saisir le résumé qui en est fait dans le sommaire. Voici ce qu'a dit à cet égard le juge Walsh, à la page 222:

... étant donné que les diverses différences mineures délibérément créées ont été montrées à la Cour, il n'est pas difficile de distinguer les cintres de la défenderesse de ceux de la demanderesse, mais si ces différences n'avaient pas été signalées, j'aurais conclu qu'il s'agissait simplement de modèles différents d'un cintre fabriqué par le même fabricant. [Non souligné dans le texte original.]

L'avocat de la demanderesse a fait état de ce critère, mais en se reportant aux propos formulés par le juge Mahoney dans l'arrêt *Algonquin Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Limited*, [1984] 1 C.F. 246, à la page 250; (1983), 71 C.P.R. (2d) 11 (1^{re} inst.), aux pages 13 et 14; confirmé (1984), 1 C.P.R. (3d) 75 (C.A.F.):

C'est à la Cour de déterminer si un dessin en contrefait un autre. Les divers éléments qui font partie du dessin enregistré et de l'appareil de la défenderesse, dont notamment les pieds, les poignées, la disposition de la surface, ont une apparence extérieure très différente. À mes yeux, l'appareil de la défenderesse ressemble assez peu au dessin enregistré. [Non souligné dans le texte original.]

Les précédents cités par la demanderesse afin d'illustrer les deuxième et troisième critères énoncés par le juge Walsh dans l'arrêt *Mainetti* sont, respectivement, *Cimon Ltd. et al v. Bench Made Furniture Corpn et al*, [1965] 1 R.C.É. 811 et *House of Faces, Inc. et al. v. Leblanc et al.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 177 (H.C. Ont.). Dans l'arrêt *Cimon*, le président Jackett a écrit ce qui suit, à la page 848:

[TRADUCTION] Même si l'on a, à maintes reprises, attiré mon attention sur les nombreuses distinctions entre la construction des canapés qui constitueraient de la contrefaçon et la construction du canapé créé par la compagnie demanderesse conformément à son dessin, il n'y a jamais eu aucun doute dans mon esprit que les canapés produits par les défendeurs étaient conçus pour ressembler autant que possible à celui de la demanderesse . . . L'ajout de boutons au rembourrage, l'agrandissement de l'applique noisette sur le devant, ainsi que l'emploi de pattes et d'un élément de soutien arrière quelque peu différents ne changent rien au fait que l'un des canapés n'est qu'une reproduction bon marché de l'autre. [Non souligné dans le texte original.]

Dans l'affaire *House of Faces*, le juge Montgomery de la Haute cour de l'Ontario a déclaré, à la page 181:

[TRADUCTION] Même si les plateaux des intimés présentent quelques légères différences, il est possible, à mon avis, de les comparer à ceux des demandereses. Le dessin des intimés se rapproche davantage de celui des demandereses que de celui de tout usager antérieur.

In my view there is infringement of industrial design established on the material before me. [Underlining added.]

In the present case, the defendant's design differs from the plaintiff's in three aspects: the circles (rondels) in the two upper corners of the plaintiff's bed guard (which are a motif common to many Lipski products) do not appear in the defendant's design; the defendant has added an additional support piece to the middle of each half of the bed guard so that the elongated openings, in the guard, are eight rather than four in number; the raised plastic pattern in the centre of the defendant's bed guard differs from that of the plaintiff's (the defendant's is an exact copy of the centre pattern of the DMKA guard). At the same time that these differences exist, the overall appearance of the defendant's bed guard, as well as most of the rest of its detail is an exact copy of the plaintiff's bed guard. An interlocutory injunction application is not the place to decide the very issues in dispute, but it is clear that there is a very good argument that the defendant has copied a substantial portion of the plaintiff's design. In addition, there is no doubt that it was the plaintiff's design which inspired the defendant's. Without the plaintiff's design the defendant's would never have existed. It is also clear that the defendant's design is a copy of the plaintiff's with certain deliberate modifications; the defendant's design is clearly closer to the plaintiff's design than to any prior design (except the DMKA model).

The defendant argues that the plaintiff's design was not the inspiration for the Dorel product; rather the DMKA bed guard played this role; and, it is argued, the defendant's product is closer to the DMKA bed guard than to the plaintiff's. I do not think the defendant can escape an action for infringement on the ground that he copied a copy of a copy of the registered design rather than the design itself. It is the similarity of appearance and form which creates an infringement. A copy of a copy is still a fraudulent imitation of the original. In so far as infringement is concerned, it is clear

À mon avis, à la lumière de la preuve dont je dispose, on a fait la preuve de la contrefaçon du dessin industriel. [Non souligné dans le texte original.]

En l'espèce, le dessin de la défenderesse diffère de celui de la demanderesse sous trois aspects: les cercles (rondelles) dans les deux coins supérieurs du garde-corps de la demanderesse (motif couramment utilisé sur les produits Lipski) ne figurent pas sur le dessin de la défenderesse; cette dernière a ajouté un élément de soutien supplémentaire au centre de chaque moitié du garde-corps, de sorte que celui-ci comporte huit ouvertures au lieu de quatre; le motif de plastique surélevé qui se trouve au centre du garde-corps de la défenderesse diffère de celui de la demanderesse (mais constitue une réplique exacte de celui du garde-corps DMKA). Malgré ces différences, il ressort de l'allure générale du garde-corps de la défenderesse ainsi que de la plupart des autres détails de ce garde-corps que celui-ci constitue une copie exacte du garde-corps de la demanderesse. Bien qu'une demande d'injonction interlocutoire ne soit pas l'occasion de statuer sur les questions qui constituent le fond même du litige, il est évident que la thèse de la demanderesse selon laquelle la demanderesse aurait copié de façon substantielle son dessin industriel repose sur des arguments très solides. De plus, il ne fait aucun doute que la défenderesse a tiré son inspiration du dessin de la demanderesse. Sans l'existence de ce dessin, le dessin de la défenderesse n'aurait jamais vu le jour. Il est également manifeste que le dessin de la défenderesse est une copie de celui de la demanderesse, auquel on a délibérément apporté certaines modifications; de toute évidence, le dessin de la défenderesse s'apparente davantage à celui de la demanderesse qu'à tout autre dessin antérieur (exception faite du modèle DMKA).

La défenderesse soutient que le dessin de la demanderesse n'a pas été source d'inspiration pour le produit Dorel et que c'est plutôt le garde-corps DMKA qui a joué ce rôle; de plus, on soutient que le produit de la défenderesse s'apparente davantage au garde-corps DMKA qu'à celui de la demanderesse. Je ne crois pas que la défenderesse puisse échapper à une action en contrefaçon en prétendant qu'elle n'a copié qu'une copie d'une copie du dessin enregistré plutôt que le dessin lui-même. C'est la similitude dans l'allure et dans la forme qui constitue la contrefaçon. Une copie d'une copie

that the plaintiff has demonstrated a “serious question to be tried” and, indeed, has even met the test of a “strong *prima facie* case”.

The critical argument, however, is that based on section 14 of the *Industrial Design Act*. Section 14 provides:

14. (1) In order that any design may be protected, it shall be registered within one year from the publication thereof in Canada, and, after registration, the name of the proprietor shall appear upon the article to which his design applies by being marked, if the manufacture is a woven fabric, on one end thereof, together with the letters “Rd.” and, if the manufacture is of any other substance, with the letters “Rd.” and the year of registration at the edge or upon any convenient part thereof.

(2) The mark may be put upon the manufacture by making it on the material itself, or by attaching thereto a label with the proper marks thereon.

As noted above, the marking on the plaintiff’s bed guards does not comply with the requirements of that section. I can do no better than to summarize counsel for the defendant’s argument in this regard: the marking on the bed guards conforms to the Israeli design registration requirements, not those of the Canadian legislation; there is no “Rd.” included in the marking as required by section 14; there is no date of registration included; the date of registration is important because it helps to locate the registration and also, it notifies an individual as to when protection for the design began and therefore when it will expire; what is more, the marking on the Lipski bed guards contains extraneous information (the Israeli registration numbers); these would only serve to confuse a Canadian. Counsel for the defendant argues, as well, that the plaintiff wants to put the blame on the defendant for the mismarking when that responsibility lies with the plaintiff’s Canadian patent agent and his Israeli attorney. It is argued that: if these individuals did not properly advise the plaintiff, then the defendant should not be held responsible for that fact; it is the owner’s responsibility to properly mark the goods and the requirements in this regard are made clear to all owners

n’en demeure pas moins une imitation frauduleuse de l’original. En ce qui a trait à la contrefaçon, la demanderesse a manifestement fait la preuve de l’existence d’une «question sérieuse à juger» et, a fait, a même satisfait au critère de la «forte apparence de droit».

L’argument essentiel, cependant, est celui fondé sur l’article 14 de la *Loi sur les dessins industriels*, qui porte:

14. (1) Pour protéger tout dessin, il faut l’enregistrer dans l’année qui suit sa publication au Canada et, l’enregistrement fait, le nom du propriétaire doit apparaître sur l’objet auquel s’applique son dessin, si c’est un tissu, en le marquant sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres «Enr.» et, si le produit est d’une autre substance, les lettres «Enr.» doivent être marquées sur le bord ou sur tout autre endroit convenable de l’objet avec l’indication de l’année de l’enregistrement.

(2) La marque peut être faite sur le produit même ou en y attachant une étiquette qui porte les marques voulues.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les marques figurant sur les garde-corps de la demanderesse ne satisfont pas aux exigences prévues par cet article. Je n’ai qu’à résumer les arguments de l’avocat de la défenderesse à cet égard: la marque figurant sur les garde-corps est conforme aux exigences israéliennes en matière d’enregistrement de dessin industriel et non à celles de la loi canadienne; la marque ne comporte pas les lettres «Enr.» exigées à l’article 14; aucune date d’enregistrement n’est indiquée; cette date est importante puisqu’elle aide à retracer l’enregistrement, en plus d’indiquer depuis quand le dessin est protégé et à quel moment cette protection vient à expiration; qui plus est, la marque figurant sur les garde-corps Lipski renferme d’autres renseignements (soit les numéros d’enregistrement en Israël); renseignements qui n’auraient pour effet que de créer de la confusion chez les Canadiens. L’avocat de la défenderesse soutient de plus que la demanderesse cherche à faire porter à la demanderesse le blâme à l’égard des erreurs que renferment les marques alors que la responsabilité en incombe plutôt à l’agent de brevets canadien de la demanderesse ainsi qu’à son avocat en Israël. Voici les arguments de la défenderesse: si ces particuliers n’ont pas bien conseillé la demanderesse, la défenderesse ne peut en être tenue responsable; il appartient aux propriétaires de marquer de façon adéquate leurs marchandises et les exigences prévues à cet égard sont indiquées de façon claire aux propriétaires

in the information which is sent to them with the certificate of design registration.

I turn, then, to the jurisprudence which has been cited concerning the effect of a failure to comply with section 14. Counsel for the defendant argues that the jurisprudence establishes that a failure to mark in conformity with that section is fatal to the plaintiff's rights. In *Allaire, Georges v. Hobbs Glass Ltd.*, [1948] Ex.C.R. 171, at page 178 and pages 184-186; 7 Fox Pat. C. 145, at page 171 and pages 180-182, it was held that failure to mark the article in question with the letters "Etré" (the then French equivalent of "Rd.") and the year of registration, was fatal to the validity of the design registration. The proprietor of the design had placed the name and address of the seller on the article (not that of the registered owner) and the words "Patents pending Canada and U.S.A. 1939". The statutory provision in question was the then section 37 of the *Trade Mark and Design Act*, R.S.C. 1927, c. 201. The decision in *Epstein v. O-Pee-Chee Company Ltd.*, [1927] Ex.C.R. 156 was cited as support for the finding that a failure to mark in accordance with the statutory provision created invalidity. In the *Allaire* case, at pages 184-186 Ex.C.R.; 180-182 Fox Pat. C., the following is found:

[TRANSLATION] In *Epstein v. O-Pee-Chee Company Ltd.* ((1927) Ex. C.R. 156), in which the plaintiff was asking the Court to expunge an industrial design, Audette J. allowed the action and directed that the design be expunged, primarily because the subject of it had been published more than one year prior to registration, but also on the following additional ground (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.

[TRANSLATION] In the aforementioned text, Fox expresses the following opinion, which seems right to me (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.

dans les renseignements qui leur sont transmis en même temps que le certificat d'enregistrement du dessin.

Je vais maintenant examiner la jurisprudence qui m'a été citée relativement aux conséquences du défaut de se conformer à l'article 14. L'avocat de la défenderesse soutient qu'il ressort de la jurisprudence que le défaut de marquer les objets conformément aux dispositions de cet article porte un coup fatal aux droits de la demanderesse. Dans l'affaire *Allaire, Georges v. Hobbs Glass Ltd.*, [1948] R.C.É. 171, aux pages 178 et 184 à 186; 7 Fox Pat. C. 145, aux pages 171 et 180 à 182, on a conclu que le défaut d'inscrire sur l'article en question les lettres «Etré» (qui étaient alors l'équivalent français de l'abréviation anglaise «Rd.») ainsi que l'année de l'enregistrement, était fatal à la validité de l'enregistrement des dessins. Le propriétaire du dessin avait placé le nom et l'adresse du vendeur sur l'article (et non celui du propriétaire inscrit) ainsi que les mots «*Patents pending Canada and U.S.A. 1939*». La disposition législative en litige dans cet arrêt était l'article 37 de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, chap. 201. La décision rendue dans l'affaire *Epstein v. O-Pee-Chee Company Ltd.*, [1927] R.C.É. 156 a été citée au soutien de la conclusion selon laquelle le défaut de marquer l'article conformément à la disposition législative entraînait l'invalidité des droits. Dans l'arrêt *Allaire*, aux pages 184 à 186 R.C.É.; 180 à 182 Fox Pat. C., on peut lire les propos suivants:

Dans une cause d'*Epstein v. O-Pee-Chee Company Ltd.* ((1927) Ex. C.R. 156), 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 le sujet en avait été publié au delà d'un an avant l'enregistrement, mais aussi pour le motif additionnel suivant (p. 157):

[TRADUCTION] De plus, la Maple Crispette Company n'a pas, conformément à l'art. 34 (maintenant 37) de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, protégé son dessin en inscrivant les lettres Rd. (Etré) sur le bord ou sur tout autre endroit convenable avec l'indication de l'année d'enregistrement.

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

[TRADUCTION] Aux termes de la loi anglaise, la marque doit être appliquée sur les marchandises avant leur livraison pour fins de vente. Bien que ces mots ne figurent pas à l'art. 37 de la Loi canadienne, on présume que l'intention est la même et qu'un dessin n'est pas valide si les marchandises sont vendues sans avoir été marquées conformément à cet article.

[TRANSLATION] Section 51 of the British statute, the Patents, Designs and Trade Marks Act, 1883, 46-47 Vict., c. 57, reads as follows:

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 [sic] 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.

[TRANSLATION] Fox bases his opinion on the following judgments: *Woolley v. Broad* ((1892) 9 R.P.C. 429); *Wedekind v. The General Electric Co. Ltd.* ((1897) 14 R.P.C. 190); in the matter of *Rollason's Registered Design* ((1897) 14 R.P.C. 893, 909).

See also *Heinrichs v. Bastendorff* ((1893) 10 R.P.C. 161).

I feel it is appropriate to cite a passage from the judgment of Lindley M.R. of the Court of Appeal in in the matter of *Rollason's Registered Design*, which clearly sets out the theory on the point at issue (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 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.

[TRANSLATION] The opinion of Kekewich J. of the Chancery Division of the High Court of Justice, approved by Lindley, M.R., is at page 898 of the report.

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

[TRADUCTION] 51. Avant de livrer pour fins de vente des articles sur lesquels ont été appliqués un dessin enregistré, le propriétaire de ce dessin doit faire inscrire sur ces articles la marque ou les mots ou symboles prescrits, qui indiquent que le dessin est enregistré; à défaut de ce faire, le propriétaire perd alors ses droits d'auteur à l'égard du dessin, sauf s'il établit qu'il a pris toutes les mesures appropriées pour faire marquer l'article.

Fox appuie son opinion sur les décisions suivantes: *Woolley v. Broad* ((1892) 9 R.P.C. 429); *Wedekind v. The General Electric Co. Ltd.* ((1897) 14 R.P.C. 190); in the matter of *Rollason's Registered Design* ((1897) 14 R.P.C. 893, 909).

Voir aussi *Heinrichs v. Bastendorff* ((1893) 10 R.P.C. 161).

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):

[TRADUCTION] Mais il y a également cet autre point, concernant l'article 51, qui m'a échappé pour un moment. Il s'agit de l'erreur faite par le fraiseur de matrices qui a mis un 5 à la place d'un 3. Voici comment est rédigé l'article 51, disposition plutôt importante en l'espèce: «Avant de livrer pour fins de vente des articles sur lesquels ont été appliqués un dessin enregistré, le propriétaire de ce dessin doit faire inscrire sur ces articles la marque ou les mots ou symboles prescrits, qui indiquent que le dessin est enregistré.» Appliqué au présent cas, cela signifie l'inscription du mot «Registered» ou «Rd.» et du numéro «232,908». Voilà ce que, conformément aux règles, nous aurions dû retrouver; mais, sur une plaque faite à l'intention d'un cercueil pour enfant, le fraiseur de matrices a, par inadvertance, mis un 5 au lieu d'un 3, et on ne s'est pas rendu compte de l'erreur. Par ailleurs, si l'article n'en disait pas plus que ce que j'ai mentionné, il semble que le présent dessin aurait été invalide et aurait dû être radié. Cependant, le législateur a évidemment considéré que cela pourrait entraîner des conséquences très graves pour ce qui, dans les faits, pourrait n'être qu'un manquement des plus négligeables; par conséquent, l'article se poursuit en énonçant une réserve que je formulerais ainsi: «à défaut de ce faire»—ce qu'a fait M. Rollason dans les circonstances—«le propriétaire perd alors ses droits d'auteur à l'égard du dessin, sauf s'il établit qu'il a pris toutes les mesures appropriées pour faire marquer l'article».

Le savant juge du tribunal inférieur a considéré que le cas de M. Rollason était visé par la dernière partie de cet article. C'est également mon avis et ce, pour le motif suivant: il ne s'agissait pas d'une erreur que même un observateur détaché remarquerait; en l'espèce, l'erreur a consisté à mettre un 5 au lieu d'un 3 et, si l'on examine l'impression sur la plaque, il est très difficile de constater s'il y a eu ou non erreur et, de fait, bien du temps s'est écoulé avant que l'on ne découvre l'erreur—une année ou deux, je crois—et dès qu'elle a été relevée on l'a corrigée.

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.

After thoroughly examining the question I have concluded the defendant's second allegation is fatal to the validity of the plaintiff's industrial designs, and that the latter must therefore be declared null, void and invalid. It goes without saying that in the circumstances the plaintiff cannot recover damages from the defendant, obtain an injunction against it barring it from manufacturing and selling protective plates similar to those which are the subject of the plaintiff's industrial designs nor ask to have the plates it has manufactured turned over to it.

The failure to mark in accordance with the provisions of the Act was again addressed in the *Cimon* case (*supra*) at pages 845-847. The articles in question had been marked:

CIMON
DESIGN
Rd 1962

The defendant argued that the design registration was held by "Cimon Limited" and not "Cimon" and therefore the marking requirements of the Act had not been complied with. President Jackett wrote:

The one remaining ground upon which the defendants base an attack on the plaintiff company's monopoly rights under the statute is their contention that the plaintiff company has failed to comply with the marking requirements of section 14 of the Act, which reads as follows:

14. (1) In order that any design may be protected, it shall be registered within one year from the publication thereof in Canada, and, after registration, the name of the proprietor shall appear upon the article to which his design applies by being marked, if the manufacture is a woven fabric, on one end thereof, together with the letters *Rd.*, and, if the manufacture is of any other substance, with the letters *Rd.*, and the year of registration at the edge or upon any convenient part thereof.

(2) The mark may be put upon the manufacture by making it on the material itself, or by attaching thereto a label with the proper marks thereon.

In the absence of some authority on the subject, I should have had some doubt as to whether section 14 attaches to the failure to comply with the marking provisions contained therein, in respect of every single article manufactured in accordance with the design, the somewhat drastic consequence of automatic forfeiture of all rights in respect of the registered design. The section does not so state in so many words unless the words at the beginning of the section, "In order that any design may be protected", are applicable not only to the requirements that the design "be registered within one year from the publication thereof in Canada" but also to the marking provisions to be found in the rest of subsection (1). I should, myself, have doubted that the subsection bears that interpretation and, in this connection, I refer to section 23 of chapter 22 of the Statutes of Canada of 1879, which, subject to an immaterial amendment made by chapter 28 of the Statutes of 1923, would

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 elle [*sic*] 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.

Le défaut de marquer l'objet conformément aux dispositions de la Loi a de nouveau été examiné dans l'arrêt *Cimon* (précité), aux pages 845 à 847. Les objets en litige dans cette affaire avaient été marqués de la façon suivante:

CIMON
DESIGN
Rd 1962

La défenderesse soutenait que «Cimon Limited» et non «Cimon» était titulaire de l'enregistrement du dessin et donc que les exigences prévues par la Loi en matière d'inscription n'avaient pas été respectées. Le président Jackett a écrit ce qui suit:

[TRADUCTION] Le dernier motif qu'invoquent les défenderesses pour contester le monopole d'exploitation de la compagnie demanderesse aux termes de la loi est leur argument selon lequel celle-ci aurait fait défaut de se conformer aux exigences en matière d'inscription que prévoit l'article 14 de la Loi, qui est ainsi rédigé:

14. (1) Pour protéger tout dessin, il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication au Canada et, l'enregistrement fait, le nom du propriétaire doit apparaître sur l'objet auquel s'applique son dessin, si c'est un tissu, en le marquant sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres «Enr.» et, si le produit est d'une autre substance, les lettres «Enr.» doivent être marquées sur le bord ou sur tout autre endroit convenable de l'objet avec l'indication de l'année de l'enregistrement.

(2) La marque peut être faite sur le produit même ou en y attachant une étiquette qui porte les marques voulues.

À défaut de quelque précédent à ce sujet, je devrais me demander si l'article 14 attache au défaut de se conformer aux dispositions relatives aux marques qui y figurent, relativement à chaque article particulier fabriqué conformément au dessin, la conséquence quelque peu draconienne que tous les droits relatifs au dessin enregistré se trouvent automatiquement supprimés. L'article en question ne le mentionne pas en toutes lettres, à moins que le début du libellé de l'article, soit «Pour protéger tout dessin», s'applique non seulement à l'exigence que le dessin soit enregistré «dans l'année qui suit sa publication au Canada», mais également aux dispositions relatives aux marques qui apparaissent dans le reste du paragraphe (1). Pour ma part, je ne crois pas que le paragraphe en question doive être interprété ainsi. De plus, à cet égard, je renvoie à l'article 23 du chapitre 22 des Statuts du Canada de 1879, qui, sous réserve d'une modification sans importance apportée par le chapitre 28 des

appear to be the form in which the section was last enacted by Parliament (as opposed to having been reconstructed by a statute revision commission). Section 23 read as follows:

23. Every design to be protected must be registered before publication; and, after registration, the name of the proprietor, who must be a resident of Canada, shall appear upon the article to which his design applies; if the manufacture be a woven fabric, by printing upon one end; if another substance, at the edge or upon any convenient part, the letters Rd., with the mention of the year of the registration; the mark may be put upon the manufacture by making it on the material itself, or by attaching thereto a label containing the proper marks.

In case of ambiguity arising from the work of a statute revision commission, I should myself have thought that it is legitimate to refer back to the form of the legislation in which it was enacted by Parliament. I am, however, aware that in *Allaire v. Hobbs* [[1948] Ex.C.R. 171], this Court held, without discussing this question, that failure to comply with the marking provisions of section 14 terminates the rights of the proprietor of the registered design.

Having regard to the evidence that the plaintiff company was generally known in trade circles as "Cimon", I am of the view that the label quoted above is a sufficient compliance with section 14. The obvious reason for the requirement in section 14 is to warn a person who might be thinking of using the design of an article bearing the label that it is registered and to inform him of the name of the proprietor of the design. Knowing the name of the proprietor, such a person might check the validity of the claim that the sofa was registered and might, if so inclined, negotiate with the proprietor for a licence. Whether that be the purpose for requiring that the name of the proprietor be attached to the article or not, it must be sufficient that the name be such that it communicates to those who might be interested, who, in fact, the proprietor is. I am satisfied that, in furniture circles in Canada, the word "Cimon" would indicate the plaintiff company and that, therefore, there was compliance with the requirements of the section. I reject the contention that section 14 was not complied with.

The issue was addressed again, more recently, by Mr. Justice Walsh in *Mainetti S.P.A. v. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.), at pages 222-224:

While the great majority of plaintiff's hangers are made for it by Joy and bear the marking MAINETTI S.P.A. JOY and the words "Rd." to comply with the Act it is admitted that after registration of its design plaintiff sold in Canada an (translated) "insignificant quantity" of hangers coming from Italy bearing the mark MAINETTI CASTEL GOMBERTO MOD. DEPOSE and also that a large number of garments made abroad entered the Canadian market on hangers made by Mainetti France bearing the indication MAINETTI SECLIN. Mainetti France does not sell hangers directly in Canada, and,

Statuts de 1923, semble être le libellé sous lequel l'article a pour la dernière fois été adopté par le Parlement (par opposition à une reformulation émanant d'une commission de révision des lois). L'article 23 est ainsi rédigé:

23. Tout dessin, pour que la propriété en soit garantie, devra être enregistré avant d'être livré à la connaissance du public; et l'enregistrement fait, le nom du propriétaire, lequel devra résider en Canada, devra se trouver sur l'objet auquel sera appliqué son dessin; dans le cas d'un tissu, on imprimera sur une des extrémités de la pièce, et dans le cas d'un autre produit sur le bord ou sur tout autre endroit convenable de l'objet, les lettres Erd. (Rd.), avec l'indication de l'année de l'enregistrement; on pourra aussi marquer le produit soit en faisant la marque sur la matière elle-même, soit en y appliquant une étiquette portant les signes voulus.

En cas d'ambiguïté découlant des travaux d'une commission de révision des lois, j'aurais cru qu'il serait légitime de se reporter au libellé de la disposition adoptée par le Parlement. Cependant, je suis conscient que dans l'affaire *Allaire v. Hobbs* [[1948] R.C.É. 171], la Cour a conclu, sans examiner cette question, que le défaut de se conformer aux dispositions en matière d'inscription prévues par l'article 14 invalide les droits du propriétaire du dessin enregistré.

Eu égard à la preuve selon laquelle la compagnie demanderesse était connue, de façon générale, dans les milieux commerciaux, sous le nom de «Cimon», je suis d'avis que l'étiquette susmentionnée est suffisamment conforme à l'article 14. De toute évidence, les dispositions de l'article 14 visent à informer toute personne qui pourrait songer à utiliser le dessin d'un article portant l'étiquette que pareil dessin est enregistré et à lui faire connaître le nom du propriétaire. Si elle connaît le nom du propriétaire, pareille personne peut vérifier si le dessin du canapé est enregistré comme on le prétend et peut, si elle le veut, chercher à obtenir une licence du propriétaire. Quel que soit le but dans lequel on exige que le nom du propriétaire soit indiqué sur l'article, il suffit en tout état de cause que le nom soit tel qu'il permette aux intéressés possibles de savoir en fait qui est propriétaire du dessin en question. Je suis convaincu que, dans le secteur de l'ameublement au Canada, le mot «Cimon» est assimilé à la compagnie demanderesse et donc, qu'on a satisfait aux exigences de l'article. Je rejette la prétention selon laquelle l'article 14 n'a pas été respecté.

La question a de nouveau été abordée, plus récemment, par le juge Walsh dans l'affaire *Mainetti S.P.A. c. E.R.A. Display Co. Ltd.* (1984), 80 C.P.R. (2d) 206 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 222 à 224:

La plupart des cintres de la demanderesse sont fabriqués pour celle-ci par Joy et portent la marque MAINETTI S.P.A. JOY et les mots «Rd», comme le prévoit la Loi, mais il est reconnu qu'après l'enregistrement de son dessin, la demanderesse a vendu au Canada une [TRADUCTION] «quantité négligeable» de cintres fabriqués en Italie et portant la marque MAINETTI CASTEL GOMBERTO MOD. DEPOSE, et également qu'une grande quantité de vêtements confectionnés à l'étranger ont été importés au Canada sur des cintres fabriqués par Mainetti France et portant la marque MAINETTI

while a part of the same group of companies, has an independent corporate existence from plaintiff.

It was admitted that the hangers are never sold as such to the public but are sold to clothing manufacturers and plaintiff has no control over the importation into Canada of clothing purchased on hangers obtained from Mainetti France. In the case of *Allaire v. Hobbs Glass Ltd.* (1948), 9 C.P.R. 3 at pp. 22-3, 7 Fox Pat. C. 145 at p. 181, [1948] Ex. C.R. 171, Angers J. refers to an opinion expressed by Fox at p. 470 of the first edition of his book *The Canadian Law of Trade Marks and Industrial Designs* (1940), to the effect that:

“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.”

It should be pointed out however that the English Act [*Patents, Designs, and Trade Marks Act*, 1883 (U.K.), c. 57] provides under s. 51 that if the marking was not applied before delivery on sale “the copyright in the design shall cease” which words did not appear in s. 37 of the Canadian statute which is now s. 14. A more recent statement is made by Immanuel Goldsmith, Q.C., in *Trade Marks and Industrial designs* (1982), under § 428, p. 141-254, where he states:

Failure to comply with the marking provisions of the Act has been held to invalidate the registration [referring to the *Allaire v. Hobbs Glass Limited* case] but the correctness of this view has been doubted. It is sufficient if the article is marked with the name by which the owner is known in trade circles.

For authority for this statement he refers to the case of *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.* (1964), 48 C.P.R. 31 at p. 64, 30 Fox Pat. C. 77 at p. 108, in which Jackett P. stated:

In the absence of some authority on the subject, I should have had some doubt as to whether section 14 attaches to the failure to comply with the marking provisions contained therein, in respect of every single article manufactured in accordance with the design, the somewhat drastic consequence of automatic forfeiture of all rights in respect of the registered design. The section does not so state in so many words unless the words at the beginning of the section, “In order that any design may be protected”, are applicable not only to the requirements that the design “be registered within one year from the publication thereof in Canada” but also to the marking provisions to be found in the rest of subsection (1). I should, myself, have doubted that the subsection bears that interpretation.

He concluded on the facts of the case before him that the fact that the label quoted merely used the words “Cimon” rather than “Cimon Limited” was not sufficient to constitute non-compliance with s. 14. He goes on to say at p. 65 C.P.R., p. 109 Fox Pat. C.:

SECLIN. Mainetti France ne vend pas directement des cintres au Canada et, tout en faisant partie du même groupe de sociétés, il s’agit d’une personne juridique distincte.

Il a été reconnu que les cintres ne sont jamais vendus au public en tant que tels, mais qu’ils sont vendus à des firmes de l’habillement et que la demanderesse ne contrôle pas l’importation au Canada de vêtements achetés sur des cintres obtenus de Mainetti France. Dans l’arrêt *Allaire v. Hobbs Glass Ltd.* (1948), 9 C.P.R. 3, aux p. 22 et 23; 7 Fox Pat. C. 145, à la p. 181; [1948] R.C.É. 171; le juge Angers cite une opinion exprimée par Fox, à la p. 470 de la première édition de son ouvrage intitulé *The Canadian Law of Trade Marks and Industrial Designs* (1940):

[TRADUCTION] «Aux termes de la loi anglaise, la marque doit être appliquée sur les marchandises avant leur livraison pour fins de vente. Bien que ces mots ne figurent pas à l’art. 37 de la loi canadienne, on présume que l’intention est la même et qu’un dessin n’est pas valide si les marchandises sont vendues sans avoir été marquées conformément à cet article.»

Toutefois, il importe de souligner que l’art. 51 de la loi anglaise [*Patents, Designs, and Trade Marks Act*, 1883 (R.-U.), chap. 57] prévoit que si la marque n’est pas apposée avant la livraison pour fins de vente, [TRADUCTION] «le propriétaire perd alors ses droits d’auteur à l’égard du dessin», ce qui n’était pas expressément prévu à l’art. 37 de la loi canadienne, qui est maintenant devenu l’art. 14. Dans *Trade Marks and Industrial Designs* (1982), sous § 428, p. 141-254, Immanuel Goldsmith, c.r., a récemment déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Il a été jugé que le défaut d’observer les dispositions de la loi qui ont trait aux marques avait l’effet d’invalider l’enregistrement [voir l’affaire *Allaire v. Hobbs Glass Limited*], mais le bien-fondé de cette opinion a été mis en doute. En effet, il suffit que le nom sous lequel le propriétaire est connu dans le monde des affaires soit inscrit sur l’article.

À l’appui de cette déclaration, il cite l’arrêt *Cimon Ltd. et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.* (1964), 48 C.P.R. 31, à la p. 64; 30 Fox Pat. C. 77, à la p. 108, dans lequel le président Jackett déclare ce qui suit:

[TRADUCTION] À défaut de quelque précédent à ce sujet, je devrais me demander si l’article 14 attache au défaut de se conformer aux dispositions relatives aux marques qui y figurent, relativement à chaque article particulier fabriqué conformément au dessin, la conséquence quelque peu draconienne que tous les droits relatifs au dessin enregistré se trouvent automatiquement supprimés. L’article en question ne le mentionne pas en toutes lettres, à moins que le début du libellé de l’article, soit «Pour protéger tout dessin», s’applique non seulement à l’exigence que le dessin soit enregistré «dans l’année qui suit sa publication au Canada», mais également aux dispositions relatives aux marques qui apparaissent dans le reste du paragraphe (1). Pour ma part, je ne crois pas que le paragraphe en question doive être interprété ainsi.

Il a conclu que, compte tenu des faits de l’espèce, le fait que seuls le mot «Cimon», plutôt que les mots «Cimon Limited» était inscrit sur l’étiquette mentionnée, ne suffisait pas pour qu’il y ait eu inobservation de l’article 14. Aux p. 65 C.P.R.; 109 Fox Pat. C., il ajoute ce qui suit:

The obvious reason for the requirement in s. 14 is to warn a person who might be thinking of using the design of an article bearing the label that it is registered and to inform him of the name of the proprietor of the design. Knowing the name of the proprietor, such a person might check the validity of the claim that the sofa was registered and might, if so inclined, negotiate with the proprietor for a licence. Whether that be the purpose for requiring that the name of the proprietor be attached to the article or not, it must be sufficient that the name be such that it communicates to those who might be interested, who, in fact, the proprietor is.

Goldsmith also suggests that invalidation of the registration for failure to mark is contrary to art. 5D of the International Convention for the Protection of Industrial Property to which Canada is a party.

Fox himself appears to have changed his view somewhat, since in the second edition of his book at p. 672, he now refers to the *Allaire* and *Cimon* cases and states:

It has been held that failure to mark in accordance with the provisions of the Act is a fatal objection to the validity of a registration, but this view has been doubted.

These drastic marking provisions are contrary to the terms of the International Convention for the Protection of Industrial Property, to which Canada is a party. Article 5D of that Convention provides: "No sign or mention of the patent, of the utility model or of the registration of the trade mark or of the deposit of the industrial design or model shall be required upon the product as a condition of recognition of the right to protection.

At p. 671 moreover he states: "If improper marking is found to be inadvertent and confined to very few articles, a defence based on that fact may fail."

Defendant states that it does not seek a declaration that the Mainetti registered design is invalid, but merely that plaintiff cannot be protected in its use of it and hence cannot charge defendant with infringement. Defendant further points out that the date of registration can be important as it would indicate to the party wishing to manufacture an article of similar design when the design registration it wishes to copy will expire. While the interpretation to be given to s. 14 of the Act appears to still be controversial, I am of the view it should be strictly complied with and that plaintiff has failed to do this and therefore has lost the protection of it.

In the *Allaire* decision (*supra*) section 51 of the 1883 United Kingdom legislation was relied upon, together with the opinion by Fox, that the relevant section of our legislation (section 37 of R.S.C. 1927, c. 201) was intended to have the same effect as section 51. Despite Fox's opinion in this regard, it is not clear to me that section 37 of the *Trade Mark and Design Act* was intended to have the

[TRADUCTION] De toute évidence, les dispositions de l'art. 14 visent à informer toute personne qui pourrait songer à utiliser le dessin d'un article portant l'étiquette que pareil dessin est enregistré et à lui faire connaître le nom du propriétaire du dessin. Si elle connaît le nom du propriétaire, pareille personne peut vérifier si le dessin du canapé est enregistré comme on le prétend et peut, si elle le veut, chercher à obtenir un permis du propriétaire. Quel que soit le but dans lequel on exige que le nom du propriétaire soit indiqué sur l'article, il suffit en tout état de cause que le nom soit tel qu'il permette aux intéressés possibles de savoir en fait qui est propriétaire du dessin en question.

Goldsmith laisse également entendre que l'invalidation de l'enregistrement par suite du défaut de marquer un article va à l'encontre de la clause 5D de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le Canada est partie.

Fox lui-même semble avoir changé d'avis, étant donné que dans la seconde édition de son ouvrage, à la p. 672, il fait maintenant mention des arrêts *Allaire* et *Cimon* et déclare ce qui suit:

[TRADUCTION] Il a été jugé que le défaut de marquer un article conformément aux dispositions de la Loi a pour effet d'invalider l'enregistrement, mais cette opinion a été mise en doute.

Ces dispositions draconiennes vont à l'encontre des conditions de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le Canada est partie. En effet, la clause 5D de cette Convention prévoit ce qui suit: «Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d'utilité, de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou du modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit.

À la p. 671, il déclare ce qui suit: [TRADUCTION] «Si les articles ont mal été marqués par inadvertance et que très peu d'articles sont touchés, il se peut qu'un moyen de défense fondé sur ce fait soit rejeté.»

La défenderesse déclare qu'elle ne cherche pas à obtenir une déclaration que le dessin enregistré de Mainetti est invalide, mais simplement que la demanderesse ne peut pas être protégée, aux fins de l'utilisation de pareil dessin, et ne peut donc pas accuser la défenderesse de contrefaçon. La défenderesse souligne également que la date de l'enregistrement peut avoir une certaine importance, puisqu'elle permet à la personne qui veut fabriquer un article dont le dessin est semblable de savoir à quel moment l'enregistrement du dessin qu'elle veut imiter expirera. L'interprétation à donner à l'art. 14 de la Loi semble encore être sujette à controverse, mais à mon avis, il faut néanmoins l'observer strictement; or puisque la demanderesse a omis de le faire, elle n'est plus protégée par celui-ci.

Dans la décision prononcée dans l'affaire *Allaire* (précitée), on s'est appuyé sur l'article 51 de la Loi du Royaume-Uni de 1883 ainsi que sur l'opinion exprimée par Fox selon laquelle l'article pertinent de notre loi (l'article 37 des S.R.C. de 1927, chap. 201) était conçu de façon à produire les mêmes effets que l'article 51. Malgré l'opinion de Fox sur cette question, je ne suis pas convaincu que l'on ait

same effect as section 51 of the *Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883* (U.K.), 46 & 47 Vict., c. 57. Certainly the wording of the two sections is vastly different. Section 37 corresponds to the present section 14 of the *Industrial Design Act* and provided:

37. In order that any design may be protected, it shall be registered within one year from the publication thereof in Canada, and, after registration, the name of the proprietor shall appear upon the article to which his design applies by being marked, if the manufacture is a woven fabric, on one end thereof, together with the letters *Rd.*, and, if the manufacture is of any other substance, with the letters *Rd.*, and the year of registration at the edge or upon any convenient part thereof.

Section 51, however, reads:

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 or 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.

Section 51 which first took form in the 1883 United Kingdom legislation was amended in 1907: (*Patents and Designs (Amendment) Act, 1907* (U.K.), 7 Edw. 7, c. 28).

32.—(1) So much of section fifty-one of the principal Act as provides that the copyright in a registered design shall cease if the proprietor fails to comply with the requirements of that section with respect to the marking of articles to which the design has been applied is hereby repealed; but, in the event of any failure to comply with any such requirements, the proprietor of the design shall not be entitled to recover any penalty or damages in respect of any infringement of his copyright in the design, unless he shows that he took all proper steps to ensure the marking of the articles, or unless he shows that the infringement took place after the person guilty thereof knew or had received notice of the existence of copyright in the design.¹

If the Canadian legislation of 1927, referred to in the *Allaire* decision, was modelled on the United Kingdom legislation, it was modelled on a pre-1883 version. The Canadian legislation appears to have had its roots in the Canadian *The Trade Mark and Design Act of 1879*, S.C. 1879, c. 22, section 23, to which President Jackett referred in the *Cimon* case (*supra*). This, in turn, was founded on pre-Confederation legislation of the

¹ Carried forward in *Patents and Designs Act, 1907* (U.K.), 7 Edw. 7, c. 29.

voulu que l'article 37 de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique* produise les mêmes effets que l'article 51 de la *Patents, Designs, and Trade Marks Act, 1883* (R.-U.), 46 & 47 Vict., chap. 57. Leur libellé est certes considérablement différent. L'article 37, qui correspond à l'actuel article 14 de la *Loi sur les dessins industriels*, était ainsi rédigé:

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.

Pour sa part, l'article 51 porte:

[TRADUCTION] 51. Avant de livrer pour fins de vente des articles sur lesquels ont été appliqués un dessin enregistré, le propriétaire de ce dessin doit faire inscrire sur ces articles la marque ou les mots ou symboles prescrits, qui indiquent que le dessin est enregistré; à défaut de ce faire, le propriétaire perd alors ses droits d'auteur à l'égard du dessin, sauf s'il établit qu'il a pris toutes les mesures appropriées pour faire marquer l'article.

L'article 51, qui a d'abord vu le jour dans la loi du Royaume-Uni de 1883, a été modifié en 1907: (*Patents and Designs (Amendment) Act*), 1907 (R.-U.), 7 Edw. 7, chap. 28).

[TRADUCTION] 32.—(1) La partie de l'article 51 de la loi originale qui prévoit l'invalidation des droits du propriétaire du dessin enregistré en cas de défaut par ce dernier de se conformer aux exigences de cette disposition en ce qui a trait à l'inscription des articles auxquels le dessin a été appliqué est par les présentes abrogée; mais, en cas de défaut par le propriétaire du dessin de se conformer à ces exigences, celui-ci n'aura droit de réclamer ni sanction ni dommage-intérêt à l'égard de quelque contrefaçon de ses droits dans le dessin, sauf s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour que les objets en question soient marqués ou que la contrefaçon a eu lieu après que le coupable ait connu ou ait été avisé de l'existence des droits dans le dessin en question.¹

Si la loi canadienne de 1927, mentionnée dans l'arrêt *Allaire*, a été rédigée selon le modèle de la loi du Royaume-Uni, ce fut selon la version antérieure à 1883 de cette loi. La loi canadienne semble tirer ses origines de *L'Acte des Marques de Commerce et des Dessins de Fabrique de 1879*, S.C. 1879, chap. 22, article 23, dont fait mention le président Jackett dans l'affaire *Cimon* (précitée), qui, à son tour, était fondée sur la loi anté-

¹ Repris dans *Patents and Designs Act, 1907* (R.-U.), 7 Edw. 7, chap. 29.

Province of Canada: *An Act to amend the Act respecting Trade Marks, and to provide for the Registration of Designs*, S.C. 1861, c. 21, sections 11, 13 which may have been inspired by the United Kingdom legislation of 1842: An Act to consolidate and amend the Laws relating to the Copyright of Designs for ornamenting Articles of Manufacture, 1842, 5 & 6 Vict., c. 100, section IV. This last was not as categorical with respect to the effect of a failure to mark as was the 1883 United Kingdom legislation, but it was more so than the corresponding Canadian legislation of 1861.

In any event, the present section 14 of the *Industrial Design Act* is clearly awkward. It deals with two distinct subject-matters: registration and marking. It seems to have endured in this awkward form from the days when whole statutes were written in one sentence. The question of interpretation, as I understand it is: (1) whether the words "In order that any design may be protected" modifies both "it shall be registered within one year from the publication thereof" and "the name of the proprietor shall appear upon the article . . . with the letters 'Rd.' and the year of registration"; and (2) if the phrase does modify both events, what consequences follow therefrom (i.e. are the consequences to be found by reading section 14 together with other sections of the Act or does the section carry within itself the consequences of non-compliance, i.e. invalidity or unenforceability of the design registration?)

President Jackett, in the *Cimon* case (*supra*, at page 846), was of the view that the opening words of section 14 modified only the phrase "it shall be registered within one year from the publication thereof". Mr. Justice Walsh took a contrary view in the *Mainetti* case (*supra*) while, at the same time stating, at page 224, that the interpretation of section 14 "appears to still be controversial".

Also, it must be asked whether the fact that Canada is a signatory to the International Convention for the Protection of Industrial Property, has some relevance to the interpretation of an ambig-

ieuse à la Confédération de la province du Canada: *Acte pour amender l'Acte relatif aux marques de fabrication et pour pourvoir à l'enregistrement des dessins*, S.C. 1861, chap. 21, articles 11 et 13, qui ont pu être inspirés de la loi du Royaume-Uni de 1842: An Act to consolidate and amend the Laws relating to the Copyright of Designs for ornamenting Articles of Manufacture, 1842, 5 & 6 Vict., chap. 100, article IV. Cette dernière Loi n'était pas, en ce qui a trait aux effets du défaut de marquer les objets, aussi catégorique que ne l'était la loi du Royaume-Uni de 1883, mais elle l'était néanmoins davantage que la loi canadienne correspondante de 1861.

Quoi qu'il en soit, le libellé de l'actuel article 14 de la *Loi sur les dessins industriels* est clairement maladroît. En effet, il traite de deux sujets distincts: l'enregistrement et le marquage. L'article semble avoir conservé ce libellé maladroît depuis l'époque où des lois entières étaient écrites en une seule phrase. La question d'interprétation qui se pose est, selon moi, la suivante: (1) les mots «Pour protéger tout dessin», s'appliquent-ils autant au passage suivant: «il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication», qu'à cet autre passage: «le nom du propriétaire doit apparaître sur l'objet . . . ainsi que les lettres «Enr.» . . . avec l'indication de l'année de l'enregistrement»; et (2) si la phrase s'applique aux deux passages précités, quelles en sont les conséquences (c'est-à-dire en détermine-t-on les conséquences en lisant l'article 14 en corrélation avec les autres articles de la Loi ou l'article lui-même prévoit-il les conséquences en cas d'inobservation, c'est-à-dire l'invalidité ou le caractère inexécutoire de l'enregistrement du dessin?)

Le président Jackett s'est dit d'avis, dans l'affaire *Cimon* (précitée, à la page 846), que les premiers mots de l'article 14 ne modifient que le passage suivant: «il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication». Le juge Walsh a adopté le point de vue contraire dans l'arrêt *Mainetti* (précité), tout en déclarant, à la page 224, que l'interprétation de l'article 24 «semble encore être sujette à controverse».

Il importe également de se demander si le fait que le Canada soit partie signataire de la Convention internationale pour la protection de la Propriété industrielle a quelque pertinence relative-

uous section of a statute. Goldsmith in *Trade Marks and Industrial Design*, Toronto, Carswell, 1982, at 141-254, note 73, suggests that section 5D of the *Convention* requires that signatories not deny intellectual property rights to owners because of a failure to mark the articles in a specified manner. Mr. Justice Walsh also makes reference to this point of view in the *Mainetti* case, *supra*. While that international convention would not be in force in Canada without implementing legislation to so provide, ambiguous sections of statutes should be interpreted in a manner not to defeat the intention of international conventions which Canada has signed, when ambiguity exists. The argument before me on this aspect of the issue was not extensively canvassed, as would be required to be on a determination at trial.

In *Hughes on Copyright and Industrial Design*, at page 1656, the following summary of the jurisprudence is found:

The Courts have indicated that the purpose of this requirement as to marking is to indicate to the public who is the owner of the design; if the owner is an assignee of the original proprietor, then the assignee's name alone is to appear. The purpose in requiring the name of the owner to be marked is to enable anyone wishing to negotiate a licence to know with whom to deal.

It is not clear as to what are the effects of failure to mark. If marking is completely omitted it would appear that an action to enforce a registered design may be dismissed, although if the omission is only made from a few items not intended for general distribution, such omission would not necessarily defeat such an action, and an informality in marking such as a contraction of the full name of the owner of the design, will not defeat an action to enforce the design. The Courts have stated that these working requirements must be strictly adhered to, and failure to mark will result in the loss of protection of the registration.

And in *Hughes on Copyright and Industrial Design Newsletter*, Issue 1, No. 1, Nov. 1984:

(a) *Marking*

The provisions of the Act require that articles bearing the registered industrial design be marked and have been thought by many practitioners to be reasonably elastic, and that failure to mark would not defeat an action, but rather perhaps limit damages or other relief (see discussion in [§12]). Walsh J. of the Trial Division of the Federal Court in *Mainetti SPA v ERA*

ment à l'interprétation d'un article ambigu d'une loi. Dans son ouvrage *Trade Marks and Industrial Design*, Toronto, Carswell, 1982, note 73 de 141-254, Goldsmith suggère que l'alinéa 5D de la *Convention* interdit aux signataires de refuser de reconnaître les droits des propriétaires en cas de défaut de marquer les objets d'une manière déterminée. Le juge Walsh mentionne également ce point de vue dans l'affaire *Mainetti*, précitée. Même si cette convention internationale n'était pas en vigueur au Canada en l'absence d'une loi le prévoyant, en cas d'ambiguïté, les articles litigieux de certaines lois devraient être interprétés de manière à ne pas faire échec à l'intention exprimée dans les conventions internationales signées par le Canada. On n'a pas débattu devant moi, autant qu'on devrait le faire au procès, cet aspect de la question.

Dans l'ouvrage *Hughes on Copyright and Industrial Design*, à la page 1656, on peut lire le résumé suivant de la jurisprudence:

[TRADUCTION] Les tribunaux ont indiqué que cette exigence en matière de marquage a pour but d'indiquer au public qui est le propriétaire du dessin; si le propriétaire est un cessionnaire de propriétaire original, seul le nom du cessionnaire doit alors figurer sur l'objet en question. On exige que le nom du propriétaire soit inscrit afin de permettre à quiconque désire négocier une licence de savoir à qui s'adresser à cette fin.

Les effets du défaut de marquer les objets ne sont pas clairement établis. Dans les cas où aucune marque ne figure sur l'objet, il semble qu'il pourrait y avoir rejet de toute action visant à exécuter les droits conférés par l'enregistrement du dessin. Toutefois, si l'omission ne vise que certains articles non destinés à des fins de distribution générale, elle ne porterait pas nécessairement un coup fatal à l'action. Il ne semble pas non plus qu'une irrégularité telle que le fait de ne pas écrire au complet le nom du propriétaire du dessin mais plutôt de n'en faire qu'une contraction entraînerait un tel résultat. Les tribunaux ont déclaré qu'il fallait observer strictement ces exigences et que le défaut de marquer les objets emporterait la perte de la protection conférée par l'enregistrement.

De plus, dans la *Hughes on Copyright and Industrial Design Newsletter* de novembre 1984 (1^{re} livraison, n° 1):

[TRADUCTION] a) *Marquage*

Bon nombre de praticiens considèrent que les dispositions de la loi créant l'obligation de marquer les objets auxquels s'appliquent le dessin industriel enregistré sont assez souples et que le défaut de marquer les objets n'entraînerait pas le rejet d'une action mais aurait peut-être pour effet de limiter le montant des dommages-intérêts et l'éventail des autres recours disponibles (voir l'examen de cette question en [§12]). Le juge Walsh de la Division de première instance de la Cour fédérale, dans l'arrêt *Mainetti SPA c ERA Display Co Ltd* (1984), 80 CPR (2d)

Display Co Ltd (1984), 80 CPR (2d) 206, reviews several authorities on the point, and concludes by stating at p. 224:

While the interpretation to be given to s. 14 of the Act appears to still be controversial, I am of the view it should be strictly complied with and that plaintiff has failed to do this and therefore has lost the protection of it.

It is to be noted that the defendant did not seek a declaration that the registration was invalid, therefore, to some extent, this statement may be considered to be *obiter dicta*.

The conclusion I draw from the jurisprudence, then, is: (1) substantial compliance with the marking requirements set out in section 14 is sufficient to meet the exigencies of that section; (2) the effect of non-compliance with the marking provisions of section 14 (i.e. where there is no substantial compliance) is uncertain. This last will probably remain so until a decision of the Federal Court of Appeal determines the matter.

The conclusion that substantial compliance is sufficient to meet the exigencies of section 14 follows from President Jackett's decision in the *Cimon* case (*supra*), and from decisions such as *Heinrichs v. Bastendorff* (1893), 10 R.P.C. 160 (Q.B.). In the *Cimon* case, the defect as noted above was a failure to describe the name of the owner as "Cimon Limited"; it was described as "Cimon". In the *Heinrichs v. Bastendorff* case the articles were marked with the designation "Regd" instead of "Rd". It was held that this did not constitute non-compliance with the marking provisions. In *Fielding v. Hawley* (1883), 48 L.T. 639 (Q.B.) the marking of one part of a butter dish (the base but not the cover) was held to be sufficient and the fact that the marking might become obliterated in manufacturing the article, was held not to deprive the registered owner of the protection of the statute. In *John Harper & Co., Limited v. Wright and Butler Lamp Manufacturing Company, Limited*, [1896] 1 Ch. 142 (C.A.) it was held that the adding of extraneous numbers which ought not to be there did not result in non-compliance with the relevant marking provisions.

206, examine la doctrine et la jurisprudence sur cette question et conclut comme suit, à la p. 224:

L'interprétation à donner à l'art. 14 de la Loi semble encore être sujette à controverse, mais à mon avis, il faut néanmoins l'observer strictement; or puisque la demanderesse a omis de le faire, elle n'est plus protégée par celui-ci.

Il importe de souligner que la défenderesse ne sollicitait pas une déclaration portant que l'enregistrement était invalide; donc, dans une certaine mesure, cet énoncé peut être considéré comme un *obiter dictum*.

Voici donc la conclusion que je tire de l'examen de la jurisprudence: (1) le fait de se conformer de façon substantielle aux dispositions de l'article 14 en matière de marquage est suffisant pour satisfaire aux exigences de cet article; (2) les conséquences du défaut de se conformer aux dispositions de l'article 14 en matière de marquage (c'est-à-dire en cas de défaut de s'y conformer de façon substantielle) sont incertaines. Cette dernière conclusion demeurera sans doute valide tant qu'une décision de la Cour d'Appel fédérale ne viendra pas trancher la question.

La conclusion selon laquelle il est suffisant, pour satisfaire aux exigences de l'article 14, de s'y conformer d'une manière substantielle découle de la décision du président Jackett dans l'arrêt *Cimon* (précité), ainsi que de décisions telles que *Heinrichs v. Bastendorff* (1893), 10 R.P.C. 160 (Q.B.). Dans l'affaire *Cimon*, l'irrégularité reprochée était, comme nous l'avons souligné précédemment, le fait d'avoir écrit le nom du propriétaire comme étant «Cimon» au lieu de «Cimon Limited». Dans l'arrêt *Heinrichs v. Bastendorff*, on avait inscrit sur les objets la marque «Regd» au lieu de «Rd». On a conclu que cela ne constituait pas une inobservation des dispositions en matière de marquage. Dans l'affaire *Fielding v. Hawley* (1883), 48 L.T. 639 (Q.B.), le fait de marquer une partie d'un beurrier (en l'occurrence la base mais non le couvercle) a été jugé suffisant et, même s'il était possible que la marque s'efface pendant la fabrication de l'objet, on a conclu que cela n'empêchait pas le propriétaire inscrit de bénéficier de la protection de la loi. Dans l'arrêt *John Harper & Co., Limited v. Wright and Butler Lamp Manufacturing Company, Limited*, [1896] 1 Ch. 142 (C.A.), on a conclu que le fait d'inscrire sur l'objet des chiffres ne devant pas y figurer ne constituait pas une inobservation des dispositions pertinentes en matière de marquage.

To turn then to the present case, it is clear that as the jurisprudence stands, the consequences of non-compliance with the marking provisions of section 14 are unclear. If the effect is only to preclude damage claims and penalties against an unwitting infringement (because of lack of notice) then the fact that the defendant had actual notice in this case means that a failure to mark would not preclude the plaintiff's obtaining the remedy sought in this case. In the absence of a Federal Court of Appeal decision determining the consequences of such non-compliance, I would not deny the plaintiff an interlocutory injunction for having failed to demonstrate "a serious question to be tried".

What is more, however, the plaintiff has demonstrated a "serious question to be tried" with respect to another aspect of this case. The plaintiff's bed guards were marked with the owner's name L.M. Lipski Ltd. There was a designation comparable to "Rd" (i.e. R. Design) which would alert any viewer to the fact that the design had been registered. There was no year as required by section 14. There was, however, a copyright notice which gave some indication of the time frame within which the design must have been first published. Despite the fact that numbers were included which were extraneous for Canadian design registration purposes, there is no doubt that there was sufficient information on the articles to alert an individual to the fact that the design was likely to have been registered and to allow that registration to be found without great difficulty. The question that arises then is whether the marking constitutes substantial compliance with the provisions of section 14. In my view, this constitutes a serious question to be tried.

It has been held in *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd*, [1975] 1 All ER 504 (H.L.) that it is sufficient for an applicant to prove "a serious question to be tried", in order to be entitled to an interlocutory injunction, providing the other elements required for the granting of such injunction

Pour revenir au présent cas, il est manifeste, vu l'état actuel de la jurisprudence, que les conséquences de l'inobservation des dispositions de l'article 14 en matière de marquage ne sont pas claires. Si l'inobservation n'a pour effet que de faire obstacle aux demandes de dommages-intérêts ou de sanctions en cas de contrefaçon inintentionnelle (en l'absence de notification) alors le fait que, en l'espèce, la défenderesse avait été effectivement avisée emporte que le défaut de marquer l'objet de la manière prescrite n'empêche pas la demanderesse d'obtenir le redressement qu'elle demande. Vu l'absence d'une décision de la Cour d'appel fédérale établissant les conséquences d'une telle inobservation, je ne refuserais pas à la demanderesse une injonction interlocutoire parce qu'elle n'a pu établir l'existence d'«une question sérieuse à juger».

Qui plus est, toutefois, la demanderesse a établi l'existence d'«une question sérieuse à juger» à l'égard d'un autre aspect du présent cas. Les garde-corps de la demanderesse portaient le nom du propriétaire L.M. Lipski Ltd. Y figurait également une inscription comparable à la marque «Rd» (soit *R. Design*) qui avait pour effet de signaler à tout observateur que le dessin était enregistré. L'année de l'enregistrement n'était toutefois pas indiqué, contrairement aux exigences de l'article 14 à cet égard. Cependant, une notification des droits d'auteur donnait certaines indications quant à la période au cours de laquelle le dessin avait dû être publié pour la première fois. Même s'il y avait sur les objets des chiffres n'ayant aucune pertinence relativement à l'enregistrement du dessin au Canada, il ne fait aucun doute que les objets comportaient suffisamment de renseignements susceptibles d'indiquer à un observateur que le dessin avait probablement été enregistré et de lui permettre de retracer sans trop de difficulté cet enregistrement. La question qui se pose consiste donc à déterminer si la marque est substantiellement conforme aux dispositions de l'article 14. À mon avis, il s'agit là d'une question sérieuse à juger.

On a conclu, dans l'arrêt *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd*, [1975] 1 All ER 504 (H.L.), qu'il suffit à un requérant d'établir l'existence d'«une question sérieuse à juger» pour avoir droit à une injonction interlocutoire, à la condition que les autres éléments nécessaires à la délivrance d'une

are also in his or her favour (i.e. balance of convenience, irreparable harm). This test has been adopted and applied both in this Court and in the Supreme Court of Canada: *Aetna Financial Services Ltd. v. Feigelman et al.*, [1985] 1 S.C.R. 2, at pages 9-10; *Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 S.C.R. 110, at pages 127-128; *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Ikea Ltd. et al. v. Idea Design Ltd. et al.* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Cabot Corp. et al. v. 3M Canada Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 247 (F.C.T.D.). There are also many other similar decisions.

At the same time, some cases have indicated that it is not always appropriate to use the "serious question to be tried" test. The Supreme Court of Canada, in the *Metropolitan Stores* case (*supra*) refrained from making any categorical pronouncement as to its general applicability. In some situations it is clear that it is appropriate to use a more stringent test such as a *prima facie* case or a strong *prima facie* case: see, generally *Hoffman-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183 (Ont. H.C.); *Mirabai Art Glass Ltd. v. Paradise Designs Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 88 (F.C.T.D.); *Duomo Inc. v. Giftcraft Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 165 (F.C.T.D.); *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Creations 2000 Inc. et al. v. Canadian Tire Corp. et al.* (1986), 15 C.P.R. (3d) 33 (F.C.T.D.). A review of the recent jurisprudence was given by Mr. Justice McNair in *Supreme Aluminium Industries Ltd. v. Kenneth M. Smith Inc. et al.* (1985), 1 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.) and another by Mr. Justice Addy in *Turbo Resources Ltd. v. Petro Canada Inc.* (1988), 17 F.T.R. 28 (F.C.T.D.).

The Federal Court of Appeal has also addressed itself to the issue recently in both *Syntex Inc. v. Apotex Inc.*, [1984] 2 F.C. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.) and *Yri-York Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [1988] 3 F.C. 186 (C.A.).

It is neither necessary nor useful to set out the details of these cases. Suffice it to say there are a variety of circumstances which have been identi-

telle injonction penchent également en sa faveur (c'est-à-dire la balance des inconvénients, le préjudice irréparable). Ce critère a été adopté et appliqué tant par cette Cour que par la Cour suprême du Canada: *Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman et autres*, [1985] 1 R.C.S. 2, aux pages 9 et 10; *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 R.C.S. 110, aux pages 127 et 128; *Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.); *Ikea Ltd. et autre c. Idea Design Ltd. et autre* (1987), 13 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.); *Cabot Corp. et autre c. 3M Canada Inc.* (1987), 15 C.P.R. (3d) 247 (C.F. 1^{re} inst.). Il existe également bon nombre d'autres décisions au même effet.

Par ailleurs, on a indiqué dans d'autres arrêts qu'il n'est pas toujours opportun d'avoir recours au critère de la «question sérieuse à juger». La Cour suprême du Canada, dans l'affaire *Metropolitan Stores* (précitée), s'est abstenue de se prononcer de façon catégorique sur son applicabilité générale. Dans certains cas, il est évident qu'il faut avoir recours à un critère plus rigoureux telle l'apparence de droit ou la forte apparence de droit: voir, de façon générale, *Hoffman-La Roche Ltd. v. Apotex Inc.* (1982), 72 C.P.R. (2d) 183 (H.C. Ont.); *Mirabai Art Glass Ltd. c. Paradise Designs Ltd.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 88 (C.F. 1^{re} inst.); *Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 165 (C.F. 1^{re} inst.); *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); *Creations 2000 Inc. et autres c. Canadian Tire Corp. et autres* (1986), 15 C.P.R. (3d) 33 (C.F. 1^{re} inst.). Le juge McNair, dans l'arrêt *Supreme Aluminium Industries Ltd. c. Kenneth M. Smith Inc. et autre* (1985), 1 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1^{re} inst.) et le juge Addy, dans l'arrêt *Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc.* (1988), 17 F.T.R. 28 (C.F. 1^{re} inst.), ont fait une revue de la jurisprudence récente à cet égard.

La Cour d'Appel fédérale s'est également penchée sur cette question dans les arrêts *Syntex Inc. c. Apotex Inc.*, [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.) et *Yri-York Ltd. c. Canada (Procureur général)*, [1988] 3 C.F. 186 (C.A.).

Il n'est ni nécessaire ni utile d'énoncer les détails de chacune de ces affaires, qu'il suffise de dire qu'il s'agit de cas où il a été décidé que le recours

fied as ones in which it is not appropriate to use the test of a "serious question to be tried". This is particularly true when the granting of the injunction will effectively dispose of the case. I accept that there is no one test applicable in all circumstances; the test is a flexible one. This freeing up of the rigid rules in order to ensure that the equitable remedy of an interlocutory injunction can be granted when on balance, in regard to all the factors, it is reasonable to do so, is the change wrought by the *American Cyanamid* case. Certainly, in this case, the granting of an interlocutory injunction will not dispose of the issue. Also, it does not fit within the facts of any of the cases in which it has been held inappropriate to grant an injunction on that basis. And, I cannot find any compelling reason for refusing to do so. In the circumstances of this case, I have no doubt that it is appropriate to apply the "serious question to be tried" test. The plaintiff has proved that such exists.

The plaintiff also raises an argument based on the contention that the defendant was passing off his product as that of the plaintiff's and that this activity should be enjoined. The passing off argument is based largely on the marketing practices which have been described above. Counsel for the defendant indicated that he was taken by surprise by this argument; that he had not expected it to be raised and was not prepared to respond to it on this application.

A description of some of the proceeding which predate the hearing of the present application is required. The plaintiff's original application sought an interlocutory injunction restraining the defendants from:

- (a) applying for the purposes of sale Registered Design No. 56622 in whole or in part, or a fraudulent imitation thereof, to the ornamenting of any article of manufacture or other article to which an industrial design may be applied, and from importing, publishing, selling or exposing for sale or use, any such article to which Registered Design No. 56622 or fraudulent imitation thereof has been applied;
- (b) infringing the copyright of the plaintiff in and to the original literary and artistic works comprising the packaging for BED GUARD:

au critère de la «question sérieuse à juger» n'était pas approprié. Cela est particulièrement vrai dans les cas où le fait d'accorder l'injonction règle effectivement les litiges. Je souscris à l'opinion selon laquelle il n'existe pas de critère applicable en toutes circonstances; le critère doit se caractériser par sa souplesse. Cet assouplissement des règles rigides, en vue de faire en sorte que le redressement en *equity* que constitue l'injonction interlocutoire puisse être accordé dans les cas où, eu égard à tous les facteurs, il est raisonnable de le faire, est le changement qu'a apporté l'arrêt *American Cyanamid*. Certes, en l'espèce, le fait d'accorder une injonction interlocutoire ne réglera pas le litige. De plus, les faits du présent cas ne correspondent d'aucune façon à ceux des autres cas où il a été jugé opportun d'accorder une injonction sur ce fondement. Par ailleurs, je ne vois aucune raison impérieuse pour refuser de le faire. Dans les circonstances de l'espèce, je n'ai aucun doute qu'il est opportun d'appliquer le critère de la «question sérieuse à juger» et la demanderesse a établi l'existence d'une telle question.

La demanderesse a également soulevé l'argument selon lequel la défenderesse faisait passer son produit pour le sien et qu'il faudrait interdire cette activité. Cet argument repose en grande partie sur les méthodes de marketing décrites précédemment. L'avocat de la défenderesse a indiqué que cet argument le prenait par surprise, qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on le soulève et donc, qu'il n'était pas prêt à y répondre à l'occasion de la présente demande.

Une description de certaines des procédures qui ont précédé l'audition de la présente demande s'impose. Dans sa demande originale, la demanderesse sollicitait une injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses:

- [TRADUCTION] a) d'appliquer, pour fins de vente, en tout ou en partie, le dessin enregistré N° 56622, ou une imitation frauduleuse de celui-ci, en guise d'ornement, à quelque objet de fabrication ou autre objet auquel un dessin industriel peut être appliqué, et d'importer, de publier, de vendre ou d'exposer pour fins de vente ou d'utilisation, quelque objet de ce genre auquel le dessin enregistré N° 56622, ou une imitation frauduleuse de celui-ci a été appliqué;
- b) de contrefaire les droits d'auteur de la demanderesse dans les œuvres littéraires et artistiques originales formant l'emballage du GARDE-CORPS;

- (c) producing, printing, reproducing, publishing, exposing and offering for sale by way of trade, distributing for the purposes of trade or selling packaging for a bed guard product which is a copy of the whole or a substantial part of, or is a colorable imitation of, the plaintiff's packaging for BED GUARD;
- (d) carrying on business or in any other way directing public attention to the wares, or business of the Defendants in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between the Defendants' wares or business and those of the Plaintiff;
- (e) passing off their wares as and for the wares of the Plaintiff.

On December 16, 1987 Mr. Justice Denault issued an order on consent enjoining the defendants from engaging in any of the activities set out in paragraphs (b) through (e) above. This was an interlocutory order to remain in effect until trial. It is argued by the plaintiff that Mr. Justice Denault's order relates to the passing off of the packaging only, not of the product itself and that this latter issue is still to be determined in these proceedings. I do not read the December 16, 1987 order in that restricted fashion. In my view, it enjoins the passing off of the product as well as the packaging. If there is any such continued activity, the plaintiff's remedy is a contempt of court proceeding, not an application for another interlocutory order to enjoin passing off.

- a c) de produire, d'imprimer, de reproduire, de publier, d'exposer et d'offrir pour fins de vente dans le commerce, de distribuer à des fins de commerce ou de vente, un emballage de garde-corps qui constituerait une copie d'un ensemble ou d'une partie importante de l'emballage du GARDE-CORPS de la demanderesse, ou une imitation trompeuse de celui-ci;
- b d) de faire affaire ou d'attirer de quelque autre façon l'attention du public sur les marchandises ou le commerce des défenderesses de façon à créer ou risquer de créer de la confusion au Canada entre les marchandises ou le commerce des défenderesses et des marchandises ou commerce de la demanderesse;
- e) de faire passer leurs marchandises pour celles de la demanderesse.

c Le 16 décembre 1987, le juge Denault a délivré une ordonnance non contestée interdisant aux demandereses de poursuivre les activités énoncées aux alinéas b) à e) qui précèdent. Il s'agissait d'une ordonnance interlocutoire en vigueur jusqu'au procès. La demanderesse soutient que l'ordonnance du juge Denault ne porte que sur le produit lui-même, et que cette dernière question reste à déterminer dans le cadre des présentes procédures. Je ne lis pas l'ordonnance du 16 décembre 1987 de façon aussi restrictive. À mon avis, cette ordonnance interdit tant le *passing off* du produit que celui de l'emballage. Si une telle activité se poursuit, le recours de la demanderesse consiste à présenter une requête pour outrage au tribunal et non à demander une nouvelle ordonnance interlocutoire en vue d'interdire le *passing off*.