

T-437-01  
2004 FC 578

T-437-01  
2004 CF 578

**Rothbury International Inc. (Plaintiff)**

**Rothbury International Inc. (demanderesse)**

v.

c.

**Minister of Industry and Commissioner of Patents  
(Defendants)**

**Ministre de l'industrie et Commissaire des brevets  
(défendeurs)**

**INDEXED AS: ROTHBURY INTERNATIONAL INC. v. CANADA  
(MINISTER OF INDUSTRY) (F.C.)**

**RÉPERTORIÉ: ROTHBURY INTERNATIONALE INC. c. CANADA  
(MINISTRE DE L'INDUSTRIE) (C.F.)**

Federal Court, Tremblay-Lamer J.—Ottawa, March 22  
and April 16, 2004.

Cour fédérale, juge Tremblay-Lamer — Ottawa, 22 mars  
et 16 avril 2004.

*Industrial Design — Plaintiff filing registration application for industrial design relating to block used in construction of revetment walls, external division walls — Application denied — Proper proceeding under Industrial Design Act, s. 22 action — Purpose of Act to protect visual features, combinations of features, configuration, pattern or ornament in finished article — Originality determined by purely visual assessment — Act, s. 7(3) providing design must be considered as original by examiner from standpoint of informed consumer — Additional evidence filed in Federal Court disclosing several installation options possible for revetment wall, division wall — Commissioner of Patents failed to consider aesthetic aspect of design, erred in assessing degree of originality required to register industrial design for plaintiff's block — Design valid, registrable under Industrial Design Act.*

*Dessins industriels — La demanderesse a déposé une demande d'enregistrement pour un dessin industriel relatif à un bloc utilisé dans la construction de murs de soutènement et de murs de division extérieurs — Demande rejetée — La procédure appropriée à la lumière de l'art. 22 de la Loi sur les dessins industriels est une action — L'objet de la loi est la protection des caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs — L'originalité d'un dessin est déterminée par l'appréciation uniquement visuelle — L'art. 7(3) de la Loi prévoit que le dessin doit être considéré par l'examineur comme étant original, du point de vue du consommateur averti — La preuve supplémentaire déposée devant la Cour fédérale a révélé que plusieurs options d'installation étaient possibles tant pour un mur de soutènement que pour un mur de division — Le commissaire aux brevets a omis de considérer l'aspect esthétique du dessin, et il a erré en droit et en fait dans son évaluation du degré d'originalité requis pour l'enregistrement du dessin industriel du bloc de la demanderesse — Le dessin industriel était valide et enregistrable en vertu de la Loi sur les dessins industriels.*

*Administrative Law — Judicial Review — Mandamus — Plaintiff seeking order to enter industrial design 1997-1470 in Register of Industrial Designs — Commissioner of Patents dismissing application to register for lack of originality in design compared with prior art — Appeal of Commissioner's conclusions under Industrial Design Act, s. 22 requiring determination of appropriate standard of review — Application of pragmatic, functional analysis — Although originality question of fact for which standard of review that of reasonable decision, because additional evidence filed in Court, appropriate standard of review correctness.*

*Droit administratif — Contrôle judiciaire — Mandamus — La demanderesse cherchait à faire inscrire la demande 1997-1470 sur le registre des dessins industriels — Le commissaire aux brevets a rejeté la demande d'enregistrement en raison de l'absence d'originalité du dessin par rapport à l'art antérieur — L'appel des conclusions du commissaire en vertu de l'art. 22 de la Loi sur les dessins industriels exige la détermination de la norme de contrôle appropriée — Application de l'approche pragmatique et fonctionnelle — L'originalité d'un dessin est une question de fait pour laquelle la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable, mais, parce qu'une preuve additionnelle a été déposée devant la Cour, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.*

This was an action brought by statement of claim seeking an order stating that the subject of the application to register industrial design 1997-1470 is complete, valid and registrable. The plaintiff also asked the Court to direct the Department of Industry to enter said application in the Register of Industrial Designs. In June 1997, the plaintiff filed registration application 1997-1470 for the industrial design relating to the New Pisa II block (NPII), which is a parallelepiped block used in the construction of revetment walls and external division walls. Following the initial review of its application by the industrial drafting checker and after receiving the final refusal to register, the plaintiff filed an appeal with the Patent Appeal Board. The Board dismissed the plaintiff's appeal and refused to recommend registration of the NPII. The plaintiff submitted that the Commissioner of Patents made an error of law in his application of the legal test developed by the courts to assess registrability of the NPII block, and that he should have considered the block from the standpoint of a person knowledgeable in the field of blocks before determining the originality of the design for the NPII block. Three questions were raised: (1) whether the Commissioner of Patents erred in law and in fact in assessing the degree of originality required to register the industrial design for the plaintiff's NPII block; (2) whether the Commissioner erred in refusing, without sufficient cause, to register that design; and (3) whether the design in question is valid and registrable under the *Industrial Design Act*.

*Held*, the order should be granted and the three questions answered in the affirmative.

Subsection 22(1) of the *Industrial Design Act* provides that "any person aggrieved by any omission without sufficient cause to make any entry in the Register of Industrial Designs" may ask the Federal Court to order that the entry be made in the Register. The proper proceeding under section 22 is an action. In the absence of any express provision that proceedings under section 22 of the Act are initiated by application, all other proceedings must be brought by statement of claim. Accordingly, the plaintiff correctly applied to the Court by statement of claim. Moreover, there could not be a trial *de novo* in the strict sense under section 22, since that term refers to a trial that requires creation of a new record and under section 22 the record prepared by the Commissioner is the basis for the evidence in the Federal Court, to which additional evidence may be added.

Reviewing the Commissioner's conclusions in part under section 22 of the Act required the determination of the

Il s'agit d'une action introduite par déclaration par laquelle la demanderesse sollicitait une ordonnance déclarant que l'objet de la demande d'enregistrement du dessin industriel 1997-1470 est complet, valide et enregistrable. La demanderesse demandait également à la Cour d'ordonner au ministère de l'Industrie d'inscrire la demande 1997-1470 sur le registre des dessins industriels. En juin 1997, la demanderesse a déposé la demande d'enregistrement 1997-1470 pour le dessin industriel relatif au bloc New Pisa II (NPII), lequel est un bloc parallélépipède utilisé dans la construction de murs de soutènement et de murs de division extérieurs. Suite à l'examen initial de sa demande par l'examineur des dessins industriels et après avoir reçu un refus final de la demande d'enregistrement, la demanderesse a logé un appel à la Commission d'appel des brevets. La Commission a rejeté l'appel de la demanderesse et a refusé de recommander l'enregistrement du NPII. La demanderesse a soutenu que le commissaire a commis une erreur de droit dans son application du test juridique développé par la jurisprudence pour évaluer l'enregistrabilité du bloc NPII et qu'il aurait dû examiner le bloc avec l'œil d'une personne versée dans le domaine des blocs avant d'évaluer l'originalité du dessin pour le bloc NPII. Trois questions ont été soulevées: 1) le commissaire des brevets a-t-il erré en droit et en fait dans son évaluation du degré d'originalité requis pour l'enregistrement du dessin industriel du bloc NPII de la demanderesse? 2) le commissaire a-t-il erré en refusant, sans cause suffisante, d'enregistrer le dessin industriel? 3) le dessin industriel en question est-il valide et enregistrable en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*?

*Jugement*: l'ordonnance doit être accordée et les trois questions doivent recevoir une réponse affirmative.

Le paragraphe 22(1) de la *Loi sur les dessins industriels* prévoit que «toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels» peut demander à la Cour fédérale d'ordonner que cette inscription soit faite sur le registre. La procédure appropriée à la lumière de l'article 22 est une action. En l'absence d'une disposition expresse portant que les procédures prévues à l'article 22 de la Loi sont instituées par voie de demande, toutes autres procédures doivent l'être par voie de déclaration. C'est donc à bon droit que la demanderesse s'est adressée à la Cour par voie de déclaration. Il ne peut en outre s'agir d'un procès *de novo* au sens strict en vertu de l'article 22 puisque ce terme renvoie à un procès qui requiert la création d'un nouveau dossier et, en vertu de l'article 22, le dossier constitué par le commissaire constitue le fondement de la preuve devant la Cour fédérale auquel peut être ajoutée une preuve additionnelle.

Puisque l'appel prévu à l'article 22 de la Loi exige la révision en partie des conclusions du commissaire, il fallait

appropriate standard of review. In *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, the Supreme Court of Canada repeated that the Court should apply the pragmatic and functional approach, which calls upon a reviewing court to weigh a series of factors to determine the standard of review applicable to an administrative decision. The first factor is the presence or absence of a privative clause. In the case at bar, the absence of a privative clause indicated that limited deference was owed to the Commissioner's decision. The second factor recognizes that a decision-maker may, in an area, have special expertise greater than that of the courts of law. In deciding whether an industrial design should be registered, the Commissioner has an expertise which the Court does not have and he should be treated with greater deference. The third factor is the purpose of the Act. The *Industrial Design Act* does not require the decision-maker to choose between various remedies or to rule on the rights of two parties: it only provides for the registration of a design which is original and meets the criteria set out in the Act. Accordingly, the legislative purpose diverges significantly from the usual role of the courts, which argues for greater deference. The last factor is the nature of the problem. The issue herein was whether the form of the industrial design is original. Since the Federal Court has held that this is a purely factual matter, greater deference was warranted. Based on these factors, the appropriate standard of review herein was that of the reasonable decision. However, in light of the additional evidence submitted to the Federal Court, the Commissioner would not have made the same decision, so that the applicable standard of review was that of the correct decision.

The purpose of the *Industrial Design Act* is to protect the visual features, or combinations of features, of configuration, pattern or ornament in a finished article. The test used for determining the originality of a design is that of a purely visual assessment of the features of a finished article. It requires that review of the design be from the standpoint of the informed consumer, in this case, a consumer who is familiar with the block market field. Subsection 7(3) of the Act also provides that the design must be considered as original by the examiner. The originality of a design is a question of fact that must be assessed in accordance with the nature and character of the article to which the design refers and constraints must be considered when originality is assessed. The purpose of an industrial design is to protect the visual features of a functional article, but the latter should not be solely the result of a function of the article.

The plaintiff filed additional evidence in the Federal Court as well as the record of the registration application for the NP11 industrial design. The additional evidence disclosed that

déterminer la norme de contrôle appropriée en l'espèce. Dans l'affaire *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, la Cour suprême du Canada a réitéré qu'il faut appliquer l'approche pragmatique et fonctionnelle qui exige que la cour de révision soupèse une série de facteurs afin de déterminer la norme de révision applicable à une décision administrative. Le premier facteur est la présence ou l'absence d'une clause privative. En l'espèce, l'absence d'une clause privative indique que peu de déférence est due à la décision du commissaire. Le deuxième facteur reconnaît qu'un décideur peut, dans un domaine, avoir une expertise particulière, qui est plus importante que celle des cours de justice. En décidant si on doit enregistrer ou non un dessin industriel, le commissaire possède une expertise que la Cour ne détient pas et plus de déférence doit lui être accordé. Le troisième facteur est l'objet de la Loi. La *Loi sur les dessins industriels* n'exige pas que le décideur choisisse parmi diverses réparations, ni qu'il statue sur les droits de deux parties: elle prévoit uniquement l'enregistrement d'un dessin qui est original et satisfait aux critères formulés dans la Loi. Ainsi, l'objet législatif s'écarte considérablement du rôle usuel des tribunaux, ce qui milite en faveur d'une plus grande déférence. Le dernier facteur est la nature de la question. En l'espèce, la question était de savoir si la forme du dessin industriel est originale. Comme la Cour fédérale a décidé qu'il s'agissait d'une question purement factuelle, il y avait donc lieu à plus grande déférence. Compte tenu de ces facteurs, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable. Toutefois, à la lumière de la preuve additionnelle soumise à la Cour fédérale, le commissaire n'aurait pas rendu la même décision de sorte que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte.

La *Loi sur les dessins industriels* vise à protéger les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. Le test utilisé pour déterminer l'originalité d'un dessin est celui de l'appréciation uniquement visuelle des caractéristiques d'un objet fini. Ce test requiert que l'examen des dessins soit fait du point de vue du consommateur averti, en l'espèce un consommateur qui connaît le domaine du marché des blocs. Le paragraphe 7(3) de la Loi prévoit que le dessin doit être considéré par l'examineur comme étant original. L'originalité d'un dessin est une question de fait qui doit être appréciée en tenant compte de la nature ainsi que du caractère de l'objet auquel le dessin réfère et les contraintes doivent être considérées lorsque l'originalité est évaluée. Un dessin industriel vise à protéger les caractéristiques visuelles des objets fonctionnels mais celles-ci ne doivent pas être uniquement le résultat d'une fonction de cet objet.

La demanderesse a déposé devant la Cour fédérale une preuve supplémentaire en plus du dossier de la demande d'enregistrement du dessin industriel du NP11. La preuve

several installation options were possible both for a revetment wall and a division wall. In concluding that this recess had a purely functional role, the Commissioner failed to consider its aesthetic aspect. He made an error of fact in failing to consider that the surface opposite the granular face of the block could also be used as a facade for a wall. This error was significant as it influenced his assessment of the originality of the design which was the subject of application 1997-1470. The NP11 was more versatile than the Pisa II block and was sufficiently different from the prior art to attract the consumer's attention. These blocks are not sold directly to the public, but are distributed to contractors, engineers, gardeners, etc. The consumer is thus a person fully familiar with the art of blocks used for revetment walls and division walls, and the Commissioner should have reviewed the design with this in mind. The Commissioner erred in law and in fact in assessing the degree of originality required to register the industrial design for the plaintiff's NP11 block, and in refusing, without sufficient cause, to register that design. The design in question is valid and registrable under the *Industrial Design Act*.

supplémentaire a révélé que plusieurs options d'installation sont possibles tant pour un mur de soutènement que pour un mur de division. En concluant que cet embèvement avait un rôle purement fonctionnel, le commissaire a omis de considérer son aspect esthétique. Il a commis une erreur de fait en omettant de considérer que la surface opposée à la face granulaire du bloc pouvait également servir de façade pour un mur. Cette erreur était importante car elle influençait son appréciation de l'originalité du dessin faisant l'objet de la demande 1997-1470. Le NP11 était plus versatile que le bloc Pisa II et présentait suffisamment de différences avec l'art antérieur pour retenir l'attention du consommateur. Ces blocs ne sont pas vendus directement au public, mais sont distribués à des entrepreneurs, des ingénieurs, des jardiniers, etc. Le consommateur est donc une personne bien versée dans l'art des blocs utilisés pour des murs de soutènement et des murs de division et c'est avec cette perspective que le commissaire aurait dû examiner le dessin. Le commissaire aux brevets a erré en droit et en fait dans son évaluation du degré d'originalité requis pour l'enregistrement du dessin industriel du bloc NP11 de la demanderesse et en refusant, sans cause suffisante, d'enregistrer ce dessin. Le dessin en question est valide et enregistrable en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106, rr. 61(1), 169, 300 (as am. by SOR/2002-417, s. 18).  
*Industrial Design Act*, R.S.C., 1985, c. I-9, ss. 2 "design" (as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 20), 7(3) (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 143, Sch. VI, item 16), 22.  
*Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 41 (as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16).  
*Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, s. 56.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### APPLIED:

*Gandy v. Commissioner of Patents et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 109 (F.C.T.D.); *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226; (2003), 223 D.L.R. (4th) 599; [2003] 5 W.W.R. 1; 11 B.C.L.R. (4th) 1; 48 Admin. L.R. (3d) 1; 179 B.C.A.C. 170; 302 N.R. 34; *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (F.C.T.D.); *Amp Incorporated v. Utilux Proprietary Ltd.*, [1972] R.P.C. 103 (H.L.); *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429; [1929] 3 D.L.R. 11.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 41 (mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16).  
*Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9, art. 2 «dessin» (mod. par L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 10, art. 20), 7(3), 22.  
*Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56.  
*Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106, règles 61(1), 169, 300.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Gandy c. Commissaire des brevets et autre* (1980), 47 C.P.R. (2d) 109 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226; (2003), 223 D.L.R. (4th) 599; [2003] 5 W.W.R. 1; 11 B.C.L.R. (4th) 1; 48 Admin. L.R. (3d) 1; 179 B.C.A.C. 170; 302 N.R. 34; *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153; 3 C.P.R. (4th) 224; 176 F.T.R. 80 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Amp Incorporated v. Utilux Proprietary Ltd.*, [1972] R.P.C. 103 (H.L.); *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] R.C.S. 429; [1929] 3 D.L.R. 11.

## CONSIDERED:

*Application for Industrial Design Registration by Robin R. Boyan (Re)* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134 (Comm. Pat.).

## REFERRED TO:

*Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.I.P.R. 223; 5 C.P.R. (3d) 339 (F.C.T.D.); *Application of Dart Industries Inc. (Re)* (1983), 3 C.P.R. (3d) 420 (Comm. Pat.).

ACTION seeking order stating that the subject of the application to register industrial design 1997-1470 is complete, valid and registrable, and directing the Department of Industry to enter said application in the Register of Industrial Designs. Order granted.

## APPEARANCES:

*Jacques A. Léger, Q.C.*, and *Alexandra Steele* for plaintiff.  
*Sébastien Gagné* for defendants.

## SOLICITORS OF RECORD:

*Léger Robic Richard, s.e.n.c.*, Montréal, for plaintiff.  
*Deputy Attorney General of Canada* for defendants.

*The following is the English version of the reasons for order and order rendered by*

[1] TREMBLAY-LAMER J.: This is an action brought by statement of claim pursuant to subsection 61(1) and rule 169 of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106 (the Rules). The plaintiff is seeking an order stating that the subject of the application to register industrial design 1997-1470 is complete, valid and registrable. The plaintiff is further asking that this Court direct the Department of Industry (the Department) to enter application 1997-1470 in the Register of Industrial Designs (the Register).

## DÉCISION EXAMINÉE:

*Application for Industrial Design Registration by Robin R. Boyan (Re)* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134 (Comm. des brevets).

## DÉCISIONS CITÉES:

*Brasseries Molson c. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 5 C.P.R. (4th) 180; 252 N.R. 91 (C.A.); *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.* (1985), 5 C.I.P.R. 223; 5 C.P.R. (3d) 339 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Application of Dart Industries Inc. (Re)* (1983), 3 C.P.R. (3d) 420 (Comm. des brevets).

ACTION visant à obtenir une ordonnance déclarant que l'objet de la demande d'enregistrement du dessin industriel 1997-1470 est complet, valide et enregistrable et enjoignant au ministère de l'Industrie d'inscrire ladite demande sur le registre des dessins industriels. Ordonnance accordée.

## ONT COMPARU:

*Jacques A. Léger, c.r.*, et *Alexandra Steele* pour la demanderesse.  
*Sébastien Gagné* pour les défendeurs.

## AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

*Léger Robic Richard, s.e.n.c.*, Montréal, pour la demanderesse.  
*Le sous-procureur général du Canada* pour les défendeurs.

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

[1] LA JUGE TREMBLAY-LAMER: Il s'agit d'une action introduite par déclaration selon le paragraphe 61(1) et la règle 169 des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106 (les Règles). La demanderesse recherche une ordonnance déclarant que l'objet de la demande d'enregistrement du dessin industriel 1997-1470 est complet, valide et enregistrable. La demanderesse demande également que cette Cour ordonne au ministère de l'Industrie (le Ministère) d'effectuer l'inscription de la demande 1997-1470 sur le registre des dessins industriels (le registre).

## FACTS

[2] On June 3, 1997, the plaintiff filed registration application 1997-1470 for the industrial design relating to the New Pisa II block (the NP11). This is a parallelepiped block used in the construction of revetment walls and external division walls. The registration application contains the following amended description of the NP11:

The design lies essentially in the shape and configuration of a block having a rectangular rear side with a central granulated surface and with a transverse recess of right-angled trapezoidal cross-section, which extends over all its length at substantially in height.

[3] Following the initial review of its application by the industrial drafting checker (the checker) and the filing of two replies to two reports by the checker, the plaintiff received the final refusal to register on June 16, 1999. The plaintiff filed an appeal with the Patent Appeal Board (the Board).

[4] On September 13, 2000, the Board dismissed the plaintiff's appeal and refused to recommend registration of the NP11: hence the action at bar against the Department and the Commissioner of Patents (the Commissioner) challenging the Board's decision.

## POINTS AT ISSUE

1. Did the Commissioner of Patents (and the checker before him) err in law and in fact in assessing the degree of originality required to register the industrial design for the plaintiff's NP11 block?

2. Did the Commissioner err in refusing, without sufficient cause, to register the plaintiff's industrial design for the NP11 block?

3. Is the plaintiff's industrial design for the NP11 block valid and registrable under the provisions of the *Industrial Design Act* [R.S.C., 1985, c. I-9], so that the Federal Court can order that the entry be made in the Register pursuant to section 22 of that Act?

## LES FAITS

[2] Le 3 juin 1997, la demanderesse a déposé la demande d'enregistrement 1997-1470 pour le dessin industriel relatif au bloc New Pisa II (le NP11). Celui-ci est un bloc parallélépipède utilisé dans la construction de murs de soutènement et de murs de division extérieurs. La demande d'enregistrement contient la description amendée suivante du NP11:

[TRADUCTION] Le dessin repose essentiellement sur la forme et la configuration d'un bloc ayant un côté arrière rectangulaire avec une surface centrale granulaire et un embrèvement transversal de forme trapézoïdale à angle droit, situé sur le côté opposé au côté granulaire, qui s'étend sur toute la longueur et qui est situé vers le haut du bloc.

[3] Suite à l'examen initial de sa demande par l'examineur des dessins industriels (l'examineur) et à la production de deux réponses à deux rapports de l'examineur, la demanderesse reçut un refus final de l'enregistrement le 16 juin 1999. La demanderesse logea un appel à la Commission d'appel des brevets (la Commission).

[4] Le 13 septembre 2000, la Commission a rejeté l'appel de la demanderesse et a refusé de recommander l'enregistrement du NP11, d'où la présente action contre le Ministère et le commissaire aux brevets (le commissaire), contestant la décision de la Commission.

## QUESTIONS EN LITIGE

1. Est-ce que le commissaire aux brevets (et l'examineur avant lui) a erré en droit et en fait dans son évaluation du degré d'originalité requis pour l'enregistrement du dessin industriel du bloc NP11 de la demanderesse?

2. Est-ce que le commissaire a erré en refusant, sans cause suffisante, d'enregistrer le dessin industriel de la demanderesse pour le bloc NP11?

3. Est-ce que le dessin industriel de la demanderesse pour le bloc NP11 est valide et enregistrable en vertu des dispositions de la *Loi sur les dessins industriels* [L.R.C. (1985), ch. I-9] de sorte que la Cour fédérale puisse ordonner que l'inscription soit faite au registre conformément à l'article 22 de cette Loi?

## PLAINTIFF'S POSITION

[5] The plaintiff submitted that the Commissioner made an error of law in his application of the legal test developed by the courts to assess registrability of the NPII block. It suggested that the Commissioner should have considered the block from the standpoint of a person knowledgeable in the field of blocks, or that of a consumer with knowledge of the field of blocks, before determining the originality of the design for the NPII block.

[6] It alleged that the following errors of fact resulted from this error of law:

1. the Commissioner did not consider the fact that the NPII was substantially different from what existed in the industry at the time the application was made;
2. in his comparison to determine the originality of the design, the Commissioner dissected first the NPII block and then the Pisa II block, whereas he should have looked at what was already in existence (the Pisa II) before considering the NPII;
3. the Commissioner wrongly decided *a priori* that the NPII could only be installed in one way;
4. the Commissioner wrongly concluded that the visual characteristics of the NPII were solely the result of its functionality.

## ANALYSIS

1. Applicable law(a) Proper procedure

[7] The plaintiff filed an action by statement of claim seeking an order by the Federal Court that the industrial design which was the subject of the plaintiff's registration application 1997-1470 be entered in the Register.

[8] Subsection 22(1) of the *Industrial Design Act*, R.S.C., 1985, c. I-9 (the Act) provides that "any person aggrieved by any omission without sufficient cause to make any entry in the Register of Industrial Designs" may ask the Federal Court, which has exclusive

## LA POSITION DE LA DEMANDERESSE

[5] La demanderesse soumet que le commissaire a commis une erreur de droit dans son application du test juridique développé par la jurisprudence pour évaluer l'enregistrabilité du bloc NPII. Elle suggère que le commissaire aurait dû examiner le bloc avec l'œil d'une personne versée dans le domaine des blocs ou encore, avec l'œil du consommateur ayant une connaissance du domaine des blocs avant d'évaluer l'originalité du dessin pour le bloc NPII.

[6] De cette erreur de droit découleraient les erreurs de fait suivantes:

1. Le commissaire n'a pas considéré le fait que le NPII était substantiellement différent de ce qui existait dans l'industrie à l'époque où la demande fut faite.
2. Lors de sa comparaison pour déterminer l'originalité du dessin, le commissaire a décortiqué d'abord le bloc NPII et ensuite le bloc Pisa II alors qu'il devait regarder celui qui existait déjà (le Pisa II) avant d'examiner le NPII.
3. Le commissaire a erronément décidé *a priori* que le NPII ne pouvait être installé que d'une seule façon.
4. Le commissaire a erronément conclu que les caractéristiques visuelles du NPII étaient uniquement le résultat de sa fonctionnalité.

## ANALYSE

1. Le droit applicablea) La procédure appropriée

[7] La demanderesse a institué une action par voie de déclaration requérant une ordonnance de la Cour fédérale pour que l'inscription du dessin industriel faisant l'objet de la demande d'enregistrement 1997-1470 de la demanderesse soit faite sur le registre.

[8] Le paragraphe 22(1) de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9 (la Loi) prévoit que «toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels» peut demander à la Cour fédérale qui a

jurisdiction to [subsection 22(3)] “decide any question that may be necessary or expedient to decide for the rectification of the Register”, to order that the entry be made in the Register.

[9] Subsection 22(1) of the Act reads as follows:

22. (1) The Federal Court may, on the information of the Attorney General or at the suit of any person aggrieved by any omission without sufficient cause to make any entry in the Register of Industrial Designs, or by any entry made without sufficient cause in the Register, make such order for making, expunging or varying any entry in the Register as the Court thinks fit, or the Court may refuse the application.

[10] However, the Act provides no deadline or procedure for bringing an action pursuant to section 22 of the Act.

[11] In *Gandy v. Commissioner of Patents et al.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 109 (F.C.T.D.), the Federal Court held that the proper proceeding under section 22 was an action. At page 114, Mahoney J. said the following:

An appeal in such a case as this lies under s-s. 22(1) of the *Industrial Design Act*. It is not appropriately to be pursued by way of an application under either s-s. 17(5) or s. 18 of the *Federal Court Act*. The proper procedure to follow, in appealing under s-s. 22(1) of the Act, is to commence an action.

[12] As the Court of Appeal has not yet ruled on this point, I consider that the procedure suggested by Mahoney J. is appropriate.

[13] Further, as counsel for the plaintiff properly noted, rule 300 [as am. by SOR/2002-417, s. 18] of the Rules sets out an exhaustive list of the proceedings which may be initiated by application: the remedy described in section 22 of the Act is not on that list. In the absence of any express provision that proceedings under section 22 of the Act are initiated by application, all other proceedings must be brought by statement of claim (subsection 61(1) and rule 169 of the Rules).

[14] Accordingly, the plaintiff correctly applied to the Court by statement of claim.

jurisdiction exclusive pour [paragraphe 22(3)] «décider toute question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du registre» d'ordonner que cette inscription soit faite sur le registre.

[9] Le paragraphe 22(1) de la Loi se lit comme suit:

22. (1) La Cour fédérale peut, sur l'information du procureur général, ou à l'instance de toute personne lésée, soit par l'omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l'inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu'elle le juge à propos ou peut rejeter la demande.

[10] Cependant, la Loi ne prévoit aucun délai ou mécanisme pour instituer un recours en vertu de l'article 22 de la Loi.

[11] Dans l'affaire *Gandy c. Commissaire des brevets et autre* (1980), 47 C.P.R. (2d) 109 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), la Cour fédérale a jugé que la procédure appropriée à la lumière de l'article 22 était une action. Le juge Mahoney affirme ce qui suit à la page 114:

En l'espèce, l'appel est recevable conformément au par. 22(1) de la *Loi sur les dessins industriels*. Une poursuite par voie de demande fondée sur le par. 17(5) ou l'art. 18 de la *Loi sur la Cour fédérale* serait inappropriée. Dans un appel interjeté conformément au par. 22(1) de la Loi, il faut engager une action.

[12] La Cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur cette question, je suis d'avis que la procédure suggérée par le juge Mahoney est appropriée.

[13] De plus, comme le souligne avec justesse le procureur de la demanderesse, la règle 300 des Règles, dresse une liste exhaustive des procédures qui peuvent être instituées par voie de demande; le recours décrit à l'article 22 de la Loi n'est pas sur cette liste. En l'absence d'une disposition expresse à l'effet que les procédures suivant l'article 22 de la Loi sont instituées par voie de demande, toutes autres procédures doivent être prises par voie de déclaration (paragraphe 61(1) et règle 169 des Règles).

[14] C'est donc à bon droit que la demanderesse s'adresse à la Cour par voie de déclaration.



(b) Whether trial *de novo*

[15] Subsection 22(1) of the Act states that the Court should only intervene when it is satisfied there has been an omission to make an entry in the Register without sufficient cause.

[16] Accordingly, the Court must assess the record as it stood before the Commissioner. There thus cannot be a trial *de novo* in the strict sense, since that term refers to a trial that requires creation of a new record, as if there had not been any record previously prepared (*Molson Breweries v. John Labatt Ltd.*, [2000] 3 F.C. 145 (C.A.)).

[17] The defendants maintained that an appeal under section 22 of the Act must be dealt with in a manner similar to an appeal under section 56 of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, and an appeal covered by section 41 [as am. by R.S.C., 1985 (3rd Supp.), c. 33, s. 16] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4. I feel that they are right, since in the same way in the latter actions the record prepared by the Commissioner was the basis for the evidence in the Federal Court, to which additional evidence could be added.

(c) Standard of review

[18] Since the appeal mentioned in section 22 of the Act requires reviewing the Commissioner's conclusions in part, the appropriate standard of review in the case at bar must be determined.

[19] Recently, in *Dr. Q v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 S.C.R. 226, the Supreme Court of Canada repeated that the Court should apply the pragmatic and functional approach, which calls upon a reviewing court to weigh a series of factors to determine the standard of review applicable to an administrative decision. The background factors are the following: the presence or absence of a privative clause or right of appeal in the Act; the tribunal's expertise on the point at issue relative to that of the reviewing court; the purpose of the statute and the particular provision; and the nature of the question — law, fact or mixed law and fact.

b) S'agit-il d'un procès *de novo*?

[15] Le paragraphe 22(1) de la Loi précise que la Cour ne doit intervenir que lorsqu'elle est satisfaite qu'il y a une omission sans cause suffisante d'une inscription sur le registre.

[16] Ainsi, la Cour devra évaluer le dossier tel que constitué devant le commissaire. Il ne peut donc s'agir d'un procès *de novo* au sens strict puisque ce terme renvoie à un procès qui requiert la création d'un nouveau dossier comme s'il n'y avait pas de dossier constitué précédemment (*Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)).

[17] Les défendeurs soutiennent qu'un appel sous le régime de l'article 22 de la Loi doit être traité d'une manière similaire à un appel sous le régime de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, et à un appel prévu à l'article 41 [mod. par L.R.C. (1985) (3<sup>e</sup> suppl.), ch. 33, art. 16] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. Je suis d'avis qu'ils ont raison puisque de la même façon, dans ces derniers recours, le dossier constitué par le commissaire constitue le fondement de la preuve devant la Cour fédérale auquel peut être ajoutée une preuve additionnelle.

c) La norme de contrôle

[18] Puisque l'appel prévu à l'article 22 de la Loi exige la révision en partie des conclusions du commissaire, il faut donc déterminer la norme de contrôle appropriée en l'espèce.

[19] Récemment, dans l'affaire *Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia*, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour suprême du Canada a réitéré qu'il faut appliquer l'approche pragmatique et fonctionnelle qui exige que la cour de révision soupèse une série de facteurs afin de déterminer la norme de révision applicable à une décision administrative. Les facteurs contextuels sont les suivants: la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; l'expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l'objet de la loi et de la disposition particulière; la nature de la question—de droit, de fait ou mixte de fait et de droit.

### Presence or absence of privative clause

[20] The first factor concerns the control procedure set out in the Act. The Act may contain a privative clause which indicates a need for greater deference. In the case at bar, the absence of a privative clause indicates that limited deference is due to the Commissioner's decision.

### Decision-maker's expertise

[21] The second factor recognizes that a decision-maker may have special expertise in an area which is greater than that of the courts of law. The Commissioner is called on to render any decision under the *Industrial Design Act*, and in particular to decide whether an industrial design should be registered. In so doing, I feel that he has an expertise which the Court does not have and that he should be treated with greater deference.

### Purpose of Act

[22] As the pragmatic and functional approach focuses on the legislative intent, the Court must look at the general purpose of the Act pursuant to which the decision is made. The *Industrial Design Act* does not require the decision-maker to choose between various remedies or to rule on the rights of two parties: it only provides for the registration of a design which is original and which meets the criteria set out in the Act. Accordingly, the legislative purpose diverges significantly from the usual role of the courts, and this argues for greater deference.

### Nature of problem

[23] When the problem which is the subject of review is purely factual in nature, greater deference is warranted. Conversely, a point of law indicates the need for stricter review (*Dr. Q*).

[24] In the case at bar the issue is whether the form of the industrial design is original. The Federal Court has held that this is a purely factual matter (*Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.* (1985), 5 C.I.P.R. 223 (F.C.T.D.)). Accordingly, greater deference is warranted.

### La présence ou l'absence d'une clause privative

[20] Le premier facteur concerne le mécanisme de contrôle prévu par la Loi. La Loi peut contenir une clause privative laquelle invite à une plus grande déférence. En l'espèce, l'absence d'une clause privative indique que peu de déférence est due à la décision du commissaire.

### L'expertise du décideur

[21] Le deuxième facteur reconnaît qu'un décideur peut avoir une expertise particulière dans un domaine qui est plus importante que celle des cours de justice. Le commissaire est appelé à rendre toute décision en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, plus particulièrement, il est appelé à décider si on doit enregistrer ou non un dessin industriel. Ce faisant, je suis d'avis qu'il a une expertise que la Cour ne détient pas et que plus de déférence doit lui être accordé.

### L'objet de la Loi

[22] L'approche pragmatique et fonctionnelle étant axée sur l'intention du législateur, il faut examiner l'objet général de la Loi dans laquelle s'inscrit la décision. La *Loi sur les dessins industriels* n'exige pas que le décideur choisisse parmi diverses réparations, ni qu'il statue sur les droits de deux parties mais prévoit uniquement l'enregistrement d'un dessin qui est original et qui rencontre les critères formulés dans la Loi. Ainsi, l'objet législatif s'écarte considérablement du rôle usuel des tribunaux, ce qui milite en faveur d'une plus grande déférence.

### La nature de la question

[23] Lorsque la question qui fait l'objet du contrôle est de nature purement factuelle, il y a lieu à plus grande déférence. Inversement, une question de droit invite à contrôle plus rigoureux (*Dr Q*).

[24] En l'espèce, la question est de savoir si la forme du dessin industriel est originale. La Cour fédérale a décidé qu'il s'agissait d'une question purement factuelle (*Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.* (1985), 5 C.I.P.R. 223 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)). Il y a donc lieu à plus grande déférence.

[25] After considering these factors, I feel that in general the appropriate standard of review in the case at bar is that of the reasonable decision.

[26] However, in view of the possibility that new evidence may be submitted, the Court must consider the effect that new evidence will have on the standard of review. This question was commented on by Evans J. in *Garbo Group Inc. v. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (F.C.T.D.), with reference to the impact of filing new evidence under subsection 56(5) of the *Trade-marks Act*. Those comments are very relevant in the case at bar.

[27] At paragraphs 37 and 38, Evans J. said:

As for the impact on the standard of review of the filing of additional evidence on an issue at the appeal, much will depend on the extent to which the additional evidence has a probative significance that extends beyond the material that was before the Registrar. If it adds nothing of significance, but is merely repetitive of existing evidence without enhancing its cogency, its presence should not affect the standard of review applied by the Court on the appeal.

If, on the other hand, the additional evidence goes beyond what was in substance already before the Registrar, then the Court should ask whether, in the light of that material, the Registrar reached the wrong decision on the issue to which that evidence relates and, perhaps, on the ultimate decision as well. The more substantial the additional evidence, the closer the appellate Court may come to making the finding of fact for itself.

[28] In the case at bar, the plaintiff submitted new evidence to the Federal Court, which significantly added to the evidence before the Commissioner. In light of that additional evidence, I consider that the Commissioner would not have made the same decision, so that the applicable standard of review in the case at bar is that of the correct decision.

#### (d) Industrial designs

[29] The purpose of the *Industrial Design Act* is to protect the visual features, or combinations of features, of configuration, pattern or ornament in a finished article.

[25] Après avoir examiné ces facteurs, je suis d'avis que de façon générale la norme de contrôle appropriée en l'espèce sera celle de la décision raisonnable.

[26] Cependant, vu la possibilité de soumettre une preuve nouvelle, il faut regarder l'incidence de l'apport de cette nouvelle preuve sur la norme de contrôle. Cette question fait l'objet de commentaires par le juge Evans dans l'affaire *Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.* (1999), 23 Admin. L.R. (3d) 153 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), eu égard à l'impact du dépôt d'une preuve nouvelle en vertu du paragraphe 56(5) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ces commentaires sont très pertinents en l'espèce.

[27] Le juge Evans affirmait aux paragraphes 37 et 38:

Les conséquences à l'égard de la norme de contrôle qu'entraîne le dépôt en appel d'une preuve additionnelle seront largement fonction de la mesure dans laquelle cette autre preuve a une force probante plus grande que celle des éléments fournis au registraire. Si l'élément apporté a peu de poids et ne consiste qu'en une simple répétition des éléments déjà mis en preuve sans accroître la force probante de ceux-ci, la présence de cet élément additionnel ne devrait avoir aucune incidence sur la norme de contrôle appliquée par la Cour en appel.

Par contre, lorsque la preuve additionnelle va au-delà de ce qui a déjà été établi devant le registraire, la Cour doit alors se demander si, à la lumière de cette preuve, le registraire a rendu la mauvaise décision à l'égard de la question sur laquelle porte ces éléments de preuve et, peut-être, si la décision au fond est elle-même justifiée. Plus les éléments de preuve additionnels ont un poids important, plus la cour d'appel sera portée à tirer elle-même une conclusion de fait.

[28] Dans la présente affaire, la demanderesse a soumis une preuve nouvelle à la Cour fédérale laquelle ajoute de façon significative à la preuve apportée devant le commissaire. Je considère, à la lumière de cette preuve additionnelle, que le commissaire n'aurait pas rendu la même décision de sorte que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte.

#### d) Les dessins industriels

[29] La *Loi sur les dessins industriels* vise à protéger les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

[30] The test used for determining the originality of a design is that of a purely visual assessment of the features of a finished article. It is found in the English version of the definition of “design” in section 2 [as am. by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 20] of the Act, which reads as follows:

2. . . .

“design” or “industrial design” means features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye;

[31] The plaintiff submitted that this test requires that review of the design be from the standpoint of the informed consumer. I concur. In the English case *Amp Incorporated v. Utilux Proprietary Ltd.*, [1972] R.P.C. 103 (H.L.), the Court held that the industrial design should be assessed from the standpoint of the consumer. At page 108 of the decision, Lord Reid wrote:

So the design must be one which appeals to the eye of some customers. And the words “judged solely by the eye” must be intended to exclude cases where a customer might choose an article of that shape not because of its appearance but because he thought that the shape made it more useful to him. [Emphasis added.]

[32] This case was cited by Mahoney J. of this Court in *Gandy v. Commissioner of Patents*. Accordingly, the Commissioner must place himself in the position of a consumer who is familiar with the block market field.

#### (e) Originality

[33] Before a design can be registered, the *Industrial Design Act* provides that the design must be considered as original by the examiner [subsection 7(3) (as am. by S.C. 1992, c. 1, s. 143, Sch. VI, item 16)]:

7. . . .

(3) The certificate, in the absence of proof to the contrary, is sufficient evidence of the design, of the originality of the design, of the name of the proprietor, of the person named as proprietor being proprietor, of the commencement and term of registration, and of compliance with this Act.

[30] Le test utilisé pour déterminer l’originalité d’un dessin est celui de l’appréciation uniquement visuelle des caractéristiques d’un objet fini. Il est trouvé dans la version anglaise de la définition de «*design*» à l’article 2 [mod. par L.R.C. (1985) (4<sup>e</sup> suppl.), ch. 10, art. 20] de la Loi qui se lit comme suit:

2. . . .

“*design*” or “*industrial design*” means features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye;

[31] La demanderesse soumet que ce test requiert que l’examen des dessins soit fait du point de vue du consommateur averti. Je suis du même avis. Dans l’arrêt anglais *Amp Incorporated v. Utilux Proprietary Ltd.*, [1972] R.P.C. 103 (H.L.), la Cour établit que le dessin industriel doit être apprécié du point de vue du consommateur. À la page 108 de la décision, lord Reid écrit:

[TRADUCTION] Donc le dessin doit plaire à l’œil de certains clients. Et les mots «appréciation uniquement visuelle» doivent avoir pour objet d’exclure les cas où un client choisit un objet de telle ou telle forme non pas en raison de son apparence mais parce qu’il croit que l’objet lui sera plus utile en raison de sa forme. [Je souligne.]

[32] Cet arrêt fut cité par le juge Mahoney de cette Cour dans *Gandy c. Commissioner of Patents*. Le commissaire devait donc se placer dans la position du consommateur qui connaît le domaine du marché des blocs.

#### e) L’originalité

[33] Avant d’être enregistrable, la *Loi sur les dessins industriels* prévoit que le dessin doit être considéré par l’examineur comme étant original [paragraphe 7(3)]:

7. [. . .]

(3) En l’absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l’expiration de l’enregistrement, et de l’observation de la présente loi.

[34] The Act does not define the standard of originality required. The test for determining whether an industrial design is original was settled in *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] S.C.R. 429. Lamont J. wrote, at pages 431-432 of the decision:

*In Dover, Limited v. Nürnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolff* ([1910] 2 Ch. 25, at p. 29), Buckley, L.J., defines "original" as applied to designs, as follows:—

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

And further on he says:—

There must be the exercise of intellectual activity so as to originate, that is to say suggest for the first time, something which had not occurred to any one before as to applying by some manual, mechanical, or chemical means some pattern, shape, or ornament to some special subject-matter to which it had not been applied before.

[35] At page 433, he added that the existence of a substantial difference from the earlier design is necessary in order to find that the design is original:

It must be remembered, however, that to constitute an original design there must be some substantial difference between the new design and what had theretofore existed. A slight change of outline or configuration, or an unsubstantial variation is not sufficient to enable the author to obtain registration.

The degree of originality required to register an original design is greater than that laid down by Canadian copyright legislation, but less than that required to register a patent (*Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.*).

[36] The originality of a design is a question of fact that must be assessed in accordance with the nature and

[34] La Loi ne définit pas le standard d'originalité requis. Le test pour déterminer si un dessin industriel est original fut établi dans l'affaire *Clatworthy & Son Ltd. v. Dale Display Fixtures Ltd.*, [1929] R.C.S. 429. Le juge Lamont écrit aux pages 431 et 432 de la décision:

[TRADUCTION] Dans l'arrêt *Dover, Limited v. Nürnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolff* ([1910] 2 Ch. 25, à la p. 29.), le juge Buckley, définit de la manière suivante le mot «original» lorsqu'il est question de dessin:—

Le mot «original» signifie que la personne a créé quelque chose, qu'en faisant travailler son esprit elle a eu une idée que personne n'a eue auparavant, c'est-à-dire qu'un motif, une forme ou un ornement particulier pourrait être incorporé. Si cet état de choses se réalise, alors le dessin sera original malgré que son image ou sa forme ou peu importe de ce dont il s'agit soit ancien en ce sens qu'il existait déjà si on le compare à un autre objet déjà existant.

Puis, il poursuit en affirmant:—

Il doit y avoir un exercice intellectuel visant à créer, c'est-à-dire à proposer pour la première fois quelque chose auquel personne n'a pensé auparavant quant à l'incorporation par un procédé manuel, mécanique ou chimique d'un motif, d'une forme ou d'un ornement à un élément particulier qui n'a jamais fait l'objet d'une telle incorporation.

[35] À la page 433, il ajoute que l'existence d'une différence substantielle avec le dessin antérieur est nécessaire pour trouver que le dessin est original:

[TRADUCTION] On doit toutefois se rappeler que pour qu'un dessin soit considéré comme étant original, il doit exister une différence importante entre le nouveau dessin et ce qui existait à ce moment-là. Une légère modification du contour ou de la configuration ou une modification peu importante ne permet pas à l'auteur d'obtenir un enregistrement.

Le degré d'originalité requis pour l'enregistrabilité d'un dessin industriel est supérieur à celui prévu par la législation canadienne en droit d'auteur, mais moindre que celui requis pour enregistrer un brevet (*Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*).

[36] L'originalité d'un dessin est une question de fait qui doit être appréciée en tenant compte de la nature

character of the article to which the design refers and constraints must be considered when originality is assessed (*Bata Industries; Application of Dart Industries Inc., (Re)* (1983), 3 C.P.R. (3d) 420 (Comm. Pat.)).

[37] The purpose of an industrial design is to protect the visual features of a functional article, but the latter should not be solely the result of a function of the article. In *Application for Industrial Design Registration by Robin R. Boyan (Re)* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134 (Comm. Pat.), the checker dismissed an application to register an industrial design for paving stones because the design was not sufficiently original compared with the prior design. Both designs had projections on the lateral sides of the stone, but in the applicant's design the projections were placed irregularly while in the prior art they were located at an equal distance along the sides.

[38] The Commission found that when an article is primarily functional, minimal differences may suffice for a conclusion of originality.

## 2. Plaintiff's evidence in Federal Court

[39] The Commissioner dismissed the application to register because of a lack of originality in the design compared with the prior art. He further concluded that the changes made to the design resulted from functional features in the configuration of the block.

[40] The plaintiff filed additional evidence in the Federal Court as well as the record of the registration application for the NP11 industrial design. It referred to the affidavit of Angelo Risi, the plaintiff's president and the designer of the NP11, and to the affidavit of Michael Bernardi, the plaintiff's expert witness on revetment walls.

[41] Mr. Risi testified that in 1997 he drew up a new design for blocks used to put up revetment and division walls, the NP11. The block had a transverse recess on the

ainsi que du caractère de l'objet auquel le dessin réfère et les contraintes doivent être considérées lorsque l'originalité est évaluée (*Bata Industries; Application of Dart Industries Inc. (Re)* (1983), 3 C.P.R. (3d) 420 (Comm. des brevets)).

[37] Un dessin industriel vise à protéger les caractéristiques visuelles des objets fonctionnels mais celles-ci ne doivent pas être uniquement le résultat d'une fonction de cet objet. Dans l'affaire *Application for Industrial Design Registration by Robin R. Boyan (Re)* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134 (Comm. des brevets), l'examineur a rejeté une demande d'enregistrement d'un dessin industriel pour des pierres de pavé parce que le dessin n'était pas suffisamment original comparé au dessin antérieur. Les deux dessins avaient des saillies sur les côtés latéraux des pierres, mais dans le dessin du demandeur, les saillies étaient placées de manière irrégulière alors que dans l'art antérieur elles étaient situées à distance égale le long des côtés.

[38] La Commission a décidé que lorsqu'un objet est majoritairement fonctionnel, des différences minimales peuvent être suffisantes pour conclure à l'originalité.

## 2. La preuve de la demanderesse devant la Cour fédérale

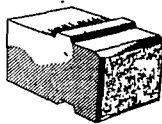
[39] Le commissaire a rejeté la demande d'enregistrement en raison de l'absence d'originalité du dessin par rapport à l'art antérieur. Il a aussi conclu que les changements apportés au dessin résultaient des caractéristiques fonctionnelles de la configuration du bloc.

[40] La demanderesse a déposé devant la Cour fédérale une preuve supplémentaire en plus du dossier de la demande d'enregistrement du dessin industriel du NP11. Elle réfère à l'affidavit de M. Angelo Risi, le président de la demanderesse ainsi que le concepteur du NP11, ainsi qu'à l'affidavit de M. Michael Bernardi, témoin-expert de la demanderesse en matière de murs de soutènement.

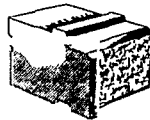
[41] M. Risi a témoigné qu'en 1997, il a conçu un nouveau dessin pour les blocs utilisés pour ériger des murs de soutènement et de division, le NP11. Ce bloc

side opposite the granular side. This recess did not exist on blocks found on the market at that time.

[42] He explained that the blocks were produced in pairs. The granular surface was created once the two blocks were separated by the consumer. Accordingly, when the consumer purchased this product he would at once notice that the sides were not smooth as in the prior art, but now had a transverse recess. Mr. Risi testified he had never seen such a recess on a block of this type before his blocks were placed on the market. Mr. Risi said he created this new design to find a way of distinguishing his products from those of his competitors. The presence of the recess gave a different aesthetic appearance, which offered the consumer a choice as to the facade he wanted to give his wall.



NPI



NPII

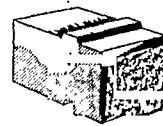
[43] Mr. Risi mentioned that following introduction of the NPII to the market demand for the product increased immediately and he received favourable comments from several customers who appreciated the aesthetic alternative offered by the NPII.

[44] Mr. Risi testified that these blocks were not offered to the public, but were distributed to contractors, engineers and gardeners. The consumer of these blocks was thus a person who was fully familiar with the art of blocks used to put up revetment walls and division walls.

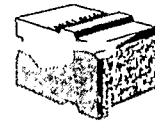
[45] Mr. Bernardi, a person knowledgeable in the field of blocks used for the construction of revetment and division walls, explained that when he saw this block for the first time his attention was immediately drawn to the recess, and he immediately wondered what the reason for the change in design was. He testified that between 1982

avait un embrèvement (*recess*) transversal sur le côté opposé au côté granulaire. Cet embrèvement n'existait pas sur les blocs trouvés sur le marché à cette époque.

[42] Il explique que ces blocs sont produits en paires. La surface granulaire est créée une fois que les deux blocs sont séparés par le consommateur. Donc, lorsque le consommateur achète ce produit, il remarquera tout de suite que les côtés ne sont plus lisses comme ceux de l'art antérieur, mais ont maintenant un embrèvement transversal. M. Risi a témoigné n'avoir jamais vu un tel embrèvement sur un bloc de ce type avant l'introduction de ses blocs sur le marché. M. Risi dit avoir créé ce nouveau dessin pour trouver une manière de se distinguer de ses concurrents. La présence de l'embrèvement donnait une allure esthétique différente qui offrait au consommateur un choix quant à la façade qu'il voulait donner à son mur.



NPI



NPII

[43] M. Risi mentionne que suite à l'introduction du NPII sur le marché, la demande pour le produit a immédiatement augmenté et il a reçu des commentaires favorables de plusieurs clients qui appréciaient l'alternative esthétique que leur procurait le NPII.

[44] M. Risi a témoigné que ces blocs ne sont pas offerts au public, mais sont distribués à des entrepreneurs, des ingénieurs et des jardiniers. Le consommateur de ces blocs est donc une personne bien versée dans l'art des blocs utilisés pour ériger des murs de soutènement et des murs de division.

[45] M. Bernardi, une personne versée dans le domaine des blocs servant à la construction de murs de soutènement et de murs de division, explique que lorsqu'il a vu ce bloc pour la première fois, son attention fut immédiatement portée sur cet embrèvement et il s'est immédiatement demandé quelle était la raison de ce

and 1997 he had never seen a block with a transverse recess on the surface opposite the granular face.

[46] Mr. Bernardi further testified that this recess was too small to facilitate the transport of blocks, especially once they were separated, and that its presence did not lighten the block substantially (Mr. Bernardi considered that the recess reduced the weight of an individual block by 3 pounds, which was negligible as they individually weighed approximately 45 pounds).

[47] Mr. Bernardi explained that several installation options are possible depending on whether the granular face or the face with the recess was used.

[48] Further, these blocks are very useful in putting up revetment walls combined with division walls. The consumer could then choose to build a wall which has two different facades, one granular and one with a more modern appearance.

[49] Mr. Bernardi felt that the NP11 was more versatile than the Pisa II block. It was sufficiently different from the prior art to attract the attention of a consumer of these blocks. In Mr. Bernardi's submission, the addition of a recess to the surface opposite the granular face of the block made the design of the NP11 original.

[50] Accordingly, the additional evidence disclosed that several installation options were possible both for a revetment wall and a division wall. The Commissioner concluded that this recess had a purely functional role. He failed to consider the aesthetic aspect of the recess.

[51] Based on the new evidence, I consider that the Commissioner made an error of fact in failing to consider that the surface opposite the granular face of the block could also be used as a facade for a wall. This error is significant, as it influenced his assessment of the originality of the design which was the subject of application 1997-1470.

[52] I accept the testimony of Mr. Bernardi, a knowledgeable person in the field of blocks used for

changement au dessin. Il a témoigné n'avoir jamais vu entre 1982 et 1997 un bloc ayant un embrèvement transversal sur la surface opposée de la face granulaire.

[46] M. Bernardi a également témoigné que cet embrèvement est trop petit pour faciliter le transport des blocs, surtout une fois qu'ils sont séparés, et que sa présence n'allège pas le bloc de manière substantielle (M. Bernardi estime que l'embrèvement réduirait le poids d'un bloc individuel par trois livres, ce qui est négligeable car ils pèsent individuellement approximativement 45 livres).

[47] M. Bernardi a expliqué que plusieurs options d'installation sont possibles selon que l'on utilise la face granulaire ou la face de l'embrèvement.

[48] De plus, ces blocs sont très utiles pour ériger des murs de soutènement combinés avec des murs de division. Le consommateur pourrait alors choisir de construire un mur qui a deux façades différentes, une granulaire, et une avec un air plus moderne.

[49] M. Bernardi estime que le NP11 est plus versatile à l'effet que le bloc Pisa II. Il présente suffisamment de différences avec l'art antérieur pour retenir l'attention du consommateur de ces blocs. Selon M. Bernardi, cet ajout d'un embrèvement à la surface opposée à la face granulaire du bloc rend le dessin du NP11 original.

[50] Ainsi, la preuve supplémentaire a révélé que plusieurs options d'installation sont possibles tant pour un mur de soutènement que pour un mur de division. Le commissaire a conclu que cet embrèvement relevait purement d'un rôle fonctionnel. Il a omis de considérer l'aspect esthétique de l'embrèvement.

[51] Vu la nouvelle preuve, je suis d'avis que le commissaire a commis une erreur de fait en omettant de considérer que la surface opposée à la face granulaire du bloc pouvait également servir de façade pour un mur. Cette erreur est importante car elle influence son appréciation de l'originalité du dessin faisant l'objet de la demande 1997-1470.

[52] J'accepte le témoignage de M. Bernardi, lui-même étant une personne versée dans le domaine des



construction of revetment walls and division walls, that when he saw this block for the first time his attention was immediately drawn to the recess on the [TRANSLATION] “back” face of a stone. He at once wondered what the reason for this change in design was. I accept his conclusion that the recess made several installation options possible and that the NP11 was more versatile than the Pisa II block, and it was sufficiently different from the prior art to attract the consumer’s attention.

[53] I also accept Mr. Risi’s testimony that these blocks are not sold directly to the public, but are distributed to contractors, engineers, gardeners and so on. The consumer is thus a person fully familiar with the art of blocks used for revetment walls and division walls, like the expert witness, and based on the decision in *Gandy*, it is with this in mind that the Commissioner should have reviewed the design.

[54] Based on the evidence filed in this Court, I would answer the three questions raised in the case at bar in the affirmative:

1. Did the Commissioner of Patents (and the checker before him) err in law and in fact in assessing the degree of originality required to register the industrial design for the plaintiff’s NP11 block?

Answer: yes

2. Did the Commissioner err in refusing, without sufficient cause, to register the plaintiff’s industrial design for the NP11 block?

Answer: yes

3. Is the plaintiff’s industrial design for the NP11 block valid and registrable under the provisions of the *Industrial Design Act*, so that the Federal Court can order that the entry be made in the Register pursuant to section 22 of that Act?

Answer: yes

blocs servant à la construction de murs de soutènement et de murs de division, à l’effet que lorsqu’il a vu ce bloc pour la première fois, son attention fut immédiatement attirée par cet embrèvement sur la face «arrière» de la pierre. Il s’est immédiatement demandé quelle était la raison de ce changement au dessin. J’accepte sa conclusion que l’embrèvement permet plusieurs options d’installation et que le NP11 est plus versatile que le bloc Pisa II et qu’il présente suffisamment de différences avec l’art antérieur pour retenir l’attention du consommateur.

[53] J’accepte également le témoignage de M. Risi que ces blocs ne sont pas vendus directement au public, mais sont distribués à des entrepreneurs, des ingénieurs, des jardiniers, etc. Le consommateur est donc une personne bien versée dans l’art des blocs utilisés pour des murs de soutènement et des murs de division, tout comme le témoin-expert, et, à la lumière de la décision dans *Gandy*, c’est avec cette perspective que le commissaire aurait dû examiner le dessin.

[54] Eu égard à la preuve produite devant cette Cour, je répons par l’affirmative aux trois questions soulevées dans le présent litige.

1. Est-ce-que le commissaire aux brevets (et l’examineur avant lui) a erré en droit et en fait dans son évaluation du degré d’originalité requis pour l’enregistrement du dessin industriel du bloc NP11 de la demanderesse?

Réponse: oui.

2. Est-ce-que le commissaire a erré en refusant, sans cause suffisante, d’enregistrer le dessin industriel de la demanderesse pour le bloc NP11?

Réponse: oui.

3. Est-ce-que le dessin industriel de la demanderesse pour le bloc NP11 est valide et enregistrable en vertu des dispositions de la *Loi sur les dessins industriels* de sorte que la Cour fédérale puisse ordonner que l’inscription soit faite au registre conformément à l’article 22 de cette Loi?

Réponse: oui

ORDER

THE COURT ORDERS that the industrial design titled "block" which is the subject of application 1997-1470 be entered on the Register of Industrial Designs.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que l'inscription du dessin industriel intitulé «block» faisant l'objet de la demande 1997-1470 soit faite sur le registre des dessins industriels.