

A-170-79

A-170-79

Commissioner of Patents and the Minister of Consumer and Corporate Affairs (*Appellants*) (*Respondents*)

v.

Goodyear Tire & Rubber Company (*Respondent*) (*Applicant*)

Court of Appeal, Pratte, Ryan and Le Dain JJ.—Ottawa, March 26 and 30, 1979.

*Patents — Industrial design — Prerogative writs — Mandamus — Appeal from decision of Trial Judge granting mandamus on application requiring registration of design pursuant to Industrial Design Act — Mandamus application brought following examiner's request for supplementary information and his rejection of submission that this request be withdrawn — Trial Judge accepting argument that registration only be refused because of design's being identical with or closely resembling another design already registered so as to be confounded with it — Whether or not application for mandamus should be rejected — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8, ss. 3, 4, 5, 6, 7.*

This is an appeal from a judgment of the Trial Division directing the issue of a writ of *mandamus* requiring the two appellants, who are responsible for the administration of the *Industrial Design Act* to register under that Act the design submitted by the respondent "unless he or they find the said design to be identical with or so closely to resemble any other design already registered as to be confounded therewith." An examiner from the Commissioner of Patents' office had requested supplementary information from respondent before making his determination as to registration and rejected its submissions that this request be withdrawn. The Trial Judge upheld respondent's argument that the only ground on which registration of a design could be refused was that it was identical with or closely resembled another design already registered.

*Held*, the appeal is allowed.

*Per Pratte J.*: Respondent, when it applied for a *mandamus* against the appellants, was seeking to enforce the duty imposed on the Minister by section 6 of the Act. The duty imposed by that section, however, relates only to industrial designs which are the only designs that are registrable under the Act; it does not relate to every design that may be submitted for registration. When an application is made for registration of a design, the Minister must determine, first, whether the design in question is an industrial design, and, second, whether it is an industrial design that he has a duty to register pursuant to section 6. The purpose of the questions put by the examiner to the respondent was to obtain information that would enable him to determine whether the respondent's design was an industrial design since a design which is not to be applied to the ornamentation of an article is not an industrial design within

Le commissaire des brevets et le ministre de la Consommation et des Corporations (*Appellants*) (*Intimés*)

a.

Goodyear Tire & Rubber Company (*Intimée*) (*Requérante*)

Cour d'appel, les juges Pratte, Ryan et Le Dain—Ottawa, les 26 et 30 mars 1979.

*Brevets — Dessin industriel — Brefs de prérogative — Mandamus — Appel de la décision de la Division de première instance qui a accueilli la demande de mandamus pour ordonner l'enregistrement d'un dessin sous le régime de la Loi sur les dessins industriels — La demande de mandamus avait été introduite après que l'examineur eut demandé des renseignements supplémentaires et refusé de retirer cette requête — Le juge de première instance a accueilli l'argument selon lequel l'enregistrement ne pouvait être refusé que si le dessin en cause était identique à un autre dessin déjà enregistré ou lui ressemblait au point qu'il puisse y avoir confusion — Il s'agit de savoir s'il y avait lieu de rejeter la demande de mandamus — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, c. I-8, art. 3, 4, 5, 6, 7.*

Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Division de première instance qui a ordonné la délivrance d'un bref de *mandamus* enjoignant aux deux appelants, responsables de l'application de la *Loi sur les dessins industriels*, d'enregistrer le dessin de l'intimée conformément à cette loi «à moins qu'ils, conjointement ou individuellement, ne jugent que ledit dessin est identique à un autre déjà enregistré ou qu'il y ressemble au point qu'il puisse y avoir confusion.» Un examinateur du bureau du commissaire des brevets avait demandé à l'intimée des renseignements supplémentaires avant de se prononcer sur l'enregistrement et avait refusé de retirer cette demande de renseignements. Le juge de première instance a accueilli la thèse de l'intimée selon laquelle l'enregistrement ne pouvait être refusé que si le dessin était identique ou quasi identique à un autre dessin déjà enregistré.

*Arrêt*: l'appel est accueilli.

Le juge Pratte: En demandant un *mandamus* contre les appelants, l'intimée visait l'exécution d'une obligation que l'article 6 de la Loi imposait au Ministre. L'obligation visée à cet article ne porte toutefois que sur les dessins industriels qui sont les seuls enregistrables sous le régime de la Loi; elle ne vise pas tout dessin qui pourrait être déposé aux fins d'enregistrement. Lorsqu'il y a demande d'enregistrement d'un dessin, le Ministre doit établir tout d'abord s'il s'agit d'un dessin industriel et, ensuite, s'il s'agit d'un dessin industriel qu'il est requis par l'article 6 d'enregistrer. Les questions que l'examineur posait à l'intimée avaient pour but d'obtenir des renseignements lui permettant d'établir si le dessin de l'intimée était un dessin industriel, attendu qu'un dessin non ornemental n'était pas un dessin industriel au sens de la Loi. Un dessin qui n'est pas un dessin industriel en raison de son caractère purement utilitaire,

the meaning of the Act. A design which is not, by reason of its purely functional character, an industrial design is not a design "within the provisions of this Part". The registration of such a design may be refused by the Minister.

*Also, per Le Dain J.:* The qualities required for valid registration have been deduced by judicial affirmation from the language of the Act. It was not intended that the Minister should be obliged to register designs which in his opinion are not designs as defined by judicial decisions which speak of what may and may not be registered. What is contemplated is not merely the application of the explicit, formal requirements of the Act but the exercise of some judgment which is what the question of the proper subject matter is, as determined in the light of judicial decisions. It is a power of refusal which the Minister may or may not exercise according to his judgment and necessarily implies the power or right to satisfy himself by examination that a design is a proper subject matter for registration. The appeal to the Governor in Council is not the only recourse open to applicant from a refusal to register. Since the latter words of section 22 of the *Industrial Design Act* clearly confer a jurisdiction to expunge the registration of a design that is not properly the subject matter for registration, the former words confer a jurisdiction to order registration of a design which has been refused registration on such a ground.

APPEAL.

COUNSEL:

*H. Erlichman and Leslie Holland* for appellants (respondents).

*D. F. Sim, Q.C.* and *John Macera* for respondent (applicant).

SOLICITORS:

*Deputy Attorney General of Canada* for appellants (respondents).

*Donald F. Sim, Q.C.*, Toronto, for respondent (applicant).

*The following are the reasons for judgment delivered orally in English by*

PRATTE J.: This is an appeal from a judgment of the Trial Division [[1979] 2 F.C. 401] directing the issue of a writ of *mandamus* requiring the two appellants, who are responsible for the administration of the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8, to register under that Act the design submitted by the respondent "unless he or they find the said design to be identical with or so closely to resemble any other design already registered as to be confounded therewith."

n'est pas un dessin tombant «sous le coup des dispositions de la présente Partie». Le Ministre peut refuser l'enregistrement d'un dessin de cette espèce.

Et le juge Le Dain: Les critères du dessin enregistrable ont été définis par la jurisprudence qui les a déduits de la Loi. La Loi ne visait pas à obliger le Ministre à enregistrer des dessins qui, à son avis, ne sont pas des dessins au sens des décisions judiciaires qui traitent des critères d'enregistrement. Il ne s'agit pas pour le Ministre d'appliquer de façon mécanique les impératifs formels et explicites de la Loi, mais de faire preuve d'un certain jugement pour décider de ce qui est enregistrable, à la lumière des précédents jurisprudentiels. Il s'agit d'un pouvoir de refus que le Ministre peut exercer selon qu'il le juge à propos, et ce pouvoir sous-entend nécessairement le pouvoir ou le droit du Ministre de d'assurer par un examen qu'un dessin est enregistrable. L'appel au gouverneur en conseil n'est pas le seul recours ouvert au requérant dont la demande d'enregistrement a été rejetée. Attendu que les derniers mots de l'article 22 de la *Loi sur les dessins industriels* donnent compétence pour radier l'enregistrement d'un dessin qu'il n'y a pas lieu d'enregistrer, ceux qui précèdent donnent compétence pour ordonner l'enregistrement qui a été refusé pour le même motif.

APPEL.

AVOCATS:

*H. Erlichman et Leslie Holland* pour les appelants (intimés).

*D. F. Sim, c.r.* et *John Macera* pour l'intimée (requérante).

PROCUREURS:

*Le sous-procureur général du Canada* pour les appelants (intimés).

*Donald F. Sim, c.r.*, Toronto, pour l'intimée (requérante).

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par*

LE JUGE PRATTE: Il s'agit en l'espèce de l'appel d'un jugement de la Division de première instance [[1979] 2 C.F. 401] ordonnant la délivrance d'un bref de *mandamus* enjoignant aux deux appelants, responsables de l'application de la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, c. I-8, d'enregistrer conformément à cette loi le dessin que l'intimée a présenté [TRADUCTION] «à moins qu'ils, conjointement ou individuellement, ne jugent que ledit dessin est identique à un autre déjà enregistré ou qu'il y ressemble au point qu'il puisse y avoir confusion.»

On June 14, 1978, the respondent applied under the *Industrial Design Act*<sup>1</sup> for the registration of a design for a tire. That application was considered by an examiner from the Commissioner of Patents' office who wrote the applicant on July 6, 1978, in the following terms:

The application cited above has been reached for examination.

Applications for an industrial design that pertain merely to functional or utilitarian features of an article, and do not indicate any evident visual features are not registrable.

From what is disclosed in the drawings the design looks as though it may be entirely utilitarian and without visual appeal. In order to assist the examiner, the applicant is requested to answer the following questions, so that a proper evaluation may be made as to whether the design is solely functional or whether there are visual features which merit registration.

1. What is the purpose of each element of the design?

<sup>1</sup> Sections 3 to 7 of that Act are relevant to the decision of this case. They read as follows:

3. The Minister shall cause to be kept a book called the Register of Industrial Designs for the registration therein of industrial designs.

4. The proprietor applying for the registration of any design shall deposit with the Minister a drawing and description in duplicate of the design, together with a declaration that the design was not in use to his knowledge by any other person than himself at the time of his adoption thereof.

5. On receipt of the fee prescribed by this Act in that behalf, the Minister shall cause any design for which the proprietor has made application for registry to be examined to ascertain whether it resembles any other design already registered.

6. The Minister shall register the design if he finds that it is not identical with or does not so closely resemble any other design already registered as to be confounded therewith; and he shall return to the proprietor thereof one copy of the drawing and description with the certificate required by this Part; but he may refuse, subject to appeal to the Governor in Council, to register such designs as do not appear to him to be within the provisions of this Part or any design that is contrary to public morality or order.

7. (1) On the copy of the drawing and description returned to the person registering, a certificate shall be given signed by the Minister or the Commissioner of Patents to the effect that such design has been duly registered in accordance with this Act.

(2) Such certificate shall show the date of registration including the day, month and year of the entry thereof in the proper register, the name and address of the registered proprietor, the number of such design and the number or letter employed to denote or correspond to the registration.

(3) The said 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 registry, and of compliance with this Act.

Le 14 juin 1978 l'intimée demanda, sur le fondement de la *Loi sur les dessins industriels*<sup>1</sup>, l'enregistrement du dessin d'un pneumatique. Un examinateur, fonctionnaire du bureau du commissaire des brevets étudia la demande et, le 6 juillet 1978, écrivit à la requérante ce qui suit:

[TRADUCTION] La demande précitée en est maintenant au stade de l'examen.

Les demandes relatives à un dessin industriel qui, pour un objet donné, ne comporte que des caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires, et qui ne recèle aucun aspect ornemental évident, ne peuvent être enregistrées.

D'après ce que révèlent les esquisses, le dessin pourrait n'avoir qu'une fonction utilitaire sans aspect ornemental. Afin d'aider l'examineur, on demande à la requérante de répondre aux questions suivantes de façon à pouvoir déterminer adéquatement si le dessin est purement fonctionnel ou s'il comporte un aspect ornemental en autorisant l'enregistrement.

1. Quel est l'objet de chacun des éléments du dessin?

<sup>1</sup> Les articles 3 à 7 de la Loi doivent être pris en compte en l'espèce; les voici:

3. Le Ministre doit faire tenir un livre appelé registre des dessins industriels, pour l'enregistrement de ces dessins.

4. Le propriétaire qui demande l'enregistrement d'un dessin doit en remettre au Ministre une esquisse et une description, en double, avec une déclaration portant que, à sa connaissance, personne autre que lui ne faisait usage de ce dessin lorsqu'il en a fait le choix.

5. Après qu'il a reçu le droit prescrit à cet égard par la présente loi, le Ministre fait examiner le dessin dont le propriétaire demande l'enregistrement, pour constater s'il ressemble à quelque autre dessin déjà enregistré.

6. Si le Ministre trouve que le dessin n'est identique à aucun autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il le fait enregistrer; et il remet au propriétaire un double de l'esquisse et de la description en même temps que le certificat prescrit par la présente Partie; mais le Ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d'enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente Partie, ou tout dessin contraire à la morale ou à l'ordre public.

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

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

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

2. Identify the visual features if any which the design has beyond those necessary to enable it to fulfil its purpose?

3. Does the article have any utilitarian advantages over prior articles intended for the same purpose? If so, what are those advantages?

4. Does the shape of the article result in any advantages in the apparatus or methods used in manufacturing the article?

5. Have any patent applications been filed or patents issued for the article in question? If so, copies should be provided (to be kept in confidence if the document is a pending patent application).

6. Is there any advertising or promotional material in respect of the article? If so, such material should be submitted.

Further action to register this design can only be taken upon receipt of complete answers to the above questions, and an indication that the design applied for contains visual features beyond those necessary for the article to fulfil its function.

Failure to reply to this action on/or before January 8, 1979, will result in this application being placed in the inactive files.

On October 30, 1978, the respondent's solicitors wrote to the Commissioner of Patents asking him to withdraw that request for additional information which, it was submitted, the examiner had no authority to make since his sole duty, under the Act, is to determine whether the design submitted for registration "is not identical with or does not so closely resemble any other design already registered as to be confounded therewith".

The examiner rejected the respondent's submissions and reiterated his request for supplementary information. The respondent then made the application for a writ of *mandamus* which was granted by the judgment under attack.

It should be stressed at this point that the respondent's grievance against the examiner was neither that the examiner had failed to decide in the light of the material submitted to him whether or not to register the design, nor that the validity of the registration of a design could not be affected by its purely functional character.<sup>2</sup> The respondent's position was merely that the examiner had erred when he had claimed to have the right to refuse to register the respondent's design on the ground that it was purely functional and did not

<sup>2</sup> Counsel for the respondent expressly acknowledged during the hearing of this appeal that the registration of a design which is purely functional and has no ornamental features is invalid.

2. Identifier le cas échéant les caractéristiques ornementales que comporterait le dessin en sus de celles nécessaires aux fins auxquelles il est destiné.

3. L'objet possède-t-il des avantages utilitaires que n'auraient pas ceux antérieurement destinés aux mêmes fins? Si oui, quels sont-ils?

4. La forme de l'objet en facilite-t-elle la fabrication ou l'utilisation?

5. Y a-t-il eu demande ou attribution de brevet concernant l'objet en question? Si oui, en fournir des copies (demeureront confidentielles en cas de demande pendante de brevet).

6. Existe-t-il de la documentation ou de la publicité concernant l'objet? Si oui, la fournir.

La procédure d'enregistrement dudit dessin demeurera pendant tant que des réponses satisfaisantes aux questions ci-dessus n'auront pas été données et qu'il n'aura pas été démontré que le dessin comporte des caractéristiques ornementales en sus des caractéristiques nécessaires à sa fonction.

Si aucune réponse ne nous est parvenue le 8 janvier 1979 la demande sera classée.

Le 30 octobre 1978, les procureurs de l'intimée écrivirent au commissaire des brevets pour lui demander de retirer la demande de renseignements supplémentaires que, faisaient-ils valoir, le fonctionnaire examinateur n'était pas autorisé à faire puisque sa seule obligation, d'après la Loi, était de décider si le dessin dont on demandait l'enregistrement «n'[était] pas identique à aucun autre dessin déjà enregistré ou ... n'y [ressemblait] pas au point qu'il puisse y avoir confusion».

L'examinateur rejeta les prétentions de l'intimée et réitéra sa demande de renseignements supplémentaires. L'intimée demanda alors le bref de *mandamus* que lui a accordé le jugement dont appel.

Il faudrait souligner à ce stade-ci que ce que l'intimée reproche à l'examinateur n'est pas que celui-ci aurait refusé de décider, à la lumière des documents qui lui avaient été soumis, si oui ou non il enregistrerait le dessin, ni que la validité d'enregistrement d'un dessin ne pouvait être fonction de son caractère purement utilitaire.<sup>2</sup> L'intimée prétend simplement que l'examinateur ne pouvait prétendre avoir le droit de refuser d'enregistrer son dessin simplement parce qu'il était uniquement utilitaire et ne comportait aucun aspect ornemental.

<sup>2</sup> L'avocat de l'intimée a expressément reconnu au cours de l'audition de l'appel que l'enregistrement d'un dessin purement utilitaire ne comportant aucun aspect ornemental est invalide.

involve any ornamental features. According to the respondent, the only ground on which the registration of a design could be refused was that it was identical with or closely resembled another design already registered. That position was upheld by the Judge of First Instance for reasons that he expressed as follows [at pp. 404-405]:

The issue is whether, under the Act, the Minister is authorized to make the determination that the design is or is not a proper subject matter for registration and whether it had been published more than a year before. In my view, he is not so authorized. Certainly, he is not expressly required to do so.

If the Minister refuses registration, the appeal from that refusal lies to the Governor in Council under section 6. If he registers a design that, for some reason, ought not to have been registered, the authority to expunge lies in this Court under section 22. It is, I think, obviously to be preferred that questions such as whether a design is a proper subject matter of registration or whether and when it was published be finally disposed of in a conventional forum. Without suggesting it could not be done, I have some difficulty envisaging the mechanics of the Governor in Council dealing with the appeal in, for example, the *Cimon* case, had it ensued upon the Minister's determination that the design of the sofa in issue was not a proper subject matter of registration.

The certificate that issues upon registration is *prima facie*, not conclusive, evidence of compliance with the Act. The registration is valid for, at most, ten years. Finally, section 28 provides:

28. Where any industrial design in respect of which application for registry is made under this Act is not registered, all fees paid to the Minister for registration shall be returned to the applicant or his agent, less the sum of two dollars, which shall be retained as compensation for office expenses.

Parliament envisaged \$2 as compensation for the Minister's office expenses in the processing of an unsuccessful application. Even taking account of inflation, that was not a great deal of money when Parliament prescribed it.

The whole scheme of the Act is simply not consistent with the assumption by the Minister of a duty to undertake an elaborate, extensive and costly inquiry in the processing of an application. Parliament intended that he limit his examination to the matters expressly required by sections 4, 5 and 6. The questions posed by the examiner have nothing at all to do with any of the matters with which the Minister is required to deal in determining whether or not the applicant is entitled to have the design registered.

I regret to say that these reasons do not convince me. I am rather of the view that the appeal should succeed and that the respondent's application for *mandamus* should be rejected.

When it applied for a *mandamus* against the appellants, the respondent was seeking to enforce the duty imposed on the Minister by section 6 of the Act, the first part of which reads as follows:

D'après l'intimée le seul motif pour lequel on puisse refuser d'enregistrer un dessin, ce serait qu'il est identique ou quasi identique à un autre dessin déjà enregistré. Le juge de première instance a reconnu cette position fondée pour les motifs qu'il a exprimés comme suit [aux pages 404 et 405]:

Ce qu'il s'agit de savoir c'est si cette loi autorise le Ministre à décider si le dessin peut ou non être enregistré et s'il a fait l'objet d'une publication il y a plus d'un an. A mon avis, il n'est pas autorisé à ce faire. En tout cas on ne l'y oblige pas expressément.

Si le Ministre refuse l'enregistrement, l'article 6 permet d'en appeler au gouverneur en conseil. S'il enregistre un dessin qui, pour quelque raison, n'aurait pas dû l'être, c'est à la présente cour que l'article 22 attribue compétence de radier l'inscription. Je pense qu'il est manifeste qu'il faille préférer que des questions comme celle de savoir si un dessin peut ou non faire l'objet d'un enregistrement, ou s'il a ou non été rendu public, et à quelle date, soient laissées à un for traditionnel. Sans prétendre que cela ne peut se faire, je me demande par quel mécanisme le gouverneur en conseil pourrait bien connaître d'un appel, semblable, par exemple, à l'affaire *Cimon*, si par exemple, le Ministre avait décidé que le dessin du sofa en litige ne pouvait être enregistré.

Le certificat délivré lors de l'enregistrement constitue une présomption, non une preuve concluante, qu'on s'est conformé à la Loi. L'enregistrement est valide pour dix ans au plus. Enfin l'article 28 dispose que:

28. Quand un dessin industriel, dont l'enregistrement est demandé aux termes de la présente loi, n'est pas enregistré, tous les droits versés au Ministre pour l'enregistrement sont remis au requérant ou à son agent, moins la somme de deux dollars, qui sont retenus pour couvrir les frais de bureau.

Le Parlement a estimé que \$2 suffiraient à indemniser le bureau du Ministre des dépenses engagées pour traiter une demande subséquemment refusée. Même en tenant compte de l'inflation c'était là fort peu de chose.

Toute l'économie de la Loi va à l'encontre de l'hypothèse voulant que le Ministre ait l'obligation de procéder à une enquête approfondie et exhaustive, donc coûteuse, avant de répondre à une demande. Le législateur a voulu qu'il limite sa recherche aux domaines que visent expressément les articles 4, 5 et 6. Les questions que l'examinateur a posées n'ont rien à voir avec les matières que doit examiner le Ministre pour décider si le requérant a ou non droit à l'enregistrement de son dessin.

Je dois dire, à mon grand regret, que ces motifs ne m'ont pas convaincu. Je pencherais plutôt pour accorder l'appel et rejeter la demande de *mandamus* de l'intimée.

Lorsqu'elle a demandé un *mandamus* à l'encontre des appelants, l'intimée cherchait à faire exécuter l'obligation que l'article 6 de la Loi impose au Ministre, article dont voici la première partie:

6. The Minister shall register the design if he finds that it is not identical with or does not so closely resemble any other design already registered as to be confounded therewith;

The duty imposed by that section, however, relates only to industrial designs which are the only designs that are registrable under the Act (see section 3); it does not relate to every design that may be submitted for registration. When an application is made for registration of a design, the Minister must, in my view, determine, first, whether the design in question is an industrial design, and, second, whether it is an industrial design that he has the duty to register pursuant to section 6. As I understand the questions put by the examiner to the respondent, their purpose was to obtain information that would enable him to determine whether the respondent's design was an industrial design since, in my view, a design which is not to be applied to the ornamentation of an article is not an industrial design within the meaning of the Act.<sup>3</sup>

This view is confirmed by the last part of section 6 which expressly empowers the Minister to ... refuse, subject to appeal to the Governor in Council, to register such designs as do not appear to him to be within the provisions of this Part or any design that is contrary to public morality or order.<sup>4</sup>

A design which is not, by reason of its purely functional character, an industrial design is not a design "within the provisions of this Part". The registration of such a design may, therefore, be refused by the Minister.

For these reasons, I would allow the appeal, set aside the decision of the Trial Division and dismiss the respondent's application with costs both in this Court and in the Trial Division.

\* \* \*

<sup>3</sup> See *Cimon Limited v. Bench Made Furniture Corp.* [1965] 1 Ex.C.R. 811 at 830 *et seq.*

<sup>4</sup> That part of section 6 has its origin in a pre-confederation statute of the old Province of Canada, chapter 21 of the Statutes of Canada, 1861. Section 27 of that Act reads as follows:

27. The said Secretary shall have power to refuse to register such designs as do not appear to him to be within the provisions of this Act, as of a thing not intended to be applied to an article of manufacture, but only as a wrapper, label or covering, in which an article might be exposed for sale, or when the design is contrary to public morality or order, subject, however, to appeal to the Governor in Council.

6. Si le Ministre trouve que le dessin n'est identique à aucun autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il le fait enregistrer;

L'obligation qu'impose cet article toutefois ne porte que sur les dessins industriels, lesquels sont les seuls dessins qu'on puisse enregistrer en vertu de cette loi (voir l'article 3); elle ne vise pas tout dessin qui pourrait être présenté pour enregistrement. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un dessin est faite, le Ministre doit, à mon avis, décider d'abord s'il s'agit d'un dessin industriel et, après seulement, s'il s'agit d'un dessin industriel que l'article 6 lui impose d'enregistrer. Si je comprends bien les questions que pose l'examineur à l'intimée, elles ont pour but d'obtenir des renseignements qui lui permettront de décider si son dessin constitue un dessin industriel puisque, à mon avis, un dessin qui n'a pas une fonction ornementale pour un objet n'est pas un dessin industriel au sens de cette loi.<sup>3</sup>

C'est ce que confirme la disposition finale de l'article 6; elle autorise expressément le Ministre à: ... refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d'enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente Partie, ou tout dessin contraire à la morale ou à l'ordre public.<sup>4</sup>

Un dessin qui n'est pas, en raison de son caractère purement utilitaire, un dessin industriel n'est pas un dessin tombant «sous le coup des dispositions de la présente Partie». Il s'ensuit que le Ministre peut refuser l'enregistrement d'un dessin de cette espèce.

Pour ces motifs j'accorderais l'appel, reformerais le jugement de première instance et rejetterais la demande de l'intimée avec dépens en première comme en la présente instance.

h

\* \* \*

<sup>3</sup> Voir *Cimon Limited c. Bench Made Furniture Corp.* [1965] 1 R.C.É. 811, aux pages 830 et suiv.

<sup>4</sup> Cette portion de l'article 6 provient d'une loi, antérieure à la confédération, de l'ancienne Province du Canada, le chapitre 21 des Statuts du Canada, 1861. Voici son article 27:

27. Le dit secrétaire pourra refuser d'enregistrer tels dessins qui ne lui paraîtront pas tomber sous les dispositions du présent acte, comme une chose non destinée à être appliquée à un objet fabriqué, mais à servir d'enveloppe, étiquette ou couvert dans lesquels un article pourrait être exposé en vente, ou si le dessin est contraire à la morale publique ou à l'ordre, sauf le droit d'appel au gouverneur en conseil.

RYAN J. concurred.

\* \* \*

*The following are the reasons for judgment delivered orally in English by*

LE DAIN J.: I agree that the appeal should be allowed for the reasons given by my brother Pratte but because of the difficulty I have experienced I should like briefly to indicate the view that I have formed of the issue.

The examiner has requested certain information of the applicant for registration of an industrial design to determine "whether the design is solely functional or whether there are visual features which merit registration" and has indicated that if the information is not provided the application will be "placed in the inactive files". The applicant contends in effect that the Minister is not empowered by the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8, to refuse to register a design on the ground that it is solely functional and that he is, therefore, exceeding his statutory authority in causing the examiner to make such an inquiry. The applicant relies particularly, as I understand the thrust of its argument, on sections 4, 5 and 6 of the Act as indicating what the Act contemplates as the scope of the examination to be made and the matters to be considered by the Minister. Section 4 requires the applicant to deposit with the Minister "a drawing and description in duplicate of the design, together with a declaration that the design was not in use to his knowledge by any other person than himself at the time of his adoption thereof". Section 5 provides that the Minister "shall cause any design for which the proprietor has made application for registry to be examined to ascertain whether it resembles any other design already registered". Section 6 provides that the Minister "shall register the design if he finds that it is not identical with or does not so closely resemble any other design already registered as to be confounded therewith . . .". From these provisions the applicant argues that the scope of the examination contemplated by the Act and the duty of the Minister are confined to determining whether the design resembles any other design already registered. But section 6 goes on to provide that the Minister "may refuse, subject to appeal to the Governor in Council, to register such designs as do not appear to him to be within the provisions of

LE JUGE RYAN y a souscrit.

\* \* \*

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par*

LE JUGE LE DAIN: Je pense aussi que l'appel devrait être accordé pour les motifs qu'en a donnés mon collègue Pratte mais, vu les hésitations que j'ai eues à ainsi en décider, j'aimerais exposer brièvement mes vues sur le litige.

L'examineur avait demandé certains renseignements à la requérante au sujet de l'enregistrement d'un dessin industriel afin d'établir «si le dessin est purement utilitaire ou s'il comporte des caractéristiques ornementales qui en autoriseraient l'enregistrement». Et il a laissé entendre que si les renseignements n'étaient pas fournis la demande serait «classée». La requérante fait valoir somme toute que la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, c. I-8, n'autorise pas le Ministre à refuser d'enregistrer un dessin parce qu'il serait purement utilitaire et donc qu'il sortirait de sa compétence légale en permettant à ce fonctionnaire de faire une telle enquête. La requérante s'appuie particulièrement, si je comprends bien le sens de son argumentation, sur les articles 4, 5 et 6 de cette loi pour déterminer ce que celle-ci envisage comme examen à faire et comme facteurs que doit considérer le Ministre. L'article 4 demande que la requérante dépose près le Ministre «une esquisse et une description, en double, [du dessin] avec une déclaration portant que, à sa connaissance, personne autre [qu'elle] ne faisait usage de ce dessin lorsqu'[elle] en a fait le choix». L'article 5 dispose que le Ministre «fait examiner le dessin dont le propriétaire demande l'enregistrement, pour constater s'il ressemble à quelque autre dessin déjà enregistré». L'article 6 prévoit que si le Ministre «trouve que le dessin n'est identique à aucun autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion, il le fait enregistrer . . .». Invoquant ses dispositions la requérante prétend que l'examen envisagé par la Loi et l'obligation du Ministre se limitent à décider si le dessin ressemble à quelque autre déjà enregistré. Mais l'article 6 poursuit en disant que le Ministre «peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d'enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la présente Partie, ou tout dessin contraire à la morale ou à

this Part or any design that is contrary to public morality or order". The question, as I see it, is whether the words "within the provisions of this Part" contemplate grounds on which the courts have held that a design is not registrable.

After considerable difficulty I have come to the conclusion that they must be so construed. The Act does not contain a definition of industrial design, but drawing on certain language of the Act the courts have affirmed requirements for valid registration. In *Clatworthy & Son Limited v. Dale Display Fixtures Limited* [1929] S.C.R. 429, for example, the Supreme Court of Canada held that the provision which is now section 7(3) of the Act indicated that to be entitled to registration a design must be original. In *Cimon Limited v. Bench Made Furniture Corporation* [1965] 1 Ex.C.R. 811, the Exchequer Court held that section 11 of the Act indicated that to be entitled to registration a design must be one that is applied to the ornamenting of an article. These qualities required for valid registration have been deduced from the language of the Act and as such indicate the kind of designs that are within the provisions of Part I of the Act which create the right to registration and the protection afforded by it. I cannot think it was intended that the Minister should be obliged to register designs which in his opinion are not designs as defined by judicial decisions which speak of what may and may not be registered. The quotation from *In re Clarke's Design* [[1896] 2 Ch. 38, at p. 42], for example, at page 435 of the *Clatworthy* case speaks of designs "which have escaped the vigilance of the comptroller and been improperly registered". The words "as do not appear to him" in section 6 suggest that what is contemplated is not merely the application of the explicit, formal requirements of the Act but the exercise of some judgment which is what the question of proper subject matter is, as determined in the light of the judicial decisions. It is a power of refusal which the Minister may or may not exercise according to his judgment. As such it necessarily implies in my opinion the power or right to satisfy himself by examination that a design is a proper subject matter for registration.

l'ordre public». La question me paraît donc être de savoir si, par les mots «sous le coup des dispositions de la présente Partie» on peut vouloir parler des motifs invoqués par les tribunaux lorsqu'ils statuent qu'un dessin ne peut être enregistré.

Après beaucoup d'hésitation j'en suis venu à la conclusion que c'est l'interprétation qui doit prévaloir. La Loi ne définit pas ce qu'est un dessin industriel mais le droit prétorien, interprétant son texte, a imposé certaines exigences pour qu'un enregistrement soit valide. Dans *Clatworthy & Son Limited c. Dale Display Fixtures Limited* [1929] R.C.S. 429, par exemple, la Cour suprême du Canada a jugé que la disposition, maintenant devenue l'article 7(3) de la Loi, voulait dire que pour être enregistré un dessin devait être original. Dans *Cimon Limited c. Bench Made Furniture Corporation* [1965] 1 R.C.É. 811, la Cour de l'Échiquier a statué que l'article 11 de la Loi laissait entendre que pour être enregistré un dessin devait avoir une fonction ornementale pour un objet. Ces facteurs nécessaires pour qu'il y ait enregistrement valide ont été déduits du texte de la Loi et comme tels indiquent le genre de dessin que visent les dispositions de sa Partie I, laquelle crée le droit à l'enregistrement et la protection qu'il accorde. Je ne puis penser que le législateur ait voulu que le Ministre soit obligé d'enregistrer des dessins qui à son avis n'en sont pas au sens donné à ce terme par la jurisprudence lorsqu'elle parle de ce qui peut ou non être enregistré. Par exemple, la citation de l'affaire *In re Clarke's Design* [[1896] 2 Ch. 38, à la page 42], apparaissant à la page 435 de l'arrêt *Clatworthy* parle des dessins [TRADUCTION] «qui ont échappé à la vigilance du contrôleur et ont été irrégulièrement enregistrés». Les mots «qui ne lui paraissent pas» de l'article 6 laissent entendre que ce qu'on veut ce n'est pas simplement l'application des exigences formelles, expresses de la Loi, mais plutôt qu'on se serve de son jugement pour décider de ce qui peut être enregistré à la lumière de ce que dit le droit prétorien. C'est un pouvoir de refus que le Ministre peut ou non exercer lorsqu'il le juge à propos. En tant que tel, il implique nécessairement à mon avis le pouvoir ou le droit de vérifier par un examen qu'un dessin peut ou non faire l'objet d'un enregistrement.



Much was made in argument of the provision in section 6 of the Act of an appeal to the Governor in Council as indicating the kind of objection to registration that must be contemplated. On any view of the requirements contemplated by the words "within the provisions of this Part" an appeal to the Governor in Council on subject matter of this kind is a curious remedy in this day and age. But there appears to have been an assumption that this appeal would be the only recourse open to the applicant from a refusal to register. I do not so read the provisions of the Act. The words "subject to appeal to the Governor in Council" create a right of appeal but not in language that would exclude, or even make such an appeal a condition precedent to the exercise of, the recourse provided by section 22 of the Act. That section provides a recourse to the Federal Court from "any omission, without sufficient cause, to make any entry in the register of industrial designs," or from "any entry made without sufficient cause in any such register". Since the latter words clearly confer a jurisdiction to expunge the registration of a design that is not a proper subject matter for registration I cannot see why the former words do not confer a jurisdiction to order registration of a design which has been refused registration on such a ground. It appears to have been taken for granted by the Exchequer Court in *Rose v. Commissioner of Patents* [1935] Ex.C.R. 188 that the recourse provided by what was then section 45 of the *Trade Mark and Design Act*, R.S.C. 1927, c. 201 and is now section 22 was the appropriate recourse for a refusal to register, although it was held in that case that the recourse could not be brought by way of motion.

Some stress in argument was also laid on the requirement in section 14 of the Act that a design be registered within one year from publication in Canada as indicating the kind of ground of refusal to register that must be contemplated by section 6. I do not find this argument convincing. As much time, it seems to me, may be consumed by a refusal to register on the ground that a design so closely resembles another design as to be confounded with it, and by the ensuing recourse from such refusal, as by a refusal to register on the ground that the design is not an industrial design within the contemplation of the Act.

On a beaucoup insisté au cours du débat sur la disposition de l'article 6 qui parle d'un appel au gouverneur en conseil comme si c'était là la seule opposition possible à l'enregistrement qui ait été envisagée. Quelque soit l'opinion que l'on a sur ce qu'exigent les mots «tomber sous le coup des dispositions de la présente Partie», un appel au gouverneur en conseil sur un sujet de cette espèce, constitue un curieux recours à notre époque. Mais il semble que l'on ait présumé que ce serait le seul ouvert au requérant auquel on aurait refusé l'enregistrement. Ce n'est pas ainsi que j'interprète cette loi. Les mots «sauf appel au gouverneur en conseil» créent certainement un droit d'appel mais il ne s'agit pas d'un langage qui excluerait le recours que prévoit l'article 22, ni même, qui ferait de cet appel une condition nécessaire à son exercice. L'article 22 ouvre un recours devant la Cour fédérale en cas d'«omission, sans cause suffisante, d'une inscription sur le registre des dessins industriels» ou pour, «quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre». Puisque cette dernière expression manifestement confère compétence pour radier l'enregistrement d'un dessin qui ne doit pas l'être, je ne comprends pas pourquoi celle qui précède ne pourrait attribuer compétence d'ordonner l'enregistrement d'un dessin refusé pour ce dernier motif justement. Il semble que la Cour de l'Échiquier ait pris pour acquis dans *Rose c. Commissaire des brevets* [1935] R.C.É. 188, que le recours prévu autrefois par l'article 45 de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, c. 201, et maintenant par l'article 22, était celui qu'il fallait engager en cas de refus d'enregistrer, quoiqu'on ait jugé en l'espèce que le recours ne pouvait être introduit par requête.

Au cours du débat, sans trop insister, on a aussi souligné que l'article 14 exigeait qu'un dessin soit enregistré dans l'année de sa publication au Canada; ce serait là le genre de motif autorisant de refuser d'enregistrer qu'envisageait l'article 6. Cet argument ne me convainc pas. On peut, me semble-t-il, passer autant de temps à décider de refuser d'enregistrer parce qu'un dessin ressemble à un autre au point de pouvoir être confondu avec lui, et à engager le recours découlant de ce refus, qu'à décider la même chose parce qu'il s'agit d'un dessin qui n'est pas un dessin industriel au sens de cette loi.

In conclusion, then, I am of the opinion that in causing the examiner to consider whether the design was purely functional or whether it had visual features which merit registration the Minister was not exceeding his statutory authority, and *mandamus* will therefore not lie to compel him to consider the application for registration without regard to this question.

En conclusion donc je suis d'avis qu'en demandant à l'examineur de vérifier si le dessin était d'un ordre purement utilitaire ou s'il comportait des caractéristiques ornementales autorisant son enregistrement, le Ministre n'a pas outrepassé les pouvoirs que lui attribue la Loi et il n'y a pas lieu à *mandamus* pour le forcer à considérer la demande d'enregistrement sans égard à cette question.