

T-2043-85

T-2043-85

Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited and Jeffrey Rogers Fashions Canada Inc. (Plaintiffs)

v.

R.D. International Style Collections Ltd. (Defendant)

Trial Division, Dubé J.—Montreal, September 30; Ottawa, October 4, 1985.

Copyright — Application for interlocutory injunction restraining defendant from selling copy of artistic work "Diamond Jacquard" — Defendant's sweaters bearing reproductions of plaintiffs' artistic work — Federal Court granting interlocutory injunction where clear violation of Copyright Act — Design used as pattern to be multiplied by industrial process covered by Industrial Design Act not Copyright Act — Under R. 11(1) design deemed to be used for such purpose where (1) reproduced in more than 50 single articles and (2) applied to specified goods — Whether "and" in R. 11(1) to be read disjunctively thereby excluding plaintiffs from protection of Copyright Act — Conflicting authorities — Impossible for any design to meet all criteria in paras. 11(1)(a) and (b) — Interpretation effectively barring all registrations under Industrial Design Act — Federal Court decisions to effect "and" to be read conjunctively binding — Interlocutory injunction granted in any event in view of blatant violation of plaintiffs' design and serious issue to be tried — Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 36, 45, 46(1),(2) — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8 — Industrial Design Rules, C.R.C., c. 964, R. 11(1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

FOLLOWED:

Royal Doulton Tableware Ltd. et al. v. Cassidy's Ltd.-Cassidy's Ltée (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.); *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.); *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.* (1985), 5 C.I.P.R. 268 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc., [1984] 1 F.C. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (T.D.); *Horn Abbot Ltd. v. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97 (F.C.T.D.); *International Business Machines Corporation v. Ordinateurs Spirales Inc.*, [1985] 1 F.C. 190 (T.D.); *Duomo Inc. v. Giftcraft Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 70 (F.C.T.D.).

Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited et Jeffrey Rogers Fashions Canada Inc. (demandereses)

a

c.

R.D. International Style Collections Ltd. (défenderesse)

b Division de première instance, juge Dubé—Montréal, 30 septembre; Ottawa, 4 octobre 1985.

Droit d'auteur — Demande d'injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de vendre toute copie de l'œuvre artistique appelée «Diamond Jacquard» — Les pull-overs de la défenderesse portent des reproductions de l'œuvre artistique des demandereses — La Cour fédérale accorde des injonctions interlocutoires dans les cas de violation flagrante de la Loi sur le droit d'auteur — Les dessins utilisés comme échantillons et destinés à être multipliés par un procédé industriel sont protégés par la Loi sur les dessins industriels et non par la Loi sur le droit d'auteur — Aux termes de la Règle 11(1) un dessin est censé être utilisé à cette fin (1) lorsqu'il est reproduit dans plus de 50 articles différents et (2) lorsqu'il est appliqué à des produits déterminés — La conjonction «et» doit être interprétée comme ayant un effet disjonctif de sorte que les demandereses ne bénéficieraient pas de la protection accordée par la Loi sur le droit d'auteur? — Jurisprudence discordante — Aucun dessin ne peut répondre à tous les critères énoncés aux al. 11(1)a) et b) — Cette interprétation empêcherait dans les faits tout enregistrement sous le régime de la Loi sur les dessins industriels — Les décisions de la Cour fédérale portant que la conjonction «et» doit être interprétée comme ayant un effet conjonctif ont force exécutoire — Quoi qu'il en soit, une injonction interlocutoire est accordée, compte tenu du fait que le dessin des demandereses a été violé de manière flagrante et que la question à trancher est sérieuse — Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 36, 45, 46(1),(2) — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8 — Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, Règle 11(1).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS SUIVIES:

Royal Doulton Tableware Ltd. et al. c. Cassidy's Ltd.-Cassidy's Ltée (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1^{re} inst.); *Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.); *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.* (1985), 5 C.I.P.R. 268 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc., [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (1^{re} inst.); *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.* (1984), 1 C.I.P.R. 97 (C.F. 1^{re} inst.); *International Business Machines Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc.*, [1985] 1 C.F. 190 (1^{re} inst.); *Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd.* (1984), 3 C.I.P.R. 70 (C.F. 1^{re} inst.).

REFERRED TO:

American Cyanamid Co v Ethicon Ltd, [1975] 1 All ER 504 (H.L.); *Con Planck, Ld. v. Kolynos, Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804; *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.) Ld.*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and National Sales Incentives Ltd.* (1964), 44 C.P.R. 239 (Ont. H.C.); *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*, [1966] 1 O.R. 409 (C.A.).

COUNSEL:

François Guay and Robert Brouillette for plaintiffs.
George Glezos and Richard S. Levy for defendant.

SOLICITORS:

Lapointe Rosenstein, Montreal, for plaintiffs.
Adessky, Kingstone, Montreal, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

DUBÉ J.: This application is for an interlocutory injunction restraining the defendant from manufacturing or selling any copy of the artistic work "Diamond Jacquard" until trial or other disposition of this matter.

The statement of claim filed with the motion alleges that the plaintiff Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited ("U.K.") is the owner of the copyright "Diamond Jacquard", style no. KP5570, registration no. 346189, registered in Canada on September 18, 1985. The plaintiff Jeffrey Rogers Fashions Canada Inc. ("Canada") is the exclusive Canadian distributor of U.K.'s garments and the exclusive Canadian licensee of its copyright. The plaintiffs claim that the defendant has imported from England and is selling to retailers in Canada various sweaters under the label "Razzle Dazzle" which bear reproductions of the artistic work above-referred to.

The affidavit evidence and the exhibits filed at the hearing show clearly that the defendant has sold a sweater to Sears which is obviously a "knock-off" of a "Diamond Jacquard" sweater.

DÉCISIONS CITÉES:

American Cyanamid Co v Ethicon Ltd, [1975] 1 All ER 504 (H.L.); *Con Planck, Ld. v. Kolynos, Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804; *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.) Ld.*, [1941] A.C. 417 (H.L.); *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and National Sales Incentives Ltd.* (1964), 44 C.P.R. 239 (H.C. Ont.); *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*, [1966] 1 O.R. 409 (C.A.).

AVOCATS:

François Guay et Robert Brouillette pour les demandereses.
George Glezos et Richard S. Levy pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Lapointe Rosenstein, Montréal, pour les demandereses.
Adessky, Kingstone, Montréal, pour la défenderesse.

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

LE JUGE DUBÉ: La présente demande vise à obtenir une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de fabriquer ou de vendre toute copie de l'œuvre artistique appelée «Diamond Jacquard» jusqu'à l'ouverture de l'instruction ou jusqu'à ce que la question soit autrement tranchée.

La déclaration jointe à la requête allègue que la demanderesse Jeffrey Rogers Knitwear Productions Limited («U.K.») est propriétaire du droit d'auteur «Diamond Jacquard», n° d'identification KP5570, n° d'enregistrement 346189, enregistré au Canada le 18 septembre 1985. La demanderesse Jeffrey Rogers Fashions Canada Inc. («Canada») est la distributrice exclusive au Canada des vêtements U.K. et la titulaire exclusive dans ce pays du droit d'auteur relatif à ces vêtements. Les demandereses prétendent que la défenderesse a importé d'Angleterre et vend à des détaillants canadiens, sous l'étiquette «Razzle Dazzle», divers pull-overs qui portent des reproductions de l'œuvre artistique susmentionnée.

La preuve sous forme d'affidavit et les pièces déposées à l'audience démontrent clairement que la défenderesse a vendu à la société Sears un pull-over qui est de toute évidence une imitation

The pattern of one sweater is merely the reverse of the pattern of the other sweater bearing the style number KP5570.

It is trite law that, generally, in matters of injunctions the applicant must make out a fair *prima facie* case and must make out irreparable injury. Where the opposite party shows a *bona fide* arguable case to be tried, the Court must deal with the balance of convenience as between the parties. Since the decision of Lord Diplock speaking for the House of Lords in *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd.*¹ the *prima facie* element criterion has been more broadly defined as "a serious question to be tried".

However, in matters of clear violations of copyrights registered under the *Copyright Act*² the jurisprudence of the Federal Court has been to grant interlocutory injunctions without concerning itself with irreparable injury or the balance of convenience. In *Universal City Studios, Inc. v. Zellers Inc.*,³ Walsh J. restrained the defendant from further purchases and sales of "E.T." dolls stating at page 60 F.C.; 10 C.P.R.:

The protection of industrial property rights from counterfeiting is an increasingly important question. In principle these rights should be protected whether or not breach of them causes serious damages.

In *Horn Abbot Ltd. v. W.B. Coulter Sales Ltd.*,⁴ Cattanach J. restrained the distribution of games as infringing the plaintiff's copyright in the game "Trivial Pursuit". At pages 107-108 he said:

In the case of copyright actual damage need not be proved. This is because the right of the owner of a copyright is not measured by the amount of the actual damage suffered. Copyright being a species of property the owner is entitled to protection of that property. If infringement is proven an injunction will issue without proof of actual damage.

In *International Business Machines Corpora-*

¹ [1975] 1 All ER 504 (H.L.).

² R.S.C. 1970, c. C-30.

³ [1984] 1 F.C. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (T.D.).

⁴ (1984), 1 C.I.P.R. 97 (F.C.T.D.).

du pull-over «Diamond Jacquard». Le motif qui se trouve sur le pull-over portant le n° d'identification KP5570 a tout simplement été inversé sur l'autre pull-over.

^a Il est de droit constant qu'en matière d'injonction, le requérant doit généralement établir une solide preuve *prima facie* et faire la preuve d'un préjudice irréparable. Lorsque la partie adverse démontre qu'elle a une cause défendable et sérieuse, la Cour doit examiner la question du plus grand préjudice pour les parties. Depuis la décision rendue par lord Diplock au nom de la Chambre des lords dans l'affaire *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd.*¹, l'élément *prima facie* a été défini en termes plus généraux comme une «question sérieuse à être tranchée».

^d Toutefois, dans les cas de violation flagrante de droits d'auteur enregistrés sous le régime de la *Loi sur le droit d'auteur*², les juges de la Cour fédérale accordent des injonctions interlocutoires sans considérer la question du préjudice irréparable ni celle du plus grand préjudice. Dans la cause *Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc.*³, le juge Walsh a interdit à la défenderesse de continuer à acheter et à vendre des poupées «E.T.» et a déclaré aux pages 60 et 61 C.F.; 10 C.P.R.:

^f La protection des droits de propriété industrielle contre la contrefaçon revêt une importance croissante. En principe, ces droits devraient être protégés, que leur violation cause ou non un préjudice grave.

^g Dans l'affaire *Horn Abbot Ltd. c. W.B. Coulter Sales Ltd.*⁴, le juge Cattanach a interdit la distribution de jeux parce que ceux-ci portent atteinte au droit d'auteur de la demanderesse sur le jeu «Trivial Pursuit». Voici ce qu'il a dit aux pages 107 et 108:

^h En matière de droit d'auteur, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice réel. Le droit du propriétaire du droit d'auteur ne se mesure pas à l'aune du préjudice réel qu'il a subi. Le droit d'auteur est un droit de propriété et le propriétaire a droit à la protection de celui-ci. En cas de violation, l'on délivrera une injonction sans exiger la preuve d'un préjudice réel.

Dans la cause *International Business Machines*

¹ [1975] 1 All ER 504 (H.L.).

² S.R.C. 1970, chap. C-30.

³ [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (1^{re} inst.).

⁴ (1984), 1 C.I.P.R. 97 (C.F. 1^{re} inst.).

tion v. Ordinateurs Spirales Inc.,⁵ Reed J. dealt with the plaintiffs' copyright in a computer program entitled the "IBM Personal Computer Basis Input Output System—1.0". She found that it would be difficult to conclude that the plaintiffs would suffer irreparable harm but [at page 206]:

... because of the encouragement withholding an injunction would give to many others to enter into the field of importing and selling the computers containing the program in which the plaintiff holds a certificate of copyright—a floodgates effect. Counsel for the plaintiff graphically described this as "death by 1000 cuts".

In *Duomo Inc. v. Giftcraft Ltd.*,⁶ Strayer J. dealt with copyrights of photographs of His Holiness Pope John Paul II. He said at pages 74 and 75:

I am therefore satisfied that a strong *prima facie* case has been made out and that in the circumstances it is not necessary to consider further the balance of convenience. I would therefore be prepared to grant the injunction on this basis alone.

I am inclined to the view, however, that in copyright cases the exclusivity of copyright should be protected whether or not its infringement can be compensated for by damages.

Under section 36 of the *Copyright Act*, every register of copyrights is evidence of the particulars entered therein and a certificate of registration of copyright in a work is evidence that copyright subsists in the work and that the person registered is the owner of such copyright. The plaintiffs filed at the hearing such a certificate which is *prima facie* evidence of their ownership of the artistic work "Diamond Jacquard".

Consequently, my disposition would be to grant forthwith an interlocutory injunction to restrain this blatant violation of the plaintiffs' copyright. However, the following argument presented by the defendant's counsel deserves serious consideration.

Under section 45 of the *Copyright Act*, no person is entitled to copyright in any artistic work otherwise than in accordance with the Act. Sub-

Corporation c. Ordinateurs Spirales Inc.,⁵ le juge Reed a examiné le droit d'auteur des demandereses sur un programme d'ordinateur intitulé «IBM Personal Computer Basis Input Output System—1.0». Elle a estimé qu'il serait difficile de conclure que les demandereses subiraient un préjudice irréparable, mais [à la page 206]:

... à cause de l'encouragement que le fait de ne pas accorder l'injonction donnerait à nombre d'autres sociétés de se lancer dans l'importation et la vente d'ordinateurs comportant le programme pour lequel la demanderesse détient un certificat de droit d'auteur—à cause de l'effet d'avalanche. L'avocat de la demanderesse a exprimé ce phénomène de façon imagée en parlant d'une [TRADUCTION] «mort à coups d'épingle».

Dans la cause *Duomo Inc. c. Giftcraft Ltd.*,⁶ le juge Strayer a abordé la question des droits d'auteur relativement à des photographies de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II et il a déclaré aux pages 74 et 75:

Je suis donc convaincu qu'une solide preuve *prima facie* a été établie et que dans les circonstances il est inutile de s'attarder davantage sur la question du plus grand préjudice. Je serais donc disposé à accorder une injonction sur cette seule base.

J'incline toutefois à penser qu'en matière de droit d'auteur, l'exclusivité du droit doit être protégée peu importe que sa violation puisse ou non être compensée par l'attribution de dommages-intérêts.

Aux termes de l'article 36 de la *Loi sur le droit d'auteur*, tout registre des droits d'auteur constitue une preuve des détails y inscrits et un certificat d'enregistrement de droit d'auteur sur une œuvre est une preuve que cette œuvre fait l'objet d'un droit d'auteur et que la personne portée à l'enregistrement est le titulaire de ce droit d'auteur. Les demandereses ont déposé à l'audience ce certificat qui est une preuve *prima facie* qu'elles sont propriétaires de l'œuvre artistique appelée «Diamond Jacquard».

J'accorderais donc immédiatement une injonction interlocutoire afin d'empêcher cette violation flagrante du droit d'auteur des demandereses. Toutefois, l'argument suivant présenté par les avocats de la défenderesse mérite d'être examiné attentivement.

Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur le droit d'auteur*, personne ne peut revendiquer un droit d'auteur sur une œuvre artistique autrement qu'en

⁵ [1985] 1 F.C. 190 (T.D.).

⁶ (1984), 3 C.I.P.R. 70 (F.C.T.D.).

⁵ [1985] 1 C.F. 190 (1^{re} inst.).

⁶ (1984), 3 C.I.P.R. 70 (C.F. 1^{re} inst.).

section 46(1) provides that the Act does not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*,⁷ except designs that are not intended to be used as patterns to be multiplied by any industrial process. Subsection 46(2) provides that general rules under the *Industrial Design Act* may be made for determining conditions under which a design shall be deemed to be used for such purposes as aforesaid. Rule 11(1) of the *Industrial Designs Rules* [C.R.C., c. 964] reads as follows:

11. (1) A design shall be deemed to be used as a model or pattern to be multiplied by any industrial process within the meaning of section 46 of the *Copyright Act*,

(a) where the design is reproduced or is intended to be reproduced in more than 50 single articles, unless all the articles in which the design is reproduced or is intended to be reproduced together form only a single set as defined in subsection 2; and

(b) where the design is to be applied to

(i) printed paper hangings,

(ii) carpets, floor cloths, or oil cloths manufactured or sold in lengths or pieces,

(iii) textile piece goods, or textile goods manufactured or sold in lengths or pieces, and

(iv) lace, not made by hand.

The defendant's contention is that the word "and" linking paragraph 11(1)(a) to paragraph 11(1)(b) is to be read disjunctively: therefore, since the plaintiffs' design is obviously intended to be reproduced in more than 50 sweaters, it shall be deemed to be used as a pattern to be multiplied by any industrial process within the meaning of section 46 of the *Copyright Act*. Consequently, said design is capable of being registered under the *Industrial Design Act* and the *Copyright Act* does not apply to it. The obvious conclusion of that proposition is that the plaintiffs have no copyright under the *Copyright Act* and, there being no allegation that the design is registered under the *Industrial Design Act*, the plaintiffs are not entitled to an injunction.

⁷ R.S.C. 1970, c. I-8.

conformité avec la Loi. Le paragraphe 46(1) prévoit que la Loi ne s'applique pas aux dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*⁷, à l'exception des dessins qui ne sont pas destinés à servir d'échantillons, pour être multipliés par un procédé industriel quelconque. Le paragraphe 46(2) dispose qu'en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, il peut être édicté un règlement général pour déterminer les conditions sous lesquelles un dessin doit être considéré comme étant utilisé dans le but précité. Le paragraphe 11(1) des *Règles régissant les dessins industriels* [C.R.C., chap. 964] est ainsi conçu:

11.(1) Un dessin est censé servir de modèle ou d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque au sens de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*,

a) lorsque le dessin est reproduit ou destiné à être reproduit dans plus de 50 articles différents, à moins que ces articles dans lesquels le dessin est reproduit, ou est destiné à être reproduit, ne forment ensemble qu'un seul assortiment tel qu'il est défini au paragraphe (2); et

b) lorsque le dessin doit être appliqué à

(i) des tentures de papier peint,

(ii) des tapis, linoléums ou toiles cirées fabriqués ou vendus à la mesure ou à la pièce,

(iii) des tissus en pièce, ou des tissus fabriqués ou vendus à la mesure ou à la pièce, et

(iv) de la dentelle qui n'est pas faite à la main.

La défenderesse fait valoir que le mot «et» reliant l'alinéa 11(1)a) à l'alinéa 11(1)b) doit être interprété comme ayant un effet disjonctif: par conséquent, comme le dessin des demanderesse est de toute évidence destiné à être reproduit sur plus de cinquante pull-overs, il est censé servir d'échantillon destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque au sens de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Par conséquent, ledit dessin est susceptible d'être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur le droit d'auteur* ne s'y applique pas. La conclusion évidente qui se dégage de cette proposition est que les demanderesse ne bénéficient d'aucun droit d'auteur en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* et que, comme elles n'ont pas allégué que le dessin était enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, elles n'ont pas droit à une injonction.

⁷ S.R.C. 1970, chap. I-8.

The English jurisprudence⁸ and two Ontario Court decisions⁹ would appear to support that contention. Three recent decisions¹⁰ of this Court go the other way. Two articles published in the *Intellectual Property Journal* of February 1985¹¹ strongly criticize the Federal Court's position in this matter.

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

Of course, normally, "and" is conjunctive, "or" is disjunctive, but to carry out the intention of the legislation it is at times necessary to read "and" as

⁸ *Con Planck, Ld. v. Kolynos, Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804 and *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.), Ld.*, [1941] A.C. 417 (H.L.).

⁹ *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and National Sales Incentives Ltd.* (1964), 44 C.P.R. 239 (Ont. H.C.) and *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*, [1966] 1 O.R. 409 (C.A.).

¹⁰ *Royal Doulton Tableware Ltd. et al. v. Cassidy's Ltd.-Cassidy's Ltée* (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (F.C.T.D.); *Interlego AG et al. v. Irwin Toy Ltd. et al.* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (F.C.T.D.) and *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.* (1985), 5 C.I.P.R. 268 (F.C.T.D.).

¹¹ "Royal Doulton Tableware Ltd. v. Cassidy's Ltd. Two Views Copyright: Must Patterns for China Be Protected By Industrial Design Registrations?", p. 171, William L. Hayhurst, Q.C., Of Ridout & Maybee, Toronto and "Judicial Repeal of the Industrial Design Act?", p. 175, Dan Hitchcock, Of Riches, McKenzie & Herbert, Toronto.

La jurisprudence anglaise⁸ et deux décisions rendues par des tribunaux ontariens⁹ paraissent appuyer cette prétention. Trois décisions récentes¹⁰ de la présente Cour vont dans le sens inverse. Deux articles parus dans le numéro de février 1985 du *Intellectual Property Journal*¹¹ critiquent en termes sévères le point de vue de la Cour fédérale sur cette question.

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

Bien sûr, en temps normal, le mot «et» est conjonctif et le mot «ou» est disjonctif, mais pour réaliser l'objectif visé par la loi, il est parfois

⁸ *Con Planck, Ld. v. Kolynos, Incorporated*, [1925] 2 K.B. 804 et *King Features Syndicate, Incorporated v. Kleeman (O. & M.), Ld.*, [1941] A.C. 417 (H.L.).

⁹ *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd. and National Sales Incentives Ltd.* (1964), 44 C.P.R. 239 (H.C. Ont.) et *Eldon Industries Inc. v. Reliable Toy Co. Ltd.*, [1966] 1 O.R. 409 (C.A.).

¹⁰ *Royal Doulton Tableware Ltd. et al. c. Cassidy's Ltd.-Cassidy's Ltée* (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1^{re} inst.); *Interlego AG et autre c. Irwin Toy Ltd. et autre* (1985), 3 C.P.R. (3d) 476 (C.F. 1^{re} inst.) et *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.* (1985), 5 C.I.P.R. 268 (C.F. 1^{re} inst.).

¹¹ "Royal Doulton Tableware Ltd. v. Cassidy's Ltd. Two Views Copyright: Must Patterns for China Be Protected By Industrial Design Registrations?", p. 171, William L. Hayhurst, c.r., membre de l'étude Ridout & Maybee, Toronto et "Judicial Repeal of the Industrial Design Act?", p. 175, Dan Hitchcock, membre du cabinet d'avocats Riches, McKenzie & Herbert, Toronto.

being disjunctive.¹² Rule 11(1) is a deeming provision. As such, it lists all the conditions under which a design is deemed to be used as a pattern that is capable of being registered under the *Industrial Design Act*: they are condition (1)(a) and (or) condition (1)(b)(i), (ii), (iii), and (or) (iv). In my view, a design under any of those conditions is capable of being registered.

I understand that at least one of the Federal Court decisions is presently being appealed. Hopefully, a decision from the Court of Appeal will be rendered before the trial of the instant action is heard. However, for the present purposes of this interlocutory injunction, judicial administration would require that I follow the recent decisions of this Court. In any event, in view of the blatant violation of the plaintiffs' design by way of knock-off by the defendant and it being obvious that there is a serious question to be tried, I will issue an order enjoining the defendant from manufacturing and selling copies of the artistic work "Diamond Jacquard" until trial or other disposition of this matter. I will not, however, issue the other order sought by the plaintiffs, in a separate motion, for seizure before judgment of the offending articles still in the possession of the defendant.

ORDER

IT IS HEREBY ORDERED that the defendant R.D. International Style Collections Ltd. be restrained from manufacturing, selling, exposing or offering for sale or hire, distributing either for the purposes of trade or otherwise, exhibiting in public, importing for sale or hire in Canada any copy or substantial copy of the artistic work "Diamond Jacquard" in any material form whatsoever until trial or other disposition of this matter. Costs to the plaintiffs.

¹² *The Interpretation of Statutes*, 12th ed. (London: Sweet & Maxwell, 1969), pp. 232-233.

nécessaire d'interpréter la conjonction «et» comme si elle était disjunctive¹². La Règle 11(1) est une disposition qui crée une présomption. À ce titre, elle énumère toutes les conditions en vertu desquelles un dessin est censé servir d'échantillon qui est susceptible d'être enregistré sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels*. Il s'agit de la condition (1)a) et (ou) des conditions (1)b)(i), (ii), (iii) et (ou) (iv). À mon sens, il suffit qu'un dessin satisfasse à l'une ou l'autre de ces conditions pour être enregistrable.

Je crois comprendre qu'au moins une des décisions de la Cour fédérale fait présentement l'objet d'un appel. Il faut espérer que la Cour d'appel rendra une décision avant que ne commence l'instruction de la présente action. Toutefois, pour les fins de la présente injonction interlocutoire, l'administration de la justice exige que je suive les décisions récentes de la Cour. Quoi qu'il en soit, compte tenu du fait que la défenderesse a violé de manière flagrante le dessin des demanderesse en le plagiant, et comme il est patent que la question à trancher est sérieuse, je rendrai une ordonnance interdisant à la défenderesse de fabriquer et de vendre des copies de l'œuvre artistique appelée «Diamond Jacquard» jusqu'à l'ouverture de l'instruction ou jusqu'à ce que la question soit autrement tranchée. Je ne rendrai pas cependant l'autre ordonnance sollicitée par les demanderesse par voie de requête distincte afin d'obtenir la saisie avant jugement des articles incriminés qui sont encore en la possession de la défenderesse.

ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES que la défenderesse R.D. International Style Collections Ltd. cesse de fabriquer, de vendre, d'offrir en vente ou en location, de distribuer à des fins commerciales ou autres, d'exposer en public et d'importer pour fins de vente ou de location au Canada toute copie ou copie d'une partie importante de l'œuvre artistique appelée «Diamond Jacquard» sous quelque forme que ce soit jusqu'à l'ouverture de l'instruction ou jusqu'à ce que la question soit autrement tranchée. Dépens en faveur des demanderesse.

¹² *The Interpretation of Statutes*, 12^e éd., London, Sweet & Maxwell, 1969, pp. 232 et 233.