

T-1334-86

T-1334-86

DRG Inc. (Applicant)

v.

Datafile Limited and Registrar of Copyrights (Respondents)

INDEXED AS: DRG INC. v. DATAFILE LTD.

Trial Division, Reed J.—Toronto, October 21; Ottawa, November 20, 1987.

Copyright — Application to expunge registrations for colour-coded labels for use in filing system to facilitate file location and detection of misfiling — Whether labels “artistic work” — Author’s intention irrelevant — Cases of artistic craftsmanship and architectural design distinguished — “Artistic work” generic description of types of work listed in section — Labels considered “engravings” — Not mere functional tool — Graphic design, not filing system, copyrighted — Labels author’s original work, not copied from another — Originality tests applied to 1) patents 2) modifications to original works distinguished — Burden of disproving authorship not discharged — Disclosure of idea in patent not precluding copyright of work using idea.

Industrial Design — Graphic design for colour-coded labels used in filing system copyrighted — Prima facie registrable under Industrial Design Act — Intended for manufacture in more than 50 copies by multiple industrial process — That colour crucial element of design not precluding registration — Ornamentation meaning design relating to appearance of article — Beautification not necessary — Design not solely functional — Other designs serving purpose — Sufficient originality to register design — Copyright Act, s. 46 precluding copyright registration.

This is an application to expunge the respondent’s copyright registrations for colour-coded labels. A certain colour served as the background for the numbers 0 to 9. The same colour sequence was used as a background for the letters of the alphabet, although it was used twice (with an identifying mark added to signify the second use) to accommodate all 26 letters of the alphabet. The colour sequence generally followed the spectrum sequence of the rainbow with alternating values (light, dark) of the colours used. The labels were stuck on a file folder and folded over its edge to enable easy location of a file and any misfiling which might occur. The letters and numbers were of a standard type face and were reverse printed (letters and numbers left white, number or letter outlined in black). The issues were whether the design could be copyrighted, and

DRG Inc. (requérante)

c.

^a Datafile Limited et Registrare des droits d’auteur (intimés)

RÉPERTORIÉ: DRG INC. c. DATAFILE LTD.

^b Division de première instance, juge Reed—Toronto, 21 octobre; Ottawa, 20 novembre 1987.

Droit d’auteur — Demande de radiation des enregistrements d’étiquettes avec code de couleurs utilisées dans un système de classement pour repérer facilement les dossiers et les erreurs de classement — Les étiquettes sont-elles des «œuvres artistiques»? — L’intention de l’auteur est non pertinente — Distinction faite avec les arrêts portant sur les œuvres artistiques dues à des artisans et les œuvres d’art architecturales — L’expression «œuvre artistique» n’est qu’une description générale des œuvres énumérées dans l’article — Les étiquettes sont considérées comme des «gravures» — Elles ne sont pas simplement destinées à une fin utilitaire — C’est le dessin graphique et non le système de classement qui fait l’objet du droit d’auteur — Les étiquettes sont l’œuvre originale de l’auteur et ne reproduisent pas l’œuvre d’un autre — Le critère de l’originalité s’applique aux 1) brevets et aux 2) modifications majeures apportées à des œuvres originales — La requérante ne s’est pas acquittée du fardeau d’établir que l’intimé n’est pas l’auteur de l’œuvre — La divulgation d’une idée dans un brevet ne peut empêcher qu’une œuvre soit protégée par un droit d’auteur lorsque celle-ci utilise l’idée.

Dessins industriels — Le dessin graphique des étiquettes avec code de couleurs utilisées dans un système de classement fait l’objet d’un droit d’auteur — Le dessin peut, prima facie, faire l’objet d’un enregistrement en vertu de la Loi sur les dessins industriels — Plus de 50 copies sont destinées à être fabriquées par un procédé industriel multiple — Le fait que la couleur soit un élément essentiel du dessin n’empêche pas son enregistrement — L’ornementation signifie que le dessin doit se rapporter à l’apparence de l’article — L’embellissement est superflu — Le dessin n’est pas seulement fonctionnel — D’autres dessins pourraient être utilisés — Le dessin est suffisamment original pour être enregistré — L’art. 46 de la Loi sur le droit d’auteur empêche l’enregistrement d’un droit d’auteur.

^h Il s’agit d’une demande de radiation des enregistrements d’un droit d’auteur sur des étiquettes avec code de couleurs. Une certaine couleur apparaissait à l’arrière-plan des chiffres 0 à 9. La même suite de couleurs était utilisée à l’arrière-plan des lettres de l’alphabet, mais répétée deux fois (avec un signe distinctif marquant la deuxième utilisation) pour couvrir les 26 lettres de l’alphabet. La suite de couleurs correspondait généralement au spectre de l’arc-en-ciel avec des tons alternants (pâle, foncé). Les étiquettes étaient collées sur un dossier et repliées sur le bord de celui-ci pour ainsi en faciliter le repérage et les erreurs de classement. Un caractère ordinaire et un mode d’impression inversé avaient été utilisés pour les chiffres et les lettres (les lettres et les chiffres étaient en blanc mais la lettre ou le chiffre, selon le cas, était souligné d’un trait noir). Il

whether it was registrable under the *Industrial Design Act* and therefore not protected by copyright pursuant to section 46 of the *Copyright Act*.

Held, the application should be allowed and the registration expunged.

Further to its argument that the design lacked the characteristics of an artistic work, the applicant submitted that the primary criterion was the intention of the artist. As he did not intend to create a work of art, the design was not an artistic work and should not have been protected by copyright. The cases cited in support of this argument all dealt with "artistic craftsmanship" and British copyright legislation, which differentiated between artistic craftsmanship and other types of artistic work. "Artistic work" in Canadian legislation includes artistic craftsmanship. The applicant wrongly assumed that the adjective "artistic" as it applied to "artistic work" was used in the same sense as it was used in the phrase "artistic craftsmanship". The courts should not have to determine what is artistic as it is so subjective. The category of "artistic work" in general need not meet a test of "artistic"-ness, or some assessment of the author's intention. The phrase "artistic work" is merely a generic description of the types of work mentioned in the section. It is a general description of works which find expression in a visual medium as opposed to works of literary, musical or dramatic expression. If the respondent's graphic design did not fall within the specifically enumerated category "engravings", it fell under the general category artistic works as analogous to an engraving. In either case, it was not necessary to ascertain "artistic"-ness. The intention test is not only difficult to apply, it is not required with respect to works such as drawings or photographs, where the only intention may be to record a specific event. The labels were a graphic design reproduced by a printing process. They were an artistic work for purposes of copyright and no higher standard of originality was required than in the case of literary copyright.

As to the argument that the labels were mere tools for the implementation of a colour-coded filing system and were not properly the subject-matter of copyright, it was the design of the label which was copyrighted, not the filing system. The label design was created to serve a functional purpose, but that did not deprive it of the character of an "artistic work" nor of copyright protection. Many items specifically listed in the *Copyright Act* may be designed primarily to serve functional purposes: maps, charts, photographs, etc.

The applicant argued that the work was not sufficiently original because it did not constitute a substantial improvement over the prior art. The only test for originality which applies is whether the labels were the author's original work and were not copied from another. The labels met this test. The work originated from the author, as it was the result of substantial experience. One must not confuse the originality test used in the patent field. Also, the *Rediffusion* case, wherein it was held

s'agissait de savoir si le dessin pouvait être protégé par un droit d'auteur, enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* et par conséquent, non protégé selon l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

a Jugement: la requête devrait être accueillie et l'enregistrement radié.

En plus de prétendre que le dessin ne possédait pas les caractéristiques d'une œuvre artistique, la requérante soutenait que le premier critère était l'intention de l'auteur. Puisque l'artiste n'avait pas eu l'intention de créer une œuvre d'art, le dessin n'était pas une œuvre artistique et ne pouvait donc être protégé par un droit d'auteur. Les décisions citées à l'appui de cet argument portaient sur des œuvres artistiques dues à des artisans et la loi britannique sur le droit d'auteur, laquelle établit une distinction entre ces œuvres et les autres types d'œuvres artistiques. Dans la loi canadienne, les «œuvres artistiques» comprennent les œuvres artistiques dues à des artisans. La requérante se trompe lorsqu'elle accorde au qualificatif «artistique» le même sens selon qu'il s'agisse d'«œuvres artistiques» ou d'«œuvres artistiques dues à des artisans». Les tribunaux ne devraient pas avoir à évaluer ce qui est artistique puisqu'il s'agit d'une décision subjective. La catégorie générale des «œuvres artistiques» n'a pas à satisfaire à un critère du caractère «artistique» ou n'exige pas une évaluation de l'intention de l'auteur. L'expression «œuvre artistique» n'est employée qu'à titre de description générale des œuvres mentionnées dans l'article. Il s'agit d'une description générale des œuvres qui acquièrent un sens par un moyen visuel par opposition aux œuvres littéraires, musicales ou d'expression dramatique. Si le dessin graphique de l'intimée n'était pas visé par la catégorie expressément énumérée des «gravures», il était visé par la catégorie générale des œuvres artistiques analogues à la gravure. Dans les deux cas, il n'était pas nécessaire d'évaluer le caractère «artistique». Le critère de l'intention est non seulement difficile à appliquer mais il n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'œuvres telles les dessins ou les photographies, la seule intention pouvant être de constater un événement. Les étiquettes sont un dessin graphique reproduit par un procédé d'imprimerie. Elles constituent une œuvre artistique et aucune qualité d'originalité supérieure à celles des œuvres littéraires bénéficiant d'un droit d'auteur n'est requise.

Quant à l'argument que les étiquettes n'étaient que de simples outils pour introduire un système de classement avec code de couleurs et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un droit d'auteur, c'était le dessin qui faisait l'objet d'un droit d'auteur et non le système de classement. Le dessin de l'étiquette a été conçu pour remplir un rôle utilitaire mais cela ne l'empêchait pas de constituer une «œuvre artistique» ou d'être protégé par un droit d'auteur. Plusieurs éléments mentionnés spécifiquement dans la *Loi sur le droit d'auteur* peuvent être destinés essentiellement à remplir un rôle utilitaire: cartes, graphiques, photographies, etc.

La requérante a prétendu que l'œuvre n'est pas suffisamment originale parce qu'elle n'apporte aucun changement majeur à l'art existant. Le seul critère applicable à l'originalité est de déterminer si l'œuvre constitue une production originale de l'auteur et non une copie d'une autre œuvre. Les étiquettes ont satisfait à ce critère. L'œuvre provient de l'auteur dans le sens où elle découle de sa grande expérience. Il ne faut pas confondre le critère applicable à l'originalité en matière de brevets et

that "mere selection is not enough to constitute copyright" was limited to its facts, even though in the present case there was more than mere selection. The requirement that additions and improvements must be substantial was limited to a situation where an author makes modifications to an original work.

The applicant had not discharged the burden of disproving authorship.

The applicant argued that the design had been disclosed in prior patents and therefore usage was in the public domain. The disclosure of an idea in a patent does not prevent copyright attaching to a work which uses that idea, but which is independently a proper subject-matter for copyright. It was not the idea but the form of expression which was copyrighted.

Subsection 46(1) of the *Copyright Act* provided that the Act did not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*. The respondent's design was *prima facie* registrable under the latter statute as it was intended to be manufactured in more than 50 copies and to be reproduced by a multiple industrial process. The fact that colour was a crucial element of the label design did not preclude registration under the *Industrial Design Act*.

The respondent argued that the design was not registrable because it did not apply to the "ornamenting" of an article, in the sense of making it more attractive. It was argued that the design was a visual configuration designed to convey a message; that it was not created for ornamentation. Ornamentation connotes only that the design must relate to the appearance of an article. The requirement that a design must make the appearance of the article more attractive does not mean that the courts must assess design merit, but if attractiveness had to be determined in this case, the commercial success of the labels demonstrated attractiveness.

The design of the labels was not solely functional, in that that design was the only design which could serve the purpose. While the use to which the labels would be put set rough limits on their size, shape, etc., the function they served did not dictate the design as a whole. A variety of designs could have been used.

The respondent's design was sufficiently original to be registrable under the *Industrial Design Act*. Accordingly, section 46 of the *Copyright Act* applied and the registration must be expunged.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 46.
Copyright Act, 1956, 4 & 5 Eliz. II, c. 74 (U.K.).
Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8.
Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, R. 11.

en matière de droits d'auteur. L'arrêt *Rediffusion*, dans lequel il a été décidé que «un simple choix est insuffisant», est restreint au contexte dans lequel il s'inscrit et d'ailleurs, l'espèce présente plus qu'un simple choix. L'exigence selon laquelle les additions et les améliorations doivent être importantes ne s'applique que lorsque l'auteur apporte des modifications à une œuvre originale.

La requérante ne s'est pas acquittée de son obligation de prouver que l'intimée n'était pas l'auteur de l'œuvre.

La requérante a prétendu que l'utilisation relevait du domaine public parce que le dessin avait été divulgué dans des brevets antérieurement. La divulgation d'une idée dans un brevet n'empêche pas une œuvre d'être protégée par un droit d'auteur lorsque celle-ci utilise l'idée mais qu'elle peut valablement en soi faire l'objet d'un droit d'auteur. Ce n'est pas l'idée mais la forme de l'expression qui est protégée par un droit d'auteur.

Le paragraphe 46(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que la Loi ne s'applique pas aux dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. Le dessin de l'intimée pouvait *prima facie* faire l'objet d'un enregistrement en vertu de cette Loi, car plus de 50 copies étaient destinées à être fabriquées et le modèle devait être reproduit par un procédé industriel multiple. Le fait que la couleur constitue un élément essentiel du dessin n'empêche pas celui-ci d'être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*.

L'intimée a soutenu que le dessin ne pouvait être enregistré parce qu'il ne se rapportait pas à l'«ornementation» d'un article, c'est-à-dire à son attrait. On a prétendu que le dessin représentait une forme visuelle destinée à transmettre un message; qu'il n'a pas été créé pour l'ornementation. Le terme *ornementation* signifie seulement que le dessin doit se rapporter à l'apparence d'un article. L'obligation d'un dessin de rendre l'article plus attrayant ne signifie pas que les tribunaux doivent en examiner la valeur. Cependant, si le caractère attrayant devait être évalué en l'espèce, le succès commercial des étiquettes en serait la preuve.

Le dessin des étiquettes n'a pas seulement une fonction utilitaire dans le sens où ce dessin est le seul qui puisse être conçu pour remplir cette fonction. Bien que l'usage auquel les étiquettes sont destinées établisse plus ou moins les limites quant à leur taille, leur forme, etc., leur fonction ne détermine pas le dessin dans son ensemble. Plusieurs types de dessins auraient pu être utilisés.

Le dessin de l'intimée était suffisamment original pour être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. Par conséquent, l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* s'appliquait et l'enregistrement doit être radié.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Copyright Act, 1956, 4 & 5 Eliz. II, chap. 74 (R.-U.).
Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 46.
Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8.
Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, Règle 11.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al., [1965] 1 Ex.C.R. 811; (1964), 30 Fox Pat. C. 77; *Rotex Ltd. v. Pik Mills Ltd. and Milne and Phillips* (1966), 48 C.P.R. 277 (Ex. Ct.); *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 F.C. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); *Re Application for Industrial Design Registration by Robin R. Byran* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134 (Pat. App. Bd.); *P.B. Cow & Coy. Ltd. v. Cannon Rubber Manufacturers Ltd.*, [1959] R.P.C. 240 (Ch.D.); *Carr-Harris Products Ltd. v. Reliance Products Ltd.* (1969), 58 C.P.R. 62 (Ex. Ct.).

DISTINGUISHED:

Burke & Margot Burke, Ltd. v. Spicers Dress Designs, [1936] Ch. 400; *Merlet and Another v. Mothercare plc*, [1986] R.P.C. 115 (Ch.D.); *Hensher (George) Ltd. v. Restawile Upholstery (Lancs.) Ltd.*, [1975] R.P.C. 31 (H.L.); *Hay & Hay Construction Co. v. Sloan et al.* (1957), 27 C.P.R. 132 (Ont. H.C.); *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.); *Cuisenaire v. South West Imports Limited*, [1969] S.C.R. 208; (1968), 57 C.P.R. 76; affg. [1968] 1 Ex.C.R. 493; (1967), 54 C.P.R. 1; *Canadian Admiral Corp. Ltd. v. Rediffusion, Inc.*, [1954] Ex.C.R. 382; 20 C.P.R. 75; *Thomas v. Turner* (1886), 33 Ch.D. 292 (C.A.).

REFERRED TO:

Chabot v. Davies, [1936] 3 All E. R. 221 (Ch.D.); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (Ch.D.); *Secretary of State for War v. Cope* (1919), 36 R.P.C. 273 (Ch.D.).

AUTHORS CITED

Fox, Harold G. *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. Toronto: The Carswell Company Limited, 1967.
Russell-Clarke on Copyright in Industrial Designs, 5th ed., M. Fysh, London: Sweet & Maxwell, 1974.

COUNSEL:

R. Scott Joliffe and *Neil R. Belmore* for applicant.
Douglas Johnson, Q.C. and *Frank Farfan* for respondent, Datafile Limited.

SOLICITORS:

Gowling and Henderson, Toronto, for applicant.
MacBeth and Johnson, Toronto, for respondent, Datafile Limited.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al., [1965] 1 R.C.É. 811; (1964), 30 Fox Pat. C. 77; *Rotex Ltd. v. Pik Mills Ltd. and Milne and Phillips* (1966), 48 C.P.R. 277 (C. de l'É.); *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); *Re Application for Industrial Design Registration by Robin R. Byran* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134 (Comm. d'appel des brevets); *P.B. Cow & Coy. Ltd. v. Cannon Rubber Manufacturers Ltd.*, [1959] R.P.C. 240 (Ch.D.); *Carr-Harris Products Ltd. v. Reliance Products Ltd.* (1969), 58 C.P.R. 62 (C. de l'É.).

DISTINCTION FAITE AVEC:

Burke & Margot Burke, Ltd. v. Spicers Dress Designs, [1936] Ch. 400; *Merlet and Another v. Mothercare plc*, [1986] R.P.C. 115 (Ch.D.); *Hensher (George) Ltd. v. Restawile Upholstery (Lancs.) Ltd.*, [1975] R.P.C. 31 (H.L.); *Hay & Hay Construction Co. v. Sloan et al.* (1957), 27 C.P.R. 132 (H.C. Ont.); *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.); *Cuisenaire v. South West Imports Limited*, [1969] R.C.S. 208; (1968), 57 C.P.R. 76; conf. [1968] 1 R.C.É. 493; (1967), 54 C.P.R. 1; *Canadian Admiral Corp. Ltd. v. Rediffusion, Inc.*, [1954] R.C.É. 382; 20 C.P.R. 75; *Thomas v. Turner* (1886), 33 Ch.D. 292 (C.A.).

DÉCISIONS MENTIONNÉES:

Chabot v. Davies, [1936] 3 All E. R. 221 (Ch.D.); *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (Ch.D.); *Secretary of State for War v. Cope* (1919), 36 R.P.C. 273 (Ch.D.).

AUTEURS CITÉS

Fox, Harold G. *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed. Toronto: The Carswell Company Limited, 1967.
Russell-Clarke on Copyright in Industrial Designs, 5th ed. M. Fysh, London: Sweet & Maxwell, 1974.

AVOCATS:

R. Scott Joliffe et *Neil R. Belmore* pour la requérante.
Douglas Johnson, c.r. et *Frank Farfan* pour l'intimée Datafile Limited.

PROCUREURS:

Gowling and Henderson, Toronto, pour la requérante.
MacBeth and Johnson, Toronto, pour l'intimée Datafile Limited.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

REED J.: The issue in this case is whether certain labels which the respondent has registered under the *Copyright Act*, R.S.C. 1970, c. C-30, are properly the subject of copyright. The applicant seeks to expunge those registrations.

The registrations in question are Registration No. 333,977, "A Series of Colour Coded Numeric Labels Comprising the Numbers 0-9" and Registration No. 333,976, "A Series of Colour Coded Labels Comprising the Letters of the Alphabet from A-Z to be Used in Colour Coded Filing Systems". Both were registered on May 30, 1984, as artistic works. They carry a first publication date of September 6, 1976.

The labels, while they appear in the copyright registration in a serial format (each number label contiguous to the next in numerical order and each letter label contiguous to the next in alphabetic order) are neither sold nor used that way. They are sold in a roll or sheet format, each roll or sheet containing labels with respect to one number or letter only.

The labels are designed to be affixed to file folders to enable easy location of a file and easy identification of any misfiling which may take place. The labels serve these functions by reason of their colour. The following colours serve as the background for the indicated number: light red - 0; dark red - 1; light orange - 2; dark orange - 3; light green - 4; dark green - 5; light blue - 6; dark magenta - 7; light magenta - 8; dark brown - 9. The same sequence of colours was chosen as backgrounds for the letters of the alphabet (eg.: light red - A; dark red - B; etc.) Previous labels (also devised by Mr. Barber, who is the author of the design now in issue) had used a similar colour sequence but because of the larger number of letters (26), than numbers (10), the colour sequence had to be used three times over, with some identifying mark (a bar or stripe) added to signify the second and third use.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

LE JUGE REED: Le litige en l'espèce est de déterminer si les étiquettes enregistrées par l'intimée conformément à la *Loi sur le droit d'auteur*, S.R.C. 1970, chap. C-30, peuvent vraiment faire l'objet d'un droit d'auteur. La requérante demande la radiation de ces enregistrements.

Les enregistrements en question portent les numéros 333977, [TRADUCTION] «Une série d'étiquettes numériques avec code de couleurs comportant les chiffres 0 à 9» et 333976, [TRADUCTION] «Une série d'étiquettes avec code de couleurs comportant les lettres A à Z de l'alphabet pour utilisation dans des systèmes de classement avec code de couleurs». Les séries d'étiquettes ont été enregistrées comme œuvres artistiques le 30 mai 1984. Le 6 septembre 1976 est indiqué comme première date de publication.

Bien que l'enregistrement du droit d'auteur fasse apparaître les étiquettes sous la forme d'une série (chaque étiquette portant un numéro suit la précédente dans l'ordre numérique et chaque étiquette portant une lettre suit la précédente dans l'ordre alphabétique), celles-ci ne sont ni vendues ni utilisées de cette façon. Elles sont vendues sous forme de rouleaux ou de feuilles, chaque rouleau ou chaque feuille ne comportant que des étiquettes relatives à un seul nombre ou à une seule lettre.

Les étiquettes sont destinées à être fixées sur les dossiers afin de les repérer facilement et d'identifier toute erreur de classement. Ces fonctions sont assurées par la couleur des étiquettes. Les couleurs suivantes se trouvent à l'arrière-plan des chiffres indiqués: rouge pâle - 0; rouge foncé - 1; orange pâle - 2; orange foncé - 3; vert pâle - 4; vert foncé - 5; bleu pâle - 6; magenta foncé - 7; magenta pâle - 8; brun foncé - 9. Cette même suite de couleurs est utilisée en arrière-plan des lettres de l'alphabet (par ex.: rouge pâle - A; rouge foncé - B; etc.). Les étiquettes précédentes (également conçues par M. Barber, l'auteur du dessin faisant l'objet du litige) faisaient état d'une suite de couleurs semblable, mais en raison du plus grand nombre de lettres (26) que de chiffres (10), la série de couleurs devait être répétée trois fois, un signe distinctif (une barre ou bande) marquant les deuxième et troisième utilisations.

The series of labels for which copyright is now sought differs from the earlier ones. Mr. Barber modified the colour sequence (expanded it) so that it was necessary to use the colour sequence only twice to accommodate all 26 letters of the alphabet. This modification took the following form: yellow (for the letters E and Q) was interposed after dark orange (for the letters D and P); a light brown (for the letters L and X) was added at the end of the sequence, after dark brown (for the letters K and W); the labels for Y and Z were given the background colours white and grey respectively. It should be noted that the colour sequence chosen generally follows the spectrum sequence of the rainbow (red, orange, green, blue, magenta) with alternating values (light, dark) of the colours used. The labels, both the ones to which these registrations relate and the earlier labels designed by Mr. Barber, were purposely designed in this fashion. It was Mr. Barber's view that this prismatic colour sequence would be more easily remembered than a more arbitrary colour arrangement.

The labels are designed to be stuck on a file folder and folded over its edge. Thus, in an open filing system the colours on the edge of the file give an easy indication as to the letters or numbers of the file and any misfiling which might occur. The letters and numbers on the label are of a size and shape which make them easily visible to persons seeking a specific file. Mr. Barber chose a standard type face for the letters and numbers and chose to have them reverse printed (i.e.: the letters and numbers left white). The digit or letter, as the case may be, was then outlined in black. This design created a label having a greater degree of clarity and ease of recognition than had been the case with his earlier labels. His expert witness (Karen Okada) rather pithily described the visual impact of the labels:

A Datafile label . . . impacts its numeric message via modes (i.e. the colour and the digit itself), merged into one presentation. The arrangement is such that the eye focuses immediately on the digit. The colour does not interfere with the digit, and at the same time the digit does not detract from the colour.

The applicant seeks to have the copyright registration expunged on the grounds that: (1) the design is not a proper subject-matter for copyright because it lacks the characteristics of an artistic

La série d'étiquettes pour laquelle un droit d'auteur est actuellement demandé diffère des précédentes. M. Barber a modifié la suite de couleurs (il l'a étendue) de sorte qu'il suffit de l'utiliser deux fois pour couvrir les 26 lettres de l'alphabet. La modification a pris la forme suivante: le jaune (pour les lettres E et Q) a été inséré après l'orange foncé (pour les lettres D et P); le brun pâle (pour les lettres L et X) a été ajouté à la fin de la suite, après le brun foncé (pour les lettres K et W); le blanc et le gris servent respectivement d'arrière-plan pour les lettres Y et Z. Il convient de souligner que la suite de couleurs choisie correspond au spectre de l'arc-en-ciel (rouge, orange, vert, bleu, magenta) avec des tons alternants (pâle, foncé). Les étiquettes, tant celles visées par les enregistrements que les précédentes conçues par M. Barber, ont été délibérément conçues de cette façon. Selon M. Barber, il était plus facile de se rappeler cette suite de couleurs prismatiques qu'un agencement de couleurs plus arbitraire.

Les étiquettes sont destinées à être collées sur un dossier et repliées sur le bord de celui-ci. Ainsi, dans un système de classement ouvert, les couleurs apparaissant sur le bord du dossier permettent d'identifier facilement les lettres ou les chiffres du dossier et toute erreur de classement. Les lettres et les chiffres sont d'une taille et d'une forme qui permettent facilement à quelqu'un de repérer un dossier. M. Barber a choisi un caractère ordinaire pour les lettres et les chiffres et un mode d'impression inversé (c.-à-d.: les lettres et les chiffres sont en blanc). Le chiffre ou la lettre, selon le cas, était ensuite souligné d'un trait noir. L'étiquette était donc plus claire et plus facile à reconnaître que dans le cas des étiquettes précédentes. Son témoin expert, (M^{me} Karen Okada), a décrit avec concision l'effet visuel provoqué par les étiquettes:

[TRADUCTION] Une étiquette conçue par Datafile . . . transmet son message numérique par l'intermédiaire de modes (la couleur et le chiffre lui-même) qui se fusionnent pour ne former qu'une représentation. L'agencement est tel que l'œil aperçoit immédiatement le chiffre. La couleur ne masque pas le chiffre et en même temps le chiffre ne nuit pas à la couleur.

La requérante demande la radiation de l'enregistrement pour les motifs suivants: (1) le dessin ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur puisqu'il ne possède pas les caractéristiques d'une œuvre

work; (2) the design is not a proper subject for copyright because it is essentially a functional tool; (3) the work is not sufficiently original because it does not constitute a substantial modification of the pre-existing art; (4) the alleged author was not the author of the work; (5) the "work" was disclosed in prior patents and as such was dedicated to the public; (6) the design was registrable under the *Industrial Design Act*, R.S.C. 1970, c. I-8 and therefore is not protectable by copyright as a result of the operation of section 46 of the *Copyright Act*.

I will deal first with the argument that the work is not a proper subject-matter for copyright because it lacks the characteristics of an "artistic work". The following passage is cited from *Burke & Margot Burke, Ltd. v. Spicers Dress Designs*, [1936] Ch. 400, at page 408 to support this contention:

... the meaning of the term "artistic" as indicated in the Oxford English Dictionary, is that which pertains to an artist. An artist is defined in the same dictionary as: "One who cultivates one of the fine arts in which the object is mainly to gratify the aesthetic emotions by perfection of execution whether in creation or representation".

It is suggested that criteria such as the following must be applied: (1) is the work in question a work of art? (2) did the artist have a conscious intention to create a work of art; (3) would a substantial section of the public genuinely admire and value the thing for its appearance and get intellectual or emotional pleasure from it? In support of these propositions are cited: *Merlet and Another v. Mothercare plc*, [1986] R.P.C. 115 (Ch.D.) and *Hensher (George) Ltd. v. Restawile Upholstery (Lancs.) Ltd.*, [1975] R.P.C. 31 (H.L.). Counsel's position is that the application of criteria such as those above does not involve a determination of whether or not a work has artistic merit or not. He argues that the question of merit is irrelevant but that the predominant criterion to be applied is the intention of the artist. Thus, in this case, he argues: the author of the work intended to create a utilitarian object, not a work of art and, therefore, the work produced is not an artistic work and should not be protected by copyright.

artistique; (2) le dessin ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur puisqu'il s'agit essentiellement d'un outil fonctionnel; (3) l'œuvre n'est pas suffisamment originale puisqu'elle n'apporte aucun changement majeur à l'article existant; (4) l'auteur mentionné n'est pas l'auteur de l'œuvre; (5) l'«œuvre» a fait l'objet de brevets antérieurs et a donc été rendue publique; (6) le dessin peut être enregistré sous le régime de la *Loi sur les dessins industriels*, S.R.C. 1970, chap. I-8, et ne peut donc être protégé par un droit d'auteur en raison de l'application de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Je me prononcerai d'abord sur l'argument selon lequel l'œuvre ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur parce qu'elle ne possède pas les caractéristiques d'une «œuvre artistique». À l'appui de cet argument, le passage suivant est tiré de la décision *Burke & Margot Burke, Ltd. v. Spicers Dress Designs*, [1936] Ch. 400, à la page 408:

[TRADUCTION] ... la signification du terme «artistique», comme l'indique l'*Oxford English Dictionary*, se rapporte à un artiste. Le même dictionnaire définit l'artiste comme étant: «Celui qui pratique l'un des beaux-arts dont l'objectif est essentiellement de mettre en relief les sentiments esthétiques par la perfection de l'exécution d'une création ou d'une représentation.»

La requérante propose que des critères comme les suivants soient appliqués: (1) l'œuvre visée est-elle une œuvre d'art? (2) l'artiste avait-il l'intention réelle de créer une œuvre d'art? (3) une partie importante du public apprécierait-elle véritablement l'objet pour son apparence et en tirerait-elle une satisfaction intellectuelle ou affective? Les décisions suivantes sont citées à l'appui de ces propositions: *Merlet and Another v. Mothercare plc*, [1986] R.P.C. 115 (Ch.D.) et *Hensher (George) Ltd. v. Restawile Upholstery (Lancs.) Ltd.*, [1975] R.P.C. 31 (H.L.). Selon l'avocat, l'application de critères mentionnés plus haut n'entraîne pas l'obligation de décider si l'œuvre possède ou non une valeur artistique. Il prétend que la question de la valeur n'est pas pertinente mais que le critère principal devant être appliqué est l'intention de l'artiste. Il prétend donc qu'en l'espèce l'auteur de l'œuvre avait l'intention de créer un objet utilitaire et non une œuvre d'art et que, par conséquent, l'œuvre produite n'est pas une œuvre artistique et ne devrait pas être protégée par un droit d'auteur.

I have considerable difficulty with this argument. In the first place the cases cited, *Burke*, *Merlet* and *Hensher*, all deal with works of "artistic craftsmanship" and all deal with the United Kingdom copyright legislation. Two of the cases, *Merlet* and *Hensher* relate to subsection 3(1) of the United Kingdom *Copyright Act*, 1956 [4 & 5 Eliz. II, c. 74 (U.K.)]. That section specifically indicates that a different test is applicable to works of artistic craftsmanship from that applicable to other types of artistic works covered by the legislation:

3.—(1) In this Act "artistic work" means a work of any of the following descriptions, that is to say,—

- (a) the following, irrespective of artistic quality, namely paintings, sculptures, drawings, engravings and photographs;
- (b) works of architecture, being either buildings or models for buildings;
- (c) works of artistic craftsmanship, not falling within either of the preceding paragraphs. [Underlining added.]

The applicable Canadian legislative provision is of course drafted differently (it follows the pre-1957 United Kingdom text):

2. ...

"artistic work" includes works of painting, drawing, sculpture and artistic craftsmanship, and architectural works of art and engravings and photographs;

The *Burke* case, by way of *dicta*, indicates that the courts may be required to determine whether a work is "artistic" in relation to works of artistic craftsmanship, but the *ratio* of that case relates to authorship. Copyright was refused to the first maker of the dress in question on the ground that the maker had not in fact been the author of the design but had copied a design originally set out in a sketch drawn by someone else.

As I understand counsel's argument it is that the category "artistic work", in the Canadian *Copyright Act*, requires determination of "artistic"-ness (i.e. some assessment of the intention of the author and whether he or she intended to create a work of art). If this is not so, as a general rule, then, he would argue that non-enumerated artistic works, i.e., those which cannot be classified as paintings, drawings, sculptures, engravings, or photographs,

Cet argument me donne beaucoup de mal. Premièrement, les décisions *Burke*, *Merlet* et *Hensher* précitées portent sur des œuvres artistiques dues à des artisans et ne concernent que la législation du Royaume-Uni sur le droit d'auteur. Deux de ces décisions, *Merlet* et *Hensher*, portent sur le paragraphe 3(1) de la *Copyright Act*, 1956 [4 & 5 Eliz. II, chap. 74 (R.-U.)] du Royaume-Uni. Ce paragraphe précise clairement que le critère applicable aux œuvres artistiques dues à des artisans est différent de celui applicable aux autres œuvres artistiques visées par la loi:

[TRADUCTION] 3.—(1) Dans la présente loi, «œuvre artistique» désigne l'une ou l'autre des œuvres suivantes,—

- a) la peinture, la sculpture, le dessin, la gravure et la photographie, sans égard à leur valeur artistique;
- b) les œuvres architecturales, qu'il s'agisse des édifices ou des plans de ceux-ci;
- c) les œuvres artistiques dues à des artisans qui ne sont pas visées par les alinéas précédents. [C'est moi qui souligne.]

La disposition de la loi canadienne applicable est évidemment rédigée en d'autres termes (elle s'inspire du texte précédant celui du Royaume-Uni de 1957):

2. ...

«œuvre artistique» comprend les œuvres de peinture, de dessin, de sculpture et les œuvres artistiques dues à des artisans, ainsi que les œuvres d'art architecturales, les gravures et photographies;

Il ressort des remarques incidentes de la décision *Burke* que les tribunaux peuvent être obligés de décider si une œuvre est «artistique» en regard des œuvres artistiques dues à des artisans, mais le fondement de cette décision repose sur la paternité. En l'espèce, le tribunal a refusé de reconnaître un droit d'auteur au premier créateur de la robe en question puisque, dans les faits, celui-ci n'était pas l'auteur du modèle, mais l'avait reproduit à partir d'un modèle original dessiné par un tiers.

Si je comprends bien les arguments de l'avocat, l'«œuvre artistique» visée par la loi canadienne sur le droit d'auteur doit revêtir un caractère «artistique» (c.-à-d. qu'il faut examiner l'intention de l'auteur et déterminer s'il avait l'intention de créer une œuvre d'art). S'il en est autrement, l'avocat prétendrait alors à titre de règle générale que les œuvres artistiques non énumérées, c.-à-d. celles qui ne peuvent être appelées des peintures, des

at least, must meet such a test. (Works of artistic craftsmanship and architectural works of art would also be included in the category of works which must meet such a test by virtue of the wording of the statute.)

Thus counsel argues either the whole category of artistic works must meet an "artistic" test and the respondent's labels do not qualify, or, non-enumerated types of artistic works (as well as the enumerated categories of architecture and craftsmanship) must meet such a test and the respondent's works fall within the non-enumerated category. In either event, it is argued the works do not meet the test of "artistic"-ness. It will be noted that this argument is based on a view of the statutory definition of "artistic work" as one which deems paintings, drawings, sculptures, engravings and photographs to be artistic, but which requires that proof be given as to the "artistic"-ness of other types of works. It is immediately obvious that these arguments are based on the assumption that the adjective "artistic", as it applies to the whole category of "artistic work", is being used in the same sense as it is used in the phrase "artistic craftsmanship".

Requiring courts to determine what is "artistic", be it with respect only to works of craftsmanship, architecture and unenumerated works, or with respect to the broader category of all "artistic work", is not a happy situation. For example, I note that the attempt of the House of Lords to do so in the *Hensher* case, with respect to a work of craftsmanship, led to findings which can be summarized as follows. Lord Reid expressed the view that a thing is artistic if any substantial section of the public genuinely admires and values it for its appearance and gets pleasure or satisfaction, whether emotional or intellectual, from looking at it (page 54). Lord Morris of Borth-Y-Gest expressed the view that distinctive features of design and skill in workmanship or distinctive characteristics of shape, form and finish would not make a work artistic without "something additional and different"; the object must be judged as a

dessins, des sculptures, des gravures ou des photographies, doivent à tout le moins répondre à ce critère. (Les œuvres artistiques dues à des artisans et les œuvres d'art architecturales seraient également visées par la catégorie d'œuvres qui doit répondre à ce critère en raison des termes de la Loi.)

Par conséquent, l'avocat soutient que ou bien toute la catégorie d'œuvres artistiques doit répondre au critère du caractère «artistique» et les étiquettes de l'intimée n'y répondent pas, ou bien les œuvres artistiques non énumérées (ainsi que les catégories énumérées d'œuvres artistiques dues à un artisan et d'œuvres architecturales) doivent répondre à ce critère et l'œuvre de l'intimée s'inscrit dans la catégorie non énumérée. Dans les deux cas, l'avocat soutient que les œuvres ne répondent pas au caractère «artistique». Il convient de souligner que cet argument s'appuie sur une conception de la définition d'«œuvre artistique» contenue dans la Loi selon laquelle les peintures, les dessins, les sculptures, les gravures et les photographies sont réputés artistiques, mais selon laquelle le caractère «artistique» des autres types d'œuvres doit être établi. Il est évident que ces arguments s'appuient sur l'hypothèse que le qualificatif «artistique», tel qu'il s'applique à l'ensemble de la catégorie de l'«œuvre artistique», est utilisé dans le même sens que dans l'expression «œuvres artistiques dues à des artisans».

Demander aux tribunaux de décider ce qui est «artistique», qu'il ne s'agisse que d'œuvres artistiques dues à un artisan, d'œuvres architecturales et d'œuvres non énumérées, ou d'œuvres comprises dans la catégorie plus large de l'«œuvre artistique», ne s'avère pas une solution souhaitable. Par exemple, je constate que la tentative de la Chambre des lords d'agir ainsi dans l'affaire *Hensher* portant sur une œuvre artistique due à un artisan a conduit aux résultats qui peuvent se résumer ainsi. Selon lord Reid, un objet est artistique si une partie importante du public l'admire et l'apprécie véritablement pour son apparence et en tire une satisfaction ou un plaisir sur les plans intellectuel ou affectif (page 54). Selon lord Morris of Borth-Y-Gest, les aspects distinctifs du dessin et l'habileté de l'exécution ou les caractéristiques distinctives de la forme et du fini ne rendraient pas une œuvre artistique sans [TRADUCTION] «l'apport d'un élé-

thing in itself, regardless of the opinions of the creator or prospective owner; the question must be asked, "Does it have the character or virtue of being artistic?" and the court should rely on the testimony of expert witnesses (page 57). Viscount Dilhorne expressed the view that the words "works of artistic craftsmanship" should be given their ordinary and natural meaning and that a judge should rely on expert witnesses but that it was not enough that one segment of the public might find the work artistic (page 62). Lord Simon held that artistic merit was irrelevant to a determination of whether a work of artistic craftsmanship existed; rather, one should ask whether the work was one produced by an individual who was an artist-craftsman, and to determine this the views of experts (i.e., other artist-craftsmen) should be called (page 69). Lord Kilbrandon expressed the view that the intention of the creator to create a work of art, not the reaction of others, was the primary test (page 71). He also noted that between the two lower court judgments, the lawyers for the parties and the five decisions in the House of Lords, nine different tests, as to what is meant by "artistic" and how it should be determined, had been rejected.

Another attempt to define "artistic", or rather "work of art" as it relates to the architectural field is found in the decision *Hay & Hay Construction Co. v. Sloan et al.* (1957), 27 C.P.R. 132 (Ont. H.C.). In that case, it was held that the court was not required to decide whether a building was good or bad in an aesthetic sense but rather it should consider the intention of the creator. It was held that if there had been an intention to create a thing of beauty or delight and there existed originality in the sense described in *Chabot v. Davies*, [1936] 3 All E. R. 221 (Ch.D.), then the building was a proper subject for copyright.

To turn then to the definition of "artistic work" as set out in section 2 of the *Copyright Act*, I forbear from stating whether "artistic"-ness must be determined by the courts for works of craftsmanship and architecture. It is not necessary to discuss this issue, although it must be noted that the text of Canadian statute mirrors that of the 1911 Act of the United Kingdom where jurisprudence has seemed to indicate that such is required.

ment additionnel et différent»; l'objet doit être jugé en tant que tel, sans égard à l'opinion du créateur ou du propriétaire éventuel; il faut se poser la question [TRADUCTION] «l'œuvre possède-t-elle un caractère ou une valeur artistique?» et le tribunal devrait s'appuyer sur le témoignage d'un expert (page 57). Selon le vicomte Dilhorne, il faut accorder aux termes de l'expression «œuvres artistiques dues à des artisans» leur sens ordinaire et le juge devrait s'appuyer sur le témoignage d'un expert, mais il ne suffit pas qu'une partie du public juge l'œuvre artistique (page 62). Selon lord Simon, le critère de la valeur artistique n'est pas pertinent pour déterminer l'existence d'une œuvre artistique due à un artisan; il faut plutôt savoir si l'œuvre est la création d'un artisan et, pour ce faire, l'opinion d'experts (c.-à-d. d'autres artisans) est nécessaire (page 69). Selon lord Kilbrandon, le premier critère est l'intention du créateur de créer une œuvre d'art et non la réaction du public (page 71). Il a également ajouté qu'en tenant compte des deux décisions des instances inférieures, de l'opinion des avocats des parties et des cinq arrêts de la Chambre des lords, neuf critères portant sur ce que signifie le terme «artistique» et comment décider qu'une œuvre l'est avaient été rejetés.

La décision *Hay & Hay Construction Co. v. Sloan et al.* (1957), 27 C.P.R. 132 (H.C. Ont.) constitue un autre exemple où le tribunal a tenté de définir le terme «artistique» ou plutôt «œuvre d'art» dans le domaine de l'architecture. En l'espèce, le tribunal a conclu qu'il n'avait pas à décider si l'édifice était beau ou laid sur le plan esthétique mais qu'il devait plutôt tenir compte de l'intention du créateur. Le tribunal a déclaré que s'il y avait une intention de créer quelque chose de beau ou de ravissant et qu'il existait une originalité au sens de la décision *Chabot v. Davies*, [1936] 3 All E. R. 221 (Ch.D.), l'édifice pouvait faire l'objet d'un droit d'auteur.

En examinant maintenant la définition d'«œuvre artistique» contenue à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*, je m'abstiens de décider si les tribunaux doivent se prononcer sur le caractère «artistique» des œuvres architecturales ou des œuvres artistiques dues à des artisans. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question bien qu'il faille souligner que la Loi canadienne reflète la Loi de 1911 du Royaume-Uni où la jurispru-

Also the *Hay* case, noted above, has accepted this view and struggled to find an appropriate test.

Even if works of craftsmanship and architecture must be measured against some test of “artistic”-ness (as set out in the *Hensher*, *Merlet* or *Hay* cases) I do not accept that the category of artistic works in general must meet such a test. I do not accept that the word “artistic” in reference to “artistic work” is being used in the same sense as the word “artistic” in reference to “works of artistic craftsmanship”, that is, if in the latter case “artistic”-ness requires a determination along the lines of that attempted in *Hensher*, *Merlet* or *Hay*. In my view the phrase “artistic work” is used merely as a generic description of the type of works which follow. It is used as a general description of works which find expression in a visual medium as opposed to works of literary, musical or dramatic expression.

Specifically, then, with respect to the respondent’s label designs, first of all, it is my view that they fall within the enumerated classes of works set out in the definition of artistic work. They come within the category of “engravings”; that concept is expanded by section 2, to include:

2. . . .

. . . etchings, lithographs, woodcuts, prints and other similar works not being photographs; [Underlining added.]

Mr. Barber, in paragraph 22 of his affidavit, states “each of the labels . . . is a coloured print, printed on white paper in a printing press by printing plates or engravings”. That evidence has not been challenged.

If I am wrong in this and the respondent’s work, which I would characterize as a graphic design, does not fall within the specifically enumerated category “engravings”, then I would hold that it falls within the general category of artistic works as being analogous to an engraving. For the reasons given above, it is my view that in either case, it is not necessary to ascertain “artistic”-ness along the lines of the investigation undertaken by the House of Lords in the *Hensher* case, or even to ascertain such by reference to a more restrained basis, as counsel would suggest, by determining whether the intention of the author, at the time of

dence semblait l’exiger. De plus, le tribunal, dans la décision *Hay*, précitée, a partagé cet avis et s’est efforcé de trouver un critère approprié.

Même si les œuvres architecturales et les œuvres artistiques dues à des artisans doivent être évaluées en fonction d’un critère relatif au caractère «artistique» (établi dans les décisions *Hensher*, *Merlet* ou *Hay*), je refuse de soumettre la catégorie générale des œuvres artistiques à ce critère. Je refuse d’accorder au terme «artistique» le même sens selon qu’il s’agisse d’«œuvres artistiques» ou d’«œuvres artistiques dues à des artisans», c’est-à-dire de décider si, dans le dernier cas, le caractère «artistique» doit être déterminé selon les décisions *Hensher*, *Merlet* ou *Hay*. À mon avis, l’expression «œuvre artistique» n’est employée qu’à titre de description générale des œuvres qui suivent. Il s’agit d’une description générale des œuvres qui acquièrent un sens par un moyen visuel par opposition aux œuvres littéraires, musicales, ou d’expression dramatique.

En ce qui concerne maintenant les dessins d’étiquettes de l’intimée, j’estime d’abord qu’ils sont compris dans la catégorie des œuvres énumérées dans la définition d’œuvres artistiques. Ils s’insèrent dans la catégorie des «gravures»; selon l’article 2, ce terme comprend:

2. . . .

. . . les gravures à l’eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres œuvres similaires, à l’exclusion des photographies; [C’est moi qui souligne.]

Au paragraphe 22 de son affidavit, M. Barber affirme que [TRADUCTION] «chaque étiquette . . . est une gravure de couleur imprimée sur papier blanc sous presse d’imprimerie par clichés ou gravures». Ce témoignage n’a pas été contredit.

Si je fais erreur et que l’œuvre de l’intimée, que je qualifierais de dessin graphique, ne soit pas visée par la catégorie expressément énumérée des «gravures», je déciderais alors qu’elle est visée par la catégorie générale des œuvres artistiques analogues à la gravure. Pour les motifs qui précèdent, j’estime que, dans les deux cas, il n’est pas nécessaire d’évaluer le caractère «artistique» selon les recherches entreprises par la Chambre des lords dans la décision *Hensher*, ni même de l’évaluer par renvoi à un critère plus restreint en déterminant, comme le propose l’avocat, si l’intention de l’auteur au moment de la création était de créer une

creation, was to create a work of art. In this regard, I note that not only is this intention test a difficult one to apply, it is certainly not required with respect to works such as drawings or photographs (where the only intention may be to record a specific event). The respondent's work is a graphic design reproduced by a printing process. As such it is an artistic work for purposes of copyright and no higher standard of originality is required than in the case of literary copyright: *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (Ch.D.), at page 610.

What then of the argument that the work is not protected by copyright because it is primarily designed to serve a functional purpose. The decisions in *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.) and *Cuisenaire v. South West Imports Limited*, [1969] S.C.R. 208; (1968), 57 C.P.R. 76 are cited. In *Hollinrake v. Truswell*, a sleeve pattern was held not to be a proper subject for copyright because the letters or characters thereon were not separately publishable:

... it is not a publication complete in itself, but is only a direction on a tool or machine, to be understood and used with it, such direction cannot, in my opinion, be severed from the tool or machine of which it is really part

When the real character of the thing is ascertained, it proves to be a measuring tool or instrument

The plaintiff is really seeking a monopoly of her mode of measuring for sleeves of dresses under the guise of a claim to literary copyright.

And in *Cuisenaire v. South West Imports Limited* [at pages 211 S.C.R.; 79 C.P.R.]:

... the rods are merely devices which afford a practical means of employing the method and presenting it in graphic form to young children. The "original" work or production whether it be characterized as literary, artistic or scientific, was the book. In seeking to assert a copyright in the "rods" which are described in his book as opposed to the book itself, the appellant is faced with the principle stated by Davey L.J. in the case of *Hollinrake v. Truswell*

Counsel argues that the labels identified in the respondent's copyright registration are nothing more than devices or tools for the implementation

œuvre d'art. À cet égard, je souligne que le critère de l'intention est non seulement difficile à appliquer mais qu'il n'est certes pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'œuvres telles les dessins ou les photographies (la seule intention pouvant être de constater un événement). L'œuvre de l'intimée est un dessin graphique reproduit par un procédé d'imprimerie. À ce titre, il s'agit d'une œuvre artistique pouvant faire l'objet d'un droit d'auteur et aucune qualité d'originalité supérieure à celle des œuvres littéraires bénéficiant d'un droit d'auteur n'est requise: *University of London Press v. University Tutorial Press*, [1916] 2 Ch. 601 (Ch.D.), à la page 610.

Qu'en est-il de l'argument selon lequel l'œuvre ne peut être protégée par un droit d'auteur parce qu'elle est essentiellement destinée à une fin utilitaire. Les décisions *Hollinrake v. Truswell*, [1894] 3 Ch. 420 (C.A.) et *Cuisenaire v. South West Imports Limited*, [1969] R.C.S. 208; (1968), 57 C.P.R. 76 sont citées. Dans la décision *Hollinrake v. Truswell*, le tribunal a décidé que le patron d'une manche ne pouvait faire l'objet d'un droit d'auteur puisque les lettres ou caractères qui y étaient apposés ne pouvaient faire l'objet d'une publication distincte:

[TRADUCTION] . . . ce n'est pas une publication complète en soi; mais seulement une instruction qui doit être comprise et utilisée avec l'outil ou la machine; à mon avis, cette instruction ne peut être séparée de l'outil ou la machine dont elle fait véritablement partie

Lorsque la véritable nature de l'objet est déterminée, elle s'avère être un outil ou un instrument de mesure

L'appelante tente vraiment de s'approprier le monopole de sa méthode de mesure des manches de robes sous le couvert d'une demande de droit d'auteur en matière littéraire.

Et dans la décision *Cuisenaire v. South West Imports Limited* [aux pages 211 R.C.S.; 79 C.P.R.]:

[TRADUCTION] . . . les réglettes ne sont qu'un moyen pratique d'utiliser la méthode et de la présenter dans une forme concrète aux jeunes enfants. L'œuvre ou la production «originale», qu'elle soit qualifiée de littéraire, d'artistique ou de scientifique était le livre. En voulant obtenir un droit d'auteur sur les «réglettes» décrites dans son livre et non sur le livre lui-même, l'appelant se heurte au principe formulé par le lord juge Davey dans l'affaire *Hollinrake v. Truswell*

L'avocat soutient que les étiquettes mentionnées dans l'enregistrement du droit d'auteur de l'intimée ne sont rien de plus qu'un moyen ou un outil

of a colour-coded filing system and, as such, are not properly the subject-matter of copyright.

Both the *Hollinrake* and *Cuisenaire* cases are easily distinguishable from the case at bar. *Hollinrake* dealt with something called a "sleeve chart" which the court characterized as a measuring instrument (similar to a ruler). It was held that the letters and figures in the instrument were part of the measuring instrument and did not constitute a literary production. Similarly, in the *Cuisenaire* case the coloured rods were held to be tools for the implementation of the appellant's teaching technique but which could not be related to either an artistic or literary work. I note that in the decision by Mr. Justice Noël [1968] 1 Ex.C.R. 493; (1967), 54 C.P.R. 1, at pages 516 Ex.C.R.; 23-24 C.P.R. he draws a distinction between the rods and flash cards used as educational aids in teaching arithmetic. The flash cards bore words, numbers and pictures:

The cards in the above case were, however, a literary or graphic work and, of course, there is that difference with the instant case where plaintiff's rods could not be related to either an artistic or literary work unless they could be said to be reproductions of the written instructions contained in plaintiff's book *Les nombres en couleur* which contains a table, and in another case, a series of plain and coloured circles which are numbered and set out in the form of a chart. This, however, they cannot be as these rods are not in the nature of a table or compilation and, therefore, do not reproduce the written instructions in his book.

With respect to the claim for artistic copyright, Mr. Justice Noël said, at pages 514 Ex.C.R.; 21-22 C.P.R.:

These rods indeed are tools and nothing more, the same as colours, for instance, are tools in teaching children how to paint. They can take on meaning only when considered and integrated with a concept itself which in itself is not entitled to protection.

An artistic work, in my view, must to some degree at least, be a work that is intended to have an appeal to the aesthetic senses not just an incidental appeal, such as here, but as an important or one of the important objects for which the work is brought into being.

In the present case it is not the labels themselves which are claimed to be the subject of copyright (it is the design thereon). It is not the file folder, not

pour introduire un système de classement avec code de couleurs. À ce titre, elles ne peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur.

Il est facile de distinguer les décisions *Hollinrake* et *Cuisenaire* du litige en l'espèce. La décision *Hollinrake* portait sur un «tableau de mesure de manches» que le tribunal a qualifié d'instrument de mesure (semblable à une règle). Le tribunal a déclaré que les lettres et les chiffres inscrits sur l'instrument faisaient partie de l'instrument de mesure et ne constituaient pas une production littéraire. De même, dans la décision *Cuisenaire*, le tribunal a déclaré que les réglettes colorées étaient des outils pour introduire la technique d'enseignement de l'appelant mais ne pouvaient être comparées à une œuvre artistique ou littéraire. Je souligne que dans sa décision, [1968] 1 R.C.É. 493; (1967), 54 C.P.R. 1, aux pages 516 R.C.É.; 23 et 24 C.P.R., le juge Noël établit une distinction entre les réglettes et les cartes mnémotechniques utilisées comme support éducatif à l'enseignement de l'arithmétique. Les cartes mnémotechniques comportaient des mots, des nombres et des dessins:

[TRADUCTION] Dans la décision précitée, les cartes constituaient cependant une œuvre littéraire ou graphique, ce qui la distingue de l'espèce où les réglettes de l'appelante ne peuvent être comparées à une œuvre artistique ou littéraire à moins qu'on puisse affirmer qu'elles reproduisent les instructions écrites contenues dans le livre de l'appelant intitulé *Les nombres en couleurs*. Celui-ci contient un tableau et notamment, une série de cercles ordinaires et colorés qui sont chiffrés et disposés sous la forme d'un tableau. Les réglettes ne peuvent cependant constituer un tableau puisqu'elles ne sont pas de la nature de celui-ci ou d'une compilation et, par conséquent, ne reproduisent pas les instructions écrites contenues dans son livre.

En ce qui concerne la demande d'un droit d'auteur en matière artistique, le juge Noël a dit, aux pages 514 R.C.É.; 21 et 22 C.P.R.:

[TRADUCTION] Les réglettes sont de toute évidence des outils et rien de plus, comme les couleurs sont des outils pour apprendre aux enfants à peindre. Elles n'ont de sens que lorsqu'elles sont associées à un concept qui en lui-même ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur.

À mon avis, une œuvre artistique doit, dans une certaine mesure au moins, susciter un intérêt pour le sens esthétique et non un intérêt secondaire comme en l'espèce; cet intérêt doit constituer un des objectifs importants de la création de l'œuvre.

En l'espèce, on ne prétend pas que ce sont les étiquettes elles-mêmes qui sont l'objet du droit d'auteur (c'est le dessin qui s'y trouve). Le droit

the label, for which copyright is claimed. It is the graphic design. In my view, this is similar to the flash cards mentioned by Mr. Justice Noël. Despite counsel's argument to the contrary, it is not the colour-coded filing system which is being protected by copyright. It is the design of the label. Indeed, there is nothing to prevent the applicant from designing labels compatible with the respondent's filing system, providing it does not copy the respondent's labels. I note in this regard that the simpler a copyrighted work is, the more exact must be the copying in order to constitute infringement.

It is true that, in designing the labels, functionality was a very important consideration. Their effectiveness (and the desire of the applicant to copy them) no doubt arises from the fact that their design features (balance, shape, colour, letter and number size, etc.) combine to make a particularly effective visual presentation. But I cannot hold that because function and design, in this case, coalesce (necessarily coalesce) the design, thereby becomes unprotectable by copyright. I note that many items specifically listed in the *Copyright Act* may be designed primarily to serve functional purposes: maps, charts, photographs, architectural buildings, works of artistic craftsmanship. I quote from Lord Simon in the *Hensher* case, at page 68:

And in one purchaser alone the motives may be so mixed that it is impossible to say what is the primary inducement to acquisition or retention.

The label design was created to serve a functional purpose. That does not deprive it of the character of an "artistic work" nor of copyright protection.

With respect to the argument that the work is not sufficiently original because it does not constitute a substantial improvement over the prior art, counsel's argument proceeds as follows:

There is nothing original in the Respondents' labels. Labels existing prior to the creation of Respondents' "works" contain all of the elements of the Respondents' labels, including same size, shape, fold, typeface, assignment of colour to number, and "prismatic" colour sequence. The only minor variation is with respect to the Respondents' alphabetic labels, where the colours

d'auteur n'est pas demandé pour le dossier ni pour l'étiquette. Il est demandé pour le dessin graphique. À mon avis, cette situation est semblable à celle des cartes mnémotechniques mentionnées par le juge Noël. Malgré les arguments contraires de l'avocat, ce n'est pas le système de classement avec code de couleurs qui est protégé par le droit d'auteur. C'est le dessin de l'étiquette. En effet, rien n'empêche la requérante de concevoir des étiquettes compatibles avec le système de classement de l'intimée dans la mesure où elle ne reproduit pas les étiquettes de celle-ci. À cet égard, je souligne que plus une œuvre protégée par un droit d'auteur est simple, plus la copie de celle-ci doit être par faite pour constituer une violation de ce droit.

Il est vrai que lors de la conception des étiquettes l'aspect utilitaire était un élément très important. Nul doute que leur efficacité (et le désir de la requérante de les plagier) découle du fait que les caractéristiques du dessin (l'équilibre, la forme, la couleur, la taille des chiffres et des lettres, etc.), se combinent pour créer un effet visuel particulièrement efficace. Je ne peux cependant affirmer que parce que le dessin et son aspect utilitaire se confondent (obligatoirement), le dessin ne peut alors être protégé par un droit d'auteur. Je remarque que plusieurs éléments mentionnés expressément dans la *Loi sur le droit d'auteur* peuvent être destinés essentiellement à remplir un rôle fonctionnel: les cartes, les graphiques, les photographies, les édifices architecturaux, les œuvres artistiques dues à des artisans. Je cite lord Simon dans la décision *Hensher*, à la page 68:

[TRADUCTION] Et pour un seul acheteur, les motifs peuvent être tellement enchevêtrés qu'il est impossible d'affirmer quel a été l'élément déclencheur de l'acquisition.

L'étiquette a été conçue pour remplir un rôle utilitaire. Cela ne l'empêche pas de constituer une «œuvre artistique» ou d'être protégée par un droit d'auteur.

L'argument de l'avocat selon lequel l'œuvre n'est pas suffisamment originale puisqu'elle n'apporte aucun changement majeur à l'art existant est le suivant:

[TRADUCTION] Les étiquettes de l'intimée n'ont rien d'original. Celles qui existaient avant la création de l'«œuvre» de l'intimée comportaient tous les éléments de ses étiquettes, notamment la même taille, la même forme, les mêmes plis, le même caractère, la même association de couleurs et de chiffres et la même suite de couleurs «prismatiques». La seule petite

yellow, light brown, white and grey are added to the previous colour sequence.

It is true that all of the elements in the respondent's labels, except for the modification to the prismatic sequence, can be found in pre-existing labels. But one has to go to several different labels to collect all the elements. I do not think this is a test for originality which applies in the copyright field. It is a test which applies with respect to patents. In the copyright field, as noted above, the test is whether or not the work was the author's original production. Counsel argues that in order to have copyright: the author must have expended "a substantial degree of skill, industry or experience" (see Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2nd ed., Toronto: The Carswell Company Limited, 1967 at page 4); "mere selection is not enough to constitute copyright" (see *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion, Inc.*, [1954] Ex.C.R. 382, at page 395; 20 C.P.R. 75, at page 87); "If an artistic work is merely a reproduction with minor improvements or variations on a previous one, it is not an original work, but if the additions and improvements are substantial, there may be copyright" (see Fox, *supra*, at page 152).

With respect to the first criterion, there is no doubt that the work in this case originated from the author in the sense that it was the result of substantial experience on his part. With respect to the statement that "mere selection is not enough", I think that statement has to be put into the context of the *Rediffusion* case. The *ratio* of that case was that telecasts did not have a fixed material form and therefore were not the subject of copyright. The statement that "mere selection is not enough", to constitute copyright, does not mesh well with other jurisprudence which has held that tables, compilations and other works of a similar nature can be the subject of copyright. Therefore, I do not think it too helpful as a test when it is removed from the context of the case to which it relates. Also, in the present case, there

modification a trait aux étiquettes alphabétiques de l'intimée auxquelles les couleurs jaune, brun pâle, blanc et gris ont été ajoutées à la suite de couleurs précédente.

Il est vrai que tous les éléments des étiquettes de l'intimée, à l'exception de la modification de la séquence prismatique, sont présents dans les étiquettes antérieures. Il faut cependant regrouper plusieurs étiquettes différentes pour retrouver tous les éléments. Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'un critère pour évaluer l'originalité que doit comporter une œuvre en matière de droits d'auteur. Il s'agit d'un critère applicable en matière de brevets. Dans le domaine du droit d'auteur, le critère, comme nous l'avons mentionné précédemment, est de déterminer si l'œuvre constitue une production originale de l'auteur. L'avocat prétend que, pour obtenir un droit d'auteur, l'auteur doit avoir démontré [TRADUCTION] «beaucoup d'habileté, de zèle ou d'expérience» (voir Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2^e éd., Toronto: The Carswell Company Limited, 1967, à la page 4); [TRADUCTION] «un simple choix est insuffisant pour constituer un droit d'auteur» (voir la décision *Canadian Admiral Corpn. Ltd. v. Rediffusion, Inc.*, [1954] R.C.É. 382, à la page 395; 20 C.P.R. 75, à la page 87); [TRADUCTION] «Si une œuvre artistique ne représente qu'une simple reproduction comportant quelques améliorations ou modifications négligeables, il ne s'agit pas d'une œuvre originale, mais si les additions et les améliorations sont importantes, il peut y avoir un droit d'auteur» (voir Fox, *supra*, à la page 152).

En ce qui concerne le premier critère, nul doute que l'œuvre provient de l'auteur dans le sens où elle découle de sa grande expérience. À l'égard de l'affirmation selon laquelle «un simple choix est insuffisant», j'estime qu'elle doit être replacée dans le contexte de la décision *Rediffusion*. Selon le fondement de la décision, la télédiffusion ne revêtait pas de forme matérielle fixe et, par conséquent, ne pouvait faire l'objet d'un droit d'auteur. L'affirmation selon laquelle «un simple choix est insuffisant» pour constituer un droit d'auteur s'insère mal avec les autres décisions jurisprudentielles qui ont conclu que des tableaux, des compilations et d'autres œuvres de même nature peuvent être protégés par un droit d'auteur. Par conséquent, j'estime qu'il ne s'agit pas d'un critère très utile lorsqu'il est employé en dehors du contexte de la

was more than mere selection in the sense in which that term is used in the *Rediffusion* case.

The requirement that additions and improvements must be substantial may relate to a situation where the author starts with a copied work and makes modifications thereto (e.g., variations on a musical theme; abridgements of a literary work). The case cited by Fox for this particular requirement is *Thomas v. Turner* (1886), 33 Ch.D. 292 (C.A.). It relates to an author's right to have copyright not only in the first edition of his book but also in his second and third editions, etc. It is a case which relates particularly to the United Kingdom *Copyright Act 1842*, [5 & 6 Vict., c. 45] of the time, which Act required registration in order to sue for breach of copyright and which provided for a copyright life of 42 years from the date of first publication of the book. This case has no application to the present situation.

In my view, the respondent's work has met the requirement of originality which pertains; it was the original work of the author; it was not copied from another.

The applicant argues that Mr. Barber, who is described in the registration as the author of the work, was not in fact such. It is argued that the "work" was nothing more than an order to the printers to create labels having certain background colours, certain letter and number colours (white outlined in black) in a certain type face and of a certain size. Thus, it is argued there was no "fixed" work created by Mr. Barber and in order to obtain copyright there must be a fixation of the work by the author in some material form. It is argued, if the work is a subject-matter for copyright, it is the printer who is the author.

I do not accept this argument. The respondent has a registered copyright. The applicant initiated this proceeding and, therefore, has the burden of proof. The work was first published in 1976; the evidence, as I understand it, (as counsel represented it to be) indicates that while Mr. Barber could not now find all documentary records, he gave evidence that there would, at the time, have been

décision où il s'inscrit. De plus, l'espèce présente plus qu'un simple choix dans le sens où ce terme est utilisé dans la décision *Rediffusion*.

^a L'exigence selon laquelle les additions et les améliorations doivent être importantes peut s'appliquer lorsque l'auteur apporte des modifications à une œuvre qu'il a plagiée (par ex., des variations sur un thème musical; des résumés d'un ouvrage littéraire). À ce sujet, Fox cite l'arrêt *Thomas v. Turner* (1886), 33 Ch.D. 292 (C.A.). Cet arrêt porte sur le droit d'un auteur d'obtenir un droit d'auteur non seulement sur la première édition de son ouvrage mais également sur les deuxième et troisième éditions, etc. Cet arrêt a été rendu sous le régime de la *Copyright Act 1842* [5 & 6 Vict., chap. 45] du Royaume-Uni de l'époque, laquelle exigeait l'enregistrement du droit d'auteur préalablement à toute action intentée en violation de celui-ci et prévoyait que la durée du droit d'auteur était de 42 ans à compter de la date de la première publication de l'ouvrage. Cet arrêt n'a aucune application en l'espèce.

^e À mon avis, l'œuvre de l'intimée répond au critère de l'originalité qui s'applique: c'était l'œuvre originale de l'auteur; ce n'était pas la reproduction d'une autre œuvre.

^f La requérante soutient que M. Barber, inscrit sur l'enregistrement comme auteur de l'œuvre, ne l'est pas en réalité. Il soutient que l'«œuvre» n'était rien de plus qu'un ordre donné aux imprimeurs de créer des étiquettes comportant certaines couleurs en arrière-plan, certaines couleurs de chiffres et de lettres (blanc sur fond noir) d'un certain caractère et d'une certaine taille. Par conséquent, il n'existait aucune œuvre «fixe» créée par M. Barber et pour obtenir un droit d'auteur, l'auteur doit fixer ^g l'œuvre sous une certaine forme matérielle. L'avocat soutient que, si l'œuvre peut faire l'objet d'un droit d'auteur, c'est l'imprimeur qui en est l'auteur.

ⁱ Je n'accepte pas cet argument. L'intimée possède un droit d'auteur enregistré. Puisque c'est la requérante qui a introduit la présente instance, elle a le fardeau de la preuve. L'œuvre a d'abord été publiée en 1976. Si je comprends bien la preuve (telle que l'avocat l'a présentée), même si M. Barber ne peut retrouver tous les documents, il a témoigné qu'il existait, à l'époque, une certaine

something in the nature of a sketch of the design. He did produce the order which had been sent to the printer. In the light of this evidence I do not think the applicant can be said to have met the burden of disproving authorship by Mr. Barber.

What then of the argument that the use of a prismatic colour-coded sequence for file identification was disclosed in two patents filed by Mr. Barber and, therefore, that usage is now in the public domain. The two patents in question are: Canadian Patent No. 843183, "Filing System Index Indicators and Method of Producing Same" carrying an application date of June 7, 1966 and Canadian Patent No. 925764, "Colour Coded Alphabetic Index Indicators", carrying an application date of May 1, 1970. Both patents relate to a method of sorting and printing cards with colours and digits on them for attachment to file folders, to aid in the identification of the file. As I indicated to counsel at the hearing, I do not see much merit in this argument. I do not see how the disclosure of an idea in a patent (the use of a prismatic colour sequence for file identification) can prevent copyright attaching to a work which uses that idea but which is independently a proper subject-matter for copyright. The idea is not copyrighted. It is the form of expression which is the subject of the copyright. The fact that in creating that form of expression the idea of a prismatic colour sequence was used does not give copyright in the idea of the prismatic colour sequence, nor preclude copyright attaching to the design created by reference to it.

It is necessary then to turn to what is the most serious hurdle for the respondent: subsection 46(1) of the *Copyright Act*. That section provides:

46. (1) This Act does not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*, except designs that, though capable of being so registered, are not used or intended to be used as models or patterns to be multiplied by any industrial process.

The respondent's design is one that is *prima facie* registrable under the *Industrial Design Act* [R.S.C. 1970, c. I-8]. It is intended to be manufactured in more than 50 copies and to be reproduced

esquisse du dessin. Il a produit l'ordre expédié aux imprimeurs. À la lumière de cette preuve, je ne crois pas que la requérante s'est acquittée de son obligation de prouver que M. Barber n'est pas l'auteur de l'œuvre.

Qu'en est-il maintenant de l'argument selon lequel l'utilisation d'une suite de couleurs prismatiques pour repérer les dossiers relève du domaine public parce qu'elle a été divulguée dans deux brevets déposés par M. Barber. Les deux brevets en question sont les suivants: le brevet canadien n° 843183 intitulé [TRADUCTION] «Répertoire d'indicateurs de système de classement et méthode de production», dont la date de demande est le 7 juin 1966 et le brevet canadien n° 925764 intitulé [TRADUCTION] «Répertoire d'indicateurs alphabétiques avec code de couleurs», dont la date de demande est le 1^{er} mai 1970. Les deux brevets portent sur une méthode de classement et d'impression de cartes comportant des couleurs et des chiffres et devant être apposées sur des dossiers pour les repérer. Comme je l'ai signalé à l'avocat à l'audience, je n'accorde pas beaucoup de poids à cet argument. Je ne vois pas pourquoi la divulgation d'une idée dans un brevet (l'utilisation d'une suite de couleurs prismatiques) peut empêcher qu'une œuvre soit protégée par un droit d'auteur lorsque celle-ci utilise l'idée mais constitue en soi l'objet d'un droit d'auteur. L'idée ne peut être protégée par un droit d'auteur. C'est la forme de l'expression qui peut l'être. Le fait que l'idée de la suite de couleurs prismatiques soit utilisée dans la création de cette forme d'expression ne confère pas de droit d'auteur à l'égard de l'idée ni n'empêche que le dessin créé à partir de celle-ci fasse l'objet d'un droit d'auteur.

Il est maintenant nécessaire d'examiner le paragraphe 46(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* qui représente l'obstacle le plus sérieux pour l'intimée. Ce paragraphe prévoit:

46. (1) La présente loi ne s'applique pas aux dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*, à l'exception des dessins qui, tout en pouvant être enregistrés de cette manière, ne servent pas ou ne sont pas destinés à servir de modèles ou d'échantillons, pour être multipliés par un procédé industriel quelconque.

Le dessin de l'intimée peut, *prima facie*, faire l'objet d'un enregistrement en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* [S.R.C. 1970, chap. I-8]. Plus de 50 copies sont destinées à être fabriquées

by a multiple industrial process. The respondent argues that the label design cannot be registered under that Act because: (1) colour is a crucial element of the design and colour *per se* cannot form the subject of an industrial design; (2) the set of labels does not have any fixed appearance because the set is a collection of individual labels and the series of labels do not meet the requirements of Rule 11(2) of the *Industrial Designs Rules* [C.R.C., c. 964] because all the labels do not bear "the same design with or without modification"; (3) industrial designs are ones which are to be applied to the ornamenting of an article and thus they must have as their object the making of the appearance of the article more attractive; (4) a higher degree of originality is needed for an industrial design than for copyright and that higher degree is not present in this case.

With respect to the argument that colour cannot be the subject-matter of an industrial design, counsel for the respondent cited Fysh, M., *Russell-Clarke on Copyright in Industrial Designs*, 5th ed. (1974) and Fox (*supra*), at page 660. Counsel for the applicant cites *Rotex Ltd. v. Pik Mills Ltd. and Milne and Phillips* (1966), 48 C.P.R. 277 (Ex. Ct.) and *Secretary of State for War v. Cope* (1919), 36 R.P.C. 273 (Ch.D.) as examples of cases in which colour has formed a part of the design. After reading the authorities cited, I think the law is correctly summarized in the Fysh edition of *Russell-Clarke*, at page 32 as follows:

If colour was in the normal course of events taken into account as forming part of the design, as was pointed out by the Assistant Comptroller in his decision in the *Associated Colour Printers' Application*, it would be practically impossible to secure effective protection for any design for a pattern because either it would be necessary to register the pattern in all possible combinations of colours, or trade rivals would be able with impunity to apply the pattern in colours other than those shown in the registration. It would appear, therefore, that colour must, *prima facie*, be ignored. Ordinary differences of colour may, in other words, be regarded as mere "trade variants," which do not alter the identity of the design. In certain exceptional cases, however (*e.g.* a shot design for a silk handkerchief), it is possible that the colours and their arrangement might form part of the design, especially if the colouring was called attention to in the claim.

It cannot be accurate to say that colour can never be a significant element of an industrial

et le modèle doit être reproduit par un procédé industriel multiple. L'intimée soutient que le dessin de l'étiquette ne peut être enregistré sous le régime de cette Loi parce que (1) la couleur constitue un élément essentiel du dessin et la couleur ne peut en soi faire l'objet d'un dessin industriel; (2) l'assortiment des étiquettes ne possède pas une apparence fixe puisqu'il s'agit d'une collection d'étiquettes et la série ne répond pas aux conditions du paragraphe 11(2) des *Règles régissant les dessins industriels* [C.R.C., chap. 964] parce que toutes les étiquettes ne comportent pas «le même dessin avec ou sans modification»; (3) les dessins industriels sont destinés à orner un article et, par conséquent, ils ont pour fonction de rendre l'apparence de l'article plus attrayante; (4) un dessin industriel doit avoir un niveau d'originalité supérieur à une œuvre visée par un droit d'auteur et ce niveau d'originalité n'existe pas en l'espèce.

En ce qui concerne l'argument selon lequel la couleur ne peut faire l'objet d'un dessin industriel, l'avocat de l'intimée cite les auteurs Fysh, M., *Russell-Clarke on Copyright in Industrial Designs*, 5^e éd. (1974) et Fox, (précité) à la page 660. L'avocat de la requérante cite les décisions *Rotex Ltd. v. Pik Mills Ltd. and Milne and Phillips* (1966), 48 C.P.R. 277 (C. de l'É.) et *Secretary of State for War v. Cope* (1919), 36 R.P.C. 273 (Ch.D.) à titre d'exemples de décisions dans lesquelles la couleur faisait partie du dessin. J'ai lu la doctrine et la jurisprudence citées et j'estime que le droit est correctement exposé dans l'édition Fysh de *Russell-Clarke*, à la page 32:

[TRADUCTION] Le vérificateur-adjoint soulignait dans sa décision portant sur l'*Associated Colour Printers' Application* que si la couleur faisait partie des éléments dont il fallait normalement tenir compte en tant que partie du dessin, il serait pratiquement impossible d'assurer une réelle protection au dessin d'un échantillon parce qu'il serait nécessaire d'enregistrer toutes les combinaisons possibles de couleurs de l'échantillon. Autrement, les concurrents pourraient utiliser l'échantillon avec des couleurs qui ne figurent pas dans l'enregistrement sans encourir de risques. Il semblerait alors que la couleur doive, *prima facie*, être ignorée. En d'autres termes, de simples différences de couleurs peuvent être considérées comme des «variantes commerciales» qui ne modifient pas l'identité du dessin. Cependant, dans certaines situations exceptionnelles (par ex., un foulard de soie chiné), il est possible que les couleurs et leur agencement fassent partie du dessin, surtout si la demande fait ressortir cet aspect.

Il est faux d'affirmer que la couleur ne peut jamais constituer un élément important d'un dessin

design. In some designs, such as that for the tartan fabric with which Chief Justice Thurlow dealt in the *Rotex* case, colour was an essential element. There is no reason why the respondent's design could not be effectively protected under the *Industrial Design Act* merely because colour is an important element of that design.

I do not understand the respondent's second argument as to why the design of the labels is not registrable under the *Industrial Design Act*. Rule 11(2), as I read it, has no application to the present situation:

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.

(2) For the purposes of this section, "set" means a number of articles of the same general character ordinarily on sale together, or intended to be used together, all bearing the same design with or without modification not sufficient to alter the character or not substantially affecting the identity thereof.

The purpose of Rule 11(2), in conjunction with 11(1) to which it relates, is to prevent articles, which might if counted individually constitute more than 50 articles, being so treated if they form sets. For example, a set of checkers will not be treated as falling under Rule 11(1) unless 50 sets are produced.

The respondent argues that the design is not capable of being registered because it is not one which is applied to the "ornamenting" of an article. This argument is based on President Jackett's decision in *Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] 1 Ex.C.R. 811; (1964), 30 Fox Pat. C. 77, especially at pages 831 Ex.C.R.; 95 Fox Pat. C.:

industriel. Dans certains dessins, comme dans l'affaire *Rotex* où le juge en chef Thurlow devait se prononcer sur un tissu écossais, la couleur représente un élément essentiel. Ce n'est pas parce que la couleur constitue un élément important du dessin de l'intimée que la *Loi sur les dessins industriels* ne peut accorder une protection adéquate à celui-ci.

Je ne saisis pas le deuxième argument de l'intimée quant au motif pour lequel le dessin des étiquettes ne peut être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. À mon avis, le paragraphe 11(2) des Règles ne s'applique pas en l'espèce:

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.

(2) Aux fins du présent paragraphe, «assortiment» signifie un groupe d'articles du même genre généralement mis en vente ensemble, ou destinés à servir ensemble, tous portant le même dessin sans modification ou, si modification il y a, sans que l'article en souffre dans sa nature ou sans que son identité en soit modifiée d'une manière appréciable.

L'objectif du paragraphe 11(2), examiné conjointement avec le paragraphe 11(1), est d'éviter que des articles qui forment un assortiment soient pris individuellement et constituent plus de 50 articles.

Par exemple, un ensemble de pièces de jeu de dames ne sera pas visé par le paragraphe 11(1) des Règles à moins que 50 ensembles ne soient fabriqués.

L'intimée soutient que le dessin ne peut être enregistré puisque celui-ci ne se rapporte pas à l'«ornementation» d'un article. Cet argument s'appuie sur la décision du président Jackett dans l'arrêt *Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corp. et al.*, [1965] 1 R.C.É. 811; (1964), 30 Fox Pat. C. 77, particulièrement aux pages 831 R.C.É.; 95 Fox Pat. C.:

The sort of design that can be registered is therefore a design to be "applied" to "the ornamenting" of an article. It must therefore be something that determines the appearance of an article, or some part of an article, because ornamenting relates to appearance. And it must have as its objective making the appearance of the article more attractive because that is the purpose of ornamenting. It cannot be something that determines the nature of an article as such (as opposed to mere appearance) and it cannot be something that determines how an article is to be created. In other words, it cannot create a monopoly in "a product" or "a process" [Underlining added.]

It is well to note that President Jackett, in the above quotation, placed the words "ornamenting" and "applied" in quotation marks. Presumably this is because those words, taken out of the context of the case, can be interpreted as indicating that a design, in order to be classified as such, must have the characteristic of an unnecessary but beautifying embellishment or something "stuck on" to an article. Clearly, from President Jackett's decision, this is not so. It was the shape of a sofa which was in issue before him. That shape was an integral part of the article. President Jackett held the requirements of "ornamenting" and being "applied" meant only that the design must be something which determines the appearance of the article. When one considers the types of designs which have traditionally been protected by the *Industrial Design Act*, such as fabric patterns and lace where the design is an integral part of the article, it is clear that the words "ornamenting" and "applied" can have no greater meaning than that indicated by President Jackett. In addition, this is the interpretation recently applied by the Federal Court of Appeal in *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 F.C. 421, at pages 431-432; 10 C.P.R. (3d) 289, at page 296. Mr. Justice Mahoney wrote:

In my view, the functional requirements of the hull and superstructure of a pleasure boat is that they provide a buoyant platform within and upon which the essentials and amenities required by its operator may be installed. The general shape may be largely dictated by functional considerations; however, the details of that shape which serve to distinguish the appearance of, for example, one 16½ foot runabout from another are essentially ornamental. Those details are what make one runabout more attractive, in the eyes of the beholder, than another. [Underlining added.]

In my view, the requirement that a design "ornament" an article requires no more than that it "distinguish the appearance" of that article.

[TRADUCTION] Le genre de dessin enregistrable est donc celui qui est «appliqué» à «l'ornementation» d'un article. Il doit donc se rapporter à l'apparence de l'article ou d'une de ses parties, car l'ornementation concerne l'aspect extérieur. Il doit avoir pour but de rendre l'article plus attrayant, car c'est le but même de tout ornement. Il ne peut s'agir d'un élément déterminant de la nature même de l'article (par opposition au simple aspect extérieur) ou de la méthode applicable à sa fabrication. En d'autres termes, le dessin ne peut créer un droit de monopole sur «un produit» ou «une méthode» . . . [C'est moi qui souligne.]

Il convient de souligner que dans l'extrait précédent, le président Jackett a placé les termes «l'ornementation» et «appliqué» entre guillemets. Et ce probablement parce que, interprétés dans un contexte différent, ces termes peuvent signifier que, pour qu'un dessin soit qualifié comme tel, il doit apporter un embellissement superflu à l'article ou quelque chose devant y être «apposé». Il n'en est certes pas ainsi selon la décision du président Jackett. C'était la forme d'un divan qui faisait l'objet du litige dans cette affaire. La forme faisait partie intégrante de l'article. Le président Jackett a déclaré que les conditions d'être «appliqué» à «l'ornementation» signifiaient seulement que le dessin devait se rapporter à l'apparence d'un article. Si l'on examine le genre de dessins habituellement protégés par la *Loi sur les dessins industriels*, tels les patrons pour tissus et la dentelle si le dessin fait partie intégrante de l'article, les termes «l'ornementation» et «appliqué» ne peuvent certes pas avoir une signification plus importante que celle que le président Jackett leur a attribuée. De plus, il s'agit de l'interprétation que la Cour d'appel fédérale a retenue récemment dans l'arrêt *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*, [1986] 3 C.F. 421, aux pages 431-432; 10 C.P.R. (3d) 289, à la page 296. Le juge Mahoney a écrit:

À mon avis, la coque et la superstructure d'un bateau de plaisance ont pour fonction de fournir une plate-forme flottante à l'intérieur de laquelle et sur laquelle peuvent être installés les instruments indispensables ou les accessoires requis par le conducteur du bateau. Leur forme générale peut en grande partie être dictée par des considérations fonctionnelles; toutefois, les détails de cette forme qui servent par exemple à distinguer l'aspect extérieur d'un runabout de 16 pieds et demi d'un autre, sont essentiellement ornementaux. De tels détails auront pour effet de rendre ce runabout plus attrayant qu'un autre. [C'est moi qui souligne.]

À mon avis, qu'un dessin «ornement» un article ne signifie rien de plus que «distinguer l'aspect extérieur» de cet article.

The design in this case is a visual configuration designed to convey a message; the design is functional; it is simple. Therefore, it is argued the design was not created for ornamentation; indeed ornamentation would be distracting and detract from its effectiveness. As noted above, "ornamentation" as used by President Jackett in *Cimon* and Mr. Justice Mahoney in *Doral Boats* connotes only that the design must relate to the appearance of an article. Functional simplicity in a design is not precluded from registration. What is more, I do not think the requirement that a design must have, as its objective, "making the appearance of the article more attractive" means that some assessment of design merit must be made by the courts. Mr. Justice Mahoney spoke of the details of the shape being the elements which made the runabout more attractive in the eyes of the beholder. In the present case, if I had to determine attractiveness, I would note that the respondent's labels have been very successful commercially. That, to me, demonstrates their attractiveness.

Also, I would note that the design of the labels is not solely functional, in the sense that that design is the only conceivable design which can serve the purpose in question. In *Re Application for Industrial Design Registration by Robin R. Byran* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134, the Patent Appeal Board and the Commissioner of Patents said, at page 138:

... a design for a functional device may be registered if it does not embrace every conceivable configuration for performing that function, and it also satisfies the additional object of creating a visual appeal readily discernable to the eye of the beholder.

In reaching this conclusion, the Commissioner relied partly on the decision in *P.B. Cow & Coy. Ltd. v. Cannon Rubber Manufacturers Ltd.*, [1959] R.P.C. 240 (Ch.D.). The issue there was whether a hot water bottle's ribbed surface (which assisted in dispersing heat, but also gave it a characteristic appearance) was registrable as an industrial design. The decisionmaker held, at page 245, that the design was registrable because it was: "impossible to hold ... that the design in suit is of so comprehensive a character that it embraces every conceivable configuration of the faces of a hot water bottle wherein raised portions of prescribed dimensions alternate with hollows of prescribed dimensions" (i.e., a hot water bottle could also be

En l'espèce, le dessin représente une forme visuelle destinée à transmettre un message; le dessin est fonctionnel; il est simple. Par conséquent, on prétend que le dessin n'a pas été créé pour l'ornementation; en effet, cela nuirait à son efficacité. Comme nous l'avons déjà souligné, le terme «ornementation» employé par le président Jackett dans la décision *Cimon* et par le juge Mahoney dans l'arrêt *Doral Boats* signifie seulement que le dessin doit se rapporter à l'apparence de l'article. La simplicité fonctionnelle d'un dessin n'est pas un obstacle à l'enregistrement. D'ailleurs, je ne crois pas que l'obligation d'un dessin de «rendre l'article plus attrayant» signifie que les tribunaux doivent examiner la valeur du dessin. Le juge Mahoney a parlé des détails de la forme comme étant les éléments qui rendraient le runabout plus attrayant aux yeux du spectateur. Si j'avais à me prononcer sur le caractère attrayant des étiquettes de l'intimée, je soulignerais leur très grand succès commercial. Il me semble que cela établit leur caractère attrayant.

De plus, je signalerais que le dessin des étiquettes n'a pas seulement une fonction utilitaire dans le sens où ce dessin est le seul qui puisse être conçu pour remplir cette fonction. Dans la décision *Re Application for Industrial Design Registration by Robin R. Byran* (1977), 56 C.P.R. (2d) 134, la Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets ont déclaré à la page 138:

[TRADUCTION] ... un dessin d'un instrument utilitaire peut être enregistré s'il n'englobe pas toutes les formes possibles d'exécution de cette fonction et s'il répond à l'objectif supplémentaire de créer un intérêt visuel facilement identifiable aux yeux du spectateur.

Pour en arriver à cette conclusion, le commissaire s'est notamment appuyé sur la décision *P.B. Cow & Coy. Ltd. v. Cannon Rubber Manufacturers Ltd.*, [1959] R.P.C. 240 (Ch.D.). Il s'agissait de déterminer si la surface striée d'une bouillotte (laquelle permettait de diffuser de la chaleur mais conférait également à la bouillotte une apparence particulière) pouvait être enregistrée comme dessin industriel. L'auteur de la décision a déclaré à la page 244 que le dessin pouvait être enregistré comme dessin industriel. L'auteur de la décision a déclaré à la page 244 que le dessin pouvait être enregistré puisqu'il était [TRADUCTION] «impossible d'affirmer que le dessin en cause est d'une nature tellement vaste qu'il englobe toutes les formes possibles

made with circular protrusions, or with ribs running the other way, etc.). In *Carr-Harris Products Ltd. v. Reliance Products Ltd.* (1969), 58 C.P.R. 62 (Ex. Ct.), Mr. Justice Cattanach found that the design of a tent peg was registrable. He stated, at page 82:

While utility sets rough limits to variation in shape or form I do not think that the use and function of a tent peg dictated the shape of the plaintiff's design as a whole

In the present case, while the use to which the labels will be put sets rough limits on their size, shape, etc., the function they serve does not dictate the design as a whole. A variety of designs could be used.

That leaves for consideration the final point: whether the respondent's works lack sufficient originality to be registrable under the *Industrial Design Act*. Counsel is in a bit of a dilemma as far as this aspect of the case is concerned because he was constrained to call evidence to support the argument that there was substantial artistic merit and originality in the design. This was done to meet the argument that in the case of artistic works something more than the literary copyright test of originality was required. At the same time, to escape the applicability of the *Industrial Design Act* and section 46 of the *Copyright Act* it becomes necessary to argue lack of originality. In any event, I need say no more than that in my view, the respondent's design is such that it has sufficient originality to be registrable under the *Industrial Design Act*. Accordingly, section 46 of the *Copyright Act* applies and the registration must be expunged.

de la surface d'une bouillotte dont les parties élevées de dimension précise sont séparées par des enfoncements de dimension précise» (c.-à-d. qu'une bouillotte pourrait également comporter des saillies circulaires ou des stries en sens inverse, etc.). Dans la décision *Carr-Harris Products Ltd. v. Reliance Products Ltd.* (1969), 58 C.P.R. 62 (C. de l'É.), le juge Cattanach a conclu que le dessin d'un piquet de tente pouvait être enregistré. Il a dit à la page 82:

[TRADUCTION] Bien que l'utilité établisse plus ou moins les limites des changements de forme, je ne crois pas que l'utilisation et la fonction d'un piquet de tente ait déterminé la forme du dessin de la demanderesse dans son ensemble . . .

En l'espèce, bien que l'usage auquel les étiquettes sont destinées établisse plus ou moins des limites quant à leur taille, leur forme, etc., leur fonction ne détermine pas le dessin dans son ensemble. Plusieurs types de dessins pourraient être utilisées.

Il s'agit maintenant d'examiner le dernier argument selon lequel l'œuvre de l'intimée ne peut être enregistrée en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* parce qu'elle ne témoigne pas d'une originalité suffisante. L'avocat est à cet égard enfermé dans un dilemme puisqu'il a dû présenter une preuve au soutien de l'argument selon lequel le dessin faisait preuve d'originalité et d'une valeur artistique importante. Cette preuve a été présentée concernant l'argument que les œuvres artistiques devaient répondre à un critère plus sévère que celui qui est applicable au droit d'auteur en matière littéraire. Pour éviter l'application de la *Loi sur les dessins industriels* et de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur*, il devient nécessaire de plaider en même temps l'absence d'originalité. Quoi qu'il en soit, il suffit d'affirmer qu'à mon avis le dessin de l'intimée est suffisamment original pour être enregistré en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. Par conséquent l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* s'applique et l'enregistrement doit être radié.