

T-831-82

T-831-82

Algonquin Mercantile Corporation (Plaintiff)

v.

Dart Industries Canada Limited (Defendant)

Trial Division, Mahoney J.—Toronto, March 14, 15, 16, 17, 18; Ottawa, June 2, 1983.

Industrial design — Portable griddle-oven — Infringement claim and defence that registration invalid — “Design” what is registrable — Comments of Jactett P. in Cimon case that design re shape registrable if “ornamentation” but not if necessarily associated with article’s function or process of creation — Design’s shape present in earlier griddles and function of appliance makes similarity in certain features inevitable — No infringement since little resemblance between products — Display of plaintiff’s prototype at Chicago exposition not publication in Canada even though Canadians present — “Publication” in s. 14(1) defined as offering design, or making it available, to public — “Public” including those actually interested in exploiting design or regarded by design owner as likely to be so — Disclosure of design to obtain orders for derivative article being publication — Plaintiff showing prototype to potential buyers in Canada more than one year before registration — Confidentiality normally attaching to private commercial proposition not averting publication — Any disclosure to solicit orders probably publication regardless of confidentiality level — Registration invalid — Action dismissed — Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8, s. 14(1).

The plaintiff claimed that the portable griddle-oven which the defendant proposed to market infringed the plaintiff’s registered industrial design for a similar appliance. The defendant maintained that the design had been published in Canada more than one year prior to registration, contrary to subsection 14(1) of the *Industrial Design Act*, and that the plaintiff’s registration was therefore invalid.

Held, the plaintiff’s design has not been infringed, and is, in any event, invalid.

Under the Act, a “design” is what may be registered. The Act itself contains no definition of this term, but in the *Cimon* case, Jactett P. commented upon the registrability of a design relating to an article’s shape. The President stated that a design of that sort is not *per se* unregistrable; however, having pointed out that a registration under this Act may not be obtained for something which determines either an article’s nature or its method of production, he went on to distinguish a shape which constitutes “ornamentation” of an article (such a shape being registrable) from a shape which necessarily obtains where the

Algonquin Mercantile Corporation (demanderesse)

a c.

Dart Industries Canada Limited (défenderesse)

Division de première instance, juge Mahoney—Toronto, 14, 15, 16, 17, 18 mars; Ottawa, 2 juin 1983.

Dessin industriel — Combiné grille four-plaque chauffante portatif — Demande fondée sur la contrefaçon et défense fondée sur l’invalidité de l’enregistrement — Qu’est-ce qui est enregistrable comme «dessin»? — Commentaire du président Jactett dans l’affaire Cimon selon lequel le dessin de forme peut être enregistrable s’il constitue une «ornementation» et s’il n’est pas nécessairement associé à la fonction de l’article ou à son processus de fabrication — Forme du dessin présente dans les grilles chauffantes anciennes et fonction de l’appareil qui rend la similitude de certaines caractéristiques inévitable — Absence de contrefaçon à cause du peu de ressemblance entre les produits — L’exposition du prototype de la demanderesse à une exposition tenue à Chicago ne constitue pas une publication au Canada même s’il y avait des Canadiens — «Publication» définie à l’art. 14(1) comme le fait d’offrir le dessin au public ou de le mettre à sa disposition — «Public» comprend ceux qui sont réellement intéressés à l’exploitation du dessin ou considérés tels par son propriétaire — La divulgation du dessin pour obtenir des commandes de l’article dérivé constitue une publication — Exposition par la demanderesse du prototype à des acheteurs éventuels au Canada plus d’un an avant l’enregistrement — Le secret qui accompagne normalement les propositions privées de commerce n’empêche pas la publication — Toute révélation faite pour solliciter des commandes constitue probablement une publication quel que soit son degré de secret — Invalidité de l’enregistrement — Rejet de l’action — Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8, art. 14(1).

La demanderesse soutient que le combiné grille four-plaque chauffante portatif que la défenderesse propose de mettre sur le marché constitue une contrefaçon du dessin industriel enregistré par la demanderesse pour un appareil semblable. La défenderesse soutient que le dessin a été publié au Canada plus d’un an avant l’enregistrement, en contravention du paragraphe 14(1) de la *Loi sur les dessins industriels* et que l’enregistrement de la demanderesse est en conséquence invalide.

Jugement: il n’y a pas eu contrefaçon du dessin de la demanderesse qui est, de toute façon, invalide.

En vertu de la Loi, un «dessin» est ce qui peut être enregistré. La Loi elle-même ne comporte pas de définition de ce terme, mais dans l’affaire *Cimon*, le président Jactett a fait un commentaire sur le caractère enregistrable d’un dessin relatif à la forme d’un objet. Le président y a dit qu’un dessin de ce genre n’est pas en soi un obstacle à son enregistrement; toutefois après avoir signalé qu’en vertu de cette Loi on ne peut obtenir un enregistrement pour un élément déterminant de la nature d’un article ou de son procédé de fabrication, il a poursuivi en distinguant la forme qui constitue une «ornementa-

article is created either to perform a certain function or by means of a certain process.

It would be possible to design a griddle-oven with a basic shape different from that of the design of the defendant's product. The latter shape, though, was a feature of griddles that were on the market prior to the plaintiff's registration. Furthermore, the function of the appliance implies certain elements, which will thus be common to different brands, so that some similarity in the general appearance of those brands is inevitable. It is for the Court to decide whether one design infringes another. There is not much resemblance between the two products at issue here; hence there is no infringement.

The plaintiff did give some exposure to a plastic prototype of its product in advance of the one-year grace period allowed by subsection 14(1). One instance of this occurred in Chicago, where the prototype was displayed at an exposition. The show was attended by Canadians; nonetheless, that showing did not constitute a publication in Canada, and so did not offend against the subsection. In addition, though, the plaintiff did show the prototype to various merchandisers in Canada, with a view to gauging and developing interest in the product. How many of these potential buyers there were is not important. What matters is whether the disclosure to them amounted to a "publication" of the plaintiff's design.

In the leading case of *Ribbons v. Belding*, the Exchequer Court mistakenly defined "publication" in terms of the article to which the design applies. One must instead look to the design itself, "publication" being properly defined as offering the design, or making it available, to the public. "Public", in turn, has many meanings but, for purposes of the definition of "publication", must be taken to include those persons who are actually interested in taking advantage of the design or who are regarded by the design owner as likely to be interested. Disclosure of the design with a view to obtaining orders for an article to be made according to it is a publication of the design.

In its dealings with the merchandisers, the plaintiff made no formal arrangements to ensure the confidentiality of its design. It was reasonable to expect that the merchandisers would not reveal the design to the general public, but they could also be expected to discuss it within their own organizations. In short, the level of confidentiality which characterized these dealings was the same as that which ordinarily attaches to any private commercial proposition. Such confidentiality does not prevent a disclosure from being a publication of the design; therefore, the disclosure to the merchandisers more than one year before registration rendered the registration improper, and it should be expunged. It is conceivable that some greater measure of formal confidentiality would prevent this result, but the better view is probably that any disclosure made for the purpose of soliciting orders constitutes publication.

tion» de l'article (laquelle est enregistrable) de la forme qu'un article doit nécessairement prendre s'il doit servir à certaines fins ou s'il a été fabriqué suivant une méthode particulière.

Il est possible de dessiner un combiné grille four-plaque chauffante d'une forme générale différente de celle du dessin du produit de la défenderesse. Cette dernière forme était cependant une caractéristique des plaques chauffantes disponibles sur le marché avant l'enregistrement de la demanderesse. De plus, le rôle de l'appareil comporte certains éléments communs aux différentes marques de sorte qu'il est inévitable d'avoir certaines similitudes d'apparence générale de ces marques. Il appartient à la Cour de décider si un dessin en contrefait un autre. Il n'y a pas beaucoup de ressemblance entre les deux produits en cause en l'espèce; par conséquent il n'y a pas de contrefaçon.

La demanderesse a montré à plusieurs reprises un prototype en plastique de son produit plus d'un an avant la période de grâce d'une année permise par le paragraphe 14(1). Elle l'a fait une fois à Chicago, où le prototype a été montré à une exposition. Il y avait des Canadiens présents à l'exposition; néanmoins cette exposition ne constitue pas une publication au Canada et en conséquence ne contrevient pas au paragraphe en cause. De plus la demanderesse a cependant montré le prototype à différents acheteurs au Canada dans le but de susciter de l'intérêt pour le produit et de mesurer celui-ci. Le nombre d'acheteurs potentiels est sans importance. Ce qui compte c'est de savoir si cette divulgation constitue une «publication» du dessin de la demanderesse.

Dans l'arrêt de principe *Ribbons v. Belding*, la Cour de l'Échiquier a par erreur défini «publication» en fonction de l'article auquel le dessin s'applique. Il faut plutôt tenir compte du dessin lui-même, «publication» dans sa définition exacte signifie offrir le dessin ou le mettre à la disposition du public. Le mot «public» a quant à lui plusieurs sens, mais, pour les fins de la définition de «publication», il faut considérer qu'il comprend les personnes qui sont réellement intéressées ou celles que le propriétaire du dessin croit susceptibles d'être intéressées à tirer parti du dessin. La divulgation du dessin dans le but d'obtenir des commandes pour un article fabriqué d'après celui-ci constitue une publication de ce dessin.

Dans ses relations avec les acheteurs, la demanderesse n'a pas pris de disposition précise pour s'assurer que son dessin resterait secret. Il était raisonnable de penser que les acheteurs centraux ne révéleraient pas le dessin au grand public, mais on pouvait également s'attendre à ce qu'ils en discutent au sein de leur propre organisation. En bref, le niveau de secret qui caractérisait ces relations était le même que celui qui prévaut ordinairement dans les propositions commerciales privées. Un tel niveau de secret n'empêche pas que la divulgation soit une publication du dessin; en conséquence, la divulgation aux acheteurs centraux plus d'un an avant l'enregistrement a rendu cet enregistrement inefficace et il y a lieu de le radier. Il est possible que de plus grandes précautions pour assurer le secret empêchent un tel résultat, mais il est plus probable que toute divulgation faite dans le but de prendre des commandes constitue une publication.

APPLIED:

Kangol (Manufacturing) Ltd. v. Centrokomise (London) Ltd. (1937), 54 R.P.C. 211 (Eng. Ch.D.).

NOT FOLLOWED:

Ribbons (Montreal) Limited v. Belding Corticelli Limited, [1961] Ex.C.R. 388; *Global Upholstery Co. Ltd. et al. v. Galaxy Office Furniture Ltd. et al.* (1976), 29 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corporation et al., [1965] 1 Ex.C.R. 811; 48 C.P.R. 31.

REFERRED TO:

Blank v. Footman, Pretty, and Co. (1888), 5 R.P.C. 653 (Eng. Ch.D.); *In the Matter of Sherwoods Design* (1892), 9 R.P.C. 268 (Eng. Ch.D.); *British Insulated et al. v. London Electric Wire Company et al.* (1913), 30 R.P.C. 620 (Eng. Ch.D.); *Gunston v. Winox, Ltd.* (1921), 38 R.P.C. 40 (Eng. Ch.D.).

COUNSEL:

R. Dimock for plaintiff.
G. A. Macklin, Q.C. for defendant.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Toronto, for plaintiff.
Gowling & Henderson, Ottawa, for defendant.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MAHONEY J.: This is an action for infringement of an industrial design for a portable combination griddle and oven, registered February 16, 1980, as no. 46557 under the *Industrial Design Act*.¹ Toward the end of the trial, an allegation of perjury on the part of an earlier witness was made. I was obliged to await a transcript of the evidence before rendering judgment. This has resulted in a lengthy delay. Having perused the transcript, I am satisfied there was no perjury. I was also satisfied, at the end of the trial, that there was no infringement and, accordingly, by order dated March 25, 1983, I dissolved the interlocutory injunction as it applied to the defendant's griddle which it had been about to market when enjoined from doing so.

DÉCISION APPLIQUÉE:

Kangol (Manufacturing) Ltd. v. Centrokomise (London) Ltd. (1937), 54 R.P.C. 211 (Ch.D. Angl.).

DÉCISIONS ÉCARTÉES:

Ribbons (Montreal) Limited v. Belding Corticelli Limited, [1961] R.C.É. 388; *Global Upholstery Co. Ltd. et autre c. Galaxy Office Furniture Ltd. et autre* (1976), 29 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corporation et al., [1965] 1 R.C.É. 811; 48 C.P.R. 31.

DÉCISIONS CITÉES:

Blank v. Footman, Pretty and Co. (1888), 5 R.P.C. 653 (Ch.D. Angl.); *In the Matter of Sherwoods Design* (1892), 9 R.P.C. 268 (Ch.D. Angl.); *British Insulated et al. v. London Electric Wire Company et al.* (1913), 30 R.P.C. 620 (Ch.D. Angl.); *Gunston v. Winox, Ltd.* (1921), 38 R.P.C. 40 (Ch.D. Angl.).

AVOCATS:

G. J. ZIMMERMAN POUR DEMANDERESSE.
R. Dimock pour la demanderesse.
G. A. Macklin, c.r., pour la défenderesse.
A. G. CREBER, POUR DÉFENDERESSE.

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Toronto, pour la demanderesse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la défenderesse.

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

LE JUGE MAHONEY: La Cour est saisie d'une poursuite en contrefaçon du dessin industriel d'un appareil portatif combinant une plaque chauffante et un four, enregistré le 16 février 1980 sous le n° 46557, conformément à la *Loi sur les dessins industriels*¹. Vers la fin de l'instruction, on a allégué qu'un des témoins entendus plus tôt s'était parjuré. J'ai été obligé d'attendre la transcription des témoignages avant de pouvoir rendre mon jugement, ce qui a entraîné un long retard. Après avoir lu attentivement les notes sténographiques, j'ai conclu qu'il n'y avait pas eu de perjure. À la fin de l'instruction, j'étais également convaincu qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon et, en conséquence, j'ai prononcé une ordonnance en date du 25 mars 1983 mettant fin à l'injonction interlocutoire visant la plaque chauffante que la défenderesse s'appropriait à lancer sur le marché lorsqu'on lui a enjoint de ne pas le faire.

¹ R.S.C. 1970, c. I-8.

¹ S.R.C. 1970, chap. I-8.

Specimens of the plaintiff's product, as marketed, and the defendant's, as proposed to be marketed, are in evidence as Exhibits P-2 and P-4 respectively. Exhibit P-2 is not a precise reproduction of the registered design. The figures of the registered design are reproduced in Appendix "A". Drawings of Exhibit P-4 in identical scale and perspective to those in Appendix "A" are reproduced in Appendix "B". The drawings of Appendices "A" and "B" are respectively Exhibits L-3 and L-2 to the expert affidavit of Paul Arato, the material parts of which were taken as read as his evidence in chief. I fully accept his evidence.

The *Industrial Design Act* was extensively canvassed by Jackett P. [as he then was], in *Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corporation et al.*² I see no useful purpose in a similar exercise. What is registrable under the Act is a "design" and the Act does not define "design". Jackett P., [at pages 831 and 832-833 Ex.C.R.] held:

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 an 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" such as can be acquired by a patent for invention. There is, moreover, nothing in the legislation that limits the type of design that may be registered (as was suggested in argument) to those providing for something that is applied to an article after the article comes into existence.

The fact that a design relates to shape or configuration of an article is not, in itself, an objection to its registration. As long as it is a design to be applied "to the ornamenting" of an article, it is eligible for registration even though it requires that its purpose of "ornamenting" be accomplished in whole or in part by constructing the article, or parts of it, in a certain shape or shapes. (See *In re Clarke's Design*, [1896] 2 Ch. 38 at p. 43, per Lindley L.J., "A design applicable to a thing for its shape can only be applied to a thing by making it in that shape.") (This is quite a different thing from claiming the shape or configuration that an article necessarily assumes if it is to serve

² [[1965] 1 Ex.C.R. 811]; 48 C.P.R. 31.

Des modèles du produit vendu par la demanderesse et de celui que la défenderesse se proposait de lancer sur le marché, ont été déposés en preuve comme pièces P-2 et P-4 respectivement. La pièce P-2 n'est pas une reproduction exacte du dessin enregistré. Les illustrations du dessin enregistré sont reproduites dans l'annexe «A». L'annexe «B» contient des esquisses de la pièce P-4 exécutées à la même échelle et selon les mêmes perspectives que celles des esquisses de l'annexe «A». Les esquisses contenues dans les annexes «A» et «B» sont respectivement les pièces L-3 et L-2 de l'affidavit de l'expert Paul Arato, dont les parties pertinentes ont été considérées comme lues. J'accepte son témoignage en totalité.

Le président Jackett [tel était alors son titre] a fait une analyse approfondie de la *Loi sur les dessins industriels* dans l'arrêt *Cimon Limited et al. v. Bench Made Furniture Corporation et al.*². Je ne vois pas l'utilité de recommencer un tel examen. La Loi prévoit l'enregistrement d'un «dessin» mais elle ne définit pas ce terme. Le président Jackett a affirmé [aux pages 831 et 832 à 833 R.C.É.]:

[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» tel que celui qu'un brevet d'invention permet d'acquérir. De plus, rien dans la loi ne limite le genre de dessins qui peuvent être enregistrés (comme on l'a avancé) à ceux qui prévoient la création de quelque chose à appliquer à un article qui existe déjà.

Le fait qu'un dessin se rapporte à la forme ou configuration d'un article n'est pas en soi un obstacle à son enregistrement. Tant qu'il s'agit d'un dessin qui doit être appliqué «à l'ornementation» d'un article, il est admissible à l'enregistrement même si, pour atteindre en totalité ou en partie son objectif «d'ornementation», il faut fabriquer l'article ou certaines de ses parties en lui donnant une forme ou des formes particulières. (Voir *In re Clarke's Design*, [1896] 2 Ch. 38, à la p. 43, le lord juge Lindley: «Le dessin qui concerne la forme d'une chose ne peut être appliqué à cette chose que si elle est fabriquée sous cette forme.») (C'est très différent que de revendiquer la forme ou

² [[1965] 1 R.C.É. 811]; 48 C.P.R. 31.

a certain purpose or if it has been constructed in accordance with a certain process.)

It would, I suppose, be quite possible to design a portable combination griddle and oven having another basic shape than the "rectangular tray-like shape" of the design and the defendant's appliance. That basic shape is the shape of portable griddles on the market before registration of the design, e.g., Exhibit D-13, and once it is adopted, the function of the appliance requiring certain common elements, there is bound to be a certain similarity in the general appearance of different brands of the appliance, just as there is a similarity in the general appearance of different but contemporary makes of four-door sedans or tri-jet aircraft.

Whether one design infringes another is a question to be determined by the eye of the Court. In their details, the visual aspects of the various elements making up the registered design and the defendant's appliance, e.g., legs, handles, surface layout, are very different. To my eye, the defendant's appliance does not look very much like the registered design at all. There is no merit to the allegation that it is a fraudulent imitation. I find no infringement.

The defendant challenges the validity of the registration on a number of grounds including that it had been published in Canada more than one year prior to its registration. The Act provides:

14. (1) In order that any design may be protected, it shall be registered within one year from the publication thereof in Canada . . .

The registration issued February 16, 1980. The display of a plastic prototype of the appliance subject of the design at the National Housewares Exposition in Chicago, during January, 1979, was not a publication in Canada, notwithstanding the presence of Canadians, mostly potential purchasers, at the exposition.

Before committing itself to production of the appliance, the plaintiff, in December, 1978 and January, 1979, showed the plastic prototype, Exhibit D-6, to a number of persons in Canada. Those persons were responsible for accepting an

configuration qu'un article doit obligatoirement prendre s'il doit servir à certaines fins ou s'il a été fabriqué suivant une méthode particulière.)

J'imagine qu'il serait tout à fait possible de dessiner un appareil portatif combinant une plaque chauffante et un four qui ait une forme de base autre que celle «d'un plateau rectangulaire» retenue pour le dessin et l'appareil de la défenderesse. Cette forme de base est celle des plaques chauffantes portatives qui étaient sur le marché avant l'enregistrement du dessin, comme par exemple la pièce D-13. Quand cette forme de base est adoptée, le fonctionnement de l'appareil exige la présence d'éléments communs et il en résulte nécessairement une certaine similitude dans l'apparence générale des appareils fabriqués sous différentes marques, tout comme il existe des similitudes dans l'apparence générale des différentes marques modernes de berlines ou de triréacteurs.

C'est à la Cour de déterminer si un dessin en contrefait un autre. Les divers éléments qui font partie du dessin enregistré et de l'appareil de la défenderesse, dont notamment les pieds, les poignées, la disposition de la surface, ont une apparence extérieure très différente. À mes yeux, l'appareil de la défenderesse ressemble assez peu au dessin enregistré. L'allégation d'imitation frauduleuse n'est pas fondée. Selon moi, il n'y a pas eu contrefaçon.

La défenderesse conteste la validité de l'enregistrement pour plusieurs motifs dont celui que le dessin a été publié au Canada plus d'un an avant son enregistrement. La Loi prévoit:

14. (1) Pour protéger tout dessin, il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication au Canada . . .

L'enregistrement date du 16 février 1980. La présentation à l'exposition nationale des Arts ménagers à Chicago, en janvier 1979, d'un modèle en plastique de l'appareil en question n'équivalait pas à une publication au Canada, même si des Canadiens, dont la plupart étaient des acheteurs éventuels, l'y ont vu.

Avant de lancer la production de l'appareil, la demanderesse, en décembre 1978 et en janvier 1979, a montré le modèle en plastique (pièce D-6), à plusieurs personnes au Canada qui étaient chargées de décider si l'article serait inclus dans l'in-

item for inventory and/or catalogue listing by department stores and other chains.

John Cluff, since retired, was at the material time a central buyer for the Shoprite catalogue division of the Hudson's Bay Company. He described the process.

Q. . . . Could you explain what a central buyer is?

A. A central buyer works under the direction of a principal buyer in a department of the Hudson's Bay Company. Our job was to interview suppliers, to negotiate terms, to look at a new merchandise, to arrange advertising, national advertising as opposed to local or regional advertising which was done by each region across the country.

Q. Now, do I understand correctly that the central buyer's job is to list products?

A. Yes, sir, everything begins in the General Merchandise Office. If anybody wants a company [*sic*] listed with the Bay or with Shoprite it began in our office and was listed in the computer.

Q. What does listing entail?

A. Looking at the product, deciding whether it is our type of product or not, whether we wish to carry it, whether the terms, prices, et cetera, are satisfactory, whether we think the product will sell successfully, based on a judgment you then enter it into the computer.

Q. Okay, that is once it is decided to be listed?

A. Yes, that is correct.

Q. Once a product is listed, what happens to the product?

A. Once it is listed and a listing goes across the country to our seven retail regions it is up to the regional department manager to decide whether or not it is suitable for their region and whether or not they will buy and in what quantity they will buy.

Q. So, who is it that actually places the orders as to quantity?

A. Each of our seven regional department managers places their own orders.

Q. What terms do they provide, quantity and . . .

A. Quantity and the cost which we had already negotiated in Toronto.

Q. So the cost was negotiated in Toronto?

A. The cost was in the computer.

Q. What other terms are . . .

A. Payment terms, advertising, whether we were going to demonstrate the article within our departments, national advertising. To a degree local advertising which was followed up at the regional level.

ventaire ou dans le catalogue des grands magasins et autres chaînes de magasins.

À l'époque en cause, John Cluff, qui a pris sa retraite depuis, était acheteur central à la division des achats par catalogue Shoprite de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Il en a décrit le fonctionnement.

[TRADUCTION] Q. . . . Pourriez-vous expliquer ce qu'est un acheteur central?

R. L'acheteur central travaille sous les ordres d'un acheteur principal d'un des services de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Notre travail consiste à rencontrer les fournisseurs, à négocier les conditions, à examiner les nouvelles marchandises, à s'occuper de la publicité, de la publicité à l'échelle nationale par opposition à la publicité locale ou régionale qui relève des services régionaux.

Q. Si je comprends bien, le travail de l'acheteur central est de dresser la liste des produits?

R. Oui, Monsieur, tout commence au Bureau général des marchandises. Si quelqu'un veut qu'une compagnie [*sic*] fasse partie du catalogue de la Baie ou de Shoprite, il s'adresse à notre bureau et se fait inscrire sur notre listage en ordinateur.

Q. En quoi consiste le listage?

R. Il faut examiner le produit et décider s'il correspond à notre marché, si nous voulons le commercialiser et si les conditions, les prix, etc., sont satisfaisants et enfin, si nous pensons que la vente de ce produit aura du succès. Nous nous faisons une opinion avant de faire une entrée en ordinateur.

Q. Bien, c'est-à-dire quand vous avez décidé de l'inscrire au listage?

R. Oui, c'est cela.

Q. Une fois qu'un produit est inscrit, qu'arrive-t-il?

R. Quand il a été inscrit et qu'une liste a été distribuée dans tout le pays, dans nos sept régions de vente au détail, il appartient aux directeurs des services régionaux de décider si le produit convient à leur région, s'ils vont l'acheter et en quelle quantité.

Q. Donc, qui s'occupe réellement de la quantité à commander?

R. Nos sept directeurs régionaux passent chacun leur commande.

Q. Quelles conditions stipulent-ils, la quantité et . . .

R. La quantité et le prix que nous avons déjà négocié à Toronto.

Q. Le prix a donc été négocié à Toronto?

R. Le prix est dans l'ordinateur.

Q. Quelles sont les autres conditions . . .

R. Les conditions de paiement, la publicité, la démonstration éventuelle de l'article dans nos rayons, la publicité à l'échelle nationale. Dans une certaine mesure, la publicité locale qui est suivie au plan régional.

(Transcript, page 871, [line] 30 to [page] 873, [line] 19.)

(Notes sténographiques: page 871, [ligne] 30 à [la page] 873, [ligne] 19.)

Acceptance by central buyers was the *sine qua non* of the successful merchandising of the appliance. It involved not only judgments by the central buyers that the item was a merchantable product but agreements on price and other terms of supply and marketing between the plaintiff and the merchandisers. In other words, to obtain a listing, the plaintiff had to commit itself to the terms upon which it would supply the appliance.

I accept the evidence of Ben Liederman, a former Director of Sales of the plaintiff, who visited most, if not all, of the central buyers approached prior to February 16, 1979. The visits were intended to ascertain market prospects and to obtain an expression of interest by individual merchandisers. No firm orders were obtained. At the time, he says:

Most of them said, "Let us know when you can deliver, what the costs are going to be and then we will probably list it."

(Transcript page 840, [lines] 26 to 28.)

The plaintiff made no formal arrangements to ensure the confidentiality of its design. It was reasonable to expect that the central buyers would not disclose the design to the general public. On the other hand, they could reasonably be expected to discuss it within their own organizations. There was neither more nor less confidentiality attached to the disclosures than attaches to any ordinary private commercial proposition. The number of central buyers to whom the prototype was displayed is not important. The question is: Was such disclosure a "publication" of the design within the contemplation of subsection 14(1)?

There are numerous English authorities holding that disclosure of a design in the solicitation of an order is a publication of the design within the contemplation of their successive comparable acts.³ It is enough to look at the most recent of

³ *Blank v. Footman, Pretty, and Co.* (1888), 5 R.P.C. 653 [Eng. Ch.D.]. *In the Matter of Sherwoods Design* (1892), 9 R.P.C. 268 [Eng. Ch.D.]. *British Insulated et al. v. London Electric Wire Company et al.* (1913), 30 R.P.C. 620 [Eng. Ch.D.]. *Gunston v. Wincox, Ld.* (1921), 38 R.P.C. 40 [Eng. Ch.D.].

L'acceptation de l'appareil par les acheteurs centraux était la condition *sine qua non* du succès commercial de l'appareil. Il fallait non seulement que les acheteurs centraux jugent que l'article était un bon produit commercial mais aussi que la demanderesse et les spécialistes des techniques marchandes s'entendent sur le prix et les autres conditions d'approvisionnement et de mise en vente. En d'autres termes, pour être inscrite au listage, la demanderesse devait s'engager à respecter les conditions de fourniture de l'appareil.

J'accepte le témoignage de Ben Liederman, ancien directeur des ventes de la demanderesse, qui a rencontré la plupart sinon tous les acheteurs centraux sollicités avant le 16 février 1979. Les rencontres avaient pour but de s'enquérir des perspectives du marché et de gagner l'intérêt de spécialistes des techniques marchandes. Aucune commande n'a été passée. Il a déclaré à ce moment-là:

[TRADUCTION] La plupart d'entre eux disaient: «Faites-nous savoir quand vous pourrez livrer, quel sera le montant des frais et alors, nous l'inscrirons probablement.»

(Notes sténographiques: page 840, [lignes] 26 à 28.)

La demanderesse n'a pris aucune disposition précise pour s'assurer que son dessin resterait secret. Il était raisonnable de penser que les acheteurs centraux ne révéleraient pas le dessin au grand public. En revanche, il était normal de s'attendre à ce qu'ils en discutent au sein de leur propre organisation. La divulgation du dessin n'était considérée ni plus ni moins confidentielle qu'une proposition commerciale privée. Le nombre des acheteurs centraux auxquels le modèle a été présenté importe peu. Nous devons nous demander si une divulgation de ce genre était une «publication» du dessin au sens du paragraphe 14(1).

La jurisprudence anglaise contient un bon nombre de décisions portant que la divulgation d'un dessin dans le but d'obtenir une commande est une publication du dessin au sens de diverses lois anglaises successives similaires à la nôtre³. Il

³ *Blank v. Footman, Pretty, and Co.* (1888), 5 R.P.C. 653 [Ch.D. Angl.]. *In the Matter of Sherwoods Design* (1892), 9 R.P.C. 268 [Ch.D. Angl.]. *British Insulated et al. v. London Electric Wire Company et al.* (1913), 30 R.P.C. 620 [Ch.D. Angl.]. *Gunston v. Wincox, Ld.* (1921), 38 R.P.C. 40 [Ch.D. Angl.].

these.⁴ The British Act of the day⁵ provided for the registration of a design “not previously published in the United Kingdom”. The absence of the one year’s grace period in the British Act is not material to this issue. Commercial interviews before registration in which the designer “was endeavouring to see whether he would be able to put himself into a position to do business” [at page 217] and in which the design was disclosed to a potential purchaser were held to be publication. The registration was expunged.

The leading Canadian case dealing with this aspect of subsection 14(1) is *Ribbons (Montreal) Limited v. Belding Corticelli Limited*,⁶ in which it was held:

“Publication” means the date on which the article in question was first offered or made available to the public . . .

That definition was applied in *Global Upholstery Co. Ltd. et al. v. Galaxy Office Furniture Ltd. et al.*⁷ In the *Ribbons* case, the disclosures in issue were to persons with whom the design owner wished to explore the feasibility of making a transparent plastic display package for his own use. In the *Global* case, the design was for a chair and the disclosure was to a manufacturer whom the design owner apparently wished to interest in both manufacturing the chairs and selling them to the trade. In other words, he seems to have been interested in selling or licensing his design rather than in having articles made according to it and selling or using them himself. In both cases, the disclosures were held not to have been publications of the designs.

With respect, the definition adopted appears founded on a confusion of the registered design with an article made according to it, which appears to have led the learned Judge in the *Global* case to apply it as if subsection 14(1) dealt

suffit d’examiner la plus récente de ces décisions⁴. La loi anglaise en vigueur à l’époque⁵ contenait des dispositions pour l’enregistrement d’un dessin qui [TRADUCTION] «n’avait pas été publié antérieurement au Royaume-Uni». L’absence du délai d’un an dans la loi anglaise n’est pas pertinente pour l’espèce. On a jugé que les entretiens commerciaux tenus avant l’enregistrement du dessin et au cours desquels le dessinateur [TRADUCTION] «cherchait à savoir s’il serait en mesure de faire des affaires» [à la page 217] et au cours desquels le dessin avait été divulgué à un acheteur éventuel, équivalaient à une publication. L’enregistrement a été radié.

Au Canada, la principale décision traitant de cet aspect du paragraphe 14(1) est l’arrêt *Ribbons (Montreal) Limited v. Belding Corticelli Limited*⁶ dans lequel la Cour a conclu:

[TRADUCTION] Le terme «publication» s’entend de la date à laquelle l’objet en question fut pour la première fois offert au public ou mis à sa disposition . . .

Cette définition a été appliquée dans *Global Upholstery Co. Ltd. et autre c. Galaxy Office Furniture Ltd. et autre*⁷. Dans l’arrêt *Ribbons*, les divulgations en cause avaient été faites à des personnes avec lesquelles le propriétaire du dessin voulait examiner la possibilité de fabriquer, pour son propre usage, un ensemble de présentation en plastique transparent. Dans l’arrêt *Global*, il s’agissait du dessin d’une chaise qui avait été divulgué à un fabricant que le propriétaire du dessin souhaitait apparemment intéresser à la fabrication et à la vente des chaises. En d’autres termes, il voulait vraisemblablement vendre ou faire breveter son dessin plutôt que de faire fabriquer lui-même les articles selon son dessin pour les vendre ou les utiliser lui-même. Dans les deux cas, on a jugé que les divulgations des dessins n’équivalaient pas à des publications.

En toute déférence, la définition adoptée paraît fondée sur la confusion du dessin enregistré avec l’article fabriqué d’après celui-ci, ce qui semble avoir conduit le juge dans l’arrêt *Global* à l’appliquer comme si le paragraphe 14(1) traitait de la

⁴ *Kangol (Manufacturing) Ltd. v. Centrokomise (London) Ltd.* (1937), 54 R.P.C. 211 [Eng. Ch.D.].

⁵ *Patents and Designs Acts, 1907-1932*, s. 49.

⁶ [1961] Ex.C.R. 388 at p. 402.

⁷ (1976), 29 C.P.R. (2d) 145 [F.C.T.D.].

⁴ *Kangol (Manufacturing) Ltd. v. Centrokomise (London) Ltd.* (1937), 54 R.P.C. 211 [Ch.D. Angl.].

⁵ *Patents and Designs Acts, 1907-1932*, art. 49.

⁶ [1961] R.C.É. 388 à la p. 402.

⁷ (1976), 29 C.P.R. (2d) 145 [C.F. 1^{re} inst.].

with publication of such an article rather than the design. It may, of course, be that publication of the design and an offering or making available of the article made according to it will coincide. However, in order to conform the definition of "publication" to the unambiguous words of subsection 14(1), it is, I think, clear that the definition must be:

"Publication" means offering or making available the design to the public.

By that definition, there was no publication in the *Ribbons* case. Whether there was or not in the *Global* situation would seem to depend on one's definition of "public".

"Public" has many meanings but for purposes of the definition must be taken to include those who are, in fact, or are considered by the design owner as apt to be, interested in taking up the offer of the design or advantage of its availability. Disclosure of the design, for the purpose of obtaining orders for an article to be made according to the design, is a publication of the design. I am not prepared to hold that any measure of formal confidentiality would avoid such a disclosure being publication; I do hold that ordinary commercial confidentiality is ineffective for the purpose. I incline to the view that the better course is to follow the English authorities and to hold that all disclosures for the purpose of soliciting orders constitute publication. How can one be said not to be publishing his design when he discloses it for the express purpose of marketing it?

The design was published in Canada more than one year before its registration. It was not registrable and the registration should be expunged.

The action will be dismissed with costs. There will be a reference as to the damages occasioned to the defendant as a result of the issue of the interlocutory injunction herein.

publication d'un tel article plutôt que de celle du dessin. Évidemment, il est possible que la publication du dessin coïncide avec le moment où l'article fabriqué d'après le dessin est offert ou mis à la disposition du public. Toutefois, il est évident, à mon avis, que, pour rendre la définition de «publication» conforme aux termes clairs du paragraphe 14(1), il faut la formuler comme suit:

«Publication» signifie offrir le dessin au public ou le mettre à sa disposition.

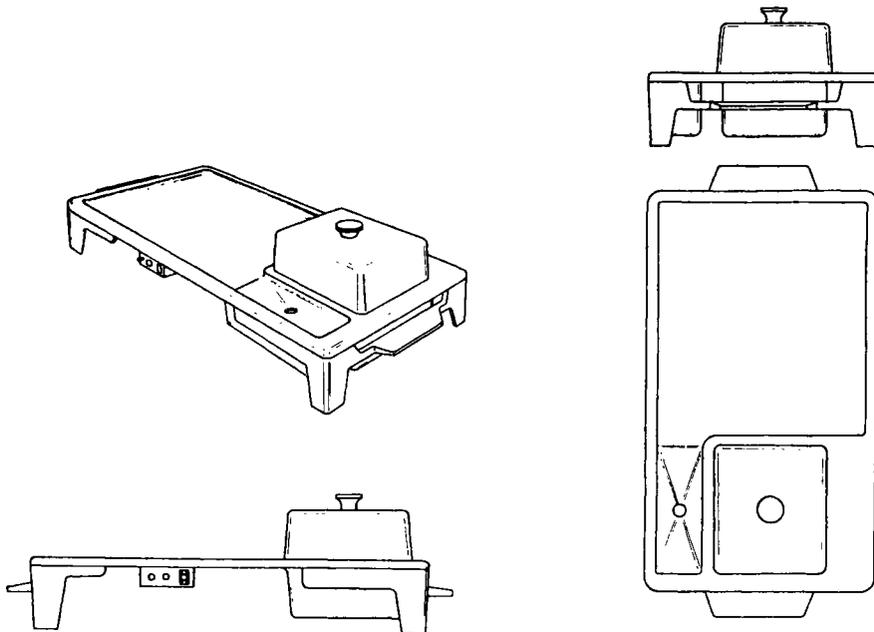
Conformément à cette définition, il n'y a pas eu publication dans l'arrêt *Ribbons*. Il semble que, pour l'arrêt *Global*, c'est la définition que l'on donne de «public» qui permettrait de déterminer si tel était également le cas.

Le terme «public» a plusieurs sens mais, pour les fins de la définition, il faut considérer qu'il comprend les personnes qui sont réellement intéressées ou que le propriétaire du dessin croit susceptibles d'être intéressées à accepter l'offre du dessin ou à tirer avantage de la possibilité d'en disposer. La divulgation du dessin dans le but d'obtenir des commandes pour un article fabriqué d'après celui-ci est une publication de ce dessin. Je ne suis pas prêt à conclure que toute disposition prise pour protéger le caractère confidentiel d'un dessin empêcherait une telle divulgation d'être une publication; mais je conclus toutefois que la discrétion ordinaire requise en matière commerciale ne suffit pas. Je pense que la meilleure chose à faire est de suivre la jurisprudence anglaise et de conclure que toutes les divulgations faites pour obtenir des commandes constituent une publication du dessin. Comment peut-on dire qu'une personne ne publie pas son dessin lorsqu'elle le divulgue dans le but exprès de le commercialiser?

Le dessin a été publié au Canada plus d'un an avant son enregistrement. Il n'était pas enregistrable et son enregistrement devrait être radié.

L'action sera rejetée avec dépens. Il y aura un renvoi en ce qui concerne les dommages causés à la défenderesse par suite de la délivrance de l'injonction interlocutoire.

APPENDIX "A" — ANNEXE «A»



APPENDIX "B" — ANNEXE «B»

