

T-463-87

T-463-87

Dennison Manufacturing Company and Dennison Manufacturing Canada Inc. (Applicants)

v.

Minister of National Revenue (Respondent)

INDEXED AS: DENNISON MANUFACTURING CO. v. M.N.R.

Trial Division, Dubé J.—Ottawa, April 9 and May 7, 1987.

Copyright — Infringement — Motion for mandamus pursuant to Copyright Act, s. 27 compelling Minister to deem copies of attachment tags to be included in Schedule C, Customs Tariff — No legal right to performance of duty — Goods must be included in Schedule C to be prohibited — Only tariff item referring to copyright works merely stating “reprints of Canadian copyrighted works” — Uncertain whether copyright in design extending to three-dimensional models, or whether goods subject to copyright as “artistic works” — Registrability under Industrial Design Act may also bar goods from copyright.

Customs and Excise — Customs Tariff — S. 14 prohibiting importation of goods in Schedule C — Only tariff item referring to copyrighted works merely stating “reprints of Canadian copyrighted works” — Copyright Act, s. 27 enabling owner of infringed copyright work falling under specific tariff item to give notice to Department to bar importation of infringing copies — Questionable whether goods in question (attachment tags) subject to copyright.

Industrial design — Attachment tags or cavity attachment molds — Likely registrable under Industrial Design Act, based on registration of similar goods — Barred from copyright pursuant to Copyright Act, s. 46.

Judicial review — Prerogative writs — Mandamus — Motion for mandamus compelling Minister to deem copies of attachment tags to be included in Schedule C, Customs Tariff pursuant to Copyright Act, s. 27 — No legal right to performance of duty — Goods must be included in Schedule C to be prohibited — Goods may not be subject to copyright as required by tariff item.

Dennison Manufacturing Company et Dennison Manufacturing Canada Inc. (requérantes)

a c.

Ministre du Revenu national (intimé)

RÉPERTORIÉ: DENNISON MANUFACTURING CO. c. M.N.R.

b Division de première instance, juge Dubé—Ottawa, 9 avril et 7 mai 1987.

Droit d'auteur — Contrefaçon — La requête sollicite la délivrance d'un bref de mandamus sur le fondement de l'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur pour obliger le ministre à considérer les exemplaires des attaches en cause comme insérés à la liste C du Tarif des douanes — Il n'existe aucun droit reconnu par la loi à l'exécution d'une telle obligation — Les marchandises doivent être comprises à la liste C pour être prohibées — Le seul numéro tarifaire où il soit fait mention d'ouvrages canadiens protégés par le droit d'auteur parle simplement d'«éditions contrefaites d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur» — Il est douteux que le droit d'auteur dans le dessin étende sa protection aux modèles en trois dimensions ou que les marchandises visées soient susceptibles de faire l'objet d'un droit d'auteur en qualité d'«œuvres artistiques» — La possibilité de l'enregistrement des articles en cause sous le régime de la Loi sur les dessins industriels peut également empêcher qu'ils ne fassent l'objet d'un droit d'auteur.

Douanes et accise — Tarif des douanes — L'art. 14 prohibe l'importation des biens dont il est question à la liste C — Le seul numéro tarifaire où il soit fait mention d'ouvrages protégés par le droit d'auteur parle simplement d'«éditions contrefaites d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur» — L'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur permet au titulaire d'un droit d'auteur dans une œuvre contrefaite dont il est question dans un numéro tarifaire particulier d'empêcher l'importation des copies contrefaites en notifiant à cet égard le Ministère — Il est douteux que les marchandises en question (des attaches) puissent faire l'objet d'un droit d'auteur.

Dessins industriels — Attaches ou moules à cavité pour attaches — Les articles en cause sont probablement susceptibles d'être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels puisque des biens similaires ont fait l'objet d'un tel enregistrement — L'art. 46 de la Loi sur le droit d'auteur empêche que de tels biens ne bénéficient de la protection du droit d'auteur.

Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Mandamus — La requête sollicite la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant au ministre de considérer les exemplaires des attaches en cause comme insérés à la liste C du Tarif des Douanes conformément à l'art. 27 de la Loi sur le droit d'auteur — La loi ne reconnaît pas de droit à l'exécution d'une telle obligation — Les marchandises doivent être comprises dans la liste C pour être prohibées — Il est possible que les marchandises visées ne soient pas susceptibles de faire l'objet d'un droit d'auteur ainsi que l'exige le numéro tarifaire en cause.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Copyright Act, R.S.C. 1970, c. C-30, ss. 2, 27, 46.
Customs Tariff, R.S.C. 1970, c. C-41, s. 14 (as am. by
 S.C. 1986, c. 1, s. 175), Schedule C.
Industrial Design Act, R.S.C. 1970, c. I-8.
Industrial Designs Rules, C.R.C., c. 964, s. 11(1)(a).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

CONSIDERED:

Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd., [1986] 3
 F.C. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); *Cimon Ltd. et al v.*
Bench Made Furniture Corp. et al, [1965] 1 Ex.C.R.
 811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C. 77.

REFERRED TO:

Monsanto Canada Inc. v. Minister of Agriculture (1986),
 8 C.P.R. (3d) 517 (F.C.T.D.).

COUNSEL:

John S. Macera for applicants.
Meg Kinnear for respondent.

SOLICITORS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, for applicants.
Deputy Attorney General of Canada for
 respondent.

The following are the reasons for order rendered in English by

DUBÉ J.: This originating motion seeks a *mandamus* compelling the Minister of National Revenue ("the Minister") to deem, under section 27 of the *Copyright Act*,¹ to be included in Schedule C of the *Customs Tariff*,² copies of the attachment tags or cavity attachment molds in which copyright subsists in Canada pursuant to copyright registration number 355,058, and compelling the Minister to authorize customs officers to prohibit the importation into Canada of any three-dimen-

¹ R.S.C. 1970, c. C-30.

² R.S.C. 1970, c. C-41.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 27, 46.
Loi sur les dessins industriels, S.R.C. 1970, chap. I-8.
Règles régissant les dessins industriels, C.R.C., chap. 964, art. 11(1)a).
Tarif des douanes, S.R.C. 1970, chap. C-41, art. 14 (mod. par S.C. 1986, chap. 1, art. 175), liste C.

b JURISPRUDENCE

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd., [1986] 3
 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.); *Cimon Ltd. et al v.*
Bench Made Furniture Corp. et al, [1965] 1 R.C.É.
 811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C. 77.

DÉCISION CITÉE:

Monsanto Canada Inc. c. Ministre de l'Agriculture
 (1986), 8 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1^{re} inst.).

AVOCATS:

John S. Macera pour les requérantes.
Meg Kinnear pour l'intimé.

PROCUREURS:

Macera & Jarzyna, Ottawa, pour les requérantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

LE JUGE DUBÉ: La présente requête introductive d'instance sollicite la délivrance d'un bref de *mandamus* ordonnant au ministre du Revenu national («le ministre») de considérer, conformément à l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*¹, les exemplaires des attaches ou moules à cavités pour attaches sur lesquels subsistent un droit d'auteur au Canada en vertu du droit d'auteur enregistré sous le numéro 355,058 comme insérés à la liste C du *Tarif des douanes*² et ordonnant au ministre d'autoriser les préposés des douanes à interdire l'importation au Canada de tous exemplaires en trois dimensions de ces attaches qui

¹ S.R.C. 1970, chap. C-30.

² S.R.C. 1970, chap. C-41.

sional copies of the attachments which infringe the copyright of the applicants (“Dennison”).

On November 26, 1986 Dennison wrote to the Minister indicating that the above copyright was being infringed by the importation into Canada of three-dimensional copies from South Korea, requesting pursuant to section 27 of the *Copyright Act* that such infringing copies be deemed to be included in Schedule C of the *Customs Tariff*, and seeking to prohibit the importation of the copies. Section 27 reads as follows:

27. Copies made out of Canada of any work in which copyright subsists that if made in Canada would infringe copyright and as to which the owner of the copyright gives notice in writing to the Department of National Revenue that he is desirous that such copies should not be so imported into Canada, shall not be so imported, and shall be deemed to be included in Schedule C to the *Customs Tariff*, and that Schedule applies accordingly.

Under section 14 of the *Customs Tariff* [as am. by S.C. 1986, c. 1, s. 175] the importation into Canada of any goods enumerated, described or referred to in Schedule C is prohibited. The only reference to copyright works in Schedule C is tariff item 99202-1:

99202-1. Reprints of Canadian copyrighted works, and reprints of British copyrighted works which have been copyrighted in Canada.

By letter dated January 12, 1987 the Minister outlined his position. In his view, although section 27 of the *Copyright Act* provides for the owner to give notice to the Department, it does not follow that all works referred to in such notice would automatically be prohibited: the *Copyright Act* has to be read in conjunction with the *Customs Tariff* and accordingly the goods in question must be included in Schedule C in order to be so prohibited.

In my view *mandamus* ought not to issue in this matter. *Mandamus* is a discretionary remedy and

portent atteinte au droit d’auteur des requérantes («Dennison»).

Le 26 novembre 1986, Dennison a écrit au ministre pour lui indiquer qu’il était porté atteinte au droit d’auteur susmentionné par une importation au Canada, en provenance de Corée du Sud, d’exemplaires en trois dimensions des œuvres visées, et pour demander sur le fondement de l’article 27 de la *Loi sur le droit d’auteur* que de tels exemplaires contrefaits soient considérés comme insérés à la liste C du *Tarif des douanes* et que l’importation de ces exemplaires soit interdite. L’article 27 est ainsi libellé:

27. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute œuvre sur laquelle un droit d’auteur subsiste, qui, s’ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contre-façons, et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit au ministre du Revenu national son désir d’interdire l’importation au Canada, ne doivent pas être ainsi importés, et sont considérés comme insérés à la liste C du *Tarif des douanes*, et cette liste s’applique en conséquence.

En vertu de l’article 14 du *Tarif des douanes* [mod. par S.C. 1986, chap. 1, art. 175], l’importation au Canada des marchandises dénommées, décrites ou dont il est question à la liste C est prohibée. La seule mention d’un ouvrage protégé par un droit d’auteur qui soit faite à la liste C figure au numéro tarifaire 99202-1:

99202-1. Éditions contrefaites d’ouvrages canadiens protégés par un droit d’auteur et d’ouvrages protégés par un droit d’auteur en Angleterre et qui le sont aussi au Canada.

Dans une lettre en date du 12 janvier 1987, le ministre a énoncé son point de vue sur cette question. Selon lui, même si l’article 27 de la *Loi sur le droit d’auteur* prévoit que le titulaire doit notifier le Ministère, toutes les œuvres mentionnées dans un tel avis ne feraient pas automatiquement l’objet d’une prohibition: la *Loi sur le droit d’auteur* doit se lire concurremment avec le *Tarif des douanes* et, en conséquence, les marchandises en question ne peuvent faire l’objet d’une prohibition que si elles sont insérées à la liste C.

À mon avis, aucun bref de *mandamus* ne devrait être délivré en l’espèce. Le bref de *mandamus* est un redressement à l’égard duquel la Cour possède un pouvoir discrétionnaire et ne devrait pas être délivré en l’absence d’une preuve qu’il existe un droit précis reconnu par la loi à l’exécution de

question.³ In the instant case the applicants have not demonstrated a clear legal right to the performance of the duty to be carried out by the Minister under section 27 of the *Copyright Act*, for these four reasons.

Firstly, although Dennison has a copyright registration for the design itself, it has no clear legal right to extend that copyright protection to three-dimensional models derived therefrom. In *Bayliner Marine Corp. v. Doral Boats Ltd.*⁴ the respondent had taken an action for a copyright infringement against the appellant in respect of plans for the fibreglass hull and deck for two boats. The Court found [at pages 432 F.C.; 297 C.P.R.] that the plans were “designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*” and therefore not subject to copyright. Having come to that conclusion, the Court did not find it necessary to deal with the remaining issue in the appeal, namely whether as a matter of law the copyright in a plan is infringed by the making of a copy of an object made according to the plan. Mahoney J. was convinced [at pages 433 F.C.; 297 C.P.R.] “that it would be especially unwise to express an opinion on this remaining issue by way of *obiter dicta*.” *Mandamus*, therefore, is not the proper vehicle to resolve that highly debatable issue.

Secondly, section 46 of the *Copyright Act* provides that the Act does not apply to designs capable of being registered under the *Industrial Design Act*,⁵ except designs that are not intended to be used as models to be multiplied by any industrial process. Paragraph 11(1)(a) of the *Industrial Designs Rules* [C.R.C., c. 964] provides that a design shall be deemed to be used as a model under section 46 of the *Copyright Act* where it is reproduced in more than 50 single articles. Clearly, the attachments in question are

l'obligation visée³. En l'espèce, pour les quatre motifs qui suivent, les requérantes n'ont pas établi que la loi leur reconnaît incontestablement le droit à l'exécution de l'obligation incombant au ministre en vertu de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur*.

En premier lieu, même si Dennison est titulaire d'un droit d'auteur enregistré sur le dessin lui-même, la loi ne lui reconnaît pas incontestablement le droit d'étendre la protection du droit d'auteur aux modèles en trois dimensions effectués à partir de ce dessin. Dans l'affaire *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.*⁴, l'intimée avait intenté une action en contrefaçon d'un droit d'auteur contre l'appelante relativement aux plans de la coque et du pont en fibre de verre de deux bateaux. La Cour a conclu [aux pages 432 C.F.; 297 C.P.R.] que ces plans étaient des «dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*» et, en conséquence, qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un droit d'auteur. Étant venue à cette conclusion, la Cour n'a pas jugé nécessaire de statuer sur l'autre question soulevée dans le cadre de l'appel, celle de savoir si, en droit, la production d'une copie d'un objet fabriqué suivant un plan protégé par un droit d'auteur porte atteinte à ce droit. Le juge Mahoney était convaincu [aux pages 433 C.F.; 297 C.P.R.] qu'il serait «particulièrement mal venu d'exprimer une opinion incidente sur cette question». En conséquence, le bref de *mandamus* n'est pas le recours approprié pour trancher cette question fort controversée.

En second lieu, l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit que cette Loi ne s'applique pas aux dessins industriels susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*⁵, à l'exception des dessins qui ne sont pas destinés à servir de modèles pour être multipliés par un procédé industriel quelconque. L'alinéa 11(1)a des *Règles régissant les dessins industriels* [C.R.C., chap. 964] prévoit qu'un dessin est censé servir de modèle au sens de l'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* lorsqu'il est reproduit dans plus de 50

³ See *Monsanto Canada Inc. v. Minister of Agriculture* (1986), 8 C.P.R. (3d) 517 (F.C.T.D.).

⁴ [1986] 3 F.C. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.).

⁵ R.S.C. 1970, c. I-8.

³ Voir *Monsanto Canada Inc. c. Ministre de l'Agriculture* (1986), 8 C.P.R. (3d) 517 (C.F. 1^{re} inst.).

⁴ [1986] 3 C.F. 421; 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.).

⁵ S.R.C. 1970, chap. I-8.

ought not to be granted without proof of a specific legal right to the performance of the duty in intended to be and have been so multiplied.

In the *Bayliner* case aforementioned, the Federal Court of Appeal adopted the definition of the word "design" from the decision of Jackett P. in *Cimon Ltd. et al v. Bench Made Furniture Corpn. et al*⁶ at pages 831 Ex.C.R.; 49-51 C.P.R. which reads as follows:

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 an 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.

In short, a design relates to the appearance of an article and is meant to make the article more attractive. At first blush, it would appear that the goods in question are amenable to registration under the *Industrial Design Act*. Very similar items have been registered as industrial designs as revealed by a search of the records of the Copyright and Industrial Design Branch⁷. The Dennison design would therefore be barred from copyright pursuant to section 46 of the *Copyright Act*.

Thirdly, there is at least an arguable case that these goods are not of a type subject to be copyrighted. They would not appear to be "artistic works" as defined under section 2 of the *Copyright Act*:

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

⁶ [1965] 1 Ex.C.R. 811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C. 77.

⁷ See paragraph 5 of the affidavit of Thomas R. Boyd, Chief of Examination of the Department.

articles différents. Il est clair que les attaches visées en l'espèce sont destinées à être ainsi multipliées ou ont été ainsi multipliées.

Dans l'arrêt *Bayliner*, susmentionné, la Cour d'appel fédérale a adopté la définition suivante du terme «dessin», énoncée par le président Jackett dans le jugement qu'il a rendu dans l'affaire *Cimon Ltd. et al v. Bench Made Furniture Corpn. et al*⁶ aux pages 831 R.C.É.; 49 à 51 C.P.R.:

[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.

En résumé, le dessin se rapporte à l'apparence d'un article et a pour objet de le rendre plus attrayant. À première vue, il semblerait que les marchandises visées peuvent être enregistrées en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. Des articles semblables aux articles en l'espèce ont été enregistrés comme dessins industriels, ainsi qu'il ressort d'un examen des dossiers du Bureau du droit d'auteur et des dessins industriels⁷. L'article 46 de la *Loi sur le droit d'auteur* empêcherait donc que le dessin de Dennison fasse l'objet d'un droit d'auteur.

En troisième lieu, il est à tout le moins soutenable que ces marchandises n'appartiennent pas à une catégorie de marchandises pouvant être protégées par un droit d'auteur. Elles ne sembleraient pas constituer des «œuvres artistiques» au sens donné à cette expression à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*:

«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;

⁶ [1965] 1 R.C.É. 811; (1964), 48 C.P.R. 31; 30 Fox Pat. C. 77.

⁷ Voir le paragraphe 5 de l'affidavit de Thomas R. Boyd, chef, Division de l'examen du Ministère.

Fourthly, in my view, the *Copyright Act* and the *Customs Tariff* have to be read together. Section 14 of the *Customs Tariff* stipulates that importation into Canada of any goods enumerated in Schedule C is prohibited. Item 99202-1 under Schedule C, the only item dealing with copyright, merely lists reprints of Canadian copyrighted works as prohibited goods. Section 27 of the *Copyright Act* is a trigger section enabling the owner of an infringed copyright work that would fall under a specific tariff item to give notice to the Department to bar the infringing copies from Canada. Thereupon such infringing copies shall not be imported and shall be deemed to be included in Schedule C. To construe section 27 of the *Copyright Act* otherwise would mean in effect that the owner of any copyrighted item would unilaterally amend the *Customs Tariff* merely by giving notice to the Department that its goods have been infringed upon.

Consequently, the motion is denied with costs.

En quatrième lieu, j'estime que la *Loi sur le droit d'auteur* et le *Tarif des douanes* doivent s'interpréter concurremment. L'article 14 du *Tarif des douanes* déclare que l'importation au Canada des marchandises dénommées à la liste C est prohibée. Le numéro tarifaire 99202-1 de cette liste des produits prohibés, le seul numéro où il soit question du droit d'auteur, mentionne uniquement les éditions contrefaites d'ouvrages canadiens protégés par un droit d'auteur. L'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit le déclenchement d'un mécanisme de protection en permettant au propriétaire d'une œuvre contrefaite qui est protégée par le droit d'auteur et se trouve visée par un numéro tarifaire particulier de notifier le Ministère d'empêcher l'importation des exemplaires contrefaits au Canada. Dès lors, ces exemplaires contrefaits ne doivent pas être importés et sont considérés comme insérés à la liste C. Toute autre interprétation de l'article 27 de la *Loi sur le droit d'auteur* permettrait en pratique au propriétaire de tout article protégé par le droit d'auteur de modifier unilatéralement le *Tarif des douanes* en notifiant simplement le Ministère que ses marchandises ont été contrefaites.

En conséquence, la requête est rejetée avec dépens.