

**Melnor Manufacturing Ltd. and
Melnor Sales Ltd. (Plaintiffs) Appellants;**

and

**Lido Industrial Products Limited (Defendant)
Respondent.**

1969: December 5, 8; 1970: April 28.

Present: Cartwright C.J. and Martland, Ritchie, Hall
and Spence JJ.

ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF
CANADA

*Industrial design—Infringement—Validity of re-
gistration—Author assigning design to nominee of
employer—Registration by assignee—Proprietor only
person entitled to register—Nunc pro tunc transfer
—Industrial Design and Union Label Act, R.S.C.
1952, c. 150, ss. 4, 8, 12, 13, 14, 15.*

The author of an industrial design, applied to lawn sprinklers, executed it for Melnor Industries Inc., an American corporation, for good and valuable consideration. The author assigned the design to International, a subsidiary of Melnor. International, on October 18, 1966, applied for registration of the design and it was registered in its name. On January 1, 1967, Melnor conveyed to Beatrice Foods Co. all its business and assets, and, on March 25, 1968, the latter executed a document transferring to International, *nunc pro tunc*, as of August 9, 1966, all such rights as Melnor may have had in the design. This document was recorded about a month after the taking of the present action. On March 28, 1968, International assigned all its rights in the design to the plaintiffs, which are Canadian corporations. The plaintiffs sought relief against the defendant for infringement of the design. The Exchequer Court dismissed the action and ruled that the registration of the design was invalid as having been obtained in the name of a person other than the proprietor of the design. The plaintiffs appealed to this Court and the defendant cross-appealed.

Held: The appeal and the cross-appeal should be dismissed.

The intention of the *Industrial Design and Union Label Act*, R.S.C. 1952, c. 150, is to be construed

**Melnor Manufacturing Ltd. et
Melnor Sales Ltd. (Demandereses) Appelantes;**

et

**Lido Industrial Products Limited (Défenderesse)
Intimée.**

1969: les 5 et 8 décembre; 1970: le 28 avril.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges
Martland, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER
DU CANADA

*Dessin industriel—Violation—Validité de l'en-
registrement—Cession par l'auteur à personne dési-
gnée par employeur—Enregistrement fait par
cessionnaire—Propriétaire seul a le droit d'enregistrer
—Transfert nunc pro tunc—Loi sur les dessins indus-
triels et les étiquettes syndicales, S.R.C. 1952, c. 150,
art. 4, 8, 12, 13, 14, 15.*

L'auteur d'un dessin industriel, s'appliquant à des arrosoirs de pelouse, l'a exécuté contre rémunération pour le compte d'une compagnie américaine, Melnor Industries Inc. L'auteur a cédé le dessin à International, une filiale de Melnor. Le 18 octobre 1966, International produisait une demande d'enregistrement du dessin et il a été enregistré en son nom. Le 1^{er} janvier 1967, Melnor transférait à Beatrice Foods Co. son fonds de commerce et tous les biens qui en faisaient partie, et, le 25 mars 1968, cette dernière signait un contrat par lequel elle transférait à International, *nunc pro tunc*, à compter du 9 août 1966, tous les droits que possédait Melnor au dessin. Ce document a été enregistré environ un mois après l'introduction de la présente action. Le 28 mars 1968, International cédait aux demandereses, qui sont des compagnies canadiennes, tous ses droits au dessin. Les demandereses allèguent que l'intimée a violé leur dessin. La Cour de l'Échiquier a rejeté l'action et a statué que l'enregistrement du dessin était invalide puisqu'il avait été fait au nom d'une personne autre que le propriétaire du dessin. Les demandereses en appelèrent à cette Cour et la défenderesse a produit un appel incident.

Arrêt: L'appel ainsi que l'appel incident doivent être rejetés.

L'interprétation de l'intention de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales*, S.R.C.

as being (1) that it is the proprietor of a design who may apply for registration of it, and (2) that the proprietor, for this purpose, is the author of the design, unless, for valuable consideration, he executed it for another person, in which case the latter is the proprietor, and he alone is entitled to register it. An assignee could only be regarded as a proprietor if he is the recorded assignee of a design registered prior to the recording of such assignment. Consequently, the only person entitled to register the design in the present case was Melnor. The *nunc pro tunc* assignment did not assist the plaintiffs' position.

The alternative contention that Melnor's actions could be taken as agent for International and that, therefore, the latter was properly entitled to register the design under ss. 8 and 12 of the Act, must be rejected. In the circumstances, it could not be said that the design was being executed for International or that payment for the design was being made on behalf of International.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of Noël J. of the Exchequer Court of Canada¹, dismissing an action for infringement of industrial design. Appeal and cross-appeal dismissed.

Christopher Robinson, Q.C., and Nicholas Fyfe, for the plaintiffs, appellants.

Weldon F. Green and James Shearn, for the defendant, respondent.

THE CHIEF JUSTICE—I agree with the reasons and conclusion of my brother Martland and consequently find it unnecessary to express a final opinion as to the ground on which, at the conclusion of the argument, it appeared to me that the appeal failed, which was that the design claimed by the appellant was not sufficiently different from the old design, Exhibit C, to warrant a finding that it possessed originality. As the appeal fails the cross-appeal becomes unnecessary.

1952, c. 150, est (1) que c'est le propriétaire d'un dessin qui peut en demander l'enregistrement, et (2) qu'à cette fin, le propriétaire est l'auteur du dessin, à moins que, contre rémunération, il ne l'ait fait exécuter pour une autre personne; dans ce cas, cette dernière est le propriétaire et elle seule a le droit de l'enregistrer. Un cessionnaire ne peut être considéré comme un propriétaire que s'il est le cessionnaire enregistré d'un dessin enregistré avant l'enregistrement de la cession. Dans les circonstances, Melnor était la seule personne autorisée à enregistrer le dessin. Le transfert *nunc pro tunc* n'ajoute rien à la cause des demanderesses.

On doit rejeter la proposition subsidiaire que les actes que Melnor a posés l'ont été à titre d'agent d'International et que, par conséquent, cette dernière était dûment autorisée à enregistrer le dessin en vertu des art. 8 et 12 de la Loi. Dans les circonstances, on ne peut pas dire que le dessin a été exécuté pour le compte d'International ou que le paiement du dessin a été effectué au nom d'International.

APPEL et APPEL INCIDENT d'un jugement du Juge Noël de la Cour de l'Échiquier du Canada¹ rejetant une action pour violation d'un dessin industriel. Appel et appel incident rejetés.

Christopher Robinson, c.r., et Nicholas Fyfe, pour les demanderesses, appelantes.

Weldon F. Green et James Shearn, pour la défenderesse, intimée.

LE JUGE EN CHEF—Je suis d'accord avec les motifs et la conclusion de mon collègue le Juge Martland et, par conséquent, je ne crois pas nécessaire d'exprimer une opinion définitive quant au moyen, sur lequel, à la fin de la plaidoirie, le pourvoi me semblait devoir être rejeté, savoir que le dessin que revendiquent les appelantes ne diffère pas suffisamment de l'ancien dessin (Pièce C) pour justifier qu'on lui attribue un caractère d'originalité. Le pourvoi étant rejeté, le pourvoi incident devient inutile.

¹ [1969] 1 Ex. C.R. 76, 39 Fox Pat. C. 167, 56 C.P.R. 212.

¹ [1969] 1 R.C. de l'É. 76, 39 Fox Pat. C. 167, 56 C.P.R. 212.

I would dispose of the appeal and cross-appeal as proposed by my brother Martland.

The judgment of Martland, Ritchie, Hall and Spence JJ. was delivered by

MARTLAND, J.—This is an appeal from a judgment of the Exchequer Court¹, dismissing the appellants' action against the respondent which claimed that the latter had infringed the appellants' industrial design, applied to lawn sprinklers, and registered under No. 226/29037 in the register of industrial designs on January 30, 1967. The appellants sought an injunction restraining the infringement of the design, damages as a result of the infringement, and other relief. The appellants admitted that the author of the design was John D. Beinert, of New York City, who executed the design for Melnor Industries Inc., a New York corporation, hereinafter referred to as "Melnor", for good and valuable consideration.

Beinert, on August 6, 1966, assigned to International Patent Research Corporation, a New York corporation, hereinafter referred to as "International", its successors and assigns, the entire and exclusive right, title and interest in and to the said design. International, on October 18, 1966, applied to the Commissioner of Patents for registration of the design, and it was registered in its name. On March 28, 1968, International assigned all its right, title and interest in and to the design to the appellants, which are Canadian corporations.

Melnor was, until 1967, engaged in the business of designing and manufacturing garden equipment and had a number of wholly owned subsidiaries, which included International and the appellants. The function of International was to be the holder of patent and design rights in all countries, including the United States of America and Canada, of the Melnor group of corporations.

Je suis d'avis de disposer du pourvoi et du pourvoi incident comme le propose mon collègue le Juge Martland.

Le jugement des Juges Martland, Ritchie, Hall et Spence a été rendu par

LE JUGE MARTLAND—Ce pourvoi est à l'encontre d'un jugement de la Cour de l'Échiquier¹ qui a rejeté l'action que les appelantes avaient intentée contre l'intimée. Dans cette action, les appelantes allèguent que l'intimée a violé leur dessin industriel s'appliquant à des arrosoirs de pelouse et enregistré le 30 janvier 1967, sous le N° 226/29037, dans le registre des dessins industriels. Les appelantes ont demandé une injonction enjoignant à l'intimée de cesser de violer le dessin, réclamé des dommages pour la violation et fait valoir d'autres recours. Les appelantes ont admis que l'auteur du dessin est M. John D. Beinert de la ville de New York; ce dernier a exécuté le dessin contre rémunération pour le compte de Melnor Industries Inc., ci-après appelée «Melnor», une compagnie de New York.

Le 6 août 1966, M. Beinert cédait à International Research Corporation, ci-après appelée «International», une compagnie de New York, à ses successeurs et ayants droit, les droit, titre et intérêt entiers et exclusifs audit dessin. Le 18 octobre 1966, International produisait devant le Commissaire des brevets une demande d'enregistrement du dessin et il a été enregistré en son nom. Le 28 mars 1968, International cédait aux appelantes, qui sont des compagnies canadiennes, ses droit, titre et intérêt au dessin.

Jusqu'en 1967, Melnor s'occupait de la conception et de la fabrication d'accessoires de jardin. Elle avait un certain nombre de filiales en propriété exclusive, dont International et les appelantes. International avait pour fonction de détenir les droits relatifs aux brevets et dessins qui appartenaient aux compagnies du groupe Melnor, pour tous les pays, y compris les États-Unis d'Amérique et le Canada.

¹ [1969] 1 Ex. C.R. 76, 39 Fox Pat. C. 167, 56 C.P.R. 212.

¹ [1969] 1 R.C. de l'É. 76, 39 Fox Pat. C. 167, 56 C.P.R. 212.

Pursuant to an agreement and plan of reorganization made on November 1, 1966, between Melnor and Beatrice Foods Co., a Delaware corporation, hereinafter referred to as "Beatrice", Melnor, on January 1, 1967, conveyed to Beatrice all Melnor's business and assets, including all the issued and outstanding shares of Melnor's subsidiaries. Since that date, Beatrice has carried out, under the name "Melnor Industries", the business formerly carried on by Melnor and Melnor is no longer in existence. On March 25, 1968, Beatrice executed a document transferring to International, *nunc pro tunc*, as of August 9, 1966, all such rights as Melnor may have had in the design in suit. This document was recorded about a month after the taking of the present action.

After International had been incorporated, in 1961, the practice was that whenever a United States application to register a design, executed for Melnor or one of its subsidiaries, was prepared, there would be sent to the author, along with the application papers, an assignment in favour of International of all rights to the design. As has been previously noted, such an assignment was executed by Beinert to International of his interest in the design in issue here, but, in so far as the application for registration in Canada is concerned, the application for registration was made by International and not by Beinert.

Various defences to the action were raised by the respondent, but it is only necessary, in the view which I take of the meaning of the relevant sections of the *Industrial Design and Union Label Act*, R.S.C., 1952, c. 150, to deal with one of them. This is the contention, sustained by the learned trial judge, that only the proprietor may apply for registration of a design, and that, in the circumstances of this case, in the light of ss. 8 and 12 of the Act, the proprietor was Melnor.

The relevant sections of the statute are as follows:

4. The proprietor applying for the registration of any design shall deposit with the Minister a drawing

Suivant une entente sur un projet de réorganisation, intervenue le 1^{er} novembre 1966 entre Melnor et Beatrice Foods Co., ci-après appelée «Beatrice», une compagnie du Delaware, Melnor transférait à Beatrice, le 1^{er} janvier 1967, son fonds de commerce et tous les biens qui en faisaient partie, y compris toutes les actions émises et en cours des filiales de Melnor. Depuis lors, Beatrice exerce, sous le nom de «Melnor Industries», le commerce que Melnor avait exercé antérieurement et Melnor a cessé d'exister. Le 25 mars 1968, Beatrice signait un contrat par lequel elle transférait à International, *nunc pro tunc*, à compter du 9 août 1966, tous les droits que possédait Melnor au dessin en litige. Ce document a été enregistré environ un mois après l'introduction de la présente action.

Après la constitution d'International en 1961, la pratique était qu'une cession à International de tous les droits au dessin accompagnait les formules de demande envoyées à l'auteur, chaque fois qu'une demande était préparée pour l'enregistrement aux États-Unis d'un dessin exécuté pour le compte de Melnor ou d'une de ses filiales. Comme on l'a fait remarquer précédemment, c'est M. Beinert qui a cédé à International ses droits au dessin en litige dans cette affaire; mais pour ce qui est de l'enregistrement au Canada, la demande a été faite par International et non par M. Beinert.

L'intimée a soulevé plusieurs moyens de défense, mais en raison de l'interprétation que je donne des articles pertinents de la *Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales*, S.R.C., 1952, c. 150, il suffira de traiter d'un seul d'entre eux. Il s'agit de la prétention admise par le savant Juge de première instance, savoir que seul le propriétaire peut demander l'enregistrement d'un dessin et que, dans les circonstances de cette affaire et à la lumière des articles 8 et 12 de la Loi, le propriétaire était Melnor.

Les articles pertinents de la Loi sont les suivants:

4. Le propriétaire qui demande l'enregistrement d'un dessin doit en remettre au Ministre une esquisse

and description in duplicate of the same, together with a declaration that the same was not in use to his knowledge by any other person than himself at the time of his adoption thereof.

* * *

8. Where the author of any design has, for a good and valuable consideration, executed the same for some other person, such other person is alone entitled to register.

* * *

Proprietorship

12. (1) The author of any design shall be considered the proprietor thereof unless he has executed the design for another person for a good or valuable consideration, in which case such other person shall be considered the proprietor.

(2) The right of such other person to the property shall only be co-extensive with the right that he has acquired.

In the light of these provisions I construe the intention of the Act, in relation to registration, as being:

1. That it is the proprietor of a design who may apply for registration of it; and

2. That the proprietor, for this purpose, is the author of the design, unless, for valuable consideration, he executed it for another person, in which case the latter is the proprietor, and he alone is entitled to register it.

I am not persuaded by the appellants' submission that ss. 8 and 12 are concerned only with the relative positions of the author and a person for whom he executed a design for valuable consideration, and that, for purposes of registration, the word "proprietor" should be construed as including other persons, e.g., an assignee who acquires rights from the author prior to registration.

The provisions governing assignments are contained in s. 13(1), which provides as follows:

13. (1) Every design is assignable in law, either as to the whole interest or any undivided part thereof, by an instrument in writing, which shall be recorded

et une description, en double, avec une déclaration portant que, à sa connaissance, personne autre que lui ne faisait usage de ce dessin lorsqu'il en a fait le choix.

* * *

8. Si, pour bonne et valable considération l'auteur d'un dessin l'a exécuté pour un autre, cet autre a seul le droit de le faire enregistrer.

* * *

Propriété

12. (1) L'auteur d'un dessin en est considéré comme le propriétaire, à moins que, pour bonne et valable considération, il n'ait exécuté le dessin pour une autre personne. Dans ce cas, cette autre personne en est considérée comme le propriétaire.

(2) Le droit de cette autre personne à la propriété ne va pas plus loin que l'étendue du droit qu'elle a acquis.

A la lumière de ces dispositions, mon interprétation de l'intention de la Loi au sujet de l'enregistrement est la suivante:

1. Que c'est le propriétaire d'un dessin qui peut en demander l'enregistrement; et

2. Qu'à cette fin, le propriétaire est l'auteur du dessin, à moins que, contre rémunération, il ne l'ait exécuté pour une autre personne; dans ce cas, cette dernière est le propriétaire et elle seule a le droit de l'enregistrer.

Je n'ai pas été convaincu par l'argument des appelantes à l'effet que les art. 8 et 12 ne visent que les situations relatives de l'auteur et d'une personne pour laquelle il a exécuté un dessin contre rémunération, et qu'aux fins de l'enregistrement le terme «propriétaire» devrait être interprété comme comprenant d'autres personnes par exemple, un cessionnaire qui acquiert les droits d'un auteur avant l'enregistrement.

Les dispositions régissant les cessions sont contenues à l'art. 13(1) qui prévoit que:

13. (1) Tout dessin est cessible en loi, soit quant à la totalité de l'intérêt, soit quant à quelque partie indivise de ce dernier, au moyen d'une pièce écrite

in the office of the Minister on payment of the fees prescribed by this Act in that behalf.

(2) Every proprietor of a design may grant and convey an exclusive right to make, use and vend and to grant to others the right to make, use and vend such design within and throughout Canada or any part thereof for the unexpired term of its duration or any part thereof.

(3) Such exclusive grant and conveyance shall be called a licence, and shall be recorded in like manner and time as assignments.

Under this section it is necessary that an assignment be recorded, and, while the section could be more specific, it does not, in my opinion, contemplate that an assignment could be recorded before the design itself is registered. To hold otherwise would mean that there could be recorded an assignment of a right to a design which, so far as the register is concerned, does not exist.

The appellants submit that in different sections of the Act the word "proprietor" is used in different senses and that in s. 13(2), cited above, and in ss. 14(1) and 15 the word would include an assignee. The portion of s. 14(1) relevant to this argument reads as follows:

14. (1) In order that any design may be protected, it shall be registered within one year from the publication thereof in Canada, and, after registration, the name of the proprietor shall appear upon the article to which his design applies . . .

Section 15 provides:

15. If any person applies or imitates any design for the purpose of sale, being aware that the proprietor of such design has not given his consent to such application or imitation, an action may be maintained by the proprietor of such design against such person for the damages such proprietor has sustained by reason of such application or imitation.

While this submission may be true, it is not of material assistance to the appellants' position because, in my view, an assignee could only be

qui est enregistrée au bureau du Ministre sur paiement des droits que prescrit à cet égard la présente loi.

(2) Tout propriétaire d'un dessin peut accorder et transporter le droit exclusif de faire, d'utiliser et de vendre ce dessin, ainsi que d'accorder à d'autres le droit de le faire, de l'utiliser et de le vendre dans toute l'étendue ou dans toute partie que ce soit du Canada, pour la durée ou pour une partie de la durée qui reste à courir de ce droit.

(3) Un droit exclusif ainsi accordé et transporté s'appelle un permis et est enregistré de la même manière et dans le même délai que le sont les cessions.

En vertu de cet article, une cession doit être enregistrée. Quoique l'article pourrait être plus précis, il ne prévoit pas, à mon avis, qu'une cession puisse être enregistrée avant que le dessin lui-même ne le soit. En décider autrement signifierait qu'il serait possible d'enregistrer une cession d'un droit à un dessin qui, dans le registre, n'existe pas.

Les appelantes font valoir que dans différents articles de la Loi le terme «propriétaire» est employé dans différents sens et elles soutiennent qu'à l'art. 13(2), précité, de même qu'aux art. 14(1) et 15, le terme comprend un cessionnaire. La partie pertinente de l'art. 14(1) se lit ainsi:

14. (1) Pour protéger tout dessin, il faut l'enregistrer dans l'année qui suit sa publication au Canada et, l'enregistrement fait, le nom du propriétaire doit apparaître sur l'objet auquel s'applique son dessin . . .

L'article 15 énonce que:

15. Si, pour des fins de vente, une personne applique ou imite un dessin, sachant que le propriétaire de ce dessin n'a pas accordé son consentement à cette application ou imitation, le propriétaire de ce dessin peut intenter une action contre cette personne pour les dommages qu'il a subis par suite de cette application ou imitation.

Cette prétention peut être bien fondée, mais elle n'est d'aucun secours aux appelantes parce que, à mon avis, un cessionnaire ne peut être

regarded as a proprietor, as the word is used in those sections, if he is the recorded assignee of a design registered prior to the recording of such assignment.

In the result, it is my opinion that the word "proprietor", as used in the Act, includes only a person described in s. 12, who is entitled to register it, and, where the context requires, the holder of an assignment of a registered design, duly recorded as required by s. 13(1).

In these circumstances, the only person entitled to register the design in the present case would be Melnor, for which company the appellants admit that Beinert, whom they allege to be the author of the design, executed it for valuable consideration from Melnor. Melnor did not register the design. It was International which applied for and obtained registration of the design.

The appellants rely upon the assignment by Beatrice in favour of International, executed on March 25, 1968, which purports, *nunc pro tunc*, as of August 9, 1966, to assign all Melnor's rights in the design. This document does not assist their position, however, in that, for the reasons already given, even if International had been in possession of such an assignment from Melnor at the time that it applied for registration it would not have been qualified, as proprietor, to register the design, since it was neither the author of it, nor a person for whom, for valuable consideration, the author had executed it.

In the alternative, it is contended by the appellants that, even though the design was executed on Melnor's instructions and for valuable consideration provided by it, Melnor's actions in this regard were taken as agent for International, and, in consequence, International was properly entitled to register the design under the provisions of ss. 8 and 12 of the Act. This submission is based upon the evidence that International was incorporated for the purpose of holding all patent and design rights in the United States and

considéré comme un propriétaire, au sens de ces articles, que s'il est le cessionnaire enregistré d'un dessin enregistré avant l'enregistrement de la cession.

En définitive, je suis d'avis que le terme «propriétaire», dans la Loi, comprend seulement une personne décrite à l'art. 12, qui a droit d'enregistrer un dessin et, lorsque le contexte le veut, le détenteur d'une cession d'un dessin enregistré, cession qui a été dûment enregistrée comme le requiert l'art. 13(1).

Dans les circonstances, Melnor était la seule personne autorisée à enregistrer le dessin puisque, dans la présente affaire au dire des appelantes, M. Beinert est l'auteur du dessin et il l'a exécuté pour le compte de Melnor contre rémunération. Melnor n'a pas enregistré le dessin. C'est International qui a fait la demande et a obtenu l'enregistrement du dessin.

Les appelantes se basent sur la cession que Beatrice a effectuée à International le 25 mars 1968, cession par laquelle tous les droits de Melnor au dessin sont censés avoir été transportés, *nunc pro tunc*, à compter du 9 août 1966. Ce document n'ajoute rien à leur cause car, pour les raisons déjà mentionnées, même si International avait été en possession de cette cession effectuée par Melnor à l'époque où elle a demandé l'enregistrement, elle n'aurait pas eu qualité, en tant que propriétaire, pour enregistrer le dessin, puisqu'elle n'en était ni l'auteur ni une personne pour laquelle l'auteur l'avait exécuté contre rémunération.

Comme proposition subsidiaire, les appelantes ont prétendu que, même si le dessin a été exécuté suivant les instructions de Melnor et contre rémunération versée par cette dernière, les actes que Melnor a posés à cet égard l'ont été à titre d'agent d'International et, par conséquent, International était dûment autorisée à enregistrer le dessin en vertu des dispositions des art. 8 et 12 de la Loi. Cette prétention se fonde sur la preuve qu'International a été constituée aux fins de détenir tous droits aux brevets et dessins aux

other countries for Melnor and its subsidiaries. It is contended, on this basis, that any payment made by Melnor to Beinert for the execution of the design must be regarded as having been made as agent for International.

This argument must be considered in the light of the evidence given at trial by Mr. Glick, a vice-president of Melnor Industries Division of Beatrice. On cross-examination he testified as follows:

Q. Now, Mr. Glick, it was true even at the time of the transfer of whatever interests there are in the designs and patents and from the beginning that Melnor Industries, Inc. had to apply the designs to the sprinklers, is that right? In other words they were to use the designs of the application for the sprinklers?

A. It was not meant for anyone else's use other than Melnor.

Q. No, but it was intended that Melnor Industries Inc. would—

A. Get the benefits of the patents.

Q. Yes.

A. That is right, sir.

Q. They would have the right to apply these designs and use the patents?

A. That is right, sir.

Q. Is it true that all the expenses involved in producing it and so on were paid by Melnor Industries, Inc. as a matter of fact?

A. That is right, sir.

Q. And that intention really persisted despite the fact that there was a transfer of that so called title to International Patent Research Corporation?

A. That is right, sir. International Patent was set up solely as a holding corporation.

The function of International was solely as a holder of patents and designs for the use of Melnor and its subsidiaries. It did not, itself, use any of the patents or designs of which it was the registered owner. The design in issue here was intended to be used by the manufacturer, Melnor, and it was Melnor which arranged for the design to be made and which paid for it.

États-Unis et en d'autres pays, pour le compte de Melnor et de ses filiales. En se basant sur ces faits, on prétend que tout paiement effectué par Melnor à M. Beinert pour l'exécution du dessin doit être considéré comme ayant été fait pour le compte d'International.

Cet argument doit être examiné à la lumière du témoignage donné au procès par M. Glick, un vice-président de la Melnor Industries Division de Beatrice. En contre-interrogatoire il a témoigné comme suit:

[TRANSCRIPTION] Q. Maintenant M. Glick, il est vrai que, même au temps du transport des droits aux dessins et aux brevets et à partir du tout début, Melnor Industries Inc. devait appliquer les dessins aux arrosoirs, est-ce exact? En d'autres termes, ils devaient employer les dessins de la demande pour les arrosoirs?

R. Seul Melnor pouvait les utiliser et personne d'autre.

Q. Non, mais on avait l'intention que Melnor Industries Inc. . . .

R. Retirerait les profits des brevets.

Q. Oui.

R. C'est exact, monsieur.

Q. Elle aurait le droit d'appliquer ces dessins et d'utiliser les brevets?

R. C'est exact, monsieur.

Q. Est-ce vrai que toutes les dépenses qu'a nécessitées sa production ont été effectivement défrayées par Melnor Industries Inc. . . .

R. C'est exact, monsieur.

Q. Et cette intention a vraiment subsisté en dépit du transport de ce prétendu titre à International Patent Research Corporation?

R. C'est exact, monsieur. International Patent n'a été établie que comme société de portefeuille.

International n'avait pour fonction que de détenir les brevets et les dessins à l'usage de Melnor et de ses filiales. Elle n'a elle-même utilisé aucun des brevets ou dessins à l'égard desquels elle était le propriétaire enregistré. Le dessin en litige dans cette affaire devait être utilisé par le fabricant, Melnor, et c'est Melnor qui a fait en sorte que le dessin soit exécuté et qui en a défrayé le coût.

In these circumstances, I do not see how it could be said that the design was being executed for International, or that payment for the design was being made on behalf of International. The only intention of Melnor in relation to International was that the latter should become registered proprietor of the design and hold it for the use of Melnor, or of a subsidiary designated by Melnor. That result could have been achieved, had Melnor become registered proprietor of the design, and then assigned it to International. But on the evidence I am not prepared to find that International was the proprietor of the design within the meaning of s. 12 of the Act.

In view of my conclusion with respect to these points in the appeal, it is unnecessary to decide the other issues which were raised on the appeal or the issues raised in the cross-appeal. I would dismiss the appeal, with costs, and dismiss the cross-appeal, without costs.

Appeal dismissed with costs; cross-appeal dismissed without costs.

Solicitors for the plaintiffs, appellants: Smart & Biggar, Ottawa.

Solicitor for the defendant, respondent: W. F. Green, Toronto.

Dans ces circonstances, je ne puis voir comment on peut dire que le dessin a été exécuté pour le compte d'International ou que le paiement du dessin a été effectué au nom d'International. La seule intention de Melnor en rapport avec International était que cette dernière devienne le propriétaire enregistré du dessin et le détienne pour l'usage de Melnor ou d'une filiale désignée par Melnor. Ce résultat aurait pu être atteint si Melnor était devenue le propriétaire enregistré du dessin pour ensuite le céder à International. Mais, à l'examen de la preuve, je ne puis conclure qu'International était le propriétaire du dessin au sens de l'art. 12 de la Loi.

En raison de ma conclusion sur cet aspect du pourvoi, il n'est pas nécessaire de décider des autres questions soulevées en ce pourvoi ou au pourvoi incident. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi, avec dépens, et de rejeter le pourvoi incident, sans dépens.

Appel rejeté avec dépens; appel incident rejeté sans dépens.

Procureurs des demandereses, appelantes: Smart & Biggar, Ottawa.

Procureur de la défenderesse, intimée: W. F. Green, Toronto.