

SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS
OTTAWA, 2005-11-14. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEALS WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON **THURSDAY, NOVEMBER 17, 2005**.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330

COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS
OTTAWA, 2005-11-14. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LES APPELS SUIVANTS LE **JEUDI 17 NOVEMBRE 2005**, À 9 h 45.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330

Comments / Commentaires : comments@scc-csc.gc.ca

1. *Kirkbi AG, et al. v. Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (now operating as Mega Bloks Inc.)* (FC) (29956)
2. *Francisco Batista Pires v. Her Majesty the Queen* (B.C.) (30151)
3. *Ronaldo Lising v. Her Majesty the Queen* (B.C.) (30240)

29956 Kirkbi AG et al v. Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (now operating as Mega Bloks Inc.)

Property law - Trade marks - Functional trade marks - Passing off - Whether the owner of a trade-mark which meets the statutory definition of “trade-mark” and which has been found to have acquired secondary meaning should be disentitled to relief from passing off on the grounds that the claimed mark is primarily functional - Whether the subject matter of an expired patent is barred from being the subject matter of an action for passing off - Whether s. 7(b) of the *Trade-marks Act* protects a right of property in goodwill from misrepresentation - Whether s. 7(b) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, as amended, is either in whole or in part within the legislative competence of the Parliament of Canada under s. 91(2) of the *Constitution Act, 1867*?

The Appellants alleged that the Respondent directed public attention to its wares in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada between its wares (MICRO MEGA BLOKS) and the Appellants' wares (LEGO blocks). The allegation relates to the adoption by the Respondent and extensive use of the “LEGO indicia” in the Respondent's promotional and marketing material for MICRO MEGA BLOKS. The Appellants claim that the LEGO indicia constitute an unregistered trade-mark. The LEGO indicia are the upper surface of the LEGO toy building block, having eight studs distributed in a ratio of two units high, five units wide, and eight units centre-to-centre on the surface of the block. All or some studs on one LEGO piece may be connected to the underside of a second LEGO block. The “clutch power” of the pieces derives from the friction between the knobs on one piece and the tubes and walls on the underside of the second. The LEGO indicia has been unmodified since 1949. Since 1958, the word “LEGO” has been inscribed on the top of each stud. The last patent on LEGO expired in 1988.

The trial judge found that the LEGO indicia were functional in all respects save the name “LEGO” printed on the studs. Both the majority and the dissent at the Federal Court of Appeal agreed. The Appellants do not contest that finding.

The dispute turned on whether a primarily functional mark can be a valid trade-mark. The trial judge and the majority of the Federal Court of Appeal found that the doctrine of functionality applied, preventing the LEGO indicia from becoming a trade-mark. Having so found, they were not required to consider the passing off action, although the trial judge did go on to find that the Appellants had not proven passing off as they had not proven deliberate misrepresentation. The Federal Court of Appeal dismissed the appeal. Pelletier J.A. dissenting in the Federal Court of Appeal found that the doctrine of functionality does not apply to unregistered trade-marks since unregistered trade-marks

do not grant a monopoly to their owners and that the misrepresentation did not have to be deliberate. He would have allowed the appeal and granted the passing-off action.

Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 29956
Judgment of the Court of Appeal: July 14, 2003
Counsel: Robert H.C. MacFarlane/Michael E.Charles/ Peter W. Hogg, Q.C. /
Christine M. Pallotta / Catherine Beagan Flood for the Appellants
Ronald E. Dimock/ Bruce Ryder / Bruce W. Stratton/ Henry Lue for the
Respondent

29956 Kirkbi AG et autre c. Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (exploitant maintenant son entreprise sous le nom de Mega Bloks Inc.)

Droit des biens - Marques de commerce - Marques de commerce fonctionnelles - Commercialisation trompeuse - Le propriétaire d'une marque de commerce qui répond à la définition légale de la «marque de commerce» et qui a été jugée avoir acquis une signification secondaire devrait-il perdre son droit d'obtenir réparation en cas de commercialisation trompeuse, au motif que la marque revendiquée est principalement fonctionnelle? - L'objet d'un brevet expiré peut-il être visé par une action en commercialisation trompeuse? - L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* protège-t-il contre les assertions inexactes un droit de propriété relatif à l'achalandage? - L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, et ses modifications, relève-t-il en tout ou en partie de la compétence législative reconnue au Parlement du Canada par le par. 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*?

Les appelantes ont soutenu que l'intimée a appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises (les MICRO MEGA BLOKS) et celles de l'appelante (les briques LEGO). Cette allégation est fondée sur l'adoption et l'utilisation massive par l'intimée de la «marque figurative LEGO» dans ses documents destinés à la promotion et la commercialisation des MICRO MEGA BLOKS. Selon les appelantes, la marque figurative LEGO constitue une marque de commerce non déposée. La marque figurative LEGO consiste dans la face supérieure de la brique LEGO, munie de huit protubérances ou tenons dont la hauteur, le diamètre et l'entraxe sont respectivement dans un rapport d'environ 2 : 5 : 8. Les tenons d'une pièce LEGO peuvent s'adapter en totalité ou en partie à tout ou partie de la face inférieure d'une autre pièce LEGO. L'«effet de fixation» liant les pièces emboîtées est obtenu par le frottement entre les saillies de l'une et les cylindres creux ou les parois de la face inférieure de l'autre. La marque figurative LEGO est restée inchangée depuis 1949. Depuis 1958, le mot «LEGO» est inscrit sur le dessus de chaque tenon. Le dernier brevet LEGO a expiré en 1988.

Le juge de première instance a conclu que la marque figurative LEGO était fonctionnelle à tous égards, exception faite du nom «LEGO» inscrit sur les tenons. En Cour d'appel fédérale, tant les juges majoritaires que le juge dissident ont exprimé leur accord avec cette conclusion, qui n'est pas contestée par les appelantes.

Le différend portait sur la question de savoir si une marque ayant un caractère principalement fonctionnel peut constituer une marque de commerce valide. Le juge de première instance et les juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale sont arrivés à la conclusion que la doctrine de la fonctionnalité était applicable et, partant, que la marque figurative LEGO ne pouvait être considérée comme une marque de commerce. Il devenait alors inutile de statuer sur l'action en commercialisation trompeuse. Le juge de première instance a néanmoins estimé que les appelantes n'avaient pas prouvé l'existence de commercialisation trompeuse, puisqu'elles n'avaient pas établi l'existence d'une assertion inexacte et délibérée. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel. Le juge d'appel Pelletier, dissident, a conclu que la doctrine de la fonctionnalité ne s'applique pas aux marques de commerce non déposées, celles-ci ne conférant pas un monopole à leurs propriétaires, et que l'assertion inexacte n'avait pas à être délibérée. Il aurait donc accueilli l'appel et fait droit à l'action en commercialisation trompeuse.

Origine : Cour d'appel fédérale
N° du greffe : 29956
Arrêt de la Cour d'appel : 14 juillet 2003

Avocats: Robert H.C. MacFarlane/Michael E.Charles/ Peter W. Hogg, c.r. /
Christine M.Pallotta / Catherine Beagan Flood pour les appelantes
Ronald E. Dimock/ Bruce Ryder / Bruce W. Stratton/ Henry Lue pour
l'intimée

30151 Francisco Batista Pires v. Her Majesty The Queen

Canadian Charter-Criminal - Criminal law - Narcotics - Wiretap - R. v. Garofoli, [1990] 2 S.C.R. 1421 - Whether the standard of showing “a basis” for the cross-examination of an affiant, as set down in Garofoli, needs to be clarified so that the rights of Canadians under sections 7 and 8 of the Charter are properly protected - Whether the standard of showing “a basis” for the cross-examination of an affiant, as articulated by this Honourable Court in Garofoli, supra, is satisfied when the defence can show that the affiant misrepresented a material fact in the affidavit to support a wiretap authorization - Should the test of whether the defence has satisfied its burden of showing “a basis” for the cross-examination of the affiant be modified where the Crown has proceeded by direct indictment.

The two Appellants, Francisco Batista Pires and Ronaldo Lising, were charged in June 1998 in a seven-count indictment on drug related offences. They were jointly charged on counts 1 to 5.

In April 1996, the key Crown witness at trial, Mr. Molsberry, began working as an informant for the police in connection with a drug distribution ring. For the period November 1995 to April 1996, the only evidence against the Appellants was that of Mr. Molsberry and they were acquitted on the charges referable to that period. After April 1996, the informant's evidence was supplemented by police surveillance, wiretap evidence and drug seizures.

The affidavit required under s. 184.2 of the *Criminal Code* for the wiretap authorization was sworn by Detective Richards of the Vancouver Police Department. Detective Richards deposed that he had searched Mr. Molsberry's criminal record. In paragraph 11, he stated that Sgt. Fraser had informed him that as a result of a polygraph examination Sgt. Fraser believed, as he did, that to date Mr. Molsberry had been completely truthful in his dealings with the police in this investigation. The authorizing judge granted the authorization on August 6, 1996 for a period not exceeding 60 days.

At trial, defence counsel challenged the constitutionality of s. 184.2 and the wiretap authorization granted pursuant to it. The trial judge upheld the validity of the provision. Counsel for Lising sought to cross-examine both Detective Richards and Mr. Molsberry, while counsel for Pires sought to cross-examine only Detective Richards. On the issue of the sufficiency of the affidavit, the trial judge was not satisfied that cross-examination would elicit evidence relevant to the issue. He declined to permit Mr. Molsberry to be cross-examined in aid of the application for leave to cross-examine Detective Richards and on the issue of the validity of the authorization generally. Defence had argued that paragraph 11 of the affidavit was misleading in that Mr. Molsberry had been tested by polygraph only to determine whether he was a double agent and not to determine his truthfulness generally. The trial judge set aside paragraph 11, proceeded to review the balance of the affidavit and dismissed the Appellants' application to cross-examine Detective Richards. Both Appellants were convicted on counts 1, 4 and 5. Mr. Lising was acquitted on counts 6 and 7, but convicted of the included offence of simple possession of cocaine and Ecstasy. On appeal, the Court of Appeal dismissed the appeals.

Origin of the case: British Columbia
File No.: 30151
Judgment of the Court of Appeal: January 22, 2004
Counsel: Kenneth Westlake and Eric V. Gottardi for the Appellant
David Frankel Q.C. for the Respondent

30151 Francisco Batista Pires c. Sa Majesté la Reine

Charte canadienne - Criminel - Droit criminel - Stupéfiants - Écoute électronique - R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421 - Afin de bien protéger les droits que les art. 7 et 8 de la Charte garantissent à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes, est-il nécessaire de clarifier l'exigence, établie dans l'arrêt Garofoli, de démontrer l'existence de « motifs » justifiant le contre-interrogatoire d'un déposant? - L'exigence de démontrer l'existence de « motifs » justifiant le contre-interrogatoire d'un déposant, que la Cour a formulée dans l'arrêt Garofoli, précité, est-elle remplie lorsque la défense peut démontrer que le déposant a présenté de manière inexacte un fait substantiel dans l'affidavit soumis à l'appui d'une demande d'autorisation d'écoute électronique? - Y a-t-il lieu de modifier le critère consistant à déterminer si la défense s'est acquittée de son obligation de démontrer l'existence de « motifs » justifiant le contre-interrogatoire du déposant, dans le cas où le ministère public a procédé par voie de mise en accusation directe?

En juin 1998, les deux appelants, Francisco Batista Pires et Ronaldo Lising, ont fait l'objet de sept chefs d'accusation d'infractions en matière de drogues. Ils ont été accusés conjointement en ce qui concerne les cinq premiers chefs.

En avril 1996, le principal témoin à charge au procès, M. Molsberry, a commencé à travailler comme indicateur de la police relativement à un réseau de distribution de drogues. En ce qui concerne la période de novembre 1995 à avril 1996, la seule preuve qui pesait contre les appelants était celle de M. Molsberry et ils ont été acquittés quant aux accusations rattachées à cette période. Après avril 1996, la preuve de l'indicateur a été complétée par une surveillance policière, une preuve obtenue par écoute électronique et des saisies de drogue.

L'affidavit qui, en vertu de l'art. 184.2 du *Code criminel*, devait accompagner la demande d'autorisation d'écoute électronique émanait du détective Richards de la Police de Vancouver. Le détective Richards y déclarait avoir consulté le casier judiciaire de M. Molsberry. Au paragraphe 11, il précisait que le sergent Fraser l'avait informé qu'à la suite d'un test polygraphique il croyait, comme lui, que M. Molsberry avait dit jusque-là toute la vérité en traitant avec la police dans le cadre de l'enquête en question. Le 6 août 1996, le juge saisi de la demande a accordé l'autorisation pour une période maximale de 60 jours.

Au procès, l'avocat de la défense a contesté la constitutionnalité de l'art. 184.2 ainsi que l'autorisation d'écoute électronique accordée en vertu de cet article.. Le juge du procès a confirmé la constitutionnalité de la disposition. L'avocat de M. Lising a demandé à contre-interroger le détective Richards et M. Molsberry, tandis que l'avocat de M. Pires a demandé à contre-interroger seulement le détective Richards. En ce qui concerne le caractère suffisant de l'affidavit, le juge du procès n'était pas convaincu qu'un contre-interrogatoire permettrait d'obtenir des éléments de preuve pertinents à ce sujet. Il a refusé de permettre que M. Molsberry soit contre-interrogé pour les besoins de la demande d'autorisation de contre-interroger le détective Richards et relativement à la question de la validité générale de l'autorisation. La défense avait fait valoir que le paragraphe 11 de l'affidavit était trompeur en ce sens que M. Molsberry n'avait subi un test polygraphique que pour déterminer s'il était un agent double et non pour déterminer la véracité générale de ses dires. Le juge du procès a écarté le paragraphe 11, examiné le reste de l'affidavit et rejeté la demande des appelants visant à obtenir l'autorisation de contre-interroger le détective Richards. Les deux appelants ont été déclarés coupables relativement aux premier, quatrième et cinquième chefs. Monsieur Lising a été acquitté relativement aux sixième et septième chefs, mais déclaré coupable de l'infraction incluse de simple possession de cocaïne et d'ecstasy. En appel, la Cour d'appel a rejeté les appels.

Origine : Colombie-Britannique

N° du greffe : 30151

Arrêt de la Cour d'appel: 22 janvier 2004

Avocats : Kenneth Westlake et Eric V. Gottardi pour l'appellant
David Frankel, c.r., pour l'intimée

30240 Ronaldo Lising v. Her Majesty The Queen

Canadian Charter-Criminal - Criminal law - Narcotics - Wiretap - R. v. Garofoli, [1990] 2 S.C.R. 1421 - Where there is an onus on an accused to prove a violation of his or her rights as guaranteed by the Charter, is there a corresponding right, guaranteed by either s. 7 or 11(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, to lead relevant evidence in support of the application to challenge the wiretap authorization, including evidence elicited through cross-examination of a police officer upon an affidavit filed in support of that authorization - If there is no right to adduce evidence, what procedures are to be followed by an accused in demonstrating that there is a basis to believe that cross-examination will elicit testimony tending to discredit the existence of one of the pre-conditions to the authorization - Whether it is inconsistent with the principles of fundamental justice or the right to a fair trial to require an accused to apply for and obtain leave in order to conduct cross-examination on an affidavit filed with an authorizing judge.

The two Appellants, Francisco Batista Pires and Ronaldo Lising, were charged in June 1998 in a seven-count indictment on drug related offences. They were jointly charged on counts 1 to 5. The Appellant Lising alone was charged under counts 6 and 7 with possessing cocaine and the drug known as Ecstasy for the purposes of trafficking.

In April 1996, the key Crown witness at trial, Mr. Molsberry, began working as an informant for the police in connection with a drug distribution ring. For the period November 1995 to April 1996, the only evidence against the Appellants was that of Mr. Molsberry and they were acquitted on the charges referable to that period. After April 1996, the informant's evidence was supplemented by police surveillance, wiretap evidence and drug seizures.

The affidavit required under s. 184.2 of the *Criminal Code* for the wiretap authorization was sworn by Detective Richards of the Vancouver Police Department. Detective Richards deposed that he had searched Mr. Molsberry's criminal record. In paragraph 11, he stated that Sgt. Fraser had informed him that as a result of a polygraph examination Sgt. Fraser believed, as he did, that to date Mr. Molsberry had been completely truthful in his dealings with the police in this investigation. The authorizing judge granted the authorization on August 6, 1996 for a period not exceeding 60 days.

At trial, defence counsel challenged the constitutionality of s. 184.2 and the wiretap authorization granted pursuant to it. The trial judge upheld the validity of the provision. Counsel for Lising sought to cross-examine both Detective Richards and Mr. Molsberry, while counsel for Pires sought to cross-examine only Detective Richards. On the issue of the sufficiency of the affidavit, the trial judge was not satisfied that cross-examination would elicit evidence relevant to the issue. He declined to permit Mr. Molsberry to be cross-examined in aid of the application for leave to cross-examine Detective Richards and on the issue of the validity of the authorization generally. Defence had argued that paragraph 11 of the affidavit was misleading in that Mr. Molsberry had been tested by polygraph only to determine whether he was a double agent and not to determine his truthfulness generally. The trial judge set aside paragraph 11, proceeded to review the balance of the affidavit and dismissed the Appellants' application to cross-examine Detective Richards. Both Appellants were convicted on counts 1, 4 and 5. Mr. Lising was acquitted on counts 6 and 7, but convicted of the included offence of simple possession of cocaine and Ecstasy. On appeal, the Court of Appeal dismissed the appeals.

Origin of the case: British Columbia
File No.: 30240
Judgment of the Court of Appeal: January 22, 2004
Counsel: Greg DelBigio for the Appellant
David Frankel Q.C. for the Respondent

30240 Ronaldo Lising c. Sa Majesté la Reine

Charte canadienne - Criminel - Droit criminel - Stupéfiants - Écoute électronique - R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421 - L'accusé qui a l'obligation d'établir l'existence d'une atteinte aux droits que lui garantit la Charte a-t-il, en vertu de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit correspondant de produire des éléments de preuve pertinents à l'appui de la demande de contestation de l'autorisation d'écoute électronique, y compris ceux obtenus en contre-interrogeant un policier au sujet d'un affidavit déposé à l'appui de la demande d'autorisation? - En l'absence de droit de produire des éléments de preuve, quelle procédure l'accusé doit-il suivre pour démontrer qu'il y a des motifs de croire que le contre-interrogatoire donnera lieu à un témoignage tendant à mettre en doute l'existence de l'une des conditions préalables de l'autorisation? - Est-il contraire aux principes de justice fondamentale ou au droit à un procès équitable d'obliger un accusé à demander et à obtenir une autorisation de procéder à un contre-interrogatoire portant sur un affidavit déposé auprès du juge saisi d'une demande d'autorisation.

En juin 1998, les deux appelants, Francisco Batista Pires et Ronaldo Lising, ont fait l'objet de sept chefs d'accusation d'infractions en matière de drogues. Ils ont été accusés conjointement en ce qui concerne les cinq premiers chefs. Seul l'appelant Lising a été accusé, aux termes des sixième et septième chefs, de possession de cocaïne et de drogue connue sous le nom d'ecstasy, en vue d'en faire le trafic.

En avril 1996, le principal témoin à charge au procès, M. Molsberry, a commencé à travailler comme indicateur de la police relativement à un réseau de distribution de drogues. En ce qui concerne la période de novembre 1995 à avril 1996, la seule preuve qui pesait contre les appelants était celle de M. Molsberry et ils ont été acquittés quant aux accusations rattachées à cette période. Après avril 1996, la preuve de l'indicateur a été complétée par une surveillance policière, une preuve obtenue par écoute électronique et des saisies de drogue.

L'affidavit qui, en vertu de l'art. 184.2 du *Code criminel*, devait accompagner la demande d'autorisation d'écoute électronique émanait du détective Richards de la Police de Vancouver. Le détective Richards y déclarait avoir consulté le casier judiciaire de M. Molsberry. Au paragraphe 11, il précisait que le sergent Fraser l'avait informé qu'à la suite d'un test polygraphique il croyait, comme lui, que M. Molsberry avait dit jusque-là toute la vérité en traitant avec la police dans le cadre de l'enquête en question. Le 6 août 1996, le juge saisi de la demande a accordé l'autorisation pour une période maximale de 60 jours.

Au procès, l'avocat de la défense a contesté la constitutionnalité de l'art. 184.2 ainsi que l'autorisation d'écoute électronique accordée en vertu de cet article.. Le juge du procès a confirmé la constitutionnalité de la disposition. L'avocat de M. Lising a demandé à contre-interroger le détective Richards et M. Molsberry, tandis que l'avocat de M. Pires a demandé à contre-interroger seulement le détective Richards. En ce qui concerne le caractère suffisant de l'affidavit, le juge du procès n'était pas convaincu qu'un contre-interrogatoire permettrait d'obtenir des éléments de preuve pertinents à ce sujet. Il a refusé de permettre que M. Molsberry soit contre-interrogé pour les besoins de la demande d'autorisation de contre-interroger le détective Richards et relativement à la question de la validité générale de l'autorisation. La défense avait fait valoir que le paragraphe 11 de l'affidavit était trompeur en ce sens que M. Molsberry n'avait subi un test polygraphique que pour déterminer s'il était un agent double et non pour déterminer la véracité générale de ses dires. Le juge du procès a écarté le paragraphe 11, examiné le reste de l'affidavit et rejeté la demande des appelants visant à obtenir l'autorisation de contre-interroger le détective Richards. Les deux appelants ont été déclarés coupables relativement aux premier, quatrième et cinquième chefs. Monsieur Lising a été acquitté relativement aux sixième et septième chefs, mais déclaré coupable de l'infraction incluse de simple possession de cocaïne et d'ecstasy. En appel, la Cour d'appel a rejeté les appels.

Origine : Colombie-Britannique

N° du greffe : 30240

Arrêt de la Cour d'appel: 22 janvier 2004

Avocats : Greg DelBigio pour l'appelant
David Frankel, c.r., pour l'intimée
