

Kirkbi AG and Lego Canada Inc. *Appellants*

v.

Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (now operating as Mega Bloks Inc.) *Respondent*

and

Attorney General of Canada and Attorney General of Quebec *Interveners*

INDEXED AS: KIRKBI AG v. RITVIK HOLDINGS INC.

Neutral citation: 2005 SCC 65.

File No.: 29956.

2005: March 16; 2005: November 17.

Present: McLachlin C.J. and Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella and Charron JJ.

ON APPEAL FROM THE FEDERAL COURT OF APPEAL

Constitutional law — Distribution of legislative powers — Trade and commerce — Trade-marks — Whether provision creating statutory action of passing off in federal trade-mark legislation ultra vires Parliament — Whether federal trade-marks legislation valid exercise of Parliament's general trade and commerce power — Constitution Act, 1867, s. 91(2) — Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, s. 7(b).

Trade-marks — Unfair competition — Passing-off action — Unregistered trade-marks — Doctrine of functionality — Toy manufacturer asserting unregistered trade-mark in LEGO blocks consisting of distinctive orthogonal pattern of raised studs distributed on top of each block — Whether unregistered functional mark can form basis of action claiming passing off under s. 7(b) of Trade-marks Act — Whether doctrine of functionality applicable only to registered trade-marks — Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, s. 7(b).

Kirkbi AG et Lego Canada Inc. *Appelantes*

c.

Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (maintenant exploitée sous le nom de Mega Bloks Inc.) *Intimée*

et

Procureur général du Canada et procureur général du Québec *Intervenants*

RÉPERTORIÉ : KIRKBI AG c. GESTIONS RITVIK INC.

Référence neutre : 2005 CSC 65.

N° du greffe : 29956.

2005 : 16 mars; 2005 : 17 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Droit constitutionnel — Partage des compétences législatives — Échanges et commerce — Marques de commerce — La disposition codifiant l'action pour commercialisation trompeuse dans la loi fédérale sur les marques de commerce excède-t-elle la compétence du Parlement? — La loi fédérale sur les marques de commerce représente-t-elle un exercice valide de la compétence du Parlement relative aux échanges et au commerce en général? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2) — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 7b).

Marques de commerce — Concurrence déloyale — Action pour commercialisation trompeuse — Marques de commerce non déposées — Principe de la fonctionnalité — Fabricant de jouets invoquant, à l'égard des briques LEGO, une marque de commerce non déposée constituée d'une configuration orthogonale distinctive de tenons sur le dessus de chaque brique — Une marque fonctionnelle non déposée peut-elle servir de fondement à une action pour commercialisation trompeuse en vertu de l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce? — Le principe de la fonctionnalité s'applique-t-il uniquement aux marques de commerce déposées? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 7b).

Torts — Passing off — Conditions to establish liability.

K held the patents for LEGO construction sets. When the patents expired in Canada, R, a Canadian toy manufacturer, began manufacturing and selling bricks interchangeable with LEGO. K tried to assert a trade-mark in the “LEGO indicia”: the upper surface of the block with eight studs distributed in a regular geometric pattern. When the Registrar of Trade-marks refused registration, K claimed the LEGO indicia as an unregistered mark and sought a declaration that it had been infringed by R pursuant to s. 7(b) of the *Trade-marks Act* and the common law doctrine of passing off. It requested a permanent injunction to prevent R from marketing infringing products and sought damages. The trial judge found that purely functional features, such as the LEGO indicia, could not become the basis of a trade-mark, whether registered and unregistered. The majority of the Court of Appeal upheld the decision. In this Court, R challenged the constitutionality of s. 7(b), arguing that the provision is *ultra vires* the legislative competence of Parliament under s. 91(2) of the *Constitution Act, 1867*.

Held: The appeal should be dismissed.

Section 7(b) of the *Trade-marks Act*, which creates a civil cause of action essentially codifying the common law tort of passing off, is *intra vires* Parliament. First, although the creation of civil causes of action is generally a matter of property or civil rights in the province, the intrusion of s. 7(b) into provincial jurisdiction is minimal. Section 7(b) is remedial and is limited in its application by the provisions of the Act. It does not expand the federal jurisdiction in relation to trade-marks and trade-names, but merely rounds out an otherwise incomplete trade-mark scheme. Second, the *Trade-marks Act* is a valid exercise of Parliament’s general trade and commerce power under s. 91(2) of the *Constitution Act, 1867*. The *Trade-marks Act* establishes a regulatory scheme for both registered and unregistered trade-marks and is clearly concerned with trade as a whole, across and between industries in different provinces. Since there is no question that trade-marks apply across and between industries in different provinces, divided provincial and federal jurisdiction could lead to uneven protection. The lack of a civil

Responsabilité délictuelle — Commercialisation trompeuse — Conditions requises pour qu’il y ait responsabilité.

K était titulaire des brevets des jeux de construction LEGO. Lorsque les brevets ont expiré au Canada, R, un fabricant de jouets canadien, a commencé à fabriquer et à vendre des briques pouvant être utilisées indistinctement avec les briques LEGO. K a tenté d’invoquer l’existence d’une marque de commerce à l’égard de la « marque figurative LEGO », laquelle reproduit la face supérieure de la brique, qui présente une configuration géométrique régulière de huit tenons. Lorsque le registraire des marques de commerce a refusé l’enregistrement, K a revendiqué la marque figurative LEGO à titre de marque non déposée et s’est fondée sur l’al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et la doctrine de common law de la commercialisation trompeuse pour solliciter un jugement déclarant que R avait violé les droits liés à cette marque. Elle a également sollicité une injonction permanente interdisant à R de commercialiser des produits contrefaits, en plus de réclamer des dommages-intérêts. Le juge de première instance a conclu que des caractéristiques purement fonctionnelles comme la marque figurative LEGO ne peuvent servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. La Cour d’appel à la majorité a confirmé cette décision. Devant notre Cour, R a plaidé l’inconstitutionnalité de l’al. 7b) en faisant valoir que cette disposition excède la compétence législative que le Parlement possède en vertu du par. 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

L’alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui crée un droit d’action de nature civile et codifie, pour l’essentiel, le délit de commercialisation trompeuse en common law, se situe à l’intérieur de la compétence du Parlement. Premièrement, bien que la création de droits d’action de nature civile soit généralement une question de propriété et de droits civils dans la province, l’empiètement de l’al. 7b) sur la compétence provinciale est minime. Cet alinéa est une disposition réparatrice dont l’application est restreinte par les dispositions de la Loi. Il n’élargit pas la compétence fédérale à l’égard des marques de commerce et des noms commerciaux, mais ne fait que compléter un régime de protection des marques de commerce qui demeurerait par ailleurs incomplet. Deuxièmement, la *Loi sur les marques de commerce* est un exercice valide de la compétence relative aux échanges et au commerce en général que le Parlement possède en vertu du par. 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Elle établit un régime de réglementation tant des marques de commerce déposées que des marques de commerce non déposées et vise, de toute évidence, l’ensemble

remedy integrated into the scheme of the Act and applicable to registered and unregistered marks could also lead to duplicative, conflicting, inefficient enforcement procedures. Third, s. 7(b) is sufficiently integrated into the *Trade-marks Act*. As the encroachment into provincial power is minimal, a “functional relationship”, such as is present here, is sufficient to sustain the constitutionality of the provision. The passing-off action plays a clear role in the federal scheme. In its pith and substance, s. 7(b) is directly connected to the enforcement of trade-marks and trade-names in Canada, and the civil remedy it creates protects the goodwill associated with trade-marks and is directed to avoiding consumer confusion. Without this provision there would be a gap in the legislative protection of trade-marks. [20-36]

K’s passing-off claim under s. 7(b) of the *Trade-marks Act* must be dismissed. Its claim, which is based on the existence of a trade-mark, is barred by the application of the doctrine of functionality. This doctrine establishes that a mark which goes beyond distinguishing the wares of its owner to the functional structure of the wares themselves is transgressing the legitimate bounds of a trade-mark. The doctrine reflects the purpose of a trade-mark, which is the protection of the distinctiveness of the product, and applies equally to registered and unregistered marks. Registration does not change the nature of a mark; it merely grants more effective rights against third parties. Marks, registered or not, share common legal attributes and grant exclusive rights to the use of a distinctive designation or guise. Here, K claimed an unregistered trade-mark consisting solely of the technical or functional characteristics of the LEGO bricks, formerly protected by K’s patents. A purely functional design cannot be the basis of a trade-mark and trade-mark law should not be used to perpetuate monopoly rights enjoyed under now-expired patents. [40-61]

des échanges dans tous les secteurs d’activité des différentes provinces. Étant donné qu’il ne fait aucun doute que la protection des marques de commerce s’applique à tous les secteurs d’activité des différentes provinces, une compétence fédérale-provinciale partagée pourrait donner lieu à une protection inégale. L’absence de recours civil intégré au régime de la Loi et applicable à toutes les marques, déposées ou non déposées, inciterait également au dédoublement des voies de recours et des procédures d’application et même à la mise en place de régimes contradictoires, ce qui compromettrait l’efficacité de la protection des marques de commerce. Troisièmement, l’al. 7b) est suffisamment intégré à la *Loi sur les marques de commerce*. Vu que l’empiètement sur la compétence provinciale est minime, un « rapport fonctionnel », comme celui qui existe en l’espèce, suffit pour que la disposition soit constitutionnelle. L’action pour commercialisation trompeuse joue un rôle évident dans le régime de réglementation fédéral. De par son caractère véritable, l’al. 7b) est directement lié à la protection des marques de commerce et des noms commerciaux au Canada, et le recours civil qu’il prévoit protège l’achalandage rattaché aux marques de commerce et a pour objet d’empêcher que l’emploi de marques de commerce sème la confusion chez les consommateurs. Sans cette disposition, la protection légale des marques de commerce demeurerait incomplète. [20-36]

L’action pour commercialisation trompeuse de K, fondée sur l’al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, doit être rejetée. Cette action, qui repose sur l’existence d’une marque de commerce, ne peut pas être intentée en raison du principe de la fonctionnalité, selon lequel une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, outrepassé les limites légitimes d’une marque de commerce. Ce principe reflète l’objet d’une marque de commerce, soit la protection du caractère distinctif du produit, et il s’applique aux marques déposées comme aux marques non déposées. L’enregistrement d’une marque n’en change pas la nature; il ne fait que conférer des droits plus efficaces contre les tiers. Qu’elles soient déposées ou non, les marques conservent toutefois certains attributs juridiques communs et accordent le droit exclusif d’utiliser un nom ou un signe distinctif. En l’espèce, K a revendiqué une marque de commerce non déposée formée uniquement des caractéristiques techniques ou fonctionnelles des briques LEGO, qui étaient auparavant protégées par les brevets de K. Un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce et le droit des marques de commerce ne doit pas servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés. [40-61]

In any event, under the modern law of passing off, three elements must be established in order to succeed in a passing-off action based on statute law or common law: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff. In this case, K's claim was bound to fail because it would not have met the first condition of the action. The alleged distinctiveness of the product consisted precisely of the process and techniques which were now common to the trade. [62-69]

Cases Cited

Applied: *General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing*, [1989] 1 S.C.R. 641; *Kitkatla Band v. British Columbia (Minister of Small Business, Tourism and Culture)*, [2002] 2 S.C.R. 146, 2002 SCC 31; **referred to:** *Citizens Insurance Co. of Canada v. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96; *Attorney General of Canada v. Canadian National Transportation, Ltd.*, [1983] 2 S.C.R. 206; *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134; *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405; *Good Humor Corp. of America v. Good Humor Food Products Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 61; *Royal Doulton Tableware Ltd. v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 8 C.I.P.R. 232, rev'd in part [1987] 3 F.C. 544; *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 4 S.C.R. 45, 2002 SCC 76; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34; *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, 2000 SCC 66; *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, 2000 SCC 67; *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351; *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467; *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379; *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3; *Imperial Tobacco Co. of Canada v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141; *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co.* (1964), 43 C.P.R. 20; *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001); *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000); *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, C-299/99, [2002] E.C.R. I-5475; Cancellation Division of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade-marks and Designs), 63 C 107029/1 "LEGO brick" (3D), July 30, 2004; *INTERLEGO AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69; Paris, October 18, 2000, D. 2001. Jur.850; *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992]

De toute façon, selon le droit moderne en matière de commercialisation trompeuse, il faut établir l'existence de trois éléments pour obtenir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse fondée sur le droit d'origine législative ou sur la common law : l'existence d'un achalandage, le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration et le préjudice réel ou possible pour le demandeur. En l'espèce, l'action de K était vouée à l'échec car cette dernière n'aurait pas été en mesure de remplir la première condition. Le prétendu caractère distinctif tenait précisément au procédé et aux techniques maintenant répandus dans l'industrie. [62-69]

Jurisprudence

Arrêts appliqués : *General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing*, [1989] 1 R.C.S. 641; *Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture)*, [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31; **arrêts mentionnés :** *Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96; *Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée*, [1983] 2 R.C.S. 206; *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134; *Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405; *Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd.*, [1937] R.C. de l'É. 61; *Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357; *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 8 C.I.P.R. 232, inf. en partie par [1987] 3 C.F. 544; *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45, 2002 CSC 76; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, [2004] 1 R.C.S. 902, 2004 CSC 34; *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67; *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, [1995] A.C.F. n° 1660 (QL); *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379; *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3; *Imperial Tobacco Co. of Canada c. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C. de l'É. 141; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co.* (1964), 43 C.P.R. 20; *TrafFix Devices, Inc. c. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001); *Wal-Mart Stores, Inc. c. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000); *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.*, C-99/99, [2002] Rec. I-5475; Division d'annulation de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, Dessins et Modèles), 63 C 107029/1 « LEGO brick » (3D), 30 juillet 2004; *INTERLEGO AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69; Paris, 18 octobre 2000, D. 2001. Jur.850; *Ciba-Geigy Canada Ltd. c.*

3 S.C.R. 120; *Singer Manufacturing Co. v. Loog* (1882), 8 App. Cas. 15, aff'g (1880), 18 Ch. D. 395; *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731; *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873; *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 494; *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583.

Statutes and Regulations Cited

Constitution Act, 1867, ss. 91(2), (22), (23), 92(13).
Lanham Trade-Mark Act, 15 U.S.C.A. § 1052(e)(5).
Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, ss. 2 “distinguishing guise”, “trade-mark”, 6, 7, 13(2), 19, 20.
Unfair Competition Act, 1932, S.C. 1932, c. 38, s. 2(d).

Authors Cited

Bently, Lionel, and Brad Sherman. *Intellectual Property Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.
 Cornish, William Rodolph. *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* Oxford: Oxford University Press, 2004.
 Cornish, William Rodolph, and David Llewelyn. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003.
 Gill, A. Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf).
 Jolliffe, R. Scott. “The Common Law Doctrine of Passing Off”, in Gordon F. Henderson, ed., *Trade-Marks Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993, 197.
 Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.
 Vivant, Michel. “La fantastique explosion de la propriété intellectuelle: Une rationalité sous le big bang?”, dans *Mélanges Victor Nabhan*. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 2004, 393.

International Documents

European Communities. *First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate Laws Relating to Trade Marks*, [1989] O.J. L. 40/1, art. 3(1)(e).

APPEAL from a judgment of the Federal Court of Appeal (Rothstein, Sexton and Pelletier

Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120; *Singer Manufacturing Co. c. Loog* (1882), 8 App. Cas. 15, conf. (1880), 18 Ch. D. 395; *Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731; *Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873; *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 494; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583.

Lois et règlements cités

Lanham Trade-Mark Act, 15 U.S.C.A. § 1052(e)(5).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2), (22), (23), 92(13).
Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38, art. 2d).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 2 « signe distinctif », « marque de commerce », 6, 7, 13(2), 19, 20.

Doctrine citée

Bently, Lionel, and Brad Sherman. *Intellectual Property Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.
 Cornish, William Rodolph. *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* Oxford: Oxford University Press, 2004.
 Cornish, William Rodolph, and David Llewelyn. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5th ed. London: Sweet & Maxwell, 2003.
 Gill, A. Kelly, and R. Scott Jolliffe. *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002 (loose-leaf).
 Jolliffe, R. Scott. « The Common Law Doctrine of Passing Off », in Gordon F. Henderson, ed., *Trade-Marks Law of Canada*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993, 197.
 Vaver, David. *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.
 Vivant, Michel. « La fantastique explosion de la propriété intellectuelle: Une rationalité sous le big bang? », dans *Mélanges Victor Nabhan*. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 2004, 393.

Documents internationaux

Communautés européennes. *Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques*, [1989] J.O. L. 40/1, art. 3(1)e).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (les juges Rothstein, Sexton et Pelletier),

J.J.A.), [2004] 2 F.C.R. 241, 228 D.L.R. (4th) 297, 26 C.P.R. (4th) 1, 308 N.R. 1, [2003] F.C.J. No. 1112 (QL), 2003 FCA 297, upholding a decision of Gibson J. (2002), 220 F.T.R. 161, 20 C.P.R. (4th) 224, [2002] F.C.J. No. 793 (QL), 2002 FCT 585. Appeal dismissed.

Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles, Peter W. Hogg, Q.C., Christine Pallotta and Catherine Beagan Flood, for the appellants.

Ronald E. Dimock, Bruce Ryder, Bruce W. Stratton and Henry Lue, for the respondent.

Peter Southey, for the intervener the Attorney General of Canada.

Alain Gingras, for the intervener the Attorney General of Quebec.

The judgment of the Court was delivered by

LEBEL J. —

I. Introduction

For many years, Kirkbi AG (“Kirkbi”) has been a well-known and successful manufacturer of construction sets for children, and at times, for their parents too. The construction sets consist of standardized small plastic bricks, held together by a pattern of interlocking studs and tubes. Patent protection of this locking system has now expired in Canada and in several other countries. Kirkbi now attempts to protect its market share and goodwill against the inroads of competitors by invoking other forms of intellectual property rights. In particular, it is engaged in a long-running dispute with the respondent Mega Bloks Inc., formerly Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (“Ritvik”), a Canadian toy manufacturer. After the expiry of the last LEGO patents in Canada, the respondent began manufacturing and selling similar bricks, using the same locking method.

Kirkbi is now relying on an unregistered trademark, the “LEGO indicia”, which consists of the

[2004] 2 R.C.F. 241, 228 D.L.R. (4th) 297, 26 C.P.R. (4th) 1, 308 N.R. 1, [2003] A.C.F. n° 1112 (QL), 2003 CAF 297, confirmant une décision du juge Gibson (2002), 220 F.T.R. 161, 20 C.P.R. (4th) 224, [2002] A.C.F. n° 793 (QL), 2002 CFPI 585. Pourvoi rejeté.

Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles, Peter W. Hogg, c.r., Christine Pallotta et Catherine Beagan Flood, pour les appelantes.

Ronald E. Dimock, Bruce Ryder, Bruce W. Stratton et Henry Lue, pour l’intimée.

Peter Southey, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Alain Gingras, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LEBEL —

I. Introduction

Kirkbi AG (« Kirkbi ») exploite depuis de nombreuses années une entreprise prospère et bien connue de fabrication de jeux de construction destinés aux enfants et, parfois, à leurs parents aussi. Ces jeux sont constitués de petites briques de plastique uniformes qui s’emboîtent grâce à un système de tenons et de cylindres creux. Les brevets qui protégeaient ce système d’emboîtement au Canada et dans plusieurs autres pays sont maintenant expirés. Kirkbi tente désormais de protéger contre la concurrence sa part du marché et son achalandage en invoquant d’autres formes de droits de propriété intellectuelle. Un différend l’oppose notamment depuis longtemps à l’intimée Mega Bloks Inc., auparavant Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (« Ritvik »), un fabricant de jouets canadien. Après l’expiration des derniers brevets de LEGO au Canada, l’intimée a commencé à fabriquer et à vendre des briques semblables qui font appel au même système d’emboîtement.

Kirkbi invoque maintenant une marque de commerce non déposée, à savoir la « marque figurative

well-known geometrical pattern of raised studs on the top of the bricks as the basis for a claim of passing off under s. 7(b) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13. Kirkbi seeks to prevent Ritvik from marketing its competing products without a proper disclaimer that its building blocks are not LEGO bricks and are not supplied by Kirkbi. Absent such a warning to consumers, the appellant argues, confusion arises and there are grounds for a passing-off action under s. 7(b). In this Court, for the first time in these proceedings, Ritvik challenged the constitutionality of s. 7(b) and argued that it is *ultra vires* the legislative competence of the Parliament of Canada.

LEGO » constituée du célèbre dessin géométrique représentant les tenons de la face supérieure des briques, pour intenter une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13. Elle cherche à empêcher Ritvik de commercialiser ses produits concurrents sans les accompagner d'un avertissement en bonne et due forme que ses briques pour jeux de construction ne sont pas des briques LEGO et ne sont pas fournies par Kirkbi. Selon l'appelante, l'absence d'une telle mise en garde destinée aux consommateurs engendre de la confusion et donne ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l'al. 7b). Devant notre Cour, Ritvik a plaidé, pour la première fois, l'inconstitutionnalité de l'al. 7b) pour le motif que cette disposition excéderait la compétence législative du Parlement du Canada.

3 Although I hold that s. 7(b) is a valid exercise of the federal power over trade and commerce, I agree that the action should be dismissed and that the majority judgment of the Federal Court of Appeal should be upheld. A purely functional design may not be the basis of a trade-mark, registered or unregistered. The tort of passing off is not made out. The law of passing off and of trade-marks may not be used to perpetuate monopoly rights enjoyed under now-expired patents. The market for these products is now open, free and competitive.

II. Background

4 The LEGO toy business was founded in 1932. In 1949, Kirkbi produced its first toy building blocks. Those blocks were derived from a British product, the Kiddicraft blocks, which used a system of interlocking blocks. Kirkbi bought the patents covering the Kiddicraft system a few years later. Kirkbi then introduced significant improvements to the blocks. It added tubes underneath the blocks which coupled with the studs on top. This clever locking system increased the friction between the bricks and enhanced their "clutch power", although children could still easily disassemble them. The

Tout en estimant que l'al. 7b) représente un exercice valide de la compétence fédérale en matière d'échanges et de commerce, je conviens qu'il y a lieu de rejeter l'action et de confirmer l'arrêt majoritaire de la Cour d'appel fédérale. Un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. L'existence d'un délit de commercialisation trompeuse n'est pas établie. Le droit applicable en matière de commercialisation trompeuse et de marques de commerce ne peut servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés. Le marché des produits en cause se trouve désormais ouvert à la pleine concurrence.

II. Les faits

L'entreprise de jouets LEGO est créée en 1932. En 1949, Kirkbi fabrique ses premières briques pour jeux de construction inspirées du jeu britannique de briques emboîtables Kiddicraft. Quelques années plus tard, Kirkbi achète les brevets protégeant le système d'emboîtement Kiddicraft et perfectionne alors sensiblement les briques en ajoutant à leur face inférieure des cylindres creux destinés à recevoir les tenons de la face supérieure. Cet ingénieux système d'emboîtement augmente le frottement entre les briques, en accroissant son « effet de fixation », sans toutefois empêcher les enfants

current LEGO block was thus designed and marketed some 50 years ago. The same pattern of studs on the top of the block with tubes underneath remains in use. The only change was the addition of the mark “LEGO” on the top of each stud in tiny script. Kirkbi managed to keep patent protection of its technology in place for many years. But, in Canada, as elsewhere, patent protection came to an end. In Canada, the last patent expired in 1988. By that time, the quality and originality of its products had earned LEGO bricks a well-deserved reputation amongst parents and children. LEGO toys acquired generations of devoted clients and users in Canada as in many other countries.

After the expiry of Kirkbi’s patents, clouds gathered on the horizon. New competitors appeared and attempted to market similar if not identical products. The most aggressive was the respondent, a Montreal toy manufacturer now known as Ritvik. Ritvik had begun manufacturing toys in the 1960s. Later, in the 1980s, it developed and marketed a line of large-size building blocks. Finally, after the expiry of the last LEGO patents in Canada, it decided to use the traditional LEGO technology. It brought to market a line of small blocks, identical in size to LEGO blocks, which used the same geometrical pattern of stubs on top coupled with tubes underneath. They were sold under the name “MICRO MEGA BLOKS”. Ritvik sold its new line in Canada and exported them to several other countries. Over the last 10 years, it has become a significant global competitor to Kirkbi.

Facing new competition and now deprived of patent protection, Kirkbi attempted to protect its market position, employing a highly creative and aggressive use of the law of intellectual property and unfair competition, in several different legal

de les désassembler facilement. C’est ainsi que la génération actuelle de briques LEGO a été conçue et commercialisée il y a une cinquantaine d’année. Le même système de cylindres creux sous la brique et de tenons sur le dessus reste utilisé de nos jours. Le seul changement provient de l’ajout de la marque « LEGO », en caractères minuscules, sur le dessus de chaque tenon. Kirkbi parvient à maintenir, pendant de nombreuses années, la protection par brevet de sa technique. Toutefois, cette protection prend fin au Canada comme ailleurs. Au Canada, le dernier brevet expire en 1988. À cette époque, les briques LEGO jouissent d’une réputation bien méritée auprès des enfants et des parents, en raison de leur qualité et de leur originalité. Les jouets LEGO se sont gagnés des générations de clients et d’utilisateurs fidèles au Canada comme dans beaucoup d’autres pays.

Les nuages commencent à poindre à l’horizon après l’expiration des brevets de Kirkbi. De nouveaux concurrents se manifestent et tentent de commercialiser des produits similaires, voire identiques. L’intimée, un fabricant de jouets de Montréal maintenant connu sous le nom de Ritvik, s’avère le concurrent le plus agressif. Ritvik commence à fabriquer des jouets pendant les années 60. Plus tard, au cours des années 80, elle conçoit et commercialise une gamme de grosses briques pour jeux de construction. Enfin, après l’expiration des derniers brevets de LEGO au Canada, elle décide d’utiliser la technique classique de LEGO et met en marché une gamme de petites briques. Ces dernières ont les mêmes dimensions que les briques LEGO et présentent la même configuration géométrique de tenons sur la face supérieure et de cylindres creux sur la face inférieure. Ces briques sont distribuées sous le nom de « MICRO MEGA BLOKS ». Ritvik vend sa nouvelle gamme de briques au Canada et l’exporte dans plusieurs pays. Elle est ainsi devenue, au cours des 10 dernières années, un concurrent sérieux de Kirkbi dans le monde.

Confrontée à de nouveaux concurrents et désormais privée de la protection que lui conféraient ses brevets, Kirkbi tente de maintenir sa position sur le marché au moyen d’une utilisation très astucieuse et audacieuse du droit en matière de propriété

systems throughout the world. This ongoing effort led to a substantial amount of litigation in several countries. For example, at times, Kirkbi tried to register its pattern of studs as a trade-mark or a design. Those attempts generally failed. In Canada, after the Registrar of Trade-marks rejected an application to register the pattern as a trade-mark, the appellant resorted to a more subtle and creative use of the resources of the law of intellectual property. This attempt led directly to the present litigation.

7

Kirkbi asserted unregistered trade-mark rights in respect of its use of the “LEGO indicia”. This mark consists of its distinctive orthogonal pattern of raised studs distributed on the top of each toy-building brick. These LEGO indicia are thus the upper surface of the block, with eight studs distributed in a regular geometric pattern (see Sexton J.A., [2004] 2 F.C.R. 241, 2003 FCA 297, at para. 11). It alleged that the marketing by Ritvik of its MICRO and MINI lines of small bricks using the same pattern caused confusion with its unregistered trade-mark. It claimed relief under s. 7(b) of the *Trade-marks Act* and under the common law doctrine of passing off. In a statement of claim filed in the Federal Court, Trial Division, it claimed ownership of this unregistered mark and sought a declaration that it had been infringed. It requested a permanent injunction to prevent the marketing of the MICRO and MINI lines of MEGA BLOKS and damages.

8

Ritvik mounted a strong defence. It denied that s. 7(b) of the *Trade-marks Act* had been breached and that the tort of passing off had been made out. In counterclaim, it sought a declaration that it was entitled to continue selling its MICRO and MINI lines of bricks. At that stage, it did not raise the

intellectuelle et de concurrence déloyale qui existe dans divers systèmes juridiques, un peu partout dans le monde. Ces efforts soutenus donnent lieu à de nombreuses poursuites judiciaires dans plusieurs pays. Kirkbi a notamment essayé de faire enregistrer sa configuration de tenons comme marque de commerce ou dessin de fabrique. Ces tentatives ont généralement échoué. Au Canada, après que le registraire des marques de commerce eut rejeté une demande d’enregistrement de la configuration comme marque de commerce, l’appelante a opté pour un usage plus subtil et astucieux des ressources du droit de la propriété intellectuelle. Cette démarche est directement à l’origine du présent litige.

Kirkbi invoque des droits liés à une marque de commerce non déposée relativement à son usage de la « marque figurative LEGO ». Cette marque est constituée de sa configuration orthogonale distinctive de tenons sur le dessus de chaque brique pour jeux de construction. La marque figurative LEGO reproduit donc la face supérieure de la brique, qui présente une configuration géométrique régulière de huit tenons (voir les motifs du juge Sexton, [2004] 2 R.C.F. 241, 2003 CAF 297, par. 11). Kirkbi allègue alors que la commercialisation par Ritvik de ses gammes MICRO et MINI de petites briques, qui font appel à la même configuration, crée de la confusion avec sa marque de commerce non déposée. Elle demande donc réparation en vertu de l’al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et de la doctrine de common law de la commercialisation trompeuse. Dans une déclaration déposée devant la Section de première instance de la Cour fédérale, elle revendique la propriété de cette marque non déposée et sollicite un jugement déclarant que les droits liés à cette marque ont été violés. Elle sollicite également une injonction permanente interdisant la commercialisation des gammes MICRO et MINI de MEGA BLOKS, en plus de réclamer des dommages-intérêts.

Ritvik se défend énergiquement. Elle soutient que l’al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* n’a pas été enfreint et que l’existence d’un délit de commercialisation trompeuse n’a pas été établie. Dans une demande reconventionnelle, elle sollicite un jugement déclarant qu’elle a le droit de

issue of the constitutionality of s. 7(b) of the *Trade-marks Act*.

III. Judicial History

A. *Federal Court, Trial Division* (2002), 220 F.T.R. 161, 2002 FCT 585

Gibson J. dismissed Kirkbi's claim. He accepted the key argument raised by Ritvik that purely functional features, such as the LEGO indicia, could not become the basis of a trade-mark and affirmed that this principle was still a part of Canadian trade-mark law. The rule of functionality applied both to registered and unregistered marks. Although he observed that this conclusion was dispositive of the claim, he went on to consider the issue of passing off. Gibson J. noted that the subject matter at issue had been claimed and disclosed in expired patents. In his view, Kirkbi was indirectly attempting to extend its patent protection, contrary to the principles of the patent system. The trial judge then reviewed the elements of the tort of passing off at common law. He recognized that, given the history of the marketing of its product, Kirkbi had acquired goodwill in the particular configuration of its bricks. He then found that it had to be shown that this goodwill was put in peril by confusion amounting to a deception of the public due to a misrepresentation. He was satisfied that Kirkbi had established a likelihood of confusion or even actual confusion, between the LEGO bricks and the Ritvik blocks, based on the LEGO indicia. But Gibson J. held that the claimant needed to prove that the confusion had arisen from an intentional misrepresentation by Ritvik, and he concluded that in this case Kirkbi had failed to do so. On that basis, he would have dismissed the claim of passing off, although he acknowledged that Ritvik's entry into the market had caused damages to the appellant. Kirkbi appealed this judgment to the Federal Court of Appeal.

continuer à vendre ses gammes de briques MICRO et MINI. À ce stade, elle ne soulève pas la question de la constitutionnalité de l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

III. Historique des procédures judiciaires

A. *Cour fédérale, Section de première instance*, [2002] A.C.F. n° 793 (QL), 2002 CFPI 585

Le juge Gibson rejette l'action de Kirkbi. Il retient le principal argument de Ritvik, selon lequel des caractéristiques purement fonctionnelles comme la marque figurative LEGO ne peuvent servir de fondement à une marque de commerce, et confirme que ce principe fait encore partie du droit canadien des marques de commerce. Le principe de la fonctionnalité s'applique aux marques déposées comme aux marques non déposées. Tout en soulignant le caractère déterminant de cette conclusion, il examine ensuite la question de la commercialisation trompeuse. Il note que l'objet en cause a été revendiqué et divulgué dans des brevets expirés. Il estime que Kirkbi tente indirectement de prolonger la protection que lui conférait les brevets, contrairement aux principes du système des brevets. Le juge de première instance passe alors en revue les éléments du délit de commercialisation trompeuse en common law. Il reconnaît que l'historique de la commercialisation du produit de Kirkbi révèle que cette dernière a acquis un achalandage lié à la configuration particulière de ses briques, mais il conclut qu'il faut démontrer que cet achalandage est compromis par l'existence d'une confusion équivalente au fait d'induire le public en erreur par une fausse déclaration. Il est persuadé que Kirkbi a établi que, compte tenu de la marque figurative LEGO, il existe un risque de confusion ou même une confusion véritable entre les briques LEGO et les briques Ritvik. Toutefois, selon le juge Gibson, la demanderesse doit prouver que la confusion découle d'une fausse déclaration intentionnelle de Ritvik, et il conclut que Kirkbi n'a pas fait cette preuve en l'espèce. Pour ce motif, il rejette l'action pour commercialisation trompeuse, tout en reconnaissant que l'arrivée de Ritvik sur le marché a causé un préjudice à l'appelante. Kirkbi porte ce jugement en appel devant la Cour d'appel fédérale.

B. *Federal Court of Appeal*, [2004] 2 F.C.R. 241, 2003 FCA 297

B. *Cour d'appel fédérale*, [2004] 2 R.C.F. 241, 2003 CAF 297

10

Writing for the majority, Sexton J.A. dismissed the appeal. In his view, the doctrine of functionality applied to all trade-marks, registered or unregistered, and had remained a fundamental principle of the law of trade-marks. The distinguishing guise solely consisting of the so-called “LEGO indicia” was purely functional. For this reason, it was invalid and could not form the basis of an infringement action under s. 7(b) of the *Trade-marks Act*. Kirkbi was attempting to extend the life and application of its expired patents through an improper use of trade-mark law. Given his conclusion on the issue of functionality and the validity of the mark, Sexton J.A. did not comment on the questions of confusion and the elements of the tort of passing off.

S'exprimant au nom des juges majoritaires, le juge Sexton rejette l'appel. Selon lui, le principe de la fonctionnalité s'applique à toutes les marques de commerce, déposées ou non déposées, et demeure un principe fondamental du droit des marques de commerce. Le signe distinctif constitué uniquement de ladite « marque figurative LEGO » est purement fonctionnel. Cette caractéristique le rend invalide et l'empêche de servir de fondement à une action pour violation d'une marque en vertu de l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Kirkbi tente de prolonger la durée et l'application de ses brevets expirés au moyen d'une utilisation abusive du droit des marques de commerce. Vu sa conclusion sur la question de la fonctionnalité et de la validité de la marque, le juge Sexton ne commente ni les questions de confusion ni les éléments du délit de commercialisation trompeuse.

11

Pelletier J.A. disagreed and would have allowed the appeal and the action. In dissent, he held that, although the LEGO mark was primarily functional, it could be the basis of a passing-off claim under s. 7(b). An unregistered trade-mark did not confer any exclusivity but its owner had the right to prevent competitors from causing confusion in the marketing of competing products. LEGO was entitled to protection against the confusing use of its unregistered mark. In addition, Pelletier J.A. stated that the doctrine of functionality was no longer part of the law of trade-marks in Canada in respect of unregistered marks, by reason of the changes brought about by the adoption of the present *Trade-marks Act*. He also found that the elements of passing off had been made out. In particular, even though no deliberate strategy to deceive had been established, confusion in the market between Kirkbi and Ritvik products had been proved.

Le juge Pelletier ne partage pas cet avis et accueillerait l'appel ainsi que l'action. Dans ses motifs dissidents, il conclut que, bien qu'elle soit principalement fonctionnelle, la marque LEGO peut donner ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l'al. 7b). Une marque de commerce non déposée ne confère pas l'exclusivité, mais son propriétaire a le droit d'empêcher des concurrents de créer de la confusion en commercialisant des produits concurrents. LEGO a droit à la protection contre tout emploi de sa marque non déposée qui crée de la confusion. Le juge Pelletier ajoute que, en raison des changements apportés par l'adoption de la *Loi sur les marques de commerce* actuelle, le principe de la fonctionnalité ne fait plus partie du droit canadien des marques de commerce en ce qui concerne les marques non déposées. Il conclut également que l'existence des éléments de la commercialisation trompeuse est établie. En particulier, même si l'existence d'une stratégie destinée à induire en erreur n'est pas établie, il est prouvé qu'il règne sur le marché une confusion entre les produits de Kirkbi et ceux de Ritvik.

IV. AnalysisA. *The Issues*

The scope of the issues at stake substantially changed after our Court granted leave to appeal. The respondent then raised the constitutionality of s. 7(b) of the *Trade-marks Act*. Ritvik submitted that the provision exceeded the legislative authority of the Parliament of Canada. The Chief Justice stated the following question:

1. Is s. 7(b) of the *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, as amended, either in whole or in part within the legislative competence of the Parliament of Canada under s. 91(2) of the *Constitution Act, 1867*?

I will address the constitutional question first. I will then turn to the issues raised by the infringement action under s. 7(b). I will consider the application of the doctrine of functionality. Does it apply to unregistered trade-marks or to registered trade-marks only? May an unregistered functional mark form the basis of an action claiming passing off under s. 7(b) of the *Trade-marks Act*? Last, given the uncertainty in the courts below, I will review and discuss some aspects of the tort of passing off at common law.

B. *The Constitutionality of Section 7(b) of the Trade-marks Act*

In this appeal, the constitutional validity of s. 7(b) of the *Trade-marks Act* arises in the particular context of an unregistered trade-mark. The respondent challenges the constitutional validity of the impugned provision and submits that s. 7(b) of the *Trade-marks Act* is *ultra vires* the legislative competence of the Parliament of Canada because it is not linked or connected in any way to the trade-mark registration scheme in the Act.

(1) Trade and Commerce

The grant of legislative authority to the Parliament of Canada listed in s. 91 of the

IV. AnalyseA. *Les questions en litige*

La portée des questions en litige a sensiblement changé après que notre Cour eut autorisé le pourvoi. L'intimée a alors soulevé la question de la constitutionnalité de l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Ritvik a fait valoir que cette disposition excédait la compétence législative du Parlement du Canada. La Juge en chef a formulé la question suivante :

1. L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, et ses modifications, relève-t-il, en tout ou en partie, de la compétence législative du Parlement du Canada en vertu du par. 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*?

J'examinerai d'abord la question de la constitutionnalité et ensuite les points soulevés par l'action pour violation fondée sur l'al. 7b), notamment l'application du principe de la fonctionnalité. Ce principe s'applique-t-il aux marques de commerce non déposées ou uniquement aux marques de commerce déposées? Une marque fonctionnelle non déposée peut-elle donner ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*? Enfin, en raison de l'incertitude qui ressort des décisions des tribunaux d'instance inférieure, je vais examiner et analyser certains aspects du délit de commercialisation trompeuse en common law.

B. *La constitutionnalité de l'al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce*

En l'espèce, la question de la constitutionnalité de l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* se pose dans le contexte particulier d'une marque de commerce non déposée. L'intimée plaide l'inconstitutionnalité de cette disposition en faisant valoir qu'elle excède la compétence législative du Parlement du Canada du fait qu'elle n'a aucun lien ou rapport avec le régime d'enregistrement des marques de commerce établi par la Loi.

(1) Les échanges et le commerce

Les marques de commerce ne font pas partie de la liste des chefs de compétence législative

12

13

14

15

Constitution Act, 1867 does not specify that trademarks are a component of the federal government's power to legislate. Patents and copyrights are explicitly allocated to federal legislative power (s. 91(22) and (23)). Pursuant to s. 91(2), the federal government has exclusive jurisdiction in relation to trade and commerce. In *Citizens Insurance Co. of Canada v. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96, the Judicial Committee of the Privy Council distinguished two branches of federal power under s. 91(2): (1) the power over international and inter-provincial trade and commerce, and (2) the power over general trade and commerce affecting Canada as a whole ("general trade and commerce"). This interpretation of s. 91(2), which limits the scope of the federal trade and commerce power to these two branches, is intended to ensure a proper constitutional balance between the otherwise overlapping federal power over trade and commerce (s. 91(2)) and the provincial power over property and civil rights in the province (s. 92(13)): see A. K. Gill and R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4th ed. (loose-leaf)), at p. 2-4.

attribués au Parlement du Canada par l'art. 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, contrairement aux brevets et aux droits d'auteur qui figurent respectivement aux par. 91(22) et (23) de cette loi. Suivant le par. 91(2), le gouvernement fédéral a compétence exclusive en matière d'échanges et de commerce. Dans l'arrêt *Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96, le Comité judiciaire du Conseil privé a délimité deux aspects de la compétence fédérale conférée par le par. 91(2) : (1) la compétence en matière d'échanges et de commerce internationaux et interprovinciaux, et (2) la compétence en matière d'échanges et de commerce en général qui touchent le Canada dans son ensemble (« les échanges et le commerce en général »). Cette interprétation du par. 91(2), qui limite à ces deux aspects la portée de la compétence fédérale en matière d'échanges et de commerce, vise à établir un juste équilibre constitutionnel entre la compétence fédérale en cette matière et la compétence provinciale relative à la propriété et aux droits civils dans la province (par. 92(13)) qui, autrement, se recouperaient : voir A. K. Gill et R. S. Jolliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4^e éd. (feuilles mobiles)), p. 2-4.

16

The "general trade and commerce" category requires an assessment of the relative importance of an activity to the national economy as well as an inquiry into whether an activity should be regulated by Parliament as opposed to the provinces. To determine whether a particular issue requires national rather than local regulation, this Court has set out five criteria to be considered. These criteria are integrated into an assessment of whether federal legislation can be supported on the basis of Parliament's authority over general trade and commerce. They reflect principles which help distinguish the federal trade and commerce power from the provincial property and civil rights power. In two comprehensive decisions dealing with the second branch of s. 91(2) (*Attorney General of Canada v. Canadian National Transportation, Ltd.*, [1983] 2 S.C.R. 206; *General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing*, [1989] 1 S.C.R. 641), Dickson C.J. adopted and extended the three indicia

La catégorie « des échanges et du commerce en général » oblige à évaluer l'importance relative d'une activité pour l'économie nationale et à se demander si une activité doit être réglementée par le Parlement plutôt que par les provinces. La Cour a établi cinq critères pour déterminer si une question doit faire l'objet d'une réglementation nationale plutôt que locale. Ces critères s'appliquent pour déterminer si une mesure législative fédérale relève du pouvoir que le Parlement possède en matière d'échanges et de commerce en général. Ils reflètent des principes utiles pour distinguer la compétence fédérale en matière d'échanges et de commerce de la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils. Dans deux décisions exhaustives portant sur le deuxième volet du par. 91(2) (*Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée*, [1983] 2 R.C.S. 206, et *General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing*, [1989] 1

initially set out by Laskin C.J. in *MacDonald v. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 S.C.R. 134. These requirements “serve to ensure that federal legislation does not upset the balance of power between federal and provincial governments” (*City National Leasing*, at p. 662).

The jurisprudence of our Court now recognizes that the following factors are hallmarks of a valid exercise of Parliament’s general trade and commerce power: (i) the impugned legislation must be part of a regulatory scheme; (ii) the scheme must be monitored by the continuing oversight of a regulatory agency; (iii) the legislation must be concerned with trade as a whole rather than with a particular industry; (iv) the legislation should be of a nature that provinces jointly or severally would be constitutionally incapable of enacting; and (v) the failure to include one or more provinces or localities in a legislative scheme would jeopardize the successful operation of the scheme in other parts of the country (*City National Leasing*, at pp. 662-63). These factors are not exhaustive and, to be valid, it is not necessary for federal legislation to satisfy all five criteria:

In total, the five factors provide a preliminary check-list of characteristics, the presence of which in legislation is an indication of validity under the trade and commerce power. These *indicia* do not, however, represent an exhaustive list of traits that will tend to characterize general trade and commerce legislation. Nor is the presence or absence of any of these five criteria necessarily determinative. As noted in *Canadian National Transportation*, *supra*, at p. 268:

The above does not purport to be an exhaustive list, nor is the presence of any or all of these *indicia* necessarily decisive. The proper approach to the characterization is still the one suggested in *Parsons*, a careful case by case assessment. Nevertheless, the presence of such factors does at least make

R.C.S. 641), le juge en chef Dickson a adopté et élargi les trois critères de compétence que le juge en chef Laskin avait initialement décrits dans l’arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134. Ces exigences « servent à assurer que la mesure législative fédérale ne compromet pas l’équilibre du pouvoir entre les gouvernements fédéral et provinciaux » (*City National Leasing*, p. 662).

La jurisprudence de notre Cour reconnaît désormais que les facteurs suivants sont des indices d’un exercice valide de la compétence fédérale relative aux échanges et au commerce en général : (i) la mesure législative contestée doit s’inscrire dans un système général de réglementation; (ii) le système doit faire l’objet d’une surveillance constante par un organisme de réglementation; (iii) la mesure législative doit porter sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur un secteur en particulier; (iv) la loi devrait être d’une nature telle que la Constitution n’habiliterait pas les provinces, conjointement ou séparément, à l’adopter; et (v) l’omission d’inclure une seule ou plusieurs provinces ou localités dans le système législatif compromettrait l’application de ce système dans d’autres parties du pays (*City National Leasing*, p. 662-663). Cette liste n’est pas exhaustive et, pour être valide, une mesure législative fédérale ne doit pas nécessairement satisfaire à chacun des cinq critères :

Au total, les cinq facteurs constituent une liste préliminaire de contrôle de caractéristiques dont l’existence dans la mesure législative est un indice de sa validité en vertu de la compétence en matière d’échanges et de commerce. Ces indices ne constituent pas cependant une liste exhaustive de caractéristiques qui tendent à caractériser une loi générale en matière d’échanges et de commerce. La présence ou l’absence de l’un de ces cinq critères n’est pas non plus nécessairement concluante. Comme on le souligne dans l’arrêt *Transports Nationaux du Canada*, précité, à la p. 268 :

Ce qui précède ne se veut pas une énumération exhaustive; de plus, la présence de l’un ou l’autre ou de la totalité de ces indices n’est pas nécessairement concluante. La bonne façon d’aborder la caractérisation est encore celle proposée dans l’arrêt *Parsons*, c’est-à-dire qu’on doit procéder à une

it far more probable that what is being addressed in a federal enactment is genuinely a national economic concern and not just a collection of local ones.

On any occasion where the general trade and commerce power is advanced as a ground of constitutional validity, a careful case by case analysis remains appropriate. The five factors articulated in *Canadian National Transportation* merely represent a principled way to begin the difficult task of distinguishing between matters relating to trade and commerce and those of a more local nature.

(*City National Leasing*, at pp. 662-63)

18

The federal government's power to legislate with respect to trade-marks has never been the target of a direct constitutional challenge. The issue was raised in the Privy Council in a 1937 decision examining the constitutionality of federal trade-mark legislation. The Privy Council judgment relies, albeit implicitly, on the second branch of the trade and commerce powers under s. 91(2) to confirm Parliament's jurisdiction to enact trade-mark legislation: *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405. Lord Atkin for the Privy Council commented as follows (at p. 417):

No one has challenged the competence of the Dominion to pass such legislation. If challenged one obvious source of authority would appear to be the class of subjects enumerated in s. 91(2), the Regulation of trade and commerce, referred to by the Chief Justice. There could hardly be a more appropriate form of the exercise of this power than the creation and regulation of a uniform law of trade marks.

See also *Good Humor Corp. of America v. Good Humor Food Products Ltd.*, [1937] Ex. C.R. 61, at pp. 75-76. More recently in *Royal Doulton Tableware Ltd. v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357, the Federal Court, Trial Division stated in *obiter* that "[t]he jurisdiction of Parliament with respect to trade marks has long since been

appréciation méticuleuse de chaque cas qui se présente. Néanmoins, la présence de tels facteurs rend tout au moins beaucoup plus probable que ce que vise la loi fédérale en cause est vraiment une question économique d'intérêt national plutôt que simplement une série de questions d'intérêt local.

Chaque fois que la compétence générale en matière d'échanges et de commerce est invoquée comme fondement de constitutionnalité, un examen méticuleux de chaque cas demeure approprié. Les cinq facteurs formulés dans l'arrêt *Transports Nationaux du Canada* constituent simplement une façon ordonnée d'aborder la tâche difficile qui consiste à distinguer les matières qui relèvent des échanges et du commerce et celles d'une nature plus locale.

(*City National Leasing*, p. 662-663)

Le pouvoir fédéral de légiférer en matière de marques de commerce n'a jamais fait l'objet d'une contestation constitutionnelle directe. La question a toutefois été soulevée devant le Conseil privé dans une décision de 1937 portant sur la constitutionnalité d'une mesure législative fédérale sur les marques de commerce. Dans cette décision, le Conseil privé se fonde, quoique implicitement, sur le second aspect de la compétence relative aux échanges et au commerce conférée par le par. 91(2) pour confirmer la compétence législative du Parlement en ce qui concerne les marques de commerce : *Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405. Lord Atkin, du Conseil privé, a fait le commentaire suivant (p. 417) :

[TRADUCTION] Personne n'a contesté la compétence du Dominion à cet égard. En cas de contestation, on invoquerait sans doute, à l'appui de la compétence du Parlement, la catégorie de sujets énumérée au par. 91(2) et mentionnée par le Juge en chef, savoir la réglementation du trafic et du commerce. Il pourrait difficilement y avoir une forme plus appropriée d'exercice de cette compétence que la création et l'application d'une loi uniforme sur les marques de commerce.

Voir aussi *Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd.*, [1937] R.C. de l'É. 61, p. 75-76. Plus récemment, dans la décision *Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357, la Section de première instance de la Cour fédérale a affirmé, dans une remarque incidente, que « [l]a compétence du Parlement

recognized . . . [I]t may well be that the jurisdiction of Parliament over trade marks, depending as it does on federal authority over ‘the regulation of trade and commerce’ (see *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada, supra*) is intrinsically broader than is Parliament’s jurisdiction over ‘patents of invention and discovery’” (pp. 374-75).

The constitutionality of specific provisions of the *Trade-marks Act* has been challenged but the validity of the Act as a whole has never been conclusively determined. The courts have implicitly recognized the validity of this federal legislation in several decisions: see, e.g., *Vapor Canada; City National Leasing; Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 8 C.I.P.R. 232 (F.C.T.D.), rev’d in part [1987] 3 F.C. 544 (C.A.). The constitutionality of the *Trade-marks Act* as a whole is not challenged on this appeal. I will return to the issue of the constitutional foundation for federal trademark legislation and will consider the five criteria outlined by Dickson C.J. further below.

(2) Determining the Constitutionality of Section 7(b): The Test to be Applied

In *City National Leasing*, Dickson C.J. set out the proper framework for analysis to determine the characterization of an impugned provision for constitutional purposes. He stressed that the mere fact that a provision codifies a civil cause of action does not necessarily make it *ultra vires* the federal government. Although the creation of civil causes of action is generally a matter of property or civil rights in the province, a finding that a provision standing alone, in its pith and substance, intrudes on provincial powers does not determine its ultimate constitutional validity. At the same time, a provision will not be valid merely because the main provisions of an Act are valid. It is necessary to consider both the impugned provision and the Act as a whole when undertaking constitutional analysis. The nature of the relationship between

relativement aux marques de commerce est depuis longtemps reconnue [. . .] [I] se peut fort bien que la compétence du Parlement sur les marques de commerce, qui découle du pouvoir du fédéral sur “la réglementation des échanges et du commerce” (voir *Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for Canada*, précitée) soit en elle-même plus vaste que la compétence du Parlement sur les “brevets d’invention et de découverte” » (p. 374-375).

La constitutionnalité de certaines dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* a été contestée, mais la validité de la Loi dans son ensemble n’a jamais fait l’objet d’une décision définitive. Cependant, les tribunaux ont reconnu implicitement la validité de cette mesure législative fédérale dans maintes décisions : voir, par exemple, *Vapor Canada, City National Leasing* et *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 8 C.I.P.R. 232 (C.F. 1^{re} inst.), inf. en partie par [1987] 3 C.F. 544 (C.A.). La constitutionnalité de la *Loi sur les marques de commerce* dans son ensemble n’est pas contestée en l’espèce. Plus loin, je reviendrai à la question du fondement constitutionnel de la mesure législative fédérale sur les marques de commerce et j’examinerai les cinq critères exposés par le juge en chef Dickson.

(2) Le critère applicable pour déterminer la constitutionnalité de l’al. 7b)

Dans l’arrêt *City National Leasing*, le juge en chef Dickson a établi le cadre analytique applicable à la qualification constitutionnelle d’une disposition contestée. Il a souligné qu’une disposition n’exécède pas nécessairement la compétence du gouvernement fédéral du seul fait qu’elle codifie un droit d’action de nature civile. Bien que la création de droits d’action de nature civile soit généralement une question de propriété et de droits civils dans la province, la conclusion que, en raison de son caractère véritable, une disposition prise isolément empiète sur des pouvoirs provinciaux n’est pas déterminante quant à sa constitutionnalité fondamentale. En même temps, une disposition ne sera pas valide simplement parce que les principales dispositions d’une loi sont valides. Il faut examiner tant la disposition contestée que la loi dans son

19

20

a provision and the statute determines the extent to which the provision is integrated into otherwise valid legislation. If the legislation is valid and the provision is sufficiently integrated within the scheme, it can be upheld by virtue of that relationship: a provision may take on a valid constitutional cast by the context and association in which it is fixed as complementary provision serving to reinforce other admittedly valid provisions (*Vapor Canada*, at pp. 158-59, *per* Laskin C.J.).

21

The three-part test for determining whether the impugned provision is within the constitutional powers of the enacting legislature was restated by this Court in *Kitkatla Band v. British Columbia (Minister of Small Business, Tourism and Culture)*, [2002] 2 S.C.R. 146, 2002 SCC 31, at para. 58, here paraphrased to reflect the facts of this case:

1. Does the impugned provision intrude into a provincial head of power, and to what extent?
2. If the impugned provision intrudes into a provincial head of power, is it nevertheless part of a valid federal legislative scheme?
3. If the impugned provision is part of a valid federal scheme, is it sufficiently integrated with that scheme?

(3) Application to the Facts of This Case

22

For ease of reference, I reproduce here s. 7 of the *Trade-marks Act*:

7. No person shall

- (a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;
- (b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he

ensemble lorsqu'on procède à une analyse constitutionnelle. La nature du rapport entre une disposition et la loi en détermine le degré d'intégration à une mesure législative par ailleurs valide. La validité d'une disposition peut être confirmée si cette disposition est suffisamment intégrée au régime établi par une mesure législative valide : sa constitutionnalité est susceptible de découler du contexte où elle a le caractère de disposition additionnelle servant à renforcer d'autres dispositions d'une validité incontestable (*Vapor Canada*, p. 158-159, le juge en chef Laskin).

Dans l'arrêt *Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture)*, [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31, par. 58, notre Cour a reformulé le critère à trois volets servant à déterminer si une disposition relève de la compétence constitutionnelle du législateur qui l'a adoptée. Je paraphrase ainsi ce paragraphe pour refléter les faits de la présente affaire :

1. La disposition contestée empiète-t-elle sur une compétence provinciale et dans quelle mesure?
2. Si la disposition contestée empiète sur une compétence provinciale, fait-elle néanmoins partie d'un régime législatif fédéral valide?
3. Si la disposition contestée fait partie d'un régime législatif fédéral valide, y est-elle suffisamment intégrée?

(3) Application aux faits de la présente affaire

Pour en faciliter la consultation, je reproduis ici le texte de l'art. 7 de la *Loi sur les marques de commerce* :

7. Nul ne peut :

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la

commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of the wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

In this section I will apply the analytical framework set out above to determine the constitutional validity of s. 7(b).

(a) *Characterization of the Impugned Provision: Does Section 7(b) Encroach on Provincial Powers?*

The first stage of the analysis requires a characterization of the impugned provision in isolation from the rest of the statute. We look to its purpose and its effect to determine whether the provision encroaches on provincial powers, and if so, to what extent: *City National Leasing*, at p. 674; *Kitkatla*, at para. 59. Section 7(b) creates a civil cause of action that essentially codifies the common law tort of passing off: *Vapor Canada*, at p. 147; *Asbjorn Horgard A/S* (F.C.T.D.), at p. 241. Standing alone it appears to encroach on provincial power, namely property and civil rights in the province (s. 92(13)). As Dickson C.J. noted in *City National Leasing*: “This provincial power over civil rights is a significant power and one that is not lightly encroached upon” (pp. 672-73). As explained above, if s. 7(b) is sufficiently

confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution;

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

Dans cette partie de mes motifs, je vais appliquer le cadre analytique décrit plus haut pour déterminer la constitutionnalité de l’al. 7b).

a) *Qualification de la disposition contestée : l’al. 7b) empiète-t-il sur des pouvoirs provinciaux?*

Dans cette première étape de l’analyse, il faut qualifier la disposition contestée indépendamment du reste de la Loi. Il s’agit d’en examiner l’objet et l’effet pour déterminer si elle empiète sur des pouvoirs provinciaux et, dans l’affirmative, jusqu’à quel point (*City National Leasing*, p. 674; *Kitkatla*, par. 59). L’alinéa 7b) est une disposition créant un droit d’action de nature civile, qui, pour l’essentiel, codifie le délit de commercialisation trompeuse en common law (*Vapor Canada*, p. 147; *Asbjorn Horgard A/S* (C.F. 1^{re} inst.), p. 241). Pris isolément, il paraît empiéter sur un pouvoir provincial, à savoir celui relatif à la propriété et aux droits civils dans la province (par. 92(13)). Comme le juge en chef Dickson l’a fait remarquer dans l’arrêt *City National Leasing*, « [c]ette compétence provinciale en matière de droits civils est importante et elle

integrated into the scheme of the *Trade-marks Act* as a whole, then it will nonetheless be *intra vires* Parliament.

24 In *City National Leasing*, this Court found that the intrusion of s. 31.1 of the *Combines Investigation Act*, R.S.C. 1970, c. C-23, into provincial jurisdiction was minimal. In coming to this conclusion Dickson C.J. highlighted the following three factors: (i) the provision was remedial and was not in itself a substantive part of the Act; the provision did not create a general cause of action; (ii) its application was limited by the provisions of the Act; and (iii) Parliament was not constitutionally precluded from creating rights of civil action where such measures are shown to be warranted (p. 673).

25 These factors apply equally to s. 7(b) of the *Trade-marks Act*. First, s. 7(b) is remedial; its purpose is to enforce the substantive aspects of the *Trade-marks Act* relating to unregistered trade-marks:

The tort of passing off is in many respects the equivalent cause of action for unregistered trade-marks as infringement [s. 20 of the Act] is to registered trade-marks. The overall legislative scheme of the *Trade-marks Act* is the protection, identification, and registration of trade-marks, whether registered or unregistered.

(Gill and Jolliffe, at p. 2-22)

26 Second, the passing-off action protects unregistered trade-marks and goodwill enjoyed by the trade-marks. Section 7(b) is therefore limited by the provisions of the *Trade-marks Act*: it does not expand the federal jurisdiction in relation to trade-marks and trade-names but merely rounds out an otherwise incomplete trade-mark scheme (*Asbjorn Horgard A/S* (F.C.T.D.), at p. 237). Unlike s. 7(e), which was found to be *ultra vires* Parliament

constitue un pouvoir sur lequel il ne faut pas empiéter à la légère » (p. 673). Ainsi que nous l'avons vu, si l'al. 7b) est suffisamment intégré au régime établi par la *Loi sur les marques de commerce* dans son ensemble, il se situera néanmoins à l'intérieur de la compétence législative du Parlement.

Dans l'arrêt *City National Leasing*, notre Cour a statué que l'empiètement de l'art. 31.1 de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1970, ch. C-23, sur la compétence provinciale était minime. En tirant cette conclusion, le juge en chef Dickson a accordé une importance particulière aux trois facteurs suivants : (i) il s'agissait d'une disposition réparatrice qui ne constituait pas en soi une partie fondamentale de la Loi et qui ne créait pas de droit d'action général, (ii) son application était restreinte par les dispositions de la Loi et (iii) la Constitution n'empêchait pas le Parlement de créer des droits d'action de nature civile lorsqu'on pouvait démontrer que ces mesures étaient justifiées (p. 673).

Ces facteurs s'appliquent également à l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*. Premièrement, l'al. 7b) est une disposition réparatrice qui a pour objet de mettre à exécution les aspects fondamentaux de la *Loi sur les marques de commerce* touchant les marques de commerce non déposées :

[TRADUCTION] À maints égards, le délit de commercialisation trompeuse représente, pour les marques de commerce non déposées, un droit d'action équivalent à celui que la violation [art. 20 de la Loi] représente pour les marques déposées. Le régime global de la *Loi sur les marques de commerce* consiste à protéger, à identifier et à enregistrer les marques de commerce, déposées ou non déposées.

(Gill et Jolliffe, p. 2-22)

Deuxièmement, l'action pour commercialisation trompeuse protège les marques de commerce non déposées ainsi que l'achalandage qui s'y rattache. Les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* restreignent donc l'application de l'al. 7b) : cet alinéa n'élargit pas la compétence fédérale à l'égard des marques de commerce et des noms commerciaux, mais ne fait que compléter un régime de protection des marques de commerce qui

because it did not have any connection with the enforcement of trade-marks or trade-names (*Asbjorn Horgard A/S* (F.C.T.D.), at p. 242) and was significantly broader in application, the creation of a statutory action for passing off in s. 7(b) is limited in its application.

Finally, as regards federal statutory civil actions, Dickson C.J. reminds us in *City National Leasing* that “[i]t is also important to recognize that while the Court in *Vapor Canada*, *supra*, struck down one civil cause of action, the Court did not preclude other federally created private actions from being sustained under federal heads of power” (p. 693). Not only has this Court sustained federally created civil causes of action in a number of cases, but the test developed by this Court in *City National Leasing* and in *Kitkatla* (outlined above) makes clear that civil causes of action are *intra vires* Parliament if sufficiently integrated into valid federal legislation. In sum, although the impugned provision encroaches on an important provincial power, the intrusion is minimal. We must now determine whether the *Trade-marks Act* is valid and, if so, ascertain whether s. 7(b) is sufficiently integrated into the federal scheme of regulation to be sustained as an exercise of Parliament’s general trade and commerce power.

(b) *The Validity of the Federal Trade-marks Act*

In the second stage of the analysis, the Court must determine whether the *Trade-marks Act* is a valid exercise of Parliament’s general trade and commerce power. The analysis is guided by the five indicia of validity set out above. In *Asbjorn Horgard A/S*, MacGuigan J.A. of the Federal Court of Appeal noted that:

demeurerait par ailleurs incomplet (*Asbjorn Horgard A/S* (C.F. 1^{re} inst.), p. 237). Par contre, l’al. 7e) avait une application beaucoup plus large. Il a été décidé qu’il excédait la compétence du Parlement parce qu’il n’avait rien à voir avec la protection des marques de commerce ou des noms commerciaux (*Asbjorn Horgard A/S* (C.F. 1^{re} inst.), p. 242). Pour sa part, l’al. 7b), qui codifie l’action pour commercialisation trompeuse, a une application limitée.

Enfin, à propos des droits d’action de nature civile créés par une loi fédérale, le juge en chef Dickson nous rappelle, dans l’arrêt *City National Leasing*, qu’« [i]l est également important de reconnaître que, bien qu’elle ait annulé un droit d’action de nature civile dans l’arrêt *Vapor Canada*, précité, la Cour n’a pas interdit le maintien d’actions de nature privée créées par des lois fédérales, en vertu d’autres chefs de compétence fédérale » (p. 693). Non seulement notre Cour a-t-elle reconnu à quelques reprises la constitutionnalité des droits d’action de nature civile créés par une loi fédérale, mais encore le critère qu’elle a établi dans les arrêts *City National Leasing* et *Kitkatla*, et que j’ai décrit plus haut, confirme clairement que les droits d’action de nature civile relèvent de la compétence du Parlement lorsqu’ils sont suffisamment intégrés à une mesure législative fédérale valide. En somme, bien que la disposition contestée empiète sur un pouvoir provincial important, cet empiètement demeure minimale. Il nous faut maintenant déterminer si la *Loi sur les marques de commerce* est valide et, dans l’affirmative, vérifier si l’al. 7b) est suffisamment intégré au régime de réglementation fédérale pour être maintenu comme relevant de la compétence que le Parlement possède en matière d’échanges et de commerce en général.

b) *La validité de la Loi sur les marques de commerce fédérale*

À la deuxième étape de l’analyse, la Cour doit déterminer si la *Loi sur les marques de commerce* représente un exercice valide de la compétence fédérale relative aux échanges et au commerce en général. Les cinq indices de validité décrits plus haut guident l’analyse. Dans l’arrêt *Asbjorn Horgard A/S*, le juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale a souligné que :

27

28

All of the criteria of Chief Justice Dickson are verified in the Act: a national regulatory scheme, the oversight of the Registrar of Trade Marks, a concern with trade in general rather than with an aspect of a particular business, the incapability of the provinces to establish such a scheme, and the necessity for national coverage. [p. 559]

The parties do not dispute Parliament's constitutional power to regulate registered trade-marks. Rather, it is Parliament's right to create a civil remedy in relation to an *unregistered trade-mark* that is in issue. The respondent's position is that the only regulatory scheme in the *Trade-marks Act* is the scheme governing registered trade-marks. In my view this is an incorrect characterization of the Act. The *Trade-marks Act* establishes a regulatory scheme for both registered and unregistered trade-marks.

29

The protection of unregistered trade-marks is integral to the legitimacy, legal standards and efficacy of registered trade-marks. The *Trade-marks Act* is clearly concerned with trade as a whole, as opposed to within a particular industry. There is no question that trade-marks apply across and between industries in different provinces. Divided provincial and federal jurisdiction could mean that the provincial law could be changed by each provincial legislature. This could result in unregistered trade-marks that were more strongly protected than registered trade-marks, undermining the efficacy and integrity of the federal Parliament's *Trade-marks Act*. The lack of a civil remedy integrated into the scheme of the Act, applicable to all marks, registered or unregistered, might also lead to duplicative or conflicting and hence inefficient enforcement procedures.

30

The *Trade-marks Act* includes numerous provisions relating to unregistered trade-marks:

La Loi satisfait à tous les critères exposés par le juge en chef Dickson : un système de réglementation nationale, la surveillance exercée par le registraire des marques de commerce, un objet qui s'étend au commerce en général plutôt qu'à un seul aspect d'une entreprise particulière, l'incapacité des provinces à adopter une telle loi et la nécessité de son application à l'échelle nationale. [p. 559]

Les parties ne contestent pas le pouvoir constitutionnel du Parlement de réglementer les marques de commerce déposées. On débat plutôt du droit du Parlement de créer un recours civil visant les *marques de commerce non déposées*. L'intimée prétend que le seul régime de réglementation établi par la *Loi sur les marques de commerce* est celui qui régit les marques de commerce déposées. À mon avis, il s'agit là d'une qualification inexacte de la Loi. La *Loi sur les marques de commerce* établit un régime de réglementation tant des marques de commerce déposées que des marques de commerce non déposées.

La protection des marques de commerce non déposées est essentielle à la légitimité et à l'efficacité des marques déposées ainsi qu'aux normes juridiques qui les régissent. La *Loi sur les marques de commerce* vise, de toute évidence, les échanges dans l'ensemble plutôt qu'un secteur d'activité particulier. Il ne fait aucun doute que la protection des marques de commerce s'applique à tous les secteurs d'activité des différentes provinces. Une compétence fédérale-provinciale partagée signifierait que chaque législature provinciale serait en mesure d'apporter des modifications qui pourraient avoir pour effet d'assurer aux marques de commerce non déposées une meilleure protection qu'aux marques déposées et de compromettre ainsi l'efficacité et l'intégrité de la *Loi sur les marques de commerce* fédérale. L'absence de recours civil intégré au régime de la Loi et applicable à toutes les marques, déposées ou non déposées, inciterait également au dédoublement des voies de recours et des procédures d'application et même à la mise en place de régimes contradictoires, ce qui compromettrait l'efficacité de la protection des marques de commerce.

La *Loi sur les marques de commerce* renferme d'ailleurs de nombreuses dispositions touchant

“Parliament by sections 1 to 11 of the *Trade Marks Act* has prescribed a regime concerning what constitutes a trade mark and the adoption thereof, whether registered or not” (*Royal Doulton*, at p. 374). The primary difference between registered and unregistered trade-marks under the Act is that the rights of a holder of a registered trade-mark are more extensive:

At common law the right to a trade mark thus arose through the use of a mark by a business to identify its products to the public. There was no need for the business to register its mark in order to protect its right to use the trade mark and prevent the misuse of its trade mark by other businesses. The passing off action was the enforcement mechanism available for the protection of trade mark rights. Without the passing off action, common law trade mark rights would have little value.

The Canadian Act, as the statutory history set out by Laskin C.J.C. in the *MacDonald* case, *supra*, showed, has traditionally been concerned with the protection of unregistered as well as registered trade marks. In this it is like the *Copyright Act* [R.S.C. 1970, c. C-30], whose coverage is broader than registered copyright. In both Acts what registration does is to provide additional benefits over and above those available at common law.

(*Asbjorn Horgard A/S* (F.C.A.), at pp. 560-61)

Registration of a trade-mark gives the registrant the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark and a right of action to remedy any infringement of that right: ss. 19-20. In addition, in order to exercise those rights, the existence of the mark itself does not have to be established. Registration is evidence enough. Nonetheless, marks remain marks, whether registered or unregistered, because their legal characteristics are the same.

There is no reason to believe that the registration regime under the *Trade-marks Act* was intended to create two separate enforcement regimes. The scheme set out in the *Trade-marks Act* regulates both registered and unregistered trade-marks. It

les marques de commerce non déposées : « le Parlement, par les articles 1 à 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non » (*Royal Doulton*, p. 374). Aux termes de la Loi, la principale différence entre les marques de commerce déposées et les marques de commerce non déposées réside dans le fait que le titulaire d'une marque déposée jouit de droits plus étendus :

En *common law*, le droit sur une marque de commerce est donc issu de l'usage d'une marque par une entreprise pour désigner ses produits au public. L'entreprise n'avait pas à déposer sa marque pour protéger son droit de l'utiliser et prévenir l'usage abusif que pourrait en faire une autre entreprise. L'action en *passing off* était le recours disponible pour faire respecter les droits sur les marques de commerce. Sans l'action en *passing off*, les droits que reconnaît la *common law* sur les marques de commerce auraient peu de valeur.

Comme l'a démontré l'historique du juge en chef Laskin dans l'arrêt *MacDonald*, précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées, ce en quoi elle se compare à la *Loi sur le droit d'auteur* [S.R.C. 1970, chap. C-30], dont le champ d'application dépasse le droit d'auteur enregistré. Dans les deux lois, le rôle de l'enregistrement est d'offrir des avantages en sus de ceux que fournit la *common law*.

(*Asbjorn Horgard A/S* (C.A.F.), p. 560-561)

L'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser cette marque partout au Canada, ainsi qu'un droit de recours pour toute violation de ce droit (art. 19-20). De plus, pour exercer ces droits, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence de la marque elle-même. L'enregistrement constitue une preuve suffisante. Cependant, qu'elles soient déposées ou non, les marques de commerce demeurent des marques de commerce parce qu'elles partagent les mêmes caractéristiques juridiques.

Rien ne permet de croire que le système d'enregistrement établi par la *Loi sur les marques de commerce* visait à créer deux régimes de protection distincts. Ce système s'applique à la fois aux marques de commerce déposées et aux marques de

regulates the adoption, use, transfer, and enforcement of rights in respect of all trade-marks. If trade-marks are intended to protect the goodwill or reputation associated with a particular business and to prevent confusion in the marketplace, then a comprehensive scheme dealing with both registered and unregistered trade-marks is necessary to ensure adequate protection. The inclusion of unregistered trade-marks in the regulatory scheme is necessary to ensure the protection of all trade-marks. The *Trade-marks Act* is more than simply a system of registration.

(c) *The Extent of Integration*

32

The final step in the analysis is to determine whether the provision is sufficiently integrated into the otherwise valid statute. The inquiry has two parts. First, it is necessary to determine the appropriate test of “fit”, namely “how well the provision is integrated into the scheme of the legislation and how important it is for the efficacy of the legislation” (*City National Leasing*, at p. 668). Once the correct standard is determined, the test is applied on a case-by-case basis. If the provision passes this integration test, it is *intra vires* Parliament as an exercise of the general trade and commerce power. If the provision is not sufficiently integrated into the scheme of regulation, it cannot be sustained under the second branch of s. 91(2). To determine the degree of integration required, it is necessary to consider the extent to which the provision encroaches on provincial powers: “The degree of relationship that is required is a function of the extent of the provision’s intrusion into provincial powers” (*City National Leasing*, at p. 683). If the encroachment is minimal, then a “functional relationship” is sufficient to sustain the constitutionality of the provision (p. 669). If the provision is highly intrusive, a stricter test is applied: the provision must be “truly necessary” or “integral” to the federal scheme (pp. 669 and 683). Consideration of the seriousness of the encroachment on provincial powers and of the proper standard for the relationship between a legislative provision and a valid federal scheme ensures that the balance of

commerce non déposées. Il régit l’adoption, l’utilisation, la cession et l’exercice des droits relatifs à toutes les marques de commerce. Puisque les marques de commerce ont pour but de protéger l’achalandage ou la réputation associés à une entreprise et d’empêcher la confusion sur le marché, l’établissement d’un régime global applicable à la fois aux marques déposées et aux marques non déposées s’avère alors nécessaire pour assurer une protection suffisante. Pour que toutes les marques de commerce soient protégées, le régime de réglementation doit s’appliquer également aux marques non déposées. La *Loi sur les marques de commerce* représente plus qu’un simple système d’enregistrement.

c) *Le degré d’intégration*

La dernière étape de l’analyse consiste à déterminer si la disposition en cause est suffisamment intégrée à la loi par ailleurs valide. Cet examen comporte deux étapes. Il faut commencer par déterminer le critère de « concordance » approprié, c’est-à-dire « dans quelle mesure la disposition est intégrée à l’ensemble de la loi et à quel point elle est importante pour son efficacité » (*City National Leasing*, p. 668). Il faut ensuite appliquer ce critère aux faits particuliers de l’affaire. Si la disposition satisfait au critère d’intégration, elle se situe alors à l’intérieur de la compétence du Parlement relative aux échanges et au commerce en général. Par contre, une disposition insuffisamment intégrée au régime de réglementation ne peut pas être validée en application du deuxième volet du par. 91(2). Pour déterminer le degré d’intégration nécessaire, il faut donc examiner dans quelle mesure la disposition empiète sur les pouvoirs des provinces : « Le degré du rapport requis est fonction de la mesure dans laquelle la disposition empiète sur les pouvoirs des provinces » (*City National Leasing*, p. 683). Si l’empiètement est minime, un « rapport fonctionnel » suffit alors pour que la disposition soit constitutionnelle (p. 669). Dans le cas d’un empiètement considérable, un critère plus strict s’applique : la disposition doit être « vraiment nécessaire » ou faire « partie intégrante » du régime législatif fédéral (p. 669 et 683). L’examen de la gravité de l’empiètement sur les pouvoirs des provinces et de la norme à appliquer pour évaluer le rapport entre une

constitutional powers is maintained and focuses the analysis on the “pith and substance” of the provision.

As outlined above, s. 7(b) of the Act only minimally intrudes into provincial jurisdiction over property and civil rights. It is a remedial provision limited to trade-marks as defined in the Act (ss. 2 and 6). As this Court observed in *Vapor Canada* and the Federal Court of Appeal held in *Asbjorn Hogard A/S*, s. 7(b) “rounds out” the federal trade-marks scheme. In this regard s. 7(b) is, in its pith and substance, directly connected to the enforcement of trade-marks and trade-names in Canada because it is directed to avoiding confusion through use of trade-marks.

In *Vapor Canada*, this Court struck down s. 7(e) of the *Trade-marks Act* on the ground that it was unrelated to trade or to trade-marks, or other forms of intellectual property subject to federal legislative authority. Laskin C.J. concluded that s. 7(e) “is not directed to trade but to the ethical conduct of persons engaged in trade or in business, and . . . such a detached provision cannot survive alone unconnected to a general regulatory scheme” (p. 165). Although the majority found that, standing alone, s. 7 was not valid federal legislation, Laskin C.J., who wrote for the majority, wrote the following:

Section 7 is, however, nourished for federal legislative purposes in so far as it may be said to round out regulatory schemes prescribed by Parliament in the exercise of its legislative power in relation to patents, copyrights, trade marks and trade names. The subparagraphs of s. 7, if limited in this way, would be sustainable, and, certainly, if s. 7(e) whose validity is alone in question here, could be so limited, I would be prepared to uphold it to that extent. [p. 172]

disposition législative et un régime de réglementation fédéral valide assure le maintien de l'équilibre entre les pouvoirs constitutionnels et oblige à se concentrer sur le « caractère véritable » de la disposition.

Comme je l'ai exposé plus haut, l'empiètement de l'al. 7b) de la Loi sur la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils reste minime. Cet alinéa constitue une disposition réparatrice qui ne s'applique qu'aux marques de commerce définies dans la Loi (art. 2 et 6). Comme notre Cour l'a fait observer dans l'arrêt *Vapor Canada*, et comme la Cour d'appel fédérale l'a conclu dans l'arrêt *Asbjorn Hogard A/S*, l'al. 7b) « complète » le régime fédéral de protection des marques de commerce. À cet égard, son caractère véritable le rattache directement à la protection des marques de commerce et des noms commerciaux au Canada, puisqu'il vise à empêcher la confusion qui peut résulter de l'utilisation des marques de commerce.

Dans l'arrêt *Vapor Canada*, notre Cour a invalidé l'al. 7e) de la *Loi sur les marques de commerce* pour le motif qu'il n'avait rien à voir avec les échanges ou les marques de commerce, ou encore avec d'autres formes de propriété intellectuelle relevant de la compétence législative fédérale. Le juge en chef Laskin a conclu que « [l']objet de [l'al. 7e)] n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et [. . .] on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général » (p. 165). Bien que la Cour à la majorité ait statué qu'à lui seul l'art. 7 n'était pas une mesure législative fédérale valide, le juge en chef Laskin, qui a rédigé les motifs majoritaires, a ajouté ceci :

Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. [p. 172]

33

34

Section 7(e) could not be sustained on this basis because its subject matter was not related to or connected with the enforcement of trade-marks or trade-names. This connection was found to exist, however, in relation to s. 7(a), (b), and (d). The Court suggested that these subparagraphs did relate to and give effect to valid federal legislative subjects, namely trade-marks, patents and copyrights (p. 157).

35 The respondent submits that the civil action in s. 7(b) has no functional connection to the registered trade-mark scheme in the *Trade-marks Act*. Having concluded that the Act creates a scheme regulating both *registered* and *unregistered* trade-marks, the functional relation of s. 7(b) to the scheme in the *Trade-marks Act* is apparent. In its pith and substance, s. 7(b) is directly connected to the enforcement of trade-marks and trade-names in Canada: the civil remedy in s. 7(b) protects the goodwill associated with trade-marks and is directed to avoiding consumer confusion through use of trade-marks. As Gill and Jolliffe note: “No provision of s. 7 is more inextricably linked to the overall scheme of the *Trade-marks Act* than is s. 7(b)” (p. 2-22).

36 Unlike breach of confidence and appropriation of confidential information (s. 7(e)), the passing-off action plays a clear role in the federal scheme. Without this provision there would be a gap in the legislative protection of trade-marks. This would create inconsistencies in the protection of registered and unregistered trade-marks and lead to uncertainty. Section 7(b) is sufficiently integrated into the federal scheme and, in this respect, is significantly different from s. 7(e). I conclude that s. 7(b) lies within the federal government’s legislative competence. I will now turn to the issues of interpretation and application of the Act raised by the present appeal.

L’absence de lien ou de rapport entre son objet et la protection des marques de commerce ou des noms commerciaux empêchait donc de valider cette disposition. Toutefois, on a jugé que ce rapport existait dans le cas des al. 7(a), (b) et (d). Notre Cour a alors indiqué que ces alinéas conservaient un lien avec des chefs de compétence législative fédérale valides, soit les marques de commerce, les brevets et les droits d’auteur, et leur donnaient effet (p. 157).

L’intimée prétend que l’action civile prévue à l’al. 7(b) n’a aucun rapport fonctionnel avec le régime de protection des marques de commerce déposées établi par la *Loi sur les marques de commerce*. La conclusion que la Loi crée un régime applicable à la fois aux marques de commerce déposées et aux marques de commerce *non déposées* montre que l’al. 7(b) a un rapport fonctionnel avec le régime établi par la *Loi sur les marques de commerce*. En raison de son caractère véritable, l’al. 7(b) se trouve ainsi directement lié à la protection des marques de commerce et des noms commerciaux au Canada : le recours civil prévu à l’al. 7(b) protège l’achalandage rattaché aux marques de commerce et a pour objet d’empêcher que l’emploi de marques de commerce sème la confusion chez les consommateurs. Comme Gill et Jolliffe le font remarquer, [TRADUCTION] « [a]ucune disposition de l’art. 7 n’est plus inextricablement liée que l’al. 7(b) au régime global de la *Loi sur les marques de commerce* » (p. 2-22).

Contrairement à l’action pour abus de confiance ou pour appropriation de renseignements confidentiels (al. 7e)), l’action pour commercialisation trompeuse joue un rôle évident dans le régime de réglementation fédéral. Sans cette disposition, la protection légale des marques de commerce demeurerait incomplète. Il en résulterait de l’incertitude et des disparités dans la protection des marques déposées et des marques non déposées. L’alinéa 7b) est suffisamment intégré au régime de réglementation fédéral et diffère sensiblement de l’al. 7e) à cet égard. Je conclus donc que l’al. 7b) respecte la compétence législative du gouvernement fédéral. Je passe maintenant à l’examen des questions d’interprétation et d’application de la Loi soulevées par le présent pourvoi.

C. *The Trade-Mark and Passing-off Issues*(1) Patents and Trade-Marks

The vast and expanding domain of the law of intellectual property is going through a period of major and rapid changes. The pressures of globalization and technological change challenge its institutions, its classifications and sometimes settled doctrines (see M. Vivant, “La fantastique explosion de la propriété intellectuelle: Une rationalité sous le *big bang*?”, in *Mélanges Victor Nabhan* (2004), 393; see also W. R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* (2004), at pp. 110-14). Jurisprudence attempts to address — sometimes with difficulty — the consequences of these broad social and economic trends. The state of patent law is evidence enough of the stresses on the process of jurisprudential development in a world where statute law itself struggles to catch up with the life of laboratories and markets (see, for example, *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 4 S.C.R. 45, 2002 SCC 76; *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34). The economic value of intellectual property rights arouses the imagination and litigiousness of rights holders in their search for continuing protection of what they view as their rightful property. Such a search carries with it the risk of discarding basic and necessary distinctions between different forms of intellectual property and their legal and economic functions. The present appeal is a case in point. It involves the distinction between patents and trade-marks. In order to understand the role and relevance of the doctrine of functionality in the law of trade-marks, some comments on the nature and function of patents and trade-marks will be useful.

Patents protect new products and processes. In consideration of disclosure of the invention, patent law grants a time-limited monopoly to the patentee

C. *Les questions de marques de commerce et de commercialisation trompeuse*(1) Brevets et marques de commerce

Le domaine vaste et grandissant du droit de la propriété intellectuelle traverse une période de changements profonds et rapides. Les pressions de la mondialisation et de l'évolution technologique mettent à l'épreuve ses institutions, ses classifications et, parfois, des principes ou doctrines établis (voir M. Vivant, « La fantastique explosion de la propriété intellectuelle : Une rationalité sous le *big bang*? », dans *Mélanges Victor Nabhan* (2004), 393; voir aussi W. R. Cornish, *Intellectual Property : Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* (2004), p. 110-114). La jurisprudence tente, à l'occasion avec difficulté, de tenir compte des conséquences de ces grandes tendances sociales et économiques. L'état du droit des brevets témoigne bien des pressions exercées sur le processus d'évolution jurisprudentielle dans un monde où le droit d'origine législative a lui-même du mal à suivre le rythme des laboratoires et des marchés (voir, par exemple, *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45, 2002 CSC 76; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, [2004] 1 R.C.S. 902, 2004 CSC 34). La valeur économique des droits de propriété intellectuelle stimule l'imagination et l'esprit procédurier des titulaires de ces droits dans leur quête d'une protection permanente de ce qu'ils considèrent comme leur propriété légitime. Cette quête comporte le risque d'abandonner des distinctions fondamentales nécessaires entre diverses formes de propriété intellectuelle et leurs fonctions juridiques et économiques. Le présent pourvoi, où la question de la différence entre les brevets et les marques de commerce doit être examinée, illustre bien ce risque. Pour comprendre le rôle et la pertinence du principe de la fonctionnalité en droit des marques de commerce, il devient alors utile de formuler certaines observations sur la nature et la fonction des brevets et des marques de commerce.

Les brevets protègent les nouveaux produits et procédés. En contrepartie de la divulgation de l'invention, le droit des brevets confère pendant un

on the use and marketing of the subject matter of the patent:

Patent protection rests on a concept of a bargain between the inventor and the public. In return for disclosure of the invention to the public, the inventor acquires for a limited time the exclusive right to exploit it.

(*Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024, 2000 SCC 66, at para. 13, *per* Binnie J.; see also *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, 2000 SCC 67, at para. 37, *per* Binnie J.)

Patent rights focus on the patented product or process. The patent holder enjoys temporary exclusivity and is protected against the unauthorized use of the subject matter of the patent, as long as the patent is in force.

39

In the case of trade-marks, the focus shifts from the product itself to the distinctiveness of its marketing. Trade-marks seek to indicate the source of a particular product, process or service in a distinctive manner, so that, ideally, consumers know what they are buying and from whom. The definition of trade-marks in s. 2 of the *Trade-marks Act* confirms this focus on distinctiveness in the market and in the public:

“trade-mark” means

- (a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
- (b) a certification mark,
- (c) a distinguishing guise, or
- (d) a proposed trade-mark;

At this point, we must then ask, can the mark be the product itself? Would this be consistent with the nature of marks and the underlying policies which structure intellectual property law? These issues are

certain temps au breveté le monopole de l'utilisation et de la commercialisation de l'objet du brevet :

La protection assurée par un brevet se fonde sur la notion d'un marché conclu entre l'inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l'exploiter.

(*Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66, par. 13, le juge Binnie; voir aussi *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, par. 37, le juge Binnie.)

Les droits conférés par brevet portent sur le produit ou le procédé breveté. Le titulaire du brevet jouit d'une exclusivité temporaire et est protégé contre l'utilisation non autorisée de l'objet du brevet tant et aussi longtemps que le brevet reste en vigueur.

Dans le cas des marques de commerce, la perspective se déplace du produit lui-même au caractère distinctif de sa mise en marché. En effet, les marques de commerce servent à indiquer, de façon distinctive, la source d'un produit, d'un procédé ou d'un service, afin qu'idéalement les consommateurs sachent ce qu'ils achètent et en connaissent la provenance. La définition de l'expression « marque de commerce », à l'art. 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, confirme l'accent que le marché et le public mettent sur le caractère distinctif de la marque :

« marque de commerce » Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

À ce stade, nous devons nous poser une question : la marque peut-elle être le produit lui-même? Cette confusion serait-elle compatible avec la nature des marques et les politiques générales qui sous-tendent

raised in Kirkbi's claims. The foundation of a trademark is distinctiveness because only a distinctive mark will allow the consumer to identify the source of the goods (see D. Vaver, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks* (1997), at p. 190; Gill and Jolliffe, at p. 3-19). Although trademarks do not protect the product as such, they may have huge economic value and rights arising out of marks may have immense importance to their holders. The operation of the market relies extensively on brands. The goodwill associated with them is considered to be a most valuable form of property. However, despite its connection with a product, a mark must not be confused with the product — it is something else, a symbol of a connection between a source of a product and the product itself. We will now briefly return to the facts relating to the mark claimed by Kirkbi.

(2) The Nature of the Claimed LEGO Mark

The nature of the claim advanced by Kirkbi must be well understood. One must start from the problem the appellant faced when its patents expired. As mentioned above, the very cleverness and flexibility of LEGO technology, of the combination of studs on top of the brick and tubes under it, had almost turned “LEGO” into a household word. Source and product became identified. LEGO bricks, for many, came to designate these small colourful building blocks, with their clever locking system. But when the patents expired, the LEGO technology fell into the public domain. The LEGO name, whether on the product, on its packaging or in its advertising, remained protected, but the monopoly on the wares themselves was over. The monopoly had been the key to the building up and preservation of LEGO's market share, and so Kirkbi employed a number of different means to protect it, one of which was the assertion of a trade-mark.

le droit de la propriété intellectuelle? Kirkbi soulève ces questions dans son argumentation. La raison d'être d'une marque de commerce se situe dans son caractère distinctif, car seule une marque distinctive permet aux consommateurs de connaître la source des marchandises (voir D. Vaver, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks* (1997), p. 190; Gill et Jolliffe, p. 3-19). Toutefois, bien qu'elles ne protègent pas le produit lui-même, les marques de commerce peuvent acquérir une énorme valeur économique. Leurs titulaires accordent alors une très grande importance aux droits qui s'y rattachent. Le fonctionnement du marché dépend d'ailleurs largement des marques de commerce. L'achalandage rattaché à une marque est perçu comme un bien très précieux. Cependant, malgré le rapport qu'elle a avec un produit, une marque ne doit pas être confondue avec le produit qu'elle sert à identifier — elle représente autre chose. Elle devient un symbole du rapport entre la source d'un produit et le produit lui-même. Revenons brièvement aux faits concernant la marque revendiquée par Kirkbi.

(2) La nature de la marque LEGO revendiquée

Il faut bien comprendre la nature de l'argument de Kirkbi. Au départ, il convient de rappeler le problème qui se posait pour l'appelante après l'expiration de ses brevets. Comme nous l'avons vu, l'ingéniosité et la souplesse mêmes de la technique LEGO, de la combinaison des tenons de la face supérieure des briques et des cylindres creux de la face inférieure, a pratiquement fait de « LEGO » un mot familier. On est venu à confondre le produit avec la source. Bien des gens ont assimilé les briques LEGO à toutes ces petites briques colorées dotées d'un ingénieux système d'emboîtement. Toutefois, dès l'expiration des brevets, la technique LEGO est tombée dans le domaine public. Le nom LEGO, apposé sur le produit ou son emballage, ou employé dans la publicité relative au produit, continuait d'être protégé, mais le monopole sur les marchandises elles-mêmes n'existait plus. Comme ce monopole avait joué un rôle essentiel dans l'établissement et le maintien de la part de marché de LEGO, Kirkbi a tenté de le protéger de différentes façons, notamment en invoquant une marque de commerce.

41

The peculiarity of the claimed mark was that it did not consist of a name, drawing or particular get-up of the product. The so-called “distinguishing guise” consisted solely of the technical or functional characteristics, formerly protected by Kirkbi’s patents. Kirkbi applied in vain in Canada for registration of such a trade-mark under the *Trade-marks Act*. But its second amended statement of claim, which relied on an unregistered mark, attributed the particular look of its product to the disposition and characteristics of the studs on the top of each brick:

9. LEGO Components have a distinctive “look”, which makes them immediately identifiable to purchasers and users, and which exclusively identifies LEGO Goods as made by or under the authority of a single source. This distinctive “look” is attributable to, and defined by:

a rectilinear array of uniform, smooth-sided, flat-topped, cylindrical, co-planar protuberances, the proportions of height, diameter and center-to-center spacing of which are approximately 2 : 5 : 8. Where there is more than one row of protuberances, they are arranged in mutually orthogonal rows and columns.

10. These features collectively are hereinafter referred to as “the LEGO Indicia trade mark”. . . . [Emphasis in original.]

On the facts, the trial judge found that the LEGO indicia and the asserted unregistered mark were purely functional. The mark was the product (see Gibson J., at para. 61). Those findings were accepted by the Federal Court of Appeal and were not challenged in our Court. These findings raised the issue of the application of the doctrine of functionality, which barred the claim of infringement under s. 7(b) of the *Trade-marks Act*, in the view of the trial judge and of the majority of the Court of Appeal.

La marque revendiquée avait ceci de particulier qu’elle ne consistait pas en un nom, un dessin ou en une présentation particulière du produit. Le soi-disant « signe distinctif » était uniquement formé de caractéristiques techniques ou fonctionnelles auparavant protégées par les brevets de Kirkbi. Au Canada, Kirkbi a tenté sans succès de faire enregistrer cette marque sous le régime sur la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, dans sa deuxième déclaration modifiée, qui reposait sur une marque non déposée, Kirkbi attribuait l’apparence particulière de son produit à la disposition et aux caractéristiques des tenons de la face supérieure de chaque brique :

[TRADUCTION]

9. Les pièces LEGO ont une « apparence » distinctive qui les rend immédiatement identifiables pour les acheteurs et les utilisateurs et qui indique en exclusivité que les marchandises LEGO sont fabriquées par une seule source ou avec son autorisation. Cette « apparence » distinctive lui est donnée et se définit par :

un agencement rectilinéaire de protubérances uniformes, à côtés lisses, à sommet plat, cylindriques et coplanaires, dont la hauteur, le diamètre et l’entraxe sont dans un rapport d’environ 2 : 5 : 8. Lorsqu’il y a plus d’une rangée de protubérances, celles-ci sont disposées en rangées et colonnes orthogonales.

10. Ces caractéristiques sont collectivement désignées ci-après sous le nom de « marque figurative LEGO ». . . [En caractères gras dans l’original.]

Le juge de première instance a conclu, à partir des faits, que la marque figurative LEGO et la marque non déposée invoquée étaient purement fonctionnelles. La marque correspondait au produit (voir le par. 61 des motifs du juge Gibson). La Cour d’appel fédérale a souscrit à ces conclusions, qui n’ont pas été contestées devant notre Cour. Ces conclusions soulevaient la question de l’application du principe de la fonctionnalité qui, selon le juge de première instance et les juges majoritaires de la Cour d’appel, empêchait d’intenter l’action pour violation fondée sur l’al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

(3) The Doctrine of Functionality in Trade-marks Law

The doctrine of functionality appears to be a logical principle of trade-marks law. It reflects the purpose of a trade-mark, which is the protection of the distinctiveness of the product, not of a monopoly on the product. The *Trade-marks Act* explicitly adopts that doctrine, when it provides, at s. 13(2), that the registration of a mark will not interfere with the use of the utilitarian features it may incorporate:

13. . . .

(2) No registration of a distinguishing guise interferes with the use of any utilitarian feature embodied in the distinguishing guise.

In these few words, the Act clearly recognizes that it does not protect the utilitarian features of a distinguishing guise. In this manner, it acknowledges the existence and relevance of a doctrine of long standing in the law of trade-marks. This doctrine recognizes that trade-marks law is not intended to prevent the competitive use of utilitarian features of products, but that it fulfills a source-distinguishing function. This doctrine of functionality goes to the essence of what is a trade-mark.

In Canada, as in several other countries or regions of the world, this doctrine is a well-settled part of the law of trade-marks. In the law of intellectual property, it prevents abuses of monopoly positions in respect of products and processes. Once, for example, patents have expired, it discourages attempts to bring them back in another guise.

The doctrine of functionality is a well-established principle of the Canadian law of trade-marks. Indeed, our Court characterized it in 1964 as a “well-settled” principle of law:

The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark.

(3) Le principe de la fonctionnalité en droit des marques de commerce

Le principe de la fonctionnalité apparaît comme un principe logique du droit des marques de commerce. Il reflète l’objet d’une marque de commerce, soit la protection du caractère distinctif du produit, mais non d’un monopole sur celui-ci. La *Loi sur les marques de commerce* adopte explicitement ce principe lorsqu’elle prévoit, au par. 13(2), que l’enregistrement d’une marque n’affecte pas l’emploi des particularités utilitaires qu’elle peut comporter :

13. . . .

(2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

Par ces quelques mots, la Loi reconnaît clairement qu’elle ne protège pas les particularités utilitaires d’un signe distinctif. De ce fait, elle constate l’existence et la pertinence d’un principe qui existe depuis longtemps en droit des marques de commerce. Selon ce principe, le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l’utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d’un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits. Le principe de la fonctionnalité touche ainsi à l’essence même des marques de commerce.

Au Canada comme dans plusieurs autres pays ou régions du monde, ce principe fait partie intégrante du droit des marques de commerce. En droit de la propriété intellectuelle, il empêche l’abus des monopoles exercés sur des produits et des procédés. Il décourage notamment les tentatives de rétablir sous une autre forme les brevets expirés.

Le principe de la fonctionnalité constitue un principe bien établi du droit canadien des marques de commerce. En fait, notre Cour l’a qualifié, en 1964, de principe juridique « bien établi » :

[TRADUCTION] Il semble bien établi en droit que si ce que l’on cherche à faire enregistrer comme marque de commerce comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce.

42

43

44

45

(*Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351, at p. 354, *per* Hall J.)

46

The Federal Court of Canada has consistently applied this doctrine. As in the present case, it has held time and again that no mark could consist of utilitarian features. Otherwise, it would make the wares a part of the mark and grant a monopoly on their functional features. For example, it is worth quoting MacGuigan J.A., in a discussion of the validity of a mark consisting of the particular shape of a razor head:

The distinguishing guise in the case at bar is in my opinion invalid as extending to the functional aspects of the Philip shaver. A mark which goes beyond distinguishing the wares of its owner to the functional structure of the wares themselves is transgressing the legitimate bounds of a trade mark.

(*Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (F.C.A.), at p. 478; see also *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379 (C.A.), at p. 381, *per* Pratte J.A.; *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3 (C.A.), at para. 25.)

This jurisprudence echoes earlier decisions of the Exchequer Court of Canada which applied the doctrine of functionality in respect of trade-marks, under an earlier statute. A combination of elements primarily designed to perform a function may not be the subject matter of a trade-mark (*Imperial Tobacco Co. of Canada v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141, at p. 145; *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co.* (1964), 43 C.P.R. 20, at p. 24).

47

The Canadian jurisprudence is consistent with legislative and jurisprudential developments in other countries. Some of these jurisprudential developments arose out of the ongoing campaign of Kirkbi to protect its market position in many

(*Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, p. 354, le juge Hall)

La Cour fédérale du Canada a appliqué systématiquement ce principe. Comme elle l'a fait en l'espèce, elle a statué, à maintes reprises, que les marques ne sauraient être constituées de particularités utilitaires. Le contraire transformerait des marchandises en une partie de la marque elle-même, ce qui conférerait alors à leurs titulaires un monopole sur leurs caractéristiques fonctionnelles. À ce sujet, il vaut la peine de citer ces propos du juge MacGuigan au sujet de la validité d'une marque qui prenait la forme d'une tête de rasoir :

Le signe distinctif dans la présente espèce est invalide, selon moi, parce qu'il se rapporte aux aspects fonctionnels du rasoir Philips. Une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, outrepassé les limites légitimes d'une marque de commerce.

(*Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, [1995] A.C.F. n° 1660 (QL) (C.A.), par. 27; voir aussi *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.), p. 381, le juge Pratte; *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3 (C.A.), par. 25.)

Cette jurisprudence reprend l'orientation qu'avaient déjà adoptée des décisions rendues par la Cour de l'Échiquier du Canada, où celle-ci avait appliqué, sous le régime d'une loi antérieure, le principe de la fonctionnalité en matière de marques de commerce. Une combinaison d'éléments essentiellement destinés à remplir une fonction ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce (*Imperial Tobacco Co. of Canada c. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C. de l'É. 141, p. 145; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co.* (1964), 43 C.P.R. 20, p. 24).

Cette jurisprudence canadienne reflète l'orientation législative et jurisprudentielle d'autres pays. Cette évolution jurisprudentielle résulte d'ailleurs en partie de la campagne que Kirkbi mène, dans de nombreux pays, en vue de protéger sa position sur

countries, by other legal means after the expiry of its patents.

In the United States, Congress recently incorporated the doctrine of functionality into the law of trade-marks. It is now a part of the *Lanham Trade-Mark Act*: see 15 U.S.C.A. § 1052(e)(5). The Supreme Court of the United States has also held that purely functional features may not become the basis of trade-marks (see, for example, *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), at p. 34; *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000), at p. 211).

The European law of trade-marks also applies the doctrine of functionality. A directive of the Council of the European Communities does not allow the registration of purely functional trade-marks. It prohibits the registration as marks of signs which consist exclusively of a shape which is necessary to obtain a technical result (*First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Members States relating to Trade Marks*, [1989] O.J. L. 40/1, art. 3(1)(e); see also L. Bently and B. Sherman, *Intellectual Property Law* (2nd ed. 2004), at pp. 794-96).

The European Court of Justice reached the same conclusion as had been reached in Canada. On the basis of the EEC directive and of the functionality principle, it found that the triangular shape of the Philips razor could not be registered as a trade-mark. It commented that the directive precluded the registration of shapes

whose essential characteristics perform a technical function, with the result that the exclusivity inherent in the trade mark right would limit the possibility of competitors supplying a product incorporating such a function or at least limit their freedom of choice in regard to the technical solution they wish to adopt

(*Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, C-299/99, [2002] E.C.R. I-5475, at para. 79)

le marché par d'autres méthodes juridiques après l'expiration de ses brevets.

Aux États-Unis, le Congrès a récemment incorporé le principe de la fonctionnalité dans le droit des marques de commerce. Ce principe fait désormais partie de la *Lanham Trade-Mark Act* : voir 15 U.S.C.A. § 1052(e)(5). La Cour suprême des États-Unis a également reconnu que des caractéristiques purement fonctionnelles ne peuvent servir de fondement à des marques de commerce (voir, par exemple, *TrafFix Devices, Inc. c. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), p. 34; *Wal-Mart Stores, Inc. c. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000), p. 211).

Le droit européen des marques de commerce applique également le principe de la fonctionnalité. Ainsi, une directive du Conseil des Communautés européennes interdit d'enregistrer des marques de commerce purement fonctionnelles. Cette directive prohibe l'enregistrement, comme marque de commerce, de signes constitués exclusivement d'une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (*Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques*, [1989] J.O. L. 40/1, art. 3(1)(e); voir aussi L. Bently et B. Sherman, *Intellectual Property Law* (2^e éd. 2004), p. 794-796).

La Cour européenne de justice est arrivée à la même conclusion que celle tirée au Canada. Se fondant sur la directive de la CEE et le principe de la fonctionnalité, elle a statué que la forme triangulaire du rasoir Philips ne pouvait pas être enregistrée comme marque de commerce. Elle a expliqué que la directive empêchait l'enregistrement de formes

dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l'exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d'offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu'ils souhaitent adopter

(*Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.*, C-299/99, [2002] Rec. I-5475, par. 79)

48

49

50

51 Kirkbi had registered its indicia as a community trade-mark, under European law. Seized of an application for cancellation by Ritvik, the Cancellation Division of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade-marks and Designs) applied the principles set out in *Philips Electronics*, and voided the mark (63 C 107029/1 “LEGO brick” (3D), July 30, 2004). It found that it had a purely technical function and that the EEC directive barred its registration.

52 At the root of the functionality principle in European law, as in Canadian intellectual property law, lies a concern to avoid overextending monopoly rights on the products themselves and impeding competition, in respect of wares sharing the same technical characteristics. It is interesting to observe that, within two different legal systems, a judge of the English High Court and a French Court of Appeal raised the same concerns and came to similar conclusions, when they had to pass judgment on attempts by Kirkbi to protect its indicia by relying on trade-mark law, the tort of passing off or the delict of unfair competition in French law. In this manner, their judgments confirm the validity and broad relevance of the functionality principle as well as the doggedness of Kirkbi in its efforts to retain its market share by any means.

53 In the English case, *INTERLEGO AG’s Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. Div.), INTERLEGO appealed the Registrar of Trade Marks’s refusal to register the LEGO indicia as marks under British trade-mark law to the High Court. Neuberger J. dismissed the appeal on this issue. In his opinion, the functional features of the brick could not be a trade-mark. Granting rights under trade-mark law would be tantamount to perpetuating a monopoly on the product itself:

In all the circumstances, it seems to me that Mr. Pumfrey was right to contend, that Interlego are not

Kirkbi avait fait enregistrer sa marque figurative comme marque de commerce communautaire sous le régime du droit européen. À la suite d’une demande d’annulation présentée par Ritvik, la Division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (Marques, Dessins et Modèles) a appliqué les principes énoncés dans la décision *Philips Electronics*, et a annulé la marque après avoir conclu qu’elle n’avait qu’une fonction purement technique et que la directive de la CEE en interdisait l’enregistrement (63 C 107029/1 « LEGO brick » (3D), 30 juillet 2004).

En droit européen comme en droit canadien de la propriété intellectuelle, le principe de la fonctionnalité repose sur le souci d’éviter d’étendre démesurément le monopole aux produits eux-mêmes et de gêner ainsi la concurrence entre des marchandises partageant les mêmes caractéristiques techniques. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, dans deux systèmes juridiques différents, un juge de la Haute Cour anglaise et une cour d’appel française ont exprimé les mêmes préoccupations et ont tiré des conclusions similaires lorsqu’ils ont dû se prononcer sur les tentatives de Kirkbi de protéger sa marque figurative en invoquant le droit des marques de commerce, le délit de commercialisation trompeuse ou le délit de concurrence déloyale en droit français. Leur jugement confirme ainsi la validité et la pertinence générale du principe de la fonctionnalité, ainsi que l’acharnement de Kirkbi à tenter de conserver à tout prix sa part du marché.

Dans l’affaire anglaise, *INTERLEGO AG’s Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. Div.), INTERLEGO a porté en appel devant la Haute Cour le refus du registraire des marques de commerce d’enregistrer la marque figurative LEGO sous le régime du droit britannique des marques de commerce. Le juge Neuberger a rejeté l’appel à cet égard. Selon lui, les caractéristiques fonctionnelles des briques ne pouvaient pas constituer une marque de commerce. L’attribution de droits liés à une marque de commerce reviendrait à perpétuer l’exercice d’un monopole sur le produit lui-même :

[TRADUCTION] Eu égard aux circonstances dans leur ensemble, il me semble que M. Pumfrey avait raison de

so much seeking to protect a mark on an item of commerce, but are attempting to protect the item of commerce as such. In other words, they are not so much seeking a permanent monopoly in their mark, but more a permanent monopoly in their bricks. This is, at least in general, contrary to principle and objectionable in practice. A trade mark is, after all, the mark which enables the public to identify the source or origin of the article so marked. The function of the trade mark legislation is not to enable the manufacturer of the article to have a monopoly in the article itself. In the present case there is no special reason to conclude that the general approach should not apply. On the contrary, the functional aspect of the knobs and tubes, and the extent of the monopoly in the field of toy building bricks when Interlego might establish if their appeal succeeded, are strong factors supporting the registrar's decision. [p. 110]

During the same period, the appellant had also engaged in a variety of legal proceedings to ward off Ritvik's entry into the French market. It relied on various grounds, but, in the end, it appears that its efforts foundered on the same grounds as in Great Britain, namely that, in a free market, trademarks should not be used to prolong monopolies on technical characteristics of products. Competition between products using the same technical processes or solutions, once patent rights are out of the way, is not unfair competition. It is simply the way the economy and the market are supposed to work in modern liberal societies.

The French Cour de Cassation quashed an earlier judgment of lower courts which found for Kirkbi, on the basis of a delict of "*concurrence déloyale ou parasitaire*" (unfair competition or passing off), although it acknowledged that the LEGO indicia could be registered as a trade-mark. The matter was referred by the Cour de Cassation to the Cour d'appel de Paris, sitting as a "*cour de renvoi*" in accordance with the French law of civil procedure. It dismissed all the Kirkbi claims holding that Ritvik was entitled to use the processes which had been formerly patented by its competitor:

prétendre qu'Interlego ne cherche pas tant à protéger une marque à l'égard d'un article de commerce, qu'à protéger l'article de commerce en tant que tel. En d'autres termes, elle ne cherche pas tant à obtenir un monopole permanent à l'égard de sa marque qu'à obtenir un monopole permanent à l'égard de ses briques. Cela est, en général du moins, contraire aux principes; de plus, il s'agit d'une pratique déplorable. Somme toute, une marque de commerce est une marque qui vise à permettre au public de connaître la source ou l'origine de l'article sur lequel la marque est apposée. La législation en matière de marques de commerce ne vise pas à permettre au fabricant de l'article de détenir un monopole sur l'article lui-même. En l'espèce, aucune raison spéciale ne permet de conclure que l'approche générale ne devrait pas s'appliquer. Au contraire, l'aspect fonctionnel des saillies et des cylindres creux et l'étendue du monopole en ce qui concerne les briques de jeux de construction qu'Interlego pourrait établir si l'appel était accueilli constituent des facteurs convaincants justifiant la décision du registraire. [p. 110]

Pendant la même période, l'appelante a également intenté diverses actions en justice pour empêcher l'entrée de Ritvik sur le marché français. Elle a invoqué des motifs divers, mais, en définitive, il semble que ses efforts aient échoué pour la même raison qu'en Grande-Bretagne, à savoir que, dans un marché libre, une marque de commerce ne doit pas servir à prolonger l'exercice d'un monopole sur les caractéristiques techniques d'un produit. Lorsque les droits conférés par brevet cessent de constituer un obstacle, la concurrence entre des produits faisant appel aux mêmes solutions ou procédés techniques ne constitue pas de la concurrence déloyale. Ce résultat correspond au mode de fonctionnement normal d'une économie de marché dans les sociétés libérales modernes.

La Cour de cassation française a annulé un jugement antérieur de tribunaux d'instance inférieure qui avait accueilli une action pour « concurrence déloyale ou parasitaire » de Kirkbi, tout en reconnaissant que la marque figurative LEGO pouvait être enregistrée comme marque de commerce. La Cour de cassation a alors déferé l'affaire à la Cour d'appel de Paris, siégeant comme « cour de renvoi », conformément aux règles de procédure civile française. La Cour d'appel de Paris a rejeté, à cette occasion, toute l'argumentation de Kirkbi, statuant que Ritvik avait le droit d'utiliser les procédés que sa concurrente avait auparavant fait breveter :

54

55

[TRANSLATION] But whereas the simple fact of copying the product of the efforts of another does not as such constitute wrongful competition, the principle being that a product of the efforts of another to which no rights of intellectual property apply or to which such rights have ceased to apply may be freely reproduced; whereas the person who so reuses the product of the efforts of another necessarily makes savings that cannot in themselves be considered wrongful without draining of all substance the principle referred to above (which is itself closely linked to the fundamental principle of freedom of competition) . . .

(Paris, October 18, 2000, D. 2001.Jur.850 (note J. Passa), at p. 851)

(4) The Applicability of the Doctrine of Functionality to Unregistered Trade-Marks

56

Kirkbi does not challenge the application of the functionality doctrine to registered marks in this Court. It raises a different argument. It submits that the doctrine does not apply to unregistered marks. In its view, such a mark does not grant its holder monopoly rights, but solely the right to be protected against confusion as to the source of the product. Moreover, it argues that legislative changes which occurred at the adoption of the present *Trade-marks Act* changed the previous law and limited the application of the functionality principle to registered trade-marks.

57

The first prong of the appellant's argument concerns the nature of the rights granted by an unregistered trade-mark. In substance, the appellant advances the submission that unregistered trade-marks do not create exclusive property rights, but give rise to a right to be protected against confusion in the market. The appellant says that this right could be enforced against competitors causing confusion in the market place under s. 7(b) of the *Trade-marks Act* and by the tort of passing off.

58

As Sexton J.A. found for the majority in the Court of Appeal, this argument has no basis in law. Registration does not change the nature of the

Mais considérant que le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif, le principe étant qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite; qu'une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies qui ne sauraient, à elles seules, être tenues pour fautives, sauf à vider de toute substance le principe ci-dessus rappelé (lui-même étroitement lié à la règle fondamentale de la liberté de la concurrence) . . .

(Paris, 18 octobre 2000, D. 2001.Jur.850 (note J. Passa), p. 851)

(4) L'applicabilité du principe de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées

Kirkbi ne conteste pas, devant notre Cour, l'application du principe de la fonctionnalité aux marques déposées. Elle soutient plutôt que ce principe ne s'applique pas aux marques non déposées. Selon elle, ces dernières ne confèrent aucun monopole à leur titulaire, mais leur accordent simplement le droit à la protection contre la confusion relative à la source du produit. Elle soutient, en outre, que les changements que le législateur a apportés en adoptant la *Loi sur les marques de commerce* actuelle ont modifié l'ancien texte législatif et limité l'application du principe de la fonctionnalité aux marques déposées.

Le premier volet de l'argument de l'appelante porte sur la nature des droits rattachés à une marque de commerce non déposée. L'appelante soutient essentiellement que les marques non déposées ne confèrent aucun droit de propriété exclusif, mais qu'elles donnent plutôt naissance à un droit à la protection contre la confusion sur le marché. Elle affirme qu'il était possible d'opposer ce droit aux concurrents qui sèment la confusion sur le marché, en invoquant l'al. 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et le délit de commercialisation trompeuse.

Comme le juge Sexton l'a conclu au nom des juges majoritaires de la Cour d'appel, cet argument n'est pas fondé en droit. L'enregistrement d'une

mark; it grants more effective rights against third parties. Nevertheless, registered or not, marks share common legal attributes. They grant exclusive rights to the use of a distinctive designation or guise (*Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, at p. 134; Gill and Jolliffe, at pp. 4-13 and 4-14). Indeed, the *Trade-marks Act*, by allowing for the assignment of unregistered trade-marks, recognizes the existence of goodwill created by these marks as well as the property interests in them. Registration just facilitates proof of title (Sexton J.A., at paras. 76, 77 and 81). Sexton J.A. rightly pointed out that the argument of Kirkbi appears to rest on a misreading of a 19th century judgment of the House of Lords, *Singer Manufacturing Co. v. Loog* (1882), 8 App. Cas. 15, aff'g (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.). This judgment stands only for the proposition that an unregistered trade-mark could be mentioned by competitors in comparative advertising, not that it failed to create exclusive rights to the name for the purpose of distinguishing the products. The functionality doctrine remains relevant, as the legal nature of the marks remains the same.

The second part of the argument raised by the appellant, which is based on changes to the statute, also fails. Kirkbi first asserts that *The Unfair Competition Act, 1932*, S.C. 1932, c. 38, included a definition at s. 2(d) which expressly mentioned functionality:

(d) “Distinguishing guise” means a mode of shaping, moulding, wrapping or packing wares entering into trade or commerce which, by reason only of the sensory impression thereby given and independently of any element of utility or convenience it may have, is adapted to distinguish the wares so treated from other similar wares and is used by some person in association with his wares in such a way as to indicate to dealers in and/or users of similar wares that the wares so treated have been manufactured or sold by him;

Kirkbi then submits that the present definition of a distinguishing guise no longer includes any reference to functionality:

marque n'en change pas la nature; il confère des droits plus efficaces contre les tiers. Qu'elles soient déposées ou non, les marques conservent toutefois certains attributs juridiques communs. Elles accordent le droit exclusif d'utiliser un nom ou un signe distinctif (*Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, p. 134; Gill et Jolliffe, p. 4-13 et 4-14). En fait, en autorisant la cession de marques non déposées, la *Loi sur les marques de commerce* reconnaît l'existence de l'achalandage qui résulte de ces marques ainsi que les droits de propriété qui s'y rattachent. L'enregistrement ne fait que faciliter la preuve du titre de propriété (par. 76, 77 et 81 des motifs du juge Sexton). Le juge Sexton a souligné, à juste titre, que l'argument de Kirkbi semble reposer sur une mauvaise interprétation d'un arrêt rendu par la Chambre des Lords au XIX^e siècle, à savoir *Singer Manufacturing Co. c. Loog* (1882), 8 App. Cas. 15, conf. (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.). Cet arrêt décide seulement que des concurrents pouvaient mentionner une marque de commerce non déposée dans une publicité comparative, et non qu'une telle marque ne conférait aucun droit exclusif d'utiliser le nom pour distinguer les produits. Le principe de la fonctionnalité demeure pertinent puisque la nature juridique des marques reste la même.

Le deuxième volet de l'argument de l'appelante, qui repose sur les changements apportés à la Loi, doit aussi être rejeté. Kirkbi allègue d'abord que la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, S.C. 1932, ch. 38, comportait, à l'al. 2d), une définition qui mentionnait expressément la fonctionnalité :

d) « signe distinctif » signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, laquelle, par suite seulement de l'impression sensorielle qu'elle donne et indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir, est adaptée pour distinguer les produits ainsi traités d'autres produits similaires et est employée par une personne à l'égard de ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de produits similaires, que les produits ainsi traités ont été fabriqués ou vendus par elle;

Kirkbi prétend ensuite que la définition actuelle de l'expression « signe distinctif » ne mentionne plus la fonctionnalité :

“distinguishing guise” means

- (a) a shaping of wares or their containers, or
- (b) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;

Kirkbi argues that the present law limits the application of the doctrine to registered marks only, under s. 13(2).

60

This interpretation of the legislative changes is clearly wrong. The changes in the drafting of the statute did not signal any intention to remove a doctrine of long standing, with the strange result that unregistered marks might have been granted broader protection than marks registered under the *Trade-marks Act*. The purpose of s. 13(2) was rather to make sure that the public or competitors might keep on using utilitarian features of an otherwise distinguishing guise, as Sexton J.A. found:

Indeed, in my view, subsection 13(2) reinforces the concept that the doctrine of functionality invalidates a mark which is primarily functional. It makes clear that the public is not constrained from using any utilitarian features of a distinguishing guise. It follows that if a distinguishing guise is wholly or primarily functional, then the public is not constrained from using the distinguishing guise in its entirety. Thus a distinguishing guise which is primarily functional provides no rights to exclusive use and hence no trade-mark protection. In other words the fact that the distinguishing guise is primarily functional means that it cannot be a trade-mark. The appellants have simply misconstrued subsection 13(2). [para. 59]

61

In the end, the appellant seems to complain about the existence of competition based on a product, which is now in the public domain. As “LEGO” and LEGO-style building blocks have come close

« signe distinctif » Selon le cas :

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d’envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

Selon Kirkbi, la Loi actuelle, au par. 13(2), limite alors l’application du principe aux seules marques déposées.

Cette interprétation des changements apportés à la Loi est nettement erronée. Les modifications du libellé de la Loi n’indiquent aucune intention d’écarter un principe de longue date, de manière à donner naissance à l’étrange possibilité que les marques non déposées jouissent d’une plus grande protection que les marques déposées sous le régime de la *Loi sur les marques de commerce*. Comme l’a conclu le juge Sexton, le par. 13(2) avait plutôt pour objet d’assurer que le public ou les concurrents puissent continuer à employer les particularités utilitaires d’un signe par ailleurs distinctif :

De fait, à mon avis, le paragraphe 13(2) renforce l’idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité invalide une marque qui est principalement fonctionnelle. Il montre clairement qu’il n’est pas interdit au public d’employer une particularité utilitaire d’un signe distinctif. Il s’ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il n’est pas interdit au public d’utiliser le signe distinctif au complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n’accorde donc pas la protection qu’offre une marque de commerce. En d’autres termes, le fait que le signe distinctif est principalement fonctionnel veut dire qu’il ne peut pas constituer une marque de commerce. Les appelantes ont simplement interprété le paragraphe 13(2) d’une façon erronée. [par. 59]

En fin de compte, l’appelante paraît se plaindre de l’existence d’une concurrence portant sur un produit maintenant entré dans le domaine public. Comme le public en est pratiquement venu à

to merging in the eyes of the public, it is not satisfied with distinctive packaging or names in the marketing operations of Ritvik. It seems that, in order to satisfy the appellant, the respondent would have to actively disclaim that it manufactures and sells LEGO bricks and that its wares are LEGO toys. The fact is, though, that the monopoly on the bricks is over, and MEGA BLOKS and LEGO bricks may be interchangeable in the bins of the playrooms of the nation — dragons, castles and knights may be designed with them, without any distinction. The marketing operations of Ritvik are legitimate and may not be challenged under s. 7(b). This is enough to dispose of the claim of the appellant, which had grounded its claim of passing off on the existence of a trade-mark. Nevertheless, given the discussion in the courts below, some comments on the common law action for passing off will be useful.

(5) The Doctrine of Passing off in Canadian Law

Remedies under the *Trade-marks Act* rely extensively on the historical development of the tort of passing off. In a broad sense, some of the remedies under s. 7, for example s. 7(c), explicitly target “*passing off*”. The legal action initiated by the appellant often called upon the elements of the tort of passing off, although it was based on s. 7(b) of the Act. In those circumstances, much of the discussion in the courts below and even before our Court turned at times on the tort of passing off and the conditions to establish liability on that basis. For this reason, I will briefly review the components of this tort, as it has now developed in Canadian law.

This tort has a long history. At a very early point in its development, the common law became concerned with the honesty and fairness of

confondre « LEGO » et briques pour jeux de construction de style LEGO, elle juge insuffisante l’utilisation par Ritvik d’un emballage ou de noms distinctifs pour commercialiser ses produits. Il semble que, pour satisfaire l’appelante, l’intimée devrait donner un avertissement explicite que les briques qu’elle fabrique et vend ne sont pas des briques LEGO et que ses marchandises ne sont pas des jouets LEGO. Pourtant, force est de constater que le monopole des briques est terminé et que les enfants canadiens peuvent posséder dans leurs coffres à jouets des MEGA BLOKS et des briques LEGO qu’ils utilisent indistinctement pour construire dragons, châteaux ou chevaliers. Les activités de mise en marché de Ritvik sont légitimes et ne peuvent être contestées en vertu de l’al. 7b). Cela suffit pour écarter l’argument de l’appelante qui avait fondé son action pour commercialisation trompeuse sur l’existence d’une marque de commerce. Cependant, en raison de la nature du débat survenu devant les tribunaux d’instance inférieure, j’estime utile de formuler quelques commentaires sur l’action pour commercialisation trompeuse en common law.

(5) La doctrine de la commercialisation trompeuse en droit canadien

Les recours prévus par la *Loi sur les marques de commerce* reposent, dans une large mesure, sur l’évolution historique du délit de commercialisation trompeuse. De manière générale, certains recours prévus à l’art. 7, notamment celui dont il est question à l’al. 7c), visent expressément la « *commercialisation trompeuse* ». Bien qu’elle soit fondée sur l’al. 7b) de la Loi, l’action intentée par l’appelante fait souvent appel à des éléments du délit de commercialisation trompeuse. Dans ces circonstances, le débat devant les juridictions inférieures et même devant notre Cour a parfois porté en grande partie sur le délit de commercialisation trompeuse et les conditions requises pour qu’il y ait responsabilité à cet égard. C’est pourquoi, j’examinerai brièvement les éléments du délit tel qu’il existe maintenant en droit canadien.

Ce délit ne date pas d’hier. La common law s’est souciée très tôt d’assurer l’existence d’une concurrence loyale et honnête. Pour cette raison,

competition. For that reason, it sought to ensure that buyers knew what they were purchasing and from whom. It also sought to protect the interest of traders in their names and reputation. As far back as the 17th century, the courts started to intervene. Actions based at first on some form of deceit were allowed (see W. R. Cornish and D. Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (5th ed. 2003), at pp. 573-76; see also R. S. Jolliffe, "The Common Law Doctrine of Passing Off", in G. F. Henderson, ed., *Trade-Marks Law of Canada* (1993), 197, at pp. 199-201). The modern doctrine of passing off was built on these foundations and became a part of Canadian law. Its principles now inform both statute law and common law.

elle a cherché à garantir que les acheteurs sachent ce qu'ils achetaient et en connaissent la provenance. Elle s'est également efforcée de préserver le droit des commerçants à la protection de leurs noms et de leur réputation. Les tribunaux ont commencé à intervenir dès le XVII^e siècle. Des actions fondées, au départ, sur une forme de tromperie ont été accueillies (voir W. R. Cornish et D. Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (5^e éd. 2003), p. 573-576; voir aussi R. S. Jolliffe, « The Common Law Doctrine of Passing Off », dans G. F. Henderson, dir., *Trade-Marks Law of Canada* (1993), 197, p. 199-201). La doctrine moderne de la commercialisation trompeuse s'est constituée sur ces bases pour devenir partie intégrante du droit canadien. Ses principes sous-tendent désormais à la fois le droit d'origine législative et la common law.

64 As can be seen in the decisions of the courts below, aspects of the doctrine appear to give rise to controversy. Disagreements arise in the case law about the components of the tort. Are there three, four or five? How should they be classified? A short review of the jurisprudence focusing on the decisions of our Court will hopefully shed a little more light on the contents of the doctrine, in respect of issues relevant to the present appeal.

Comme nous pouvons le constater dans les jugements des tribunaux d'instance inférieure, des aspects de cette doctrine paraissent susciter la controverse. La jurisprudence ne s'accorde pas sur les éléments constitutifs du délit. Y en a-t-il trois, quatre ou cinq? Comment faut-il les classer? Un bref examen jurisprudentiel axé principalement sur les décisions de notre Cour renseignera un peu plus, espérons-le, sur le contenu de la doctrine au sujet des questions pertinentes relativement au présent pourvoi.

65 In recent times, the House of Lords applied two different, but related, classifications in order to determine the conditions of liability under the passing-off doctrine. In *Erven Warnink B.V. v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731, at p. 742, Lord Diplock identified five elements which were necessary to create a valid cause of action: (1) a misrepresentation, (2) made by a trader in the course of trade, (3) to his customers or to ultimate consumers of his product (4) which may, in a reasonably foreseeable way, injure the business or goodwill of a competitor and (5) which causes actual damage. A few years later, Lord Oliver reduced the classification to three components: goodwill, deception and damage (*Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*,

Dernièrement, la Chambre des lords a utilisé deux classifications différentes, mais connexes, pour établir les conditions de responsabilité selon la doctrine de la commercialisation trompeuse. Dans l'arrêt *Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731, p. 742, lord Diplock a énuméré cinq éléments nécessaires pour donner naissance à un droit d'action valide : (1) une fausse déclaration, (2) faite par un commerçant dans le cours de ses affaires, (3) à ses clients ou aux consommateurs de son produit, (4) dont il est raisonnable de prévoir qu'elle pourra nuire à l'entreprise ou à l'achalandage d'un concurrent et (5) qui cause un préjudice réel. Quelques années plus tard, lord Oliver a réduit ces éléments à trois : achalandage, supercherie

[1990] 1 All E.R. 873, at p. 880; see also Bently and Sherman, at pp. 707-9).

Our Court appears to have adopted the tripartite classification in *Ciba-Geigy*. In that case, our Court allowed a passing-off action in respect of the get-up of a prescription drug. Gonthier J. reviewed some of the earlier jurisprudence and stated that claimants had to establish three elements in order to succeed in a passing-off action:

The three necessary components of a passing-off action are thus: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff. [p. 132]

The first component is goodwill or reputation. The claimant must establish goodwill in respect of the distinctiveness of the product (*Ciba-Geigy*, at pp. 132-33; *Oxford Pendaflex Canada Ltd. v. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 S.C.R. 494, at pp. 504 and 507, *per* Estey J.). Evidence of goodwill solely attached to the techniques and processes which create the product will not do. The doctrine of passing off did not develop to protect monopolies in respect of products but of guises, get-ups, names and symbols which identify the distinctiveness of a source.

The second component is misrepresentation creating confusion in the public. Misrepresentation may be wilful and may thus mean the same thing as deceit. But now the doctrine of passing off also covers negligent or careless misrepresentation by the trader (*Ciba-Geigy*, at p. 133; *Consumers Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583, at p. 601, *per* Estey J.). In this respect, the trial judge's interpretation of this component was too narrow and not consistent with the jurisprudence of our Court or the modern developments of the law of passing off. I will not comment on the third requirement, the

et préjudice (*Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873, p. 880; voir aussi Bently et Sherman, p. 707-709).

Notre Cour paraît avoir adopté la classification tripartite dans l'arrêt *Ciba-Geigy*. Dans cette affaire, notre Cour a accueilli une action pour commercialisation trompeuse relativement à la présentation d'un médicament délivré sur ordonnance. Le juge Gonthier a passé en revue certaines décisions antérieures et a affirmé qu'un demandeur devait établir l'existence de trois éléments pour obtenir gain de cause dans une telle action :

Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc : l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur. [p. 132]

Le premier élément est l'achalandage ou la réputation. Le demandeur doit démontrer l'existence d'un achalandage rattaché au caractère distinctif du produit (*Ciba-Geigy*, p. 132-133; *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 494, p. 504 et 507, le juge Estey). La preuve d'un achalandage rattaché uniquement aux techniques et procédés de fabrication du produit ne suffit pas. La doctrine de la commercialisation trompeuse visait à protéger des monopoles exercés non pas sur des produits, mais sur des signes, présentations, noms et symboles qui constituent le caractère distinctif d'une source.

Le deuxième élément est la fausse déclaration ou représentation trompeuse qui sème la confusion dans le public. Une fausse déclaration peut être délibérée et avoir ainsi le même sens que tromperie. Toutefois, la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe désormais la fausse déclaration faite par négligence ou avec insouciance par le commerçant (*Ciba-Geigy*, p. 133; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601, le juge Estey). À cet égard, l'interprétation que le juge de première instance a donnée de cet élément était trop restrictive et n'était pas conforme à la jurisprudence

66

67

68

proof of damages, which was not discussed in the present case.

69 Under the modern law of passing off, a passing-off action by the appellant was bound to fail. It would not have been able to meet the first condition of the action, namely that there be goodwill in respect of the distinctiveness of the product. The alleged distinctiveness of the product consisted precisely of the process and techniques which were now common to the trade. Again, Kirkbi could not overcome another form of the functionality problem. Granting such a claim in these circumstances would amount to recreating a monopoly contrary to basic policies of the laws and legal principles which inform the various forms of intellectual property in our legal system. The appellant is no longer entitled to protection against competition in respect of its product. It must now face the rigours of a free market and its process of creative destruction.

V. Conclusion

70 For these reasons, I would dismiss the appeal with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants: Bereskin & Parr, Toronto.

Solicitors for the respondent: Dimock Stratton, Toronto.

Solicitor for the intervener the Attorney General of Canada: Deputy Attorney General of Canada, Toronto.

Solicitor for the intervener the Attorney General of Quebec: Department of Justice, Québec.

de notre Cour ou à l'évolution moderne du droit en matière de commercialisation trompeuse. Je ne commenterai pas la troisième condition, soit la preuve d'un préjudice, qui n'a pas été débattue en l'espèce.

Selon le droit moderne en matière de commercialisation trompeuse, l'action pour commercialisation trompeuse intentée par l'appelante était vouée à l'échec. Cette dernière n'aurait pas été en mesure de remplir la première condition de l'action, soit l'existence d'un achalandage rattaché au caractère distinctif du produit. Le prétendu caractère distinctif tenait précisément au procédé et aux techniques maintenant répandus dans l'industrie. Là encore, Kirkbi ne pouvait pas surmonter une autre forme du problème de fonctionnalité. Accueillir une telle action dans ces circonstances reviendrait à rétablir un monopole contrairement aux politiques fondamentales des lois et des principes juridiques qui régissent les diverses formes de propriété intellectuelle dans notre système de droit. L'appelante n'a plus droit à la protection de son produit contre la concurrence. Elle doit désormais affronter les rigueurs du marché libre et de son processus de destruction créatrice.

V. Conclusion

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes : Bereskin & Parr, Toronto.

Procureurs de l'intimée : Dimock Stratton, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada : Sous-procureur général du Canada, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec : Ministère de la Justice, Québec.