

A-395-02
2003 FCA 297

A-395-02
2003 CAF 297

Kirkbi AG and Lego Canada Inc. (Appellants)
(*Plaintiffs*)

Kirkbi AG et Lego Canada Inc. (appellantes)
(*demandereses*)

v.

c.

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

Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (exploitant maintenant son entreprise sous le nom de Mega Bloks Inc.) (intimée) (défenderesse)

INDEXED AS: KIRKBI AG v. RITVIK HOLDINGS INC. (F.C.A.)

RÉPERTORIÉ: KIRKBI AG c. GESTIONS RITVIK INC. (C.A.F.)

Federal Court of Appeal, Rothstein, Sexton and Pelletier
J.J.A.—Toronto, March 5; Ottawa, July 14, 2003.

Cour d'appel, juges Rothstein, Sexton et Pelletier,
J.C.A.—Toronto, 5 mars; Ottawa, 14 juillet 2003.

Trade-Marks — Infringement — Passing off — Whether LEGO indicia trade-mark for toy building blocks invalid under doctrine of functionality — Patent history of product reviewed — When patent expired in 1988, Lego sought LEGO indicia trade-mark protection — Whether knob configuration constituting “distinguishing guise” — Whether functionality going only to registrability, expungement — Intention of Parliament in legislation replacing The Unfair Competition Act, 1932 — Whether LEGO indicia distinguishing guise at common law — Exhaustive review, exposition of relevant case law — Judge below erred in separating s. 7(b) from remainder of trade-marks statutory scheme — Parliament rounded out scheme in protecting goodwill associated with trade-marks — Act, s. 2 definitions integral to passing-off action — Error not impacting on result of case — Primarily functional mark not valid trade-mark within Act — Policy: should not be possible to secure patent-holder status by trade-mark — Would bestow perpetual privilege unavailable by patent — Abusive, unfair to public, competitors — Decisions prohibiting attempts to “evergreen” invention by successive patents applicable herein — Lego seeking to secure patent-like monopoly after patent expired — Mere peripheral functionality permissible — Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953 indicated intention registration of distinguishing guise not giving right to prevent others from using utilitarian features — Wrong to argue functionality doctrine inapplicable to unregistered trade-marks — Singer Manufacturing Company v. Loog considered, explained — Comparative advertising containing mark, stressing difference between wares, in public interest, not infringement — Registration legislation not eradicating common law right attached to unregistered marks, facilitated proof — Infringement actions not limited to registered marks — Reference to other unsuccessful litigation by Lego attempting to extend monopoly.

Marques de commerce — Contrefaçon — Commercialisation trompeuse — Question de savoir si la marque figurative LEGO relativement à des briques pour jeux de construction est invalide en vertu de la doctrine de la fonctionnalité — Examen de l’historique des brevets du produit — Lego a demandé la protection d’une marque de commerce pour la marque figurative LEGO à l’expiration du brevet en 1988 — Question de savoir si la configuration des saillies constitue un «signe distinctif» — Si la fonctionnalité touche uniquement l’enregistrabilité et la radiation — Intention du législateur dans la loi remplaçant la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 — Question de savoir si la marque figurative LEGO constitue un signe distinctif en common law — Revue exhaustive, exposé de la jurisprudence pertinente — Le juge de première instance a commis une erreur en séparant l’art. 7b) du reste du régime légal des marques de commerce — Le législateur a complété le régime en protégeant le renom associé aux marques de commerce — Les définitions de l’art. 2 de la Loi font partie intégrante d’une action en commercialisation trompeuse — L’erreur n’a pas d’incidence sur le résultat de l’affaire — Une marque principalement fonctionnelle n’est pas une marque de commerce valide au sens de la Loi — La politique: il ne devrait pas être possible d’obtenir la qualité de titulaire de brevet par une marque de commerce — Un privilège perpétuel serait conféré alors qu’il ne peut l’être par brevet — Abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents — Les décisions interdisant toute tentative de «renouveler à perpétuité» une invention au moyen de brevets successifs s’appliquent en l’espèce — Une fois le brevet expiré, Lego cherchait à obtenir un monopole semblable à un brevet — Une fonctionnalité simplement accessoire est acceptable — Le Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, 20 janvier 1953, démontrait l’intention que l’enregistrement d’un signe distinctif ne donne pas le droit d’empêcher les autres d’employer des particularités utilitaires — Il est erroné de

soutenir que la doctrine de la fonctionnalité ne s'applique pas aux marques de commerce non déposées — La décision Singer Manufacturing Company c. Loog examinée et expliquée — Est dans l'intérêt public et ne constitue pas une violation de la publicité comparative comportant une marque et soulignant les différences entre les marchandises — Les dispositions législatives sur l'enregistrement n'ont pas supprimé le droit de common law relativement aux marques non déposées mais a facilité la preuve — Les actions en violation ne sont pas limitées aux marques de commerce déposées — Référence à d'autres poursuites de Lego visant à prolonger le monopole et qui ont été rejetées.

Patents — After patents for toy building blocks expired, Lego seeking to extend monopoly by way of trade-mark protection — Whether knob configuration “distinguishing guise” — History of LEGO patents reviewed — LEGO indicia primarily functional, not valid trade-mark — If trade-mark protection granted, Lego securing perpetual privilege not available by patent — Unfair to gain patent protection benefits when merely holding trade-mark — Cases prohibiting “evergreening” invention by successive patents applicable herein — Evidentiary link between prior patent, trade-mark claim — If mark primarily functional as part of ware, would create patent of industrial design — Reference to other unsuccessful litigation whereby Lego tried to secure extension of monopoly — Reference to House of Lords decision castigating practice of seeking to expand intellectual property rights beyond purposes for which created.

Brevets — Après l'expiration des brevets se rapportant à des briques pour jeux de construction, Lego a cherché à prolonger le monopole au moyen de la protection accordée aux marques de commerce — Question de savoir si la configuration des saillies constitue un «signe distinctif» — Examen de l'historique des brevets de LEGO — La marque figurative LEGO, principalement fonctionnelle, n'est pas une marque de commerce valide — Si la protection d'une marque de commerce était accordée, Lego obtiendrait un privilège perpétuel qui ne peut être obtenu par brevet — Inéquitable de bénéficier des avantages de la protection par brevet en étant simplement titulaire d'une marque de commerce — Décisions interdisant le «renouvellement à perpétuité» d'une invention par des brevets successifs applicables en l'espèce — Lien sur le plan de la preuve entre le brevet antérieur et la demande de marque de commerce — Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que partie des marchandises, un brevet ou un dessin industriel serait créé — Référence à d'autres poursuites par lesquelles Lego a tenté de prolonger le monopole et qui ont été rejetées — Référence à une décision de la Chambre des lords fustigeant la pratique de chercher à étendre les droits de propriété intellectuelle au-delà des fins auxquelles ils ont été créés.

This was an appeal from the decision of the Trial Division dismissing a trade-mark passing-off action brought by Kirkbi AG and Lego Canada Inc. Gibson J. concluded that the “LEGO” *indicia* trade-mark was invalid under the doctrine of functionality. The issue herein was whether a trade-mark which is primarily functional will support a passing-off action under *Trade-marks Act*, paragraph 7(b).

Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Section de première instance rejetant une action en violation de marque de commerce fondée sur la commercialisation trompeuse intentée par Kirkbi AG et Lego Canada Inc. Le juge Gibson a conclu que la marque figurative «LEGO» était invalide en vertu de la doctrine de fonctionnalité. La question en l'espèce était de savoir si une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle justifie une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Appellant, Kirkbi AG is a Swiss corporation in the assets management business while Lego Canada Inc., an Ontario corporation belongs to the LEGO Group, a worldwide corporate organization. Respondent, Ritvik, a Canadian corporation, manufactures and sells the MICRO line of MEGA BLOKS.

L'appelante Kirkby AG est une société suisse qui s'occupe de la gestion de biens alors que Lego Canada Inc., une société ontarienne, appartient au groupe LEGO, une organisation d'envergure mondiale. L'intimée Ritvik, une société canadienne, fabrique et vend la série MICRO de MEGA BLOKS.

The first generation of LEGO bricks was derived from a self-locking construction toy designed and patented by a Mr. Henry Page under the brand name “Kiddicraft”. But a review of the history of this patent revealed how LEGO managed to secure and extend its patent monopoly over the years. The last LEGO patent expired in 1988. At that time LEGO began its attempts to acquire another form of protection: the “LEGO *indicia* trade-mark”.

In 1991 Ritvik began making and selling its MICRO line of MEGA BLOKS. This toy, aimed at infants, was the subject-matter of this litigation. By 2001, Ritvik had become Canada’s largest toy manufacturer. MEGA BLOKS and LEGO construction toys are sold through the same trade channels.

The “LEGO *indicia* trade-mark” is described as the upper surface of the block, which has 8 studs. These studs can be connected to the underside of another LEGO piece. The “clutch power” results from friction between the studs on one piece and the tubes of another. These studs on the upper surface have remained an unmodified, prominent feature since 1949 and, since 1958, “LEGO” has been inscribed on the top surface of each stud. These have been widely featured in LEGO promotional materials and television advertisements. Appellants’ position is that its knob configuration constitutes a “distinguishing guise” and thus a trade-mark.

The Judge below held that the LEGO *indicia*, being primarily functional, was not a valid trade-mark under the Act. Since the LEGO *indicia* was a functional element which contributed to the “clutch power”, it was the essence of the LEGO building block system. All the features of the LEGO *indicia* mark were dictated by function. The Judge wrote that, while a distinguishing guise may have a functional component, to the extent that this functionality relates primarily to the wares themselves, it will invalidate the trade-mark.

Gibson J. was unable to agree that, under the Act, functionality goes only to registrability and expungement under section 13 and that the legislative changes from *The Unfair Competition Act, 1932* indicated an intention on the part of Parliament to eliminate functionality as a bar to a mark constituting a distinguishing guise. Noting that Act, paragraph 7(b) does not mention “distinguishing guise” the Judge thought it appropriate to consider the meaning of that term at common law. But since the LEGO *indicia* was functional in all respects save for the mark “LEGO” on each stud, it could not be a

La première génération de briques LEGO s’inspirait d’un jeu de construction de briques emboîtables conçu et breveté par un M. Henry Page sous le nom de marque «Kiddicraft». Mais un examen de l’historique de ce brevet a révélé comment LEGO a sauvegardé et prolongé au fil des ans la durée du monopole lié à ses brevets. Le dernier brevet LEGO a expiré en 1988. À cette époque, LEGO a commencé à tenter d’obtenir un autre genre de protection: la «marque de commerce figurative LEGO».

En 1991, Ritvik a commencé à fabriquer et à vendre sa série MICRO de MEGA BLOKS. Ce jeu, destiné aux enfants en bas âge, constituait l’objet du présent litige. Ritvik était devenue en 2001 le plus gros fabricant de jouets au Canada. Les jeux de construction MEGA BLOKS et LEGO sont vendus dans les mêmes circuits commerciaux.

La «marque de commerce figurative LEGO» est décrite comme se rapportant à la face supérieure de la brique qui est munie de huit tenons. Ces tenons peuvent s’adapter à la face inférieure d’une autre pièce LEGO. L’«effet de fixation» est obtenu par le frottement entre les tenons d’une pièce et les cylindres creux d’une autre. Ces tenons sur la face supérieure sont restés une caractéristique inchangée et dominante depuis 1949 et «LEGO» est inscrit sur la face supérieure de chaque tenon depuis 1958. On les retrouve généralement dans le matériel promotionnel de LEGO et dans les annonces télévisées. La position des appelantes est que la configuration des saillies constitue un «signe distinctif» et qu’il s’agit donc d’une marque de commerce.

Le juge de première instance a conclu que la marque figurative LEGO, étant principalement fonctionnelle, n’était pas une marque de commerce valide en vertu de la Loi. Comme la marque figurative LEGO était un élément fonctionnel qui contribuait à l’«effet de fixation», elle constituait l’essence du système de construction de briques LEGO. Toutes les particularités de la marque figurative LEGO étaient dictées par la fonction. Le juge a noté qu’un signe distinctif peut comporter un constituant fonctionnel, mais que dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement aux marchandises elles-mêmes, il invalide la marque de commerce.

Le juge Gibson n’a pu convenir que, selon le régime de la Loi, la fonctionnalité ne touche que l’enregistrabilité et la radiation visées à l’article 13 et que les modifications apportées à la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* démontraient que le législateur voulait éliminer la fonctionnalité en tant qu’obstacle pour une marque constituant un «signe distinctif». Faisant remarquer que l’alinéa 7b) de la Loi ne fait pas mention de «signe distinctif», le juge a estimé qu’il était approprié d’examiner le sens de cette expression en common law. Mais comme la marque figurative LEGO était

distinguishing guise at common law. Ritvik had not contravened the Act and the action had to be dismissed.

Two questions were raised upon this appeal: (1) did Gibson J. commit a palpable, overriding error in concluding that the “LEGO” *indicia* is primarily functional; and (2) can a primarily functional mark be a trade-mark under the Act?

Held (Pelletier J.A. dissenting), the appeal should be dismissed.

Per Sexton J.A. (Rothstein J.A. concurring): Whether the LEGO *indicia* is primarily functional is a finding of fact, to be reviewed on the palpable, overriding error standard. Under that standard, a decision may be set aside only if there is no evidence to support the inference or if the inference was contrary to the overwhelming weight of evidence. In *Housen v. Nikolaisen*, the Supreme Court wrote that “the trial judge enjoys numerous advantages over appellate judges which bear on all conclusions of fact”. But the question whether a trade-mark is valid if primarily functional is a question of law, to be reviewed against the correctness standard.

Appellants argued that *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.*—the case relied upon by Gibson J.—is not authority for the proposition that functionality is relevant to the definition of “distinguishing guise” in the current Act. They noted that, in *Remington Rand*, the Court relied on *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, a case decided under *The Unfair Competition Act, 1932* and therefore based on the definitions in, and policy behind, the former legislation.

There was no palpable and overriding error in the Trial Division Judge’s finding of fact, that the LEGO *indicia* was purely functional.

The Judge below was mistaken in separating paragraph 7(b) from the remainder of the trade-marks statutory scheme. This Court has held that paragraph *intra vires* Parliament as fitting into the overall scheme. In choosing to protect the goodwill associated with trade-marks, Parliament had rounded out the statutory scheme for trade mark protection. That paragraph was not to be separated from the definition of “trade-mark” and

fonctionnelle à tous égards sauf en ce qui concerne l’inscription de la marque «LEGO» sur chaque tenon, elle ne pouvait pas être un signe distinctif au sens de la common law. Ritvik n’avait pas contrevenu à la Loi et l’action devait être rejetée.

Le présent appel soulevait deux questions: 1) le juge Gibson a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la marque figurative «LEGO» était principalement fonctionnelle; 2) une marque principalement fonctionnelle peut-elle être une marque de commerce au sens de la Loi?

Arrêt: (le juge Pelletier, J.C.A. dissident), l’appel doit être rejeté.

Le juge Sexton J.C.A. (avec l’accord du juge Rothstein J.C.A.): La question de savoir si la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle se rapporte à une conclusion de fait qui doit être révisée selon la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante. Suivant cette norme, une décision ne peut être annulée que s’il n’existe aucun élément de preuve à l’appui de l’inférence ou si l’inférence était contraire au poids accablant de la preuve. Dans l’arrêt *Housen c. Nikolaisen*, la Cour suprême a écrit que «le juge de première instance jouit, par rapport aux juges d’appel, de nombreux avantages qui influent sur toutes les conclusions de fait». Mais la question de savoir si une marque de commerce est valide lorsqu’elle est principalement fonctionnelle est une question de droit qui doit être révisée selon la norme de la décision correcte.

Les appelantes ont fait valoir que le jugement *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*—suivi par le juge Gibson—ne fait pas autorité à l’appui de la thèse selon laquelle la fonctionnalité est pertinente pour ce qui est de la définition de l’expression «signe distinctif» figurant dans la loi actuelle. Elles ont fait observer que dans la décision *Remington Rand*, la Cour s’est appuyée sur la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, un jugement rendu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et qui était donc fondé sur les définitions figurant dans la loi antérieure et sur la politique sous-jacente.

La conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle la marque figurative LEGO est purement fonctionnelle ne comportait aucune erreur manifeste et dominante.

Le juge de première instance a fait erreur en séparant l’alinéa 7b) du reste du régime légal des marques de commerce. La Cour a conclu que cet alinéa restait dans les limites de la compétence conférée au législateur parce qu’il s’inscrivait dans le régime global. En choisissant de protéger le renom associé aux marques de commerce, le législateur a complété le système de protection des marques de commerce.

“distinguishing guise” in Act, section 2. Paragraph 7(b) is the statutory expression of the common law tort of passing off with the exception that, for resort to that paragraph, plaintiff must prove possession of a valid, enforceable trade-mark, registered or unregistered. The Act, section 2 definitions are integral to any trade-mark passing-off action under the statute. That error of law had, however, no impact upon the result of the case since, if the doctrine of functionality prevents a mark from being a trade-mark under the Act, appellants could not prevail.

To be a valid trade-mark within the Act, the mark cannot be primarily functional. The doctrine of functionality is based on the policy that it should not be possible to achieve patent-holder status through the guise of a trade-mark. If a mark having a primarily functional use were to be granted trade-mark protection, which can be perpetual, a privilege would thereby be gained which could not be secured by a patent. A patent protects function and design. It would be abusive and unfair to both the public and competitors to allow a person to gain a monopoly and the benefits of patent protection when merely holding a trade-mark. This is especially true where, as in the instant case, the patent has expired. A trade-mark holder may not utilize his mark to prevent others from using the mark other than to distinguish his goods. It is open to others to use the mark, such as in advertising to compare their wares to those of the mark holder.

The improper extension of a patent monopoly was prohibited by the Supreme Court of Canada in *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*: “A patentee who can ‘evergreen’ a single invention through successive patents by the expedient of obvious or uninventive additions prolongs its monopoly beyond what the public has agreed to pay”. That decision, while in relation to prolongation by “obvious or uninventive addition”, could be applied herein. Appellants have contravened the policy against the inappropriate prolongation of patent protection and Justice Gibson correctly found the LEGO *indicia* invalid for this purpose. An historical review of the case law supported the above-stated propositions regarding the functionality doctrine in relation to trade-marks. It has been held that a prior patent for the thing claimed as a mark was “surely some evidence” of functionality; that the fact that the mark has some functional aspect does not invalidate it—it is invalid only if primarily functional in relation to the wares

Cet alinéa ne devait pas être séparé de la définition des expressions «marque de commerce» et «signe distinctif» figurant à l’article 2 de la Loi. L’alinéa 7b) est l’expression légale du délit de commercialisation trompeuse en common law, sauf que pour se prévaloir de cet alinéa, un demandeur doit prouver qu’il possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. Les définitions comprises à l’article 2 de la Loi font partie intégrante de toute action en commercialisation trompeuse relative à une marque de commerce en vertu de la Loi. Cependant, cette erreur de droit n’a pas eu d’influence sur le résultat de l’affaire puisque si la doctrine de la fonctionnalité empêche une marque d’être une marque de commerce au sens de la Loi, les appelantes ne pouvaient pas avoir gain de cause.

Pour constituer une marque de commerce valide au sens de la Loi, la marque ne peut pas être principalement fonctionnelle. La doctrine de la fonctionnalité est fondée sur la politique selon laquelle il ne devrait pas être possible de se voir reconnaître la qualité de titulaire de brevet sous la forme d’une marque de commerce. Si une marque ayant une utilisation principalement fonctionnelle se voyait accorder la protection d’une marque de commerce, protection qui peut être perpétuelle, on obtiendrait ainsi un privilège qui ne pourrait pas être conféré par brevet. Un brevet protège la fonction et la conception. Il serait abusif et inéquitable, à la fois pour le public et pour les concurrents, de permettre à une personne de bénéficier d’un monopole et des avantages d’un brevet en étant simplement titulaire d’une marque de commerce. Cela est particulièrement vrai si, comme en l’espèce, le brevet est expiré. Le titulaire d’une marque de commerce ne peut pas employer sa marque pour empêcher les autres de l’employer, mais pour distinguer ses marchandises. D’autres personnes peuvent employer la marque, par exemple dans leur publicité pour comparer leurs marchandises à celles du titulaire de la marque.

La prolongation irrégulière du monopole que confère un brevet a été interdite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*: «Un breveté qui peut “renouveler à perpétuité” une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs, prolonge son monopole au-delà de ce qui a été convenu par le public». Bien que portant sur la prolongation en raison d’un «ajout évident ou non inventif», cette décision pourrait s’appliquer en l’espèce. Les appelantes ont contrevenu à la politique interdisant la prolongation irrégulière de la protection par brevet et le juge Gibson a eu raison de conclure que la marque figurative LEGO était invalide à cette fin. Une analyse de l’historique de la jurisprudence a étayé les propositions exposées ci-dessus au sujet de la doctrine de la fonctionnalité relativement aux marques de commerce. Il a été jugé qu’un brevet antérieur pour la chose revendiquée en tant que marque constituait «à coup sûr un élément de preuve» de

themselves; peripheral functionality allowing a mark to stay separate from the functions and operations of the wares is insufficient to invalidate a trade-mark; if a mark were primarily functional as “part of the ware”, the effect would be to create a patent of industrial design rather than a trade-mark.

In *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, a case on all fours with that at hand, 10 years after the patent for a cable tie had expired, a competitor introduced a virtually identical product. *Thomas & Betts* sued for infringement of an unregistered trade-mark but Décarý J.A. approved of what had been written by MacGuigan J.A. in *Remington Rand*: “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”. Décarý J.A. went on to explain the necessity for examining the doctrine of functionality in determining whether something falls within the definition of a distinguishing guise.

Appellants argued that the statutory changes to the definition of “distinguishing guise” from *The Unfair Competition Act, 1932* to the current *Trade-marks Act* were demonstrative of Parliament’s intention to dispense with the functionality doctrine. But the invalidity of a trade-mark which is primarily functional arose not from the 1932 statute but as an essential component of trade-mark law developed by case law over more than a half century. The purpose was to prevent the abuse of perpetual patent protection being secured by means of a trade-mark.

Appellants pointed to Act, subsection 13(2) as an indication that the consideration of functionality has now been shifted to the section 13 registration and expungement analysis and is important only at that stage. That argument was, however, contradicted by the *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of State of Canada in which it was written that care was taken “to ensure that the registration of a distinguishing guise shall give no right to the registrant to prevent others from using any of its utilitarian features”. This made it clear that section 13 was not enacted to revoke the concept that functionality can invalidate a trade-mark. If anything, it reinforces that concept by making it clear that the public is not constrained from using any utilitarian features of a distinguishing guise. A distinguishing

la fonctionnalité; que le fait qu’une marque ait un aspect fonctionnel ne l’invalide pas; qu’elle n’est invalide que si elle est principalement fonctionnelle relativement aux marchandises elles-mêmes; que le caractère fonctionnel accessoire qui permet à une marque de continuer à être distincte du fonctionnement des marchandises n’est pas suffisant pour invalider une marque de commerce; et que si une marque était principalement fonctionnelle en tant que «partie des marchandises», l’enregistrement aurait pour effet de créer un brevet ou un dessin industriel plutôt qu’une marque de commerce.

Dans l’affaire *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, analogue en tous points à l’espèce, 10 ans après l’expiration du brevet pour un collier de serrage, un compétiteur a introduit un collier de serrage presque identique à celui-ci. *Thomas & Betts* a intenté une action alléguant la violation d’une marque de commerce non déposée, mais le juge Décarý a approuvé ce qu’avait écrit le juge MacGuigan dans la décision *Remington Rand*: «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». Le juge Décarý a ensuite expliqué la nécessité d’examiner la doctrine de la fonctionnalité en déterminant si une chose est visée par la définition d’un signe distinctif.

Les appelantes ont soutenu que les modifications législatives apportées à la définition de l’expression «signe distinctif» dans la *Loi sur les marques de commerce* actuelle par rapport à la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* démontreraient l’intention du législateur d’éliminer la doctrine de la fonctionnalité. Mais l’invalidité d’une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle ne découlait pas de la loi de 1932, mais d’une partie essentielle du droit sur les marques de commerce interprété par la jurisprudence pendant plus d’un demi-siècle. L’objectif était d’empêcher l’abus que représentait l’obtention de la protection perpétuelle conférée par un brevet au moyen d’une marque de commerce.

Les appelantes ont attiré l’attention sur le paragraphe 13(2) de la Loi comme un signe que la considération de la fonctionnalité a maintenant été remplacée par l’analyse relative à l’enregistrement et à la radiation fondée sur l’article 13 et qu’elle n’est importante qu’à ce stade. Cet argument était cependant contredit par le *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, 20 janvier 1953* au Secrétariat d’État du Canada, dans lequel il était écrit qu’on avait veillé à s’assurer [TRADUCTION] «que l’enregistrement d’un signe distinctif ne confère pas en l’inscrivant le droit d’empêcher d’autres personnes de se prévaloir de ses particularités utilitaires». Cela démontrait clairement que l’article 13 n’avait pas été adopté pour révoquer la notion voulant que la fonctionnalité puisse invalider une

guise which is primarily functional provides no rights to exclusive use and hence no trade-mark protection. Appellants misconstrued subsection 13(2).

A further argument was that the functionality doctrine has no application to unregistered trade-marks. This submission was lacking in logic for the Act provides no different criteria for defining registered and unregistered marks. Paragraph 7(b), as part of the overall scheme of the Act, covers both registered and unregistered trade-marks.

In his dissenting opinion herein, Pelletier J.A. relied on the nineteenth century House of Lords decision in *Singer Manufacturing Company v. Loog* as supporting the proposition that an unregistered mark gives only a qualified exclusive use. But *Singer* merely stands for the proposition that the exclusive use of a trade-mark is limited in the sense that the owner cannot prevent another from using the mark in comparative advertising. Registered marks are subject to the same limitation.

The purpose of enacting a registration scheme was to provide a practical remedy for deficiencies in the common law so far as trade-marks were concerned. The intention was not to alter the principal characteristics of trade-marks at common law. So the enactment of legislation providing for registration did not eradicate the common law right attached to unregistered marks but did facilitate proof by the owner. Monopoly rights can be acquired by an unregistered trade-mark; it is the difficulties of proof that encourage registration.

The exclusive use analysis led to the conclusion that, if LEGO were to be granted a declaration that they own the "LEGO" *indicia* as an unregistered trade-mark, they would thereby gain a monopoly over that *indicia*, consisting of a functional LEGO brick and perpetuate their patent monopoly.

Pelletier J.A. held that there is a perception that infringement actions are limited to registered trade-marks, but Canadian case law is to the opposite effect. In fact, it confirms the ability of an unregistered trade-mark owner to obtain exclusive use with its trade-mark.

marque de commerce. Cette idée se trouve plutôt confirmée en établissant clairement qu'il n'est pas interdit au public d'employer une particularité utilitaire d'un signe distinctif. Un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et en conséquence, aucune protection en tant que marque de commerce. Les appelantes ont interprété le paragraphe 13(2) de façon erronée.

Un autre argument voulait que la doctrine de la fonctionnalité ne s'applique pas aux marques de commerce non déposées. Cette observation manquait de logique car la Loi n'énonce pas de critères différents pour définir les marques de commerce déposées et les marques non déposées. En tant que partie du régime global de la Loi, l'alinéa 7b) couvre à la fois les marques de commerce déposées et les marques de commerce non déposées.

Dans son opinion dissidente en l'espèce, le juge Pelletier s'est appuyé sur la décision de la Chambre des lords rendue au 19^e siècle dans l'affaire *Singer Manufacturing Company c. Loog* au soutien de la proposition selon laquelle une marque de commerce non déposée ne confère qu'un emploi exclusif restreint. Mais la décision *Singer* étaye simplement la proposition selon laquelle l'emploi exclusif d'une marque de commerce est limité, en ce sens que son propriétaire ne peut pas empêcher une autre personne d'employer la marque dans une publicité comparative. Les marques de commerce déposées sont limitées de la même façon.

L'adoption d'un système d'enregistrement visait à remédier en pratique aux lacunes de la common law en matière de marques de commerce. L'intention n'était pas de modifier les caractéristiques principales des marques de commerce en common law. L'adoption d'une législation prévoyant l'enregistrement n'a donc pas supprimé le droit reconnu en common law à l'égard des marques non déposées, mais elle a facilité la preuve pour le propriétaire. Il est possible d'obtenir des droits de monopole au moyen d'une marque de commerce non déposée; ce sont les difficultés de preuve qui encouragent l'enregistrement.

L'analyse relative à l'emploi exclusif mène à la conclusion que si LEGO se voyait accorder une déclaration portant qu'elle est propriétaire de la marque figurative «LEGO» en tant que marque non déposée, elle obtiendrait ainsi un monopole sur cette marque figurative composée d'une brique LEGO fonctionnelle et perpétuerait son monopole lié au brevet.

Le juge Pelletier a estimé qu'il existe une perception voulant que les actions en violation soient limitées aux marques de commerce déposées mais la jurisprudence canadienne établit le contraire. Elle confirme en fait la possibilité pour le propriétaire d'une marque de commerce non déposée d'employer sa marque de commerce d'une façon exclusive.

This was not LEGO's first attempt to secure an extension of their monopoly by way of a trade-mark. In a 1987 case, a New Jersey District Court Judge denied LEGO's trade dress claim, made a similar finding of functionality and refused to restrain Tyco from competing with appellants. An attempt by LEGO to restrain defendants from infringing their copyright in design drawings did not meet with success in *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.* in which Lord Oliver of Aylmerton made reference to the House Lords' decision in *In re Coca-Cola Co.* castigating "the undesirable practice of seeking to expand the boundaries of intellectual property rights beyond the purposes for which they were created in order to obtain an unintended and undeserving monopoly".

Per Pelletier J.A. (dissenting): The majority opinion could not be agreed with. The question raised by this appeal was whether concerns over the extension of monopoly rights through trade-mark law justify the denial of a remedy where a vendor uses another's distinguishing guise, which has functional elements, to pass off his goods as those of the other. Nor could it be agreed that appellants' primarily functional distinguishing guise could not be a trade-mark capable of supporting a passing-off action under Act, paragraph 7(b).

Existence of a trade-mark is central to an action under paragraph 7(b) since Parliament can legislate only in relation to passing off as part of its jurisdiction over trade-marks. While it could be agreed that the LEGO *indicia* is primarily functional, it does not follow that they could not therefore be trade-marks. The argument as to the inapplicability of the functionality doctrine to unregistered trade-marks depends upon the proposition that the owner of an unregistered trade-mark is not entitled to exclusive use of the mark and can only insist that another not use it such as to deceive consumers as to whose goods they are buying. The monopoly conferred by registration should be contrasted with the qualified right of an owner of an unregistered mark to enjoin its use by another. This point was illustrated by the English case *Singer Manufacturing Company v. Loog*. In that case, it was said by Lord Watson that if the plaintiff could not show deception, or the probability thereof, the courts would not restrain use of the name by another. Loog was enjoined from using the Singer name on a brass plate because it was misleading; the House of Lords declined to enjoin other uses of that name found not to be confusing. But *Singer* is not an authority for cases on distinguishing guise.

Il ne s'agissait pas de la première tentative faite par LEGO pour obtenir une prolongation de son monopole au moyen d'une marque de commerce. Dans une affaire datant de 1987, un juge de la Cour de district du New Jersey a rejeté la demande de LEGO fondée sur la présentation, a tiré une conclusion de fonctionnalité similaire et a refusé d'empêcher Tyco de faire concurrence aux appelantes. Une tentative de LEGO d'empêcher les défenderesses de violer le droit d'auteur qu'elle possédait sur des dessins industriels a échoué dans l'affaire *Interlego A.G. c. Tyco Industries Inc.*, dans laquelle Lord Oliver of Aylmerton a fait référence à la décision rendue par la Chambre des lords dans *In re Coca-Cola Co.* en fustigeant [TRADUCTION] «la pratique peu souhaitable qui consiste à chercher à étendre les limites des droits de propriété intellectuelle au-delà des fins auxquelles ils ont été créés afin d'obtenir un monopole non voulu et injustifié».

Le juge Pelletier, J.C.A. (dissident): Il n'a pas été possible de rallier l'opinion majoritaire. La question que soulevait le présent appel était de savoir si les questions se rapportant à la prolongation des droits de monopole au moyen de la législation en matière de marques de commerce justifient le refus d'accorder une réparation lorsqu'un vendeur emploie le signe distinctif d'une autre personne, signe qui comporte des éléments fonctionnels, en vue de faire passer ses marchandises pour celles de l'autre personne. Il n'a pas non plus été possible de souscrire à l'avis selon lequel le signe distinctif des appelantes, qui est principalement fonctionnel, ne pouvait pas constituer une marque de commerce susceptible d'étayer une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi.

L'existence d'une marque de commerce est essentielle dans une action fondée sur l'alinéa 7b) car le législateur ne peut légiférer à l'égard de la commercialisation trompeuse que dans le cadre de sa compétence en matière de marques de commerce. Bien qu'il soit possible de convenir que la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle, il ne s'ensuit pas qu'elle ne peut pas constituer une marque de commerce. L'argument relatif à l'inapplicabilité de la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées découle de la proposition selon laquelle le propriétaire d'une marque de commerce non déposée n'a pas droit à l'emploi exclusif de la marque et qu'il ne peut qu'insister pour que les tiers ne l'utilisent pas de manière à tromper les consommateurs quant à l'origine des marchandises qu'ils achètent. Le monopole que confère l'enregistrement devrait être distingué du droit restreint du propriétaire d'une marque non déposée d'empêcher l'emploi de sa marque par une autre personne. L'arrêt anglais *Singer Manufacturing Company c. Loog* a illustré ce point. Dans cette décision, lord Watson a dit que si la demanderesse ne pouvait pas démontrer qu'il y avait tromperie ou probabilité de tromperie, les tribunaux n'empêcheraient pas l'emploi du nom par une autre personne.

Confusion might be introduced into this discussion by reference to infringement actions but describing an action concerning an unregistered trade-mark as an infringement action does not alter the parties' substantive rights. There is textbook and case law authority for the proposition that an action for passing-off cannot secure monopoly rights.

If appellants were to succeed herein, they would gain the limited right of ensuring that the LEGO *indicia* not be used such as to deceive the public as to the origin of the goods and this right would not constitute "evergreening" as described by Sexton J.A.

Turning to the argument regarding functionality, given that a monopoly can be acquired by registration only, there was no necessity for applying the policy against monopolies to unregistered trade-marks.

Upon a review of what was written in the *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of the State of Canada and the wording of the current Act, distinctiveness is now a matter for consideration at registration. While the issue herein was functionality, not distinctiveness, the point remained that the definition of trade-mark was intended to be free of formal requirements so that whether something constitutes a trade-mark depends only on whether it is used to distinguish the goods of one trade from those of others, or has that effect.

The definition of trade-mark includes a distinguishing guise which may consist of the appearance of the goods themselves. Since the legislation has made functionality an issue at registration, it was difficult to conceive of functionality precluding a distinguishing guise from attaining trade-mark status. And, under subsection 13(2), if a distinguishing guise having functional features is registered, that does not bar the use of others of those utilitarian features. If functionality automatically disqualified a distinguishing guise as a trade-mark, what subject-matter would remain for subsection 13(2)?

Il a été interdit à Loog d'employer le nom Singer sur une plaque en cuivre parce que cela était trompeur; la Chambre des lords a refusé d'interdire d'autres emplois de ce nom qui, à son avis, ne créaient pas de confusion. Mais l'arrêt *Singer* ne fait pas autorité en matière de signes distinctifs.

La référence aux actions en violation peut jeter de la confusion dans cette discussion mais le fait de décrire une action relative à une marque de commerce non déposée comme étant une action en violation ne change pas les droits des parties quant au fond. La thèse selon laquelle une action en commercialisation trompeuse ne peut conférer de droits de monopole s'appuie sur la doctrine et la jurisprudence.

En ayant gain de cause en l'espèce, les appelantes obtiendraient le droit restreint de faire en sorte que la marque figurative LEGO ne soit pas employée de manière à induire le public en erreur au sujet de l'origine des marchandises et ce droit ne constituerait pas un «monopole perpétuel» comme l'a décrit le juge Sexton.

Quant à l'argument relatif à la fonctionnalité, compte tenu qu'un monopole ne peut être conféré que par enregistrement, il n'était pas nécessaire d'appliquer aux marques de commerce non déposées le principe interdisant les monopoles.

En examinant ce qui était écrit dans le *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953* au Secrétaire d'État du Canada et le libellé de la Loi actuelle, on note que le caractère distinctif est désormais une question qui doit être prise en considération au moment de l'enregistrement. Bien que la question en l'espèce ait été celle de la fonctionnalité plutôt que celle du caractère distinctif, il reste que l'intention était que la définition d'une marque de commerce ne soit pas assortie de conditions formelles, de sorte que la question de savoir si une chose est une marque de commerce dépend uniquement de la question de savoir si elle est employée pour distinguer les marchandises d'un commerçant de celles des autres ou si elle a pour effet de les distinguer.

La définition d'une marque de commerce comprend un signe distinctif qui peut se rapporter à l'apparence des marchandises elles-mêmes. Comme la loi a fait de la fonctionnalité une question à prendre en compte à l'enregistrement, il était difficile d'imaginer que la fonctionnalité empêche un signe distinctif d'avoir la qualité d'une marque de commerce. Et, en vertu du paragraphe 13(2), si un signe distinctif comportant des particularités fonctionnelles est enregistré, cela ne gêne pas l'emploi par d'autres de ces particularités utilitaires. Si la fonctionnalité avait nécessairement pour effet de rendre un signe distinctif non admissible à titre de marque de commerce, sur quoi le paragraphe 13(2) de la Loi pourrait-il porter?

Comments by the Court in *Imperial Tobacco* about what was not “fit subject for a trade-mark” must be understood in the context of the registration of a mark which failed to distinguish the goods of one trader from those of another and the registration of which would allow one manufacturer to assert a monopoly over a utilitarian feature (a cellophane wrapper with a coloured ribbon for cigarette packs) then in wide use. In the *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, the Exchequer Court’s reference to plaintiff’s marks not being trade-marks, properly speaking, within the contemplation of the Act, was made in the context of an application to enforce a registered trade-mark where the validity of the registration was in question. While the opinion of Hall J. of the Supreme Court in the *Parke, Davis & Co.* appeal would appear to support the argument that something which is primarily functional cannot be a trade-mark, the words he used were not written in a vacuum. The Supreme Court’s reasons addressed the definition of trade-mark only in the registration context. While it might be agreed that the public policy against monopolies would suggest that the functional elements of a trade-mark cannot be monopolized, it need not be agreed with that the mark or guise is not a trade-mark at all. *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)* was significant as a functionality case in which the issue was clearly identified as registration rather than the validity of the trade-mark itself. Since this Court in its judgment in *Thomas & Betts Ltd. v. Pandoit Corp.* refrained from deciding the question whether functionality was fatal to an action for passing-off based on an unregistered distinguishing guise, it could not be relied upon as authority for that proposition. That case, in the same way as *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, was illustrative of the inconsistent application of the doctrine of functionality. It is unclear how the “ovalness” of the cable tie head in *Thomas & Betts* was functional and in *Elgin Handles* the functionality doctrine was applied neither to the trade-mark (handle colour) nor to the wares (the handle) but to the process by which the colour was produced. The doctrine is an unwieldy vehicle for the advancement of the policy of not permitting trade-mark law to be used for the creation of patent-like monopolies.

The Trial Judge made a finding of fact that consumers associate the LEGO *indicia* with appellant. That finding could

Les remarques du tribunal dans la décision *Imperial Tobacco* au sujet de ce qui ne constituait pas «l’objet d’une marque de commerce» doivent être comprises dans le contexte de l’enregistrement d’une marque qui ne distinguait pas les marchandises d’un commerçant de celles d’un autre et dont l’enregistrement permettrait à un fabricant de revendiquer un monopole à l’égard d’une particularité utilitaire (un emballage en cellophane comportant une bande de couleur pour les paquets de cigarettes) largement utilisée à cette époque. Dans la décision *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, la remarque de la Cour de l’Échiquier voulant que les marques de la demanderesse ne soient pas, à vrai dire, des marques de commerce au sens de la Loi, a été faite dans le contexte d’une demande visant à faire valoir une marque de commerce déposée alors que la validité de l’enregistrement était remise en question. Bien que l’opinion du juge Hall de la Cour suprême dans l’arrêt *Parke, Davis & Co.* semblerait appuyer l’argument selon lequel ce qui est principalement fonctionnel ne peut pas constituer une marque de commerce, sa remarque n’a pas été faite dans l’abstrait. Dans ses motifs, la Cour suprême n’a examiné la définition d’une marque de commerce que dans un contexte d’enregistrement. Bien qu’on puisse souscrire à l’avis selon lequel le principe de l’ordre public à l’encontre des monopoles donnerait à entendre que les éléments fonctionnels d’une marque de commerce ne peuvent pas faire l’objet d’un monopole, il n’est pas nécessaire d’accepter que la marque ou le signe ne constitue pas du tout une marque de commerce. La décision *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* était importante en tant que décision sur la fonctionnalité dans laquelle la question était clairement désignée comme se rapportant à l’enregistrement plutôt qu’à la validité de la marque de commerce elle-même. Puisque la Cour s’est abstenue, dans le jugement qu’elle a rendu dans l’affaire *Thomas & Betts Ltd. c. Pandoit Corp.*, de trancher la question de savoir si la fonctionnalité portait un coup fatal à une action en commercialisation trompeuse fondée sur un signe distinctif non déposé, on ne pouvait s’appuyer sur cette décision comme autorité à l’égard de cette proposition. Cet arrêt, comme la décision *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, illustre la façon incohérente dont la doctrine de fonctionnalité est appliquée. Il est difficile de voir en quoi la «forme ovale» de la tête du collier de serrage dans l’affaire *Thomas & Betts* était fonctionnelle, alors que dans l’affaire *Elgin Handles*, la doctrine de la fonctionnalité n’a été appliquée ni à la marque de commerce (la couleur du manche) ni aux marchandises (le manche), mais au procédé par lequel la couleur était obtenue. Cette doctrine est un moyen trop compliqué pour faire avancer la politique visant à empêcher l’utilisation de la législation relative aux marques de commerce pour créer des monopoles similaires aux brevets.

Le juge de première instance a tiré une conclusion de fait selon laquelle les consommateurs associent la marque

not be interfered with absent palpable, overriding error. As for misrepresentation, the Judge found that while consumers were confused by respondent's use of the LEGO *indicia*, this was not due to a deliberate strategy and that appellants had not established misrepresentation. But it is settled law that, in an action for passing off, there is no necessity for demonstrating an intentional scheme. What matters is that the public was deceived and the Judge below erred in his view that there had to be a deliberate intention to deceive.

figurative LEGO à l'appelante. On ne saurait modifier cette conclusion en l'absence d'une erreur manifeste et dominante. Quant à la fausse déclaration, le juge a conclu que bien que l'emploi par l'intimée de la marque figurative LEGO ait créé de la confusion parmi les consommateurs, cette confusion ne résultait pas d'une stratégie délibérée et que les appelantes n'avaient pas établi l'existence d'une fausse déclaration. Mais il est bien établi en droit que dans une action en commercialisation trompeuse, il n'est pas nécessaire de démontrer une ruse intentionnelle. Ce qui importe, c'est que le public a été induit en erreur et le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu'une intention délibérée d'induire en erreur devait être présente.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Copyright Act, 1956 (U.K.), 1956, c. 74.
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 45(1) (as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1).
Registered Designs Act, 1949 (U.K.), 1949, c. 88.
Trade Mark and Design Act, R.S.C. 1906, c. 71, s. 20.
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 2 "distinctive", "distinguishing guise", "trade-mark", 4(1), 6, 7(a),(b),(c), 12 (as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1994, c. 47, s. 193), 13, 16 (as am. *idem*, s. 195), 18, 19 (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60), 53.2 (as enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234).
Trade Marks Act, S.C. 1952-53, c. 49, s. 18(1)(a).
Trade Marks Act, 1938 (U.K.), 1938, c. 22.
Unfair Competition Act, 1932 (The), S.C. 1932, c. 38, s. 2 "distinguishing guise".

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467; 191 N.R. 204 (F.C.A.); revg (1993), 51 C.P.R. (3d) 392; 69 F.T.R. 136 (F.C.T.D.); leave to appeal to S.C.C. refused, [1996] 2 S.C.R. ix; *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 219 Sask. R. 1; *Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201 (C.A.); *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141; [1939] 2 D.L.R. 65; *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351; (1964), 45 D.L.R.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Copyright Act, 1956 (R.-U.), 1956, ch. 74.
Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, S.R.C. 1906, ch. 71, art. 20.
Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38, art. 2 «signe distinctif».
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 45(1) (mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», «marque de commerce», «signe distinctif», 4(1), 6, 7(a),(b),(c), 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193), 13, 16 (mod., *idem*, art. 195), 18, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, s. 60), 53.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234).
Loi sur les marques de commerce, S.C. 1952-53, ch. 49, art. 18(1)(a).
Registered Designs Act, 1949 (R.-U.), 1949, ch. 88.
Trade Marks Act, 1938 (R.-U.), 1938, ch. 22.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467; 191 N.R. 204 (C.A.F.); inf. (1993), 51 C.P.R. (3d) 392; 69 F.T.R. 136 (C.F. 1^{re} inst.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1996] 2 R.C.S. ix; *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235; (2002), 211 D.L.R. (4th) 577; [2002] 7 W.W.R. 1; 10 C.C.L.T. (3d) 157; 30 M.P.L.R. (3d) 1; 286 N.R. 1; 219 Sask. R. 1; *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49; (2002), 211 D.L.R. (4th) 696; 17 C.P.R. (4th) 478; 288 N.R. 201 (C.A.); *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141; [1939] 2 D.L.R. 65; *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; (1964), 45 D.L.R.

(2d) 97; 43 C.P.R. 1; affd [1964] Ex. C.R. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada, Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145; [1938] 1 All. E.R. 618 (P.C.); *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161; *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3; (2000), 185 D.L.R. (4th) 150; 4 C.P.R. (4th) 498; 252 N.R. 371 (C.A.); revg (1997), 74 C.P.R. (3d) 185; 129 F.T.R. 272 (F.C.T.D.); *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 Ex. C.R. 3; (1964), 43 C.P.R. 20; *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379; (1989), 26 C.P.R. (3d) 355; 101 N.R. 378 (C.A.); revg (1985), 6 C.I.P.R. 152; 7 C.P.R. (3d) 428 (F.C.T.D.); *Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 F.C. 625; (1992), 44 C.P.R. (3d) 459; 56 F.T.R. 274 (F.C.T.D.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376; (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40; 55 C.P.R. (3d) 182 (B.C.S.C.); *Courtaulds; Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.); *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.); *Baslow v. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 F.C. 238; (1980), 52 C.P.R. (2d) 120 (T.D.); *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q.2d 1023 (D.N.J. 1987); affd 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); cert. denied 488 U.S. 955 (1988); *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.); *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D.); *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.).

DISTINGUISHED:

Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. (1986), 9 C.P.R. (3d) 223; 65 N.R. 385 (F.C.A.); revg (1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (F.C.T.D.).

CONSIDERED:

TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001); *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882) 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Millington v. Fox*, 3 My. & Cr. 338; *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; *Courtaulds (Re)*, The Times, 14 February 1994 (Ch. Div.) affd [1995] E.W.J. No. 4681 (C.A.).

(2d) 97; 43 C.P.R. 1; conf. [1964] R.C.É. 399; (1963), 38 D.L.R. (2d) 694; 41 C.P.R. 121; *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 80 N.R. 9 (C.A.); *Canadian Shredded Wheat Co., Ltd. v. Kellogg Co. of Canada, Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145; [1938] 1 All. E.R. 618 (P.C.); *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067; (2000), 194 D.L.R. (4th) 193; 9 C.P.R. (4th) 129; 263 N.R. 88; *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583; (1984), 10 D.L.R. (4th) 161; 29 C.C.L.T. 296; 3 C.I.P.R. 223; 1 C.P.R. (3d) 1; 54 N.R. 161; *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3; (2000), 185 D.L.R. (4th) 150; 4 C.P.R. (4th) 498; 252 N.R. 371 (C.A.); inf. (1997), 74 C.P.R. (3d) 185; 129 F.T.R. 272 (C.F. 1^{re} inst.); *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 3; (1964), 43 C.P.R. 20; *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379; (1989), 26 C.P.R. (3d) 355; 101 N.R. 378 (C.A.); inf. (1985), 6 C.I.P.R. 152; 7 C.P.R. (3d) 428 (C.F. 1^{re} inst.); *Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 C.F. 625; (1992), 44 C.P.R. (3d) 459; 56 F.T.R. 274 (C.F. 1^{re} inst.); *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376; (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 40; 55 C.P.R. (3d) 182 (C.S.C.-B.); *Courtaulds; Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357; (1984), 5 C.I.P.R. 10; 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.); *Aluminium du Canada Ltée et autres c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et autre* (1977), 33 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1^{re} inst.); *Baslow c. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 C.F. 238; (1980), 52 C.P.R. (2d) 120 (1^{re} inst.); *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q. 2d 1023 (D.N.J. 1987); conf. par 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); cert. refusé, 488 U.S. 955 (1988); *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.); *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D.); *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.).

DISTINCTION FAITE D'AVEC:

Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. (1986), 9 C.P.R. (3d) 223; 65 N.R. 385 (C.A.F.); inf. (1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (C.F. 1^{re} inst.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

TraFFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001); *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); conf. par (1882) 8 App. Cas. 15 (H.L.); *Millington v. Fox*, 3 My. & Cr. 338; *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120; (1992), 95 D.L.R. (4th) 385; 143 N.R. 241; *Courtaulds (Re)*, The Times, 14 février 1994 (Ch. Div.) conf. par [1995] E.W.J. n° 4681 (C.A.).

REFERRED TO:

Copperhead Brewing Co. v. John Labatt Ltd. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317; 95 F.T.R. 146 (F.C.T.D.); *Uniwel Corp. v. Uniwel North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436; 109 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Wilhelm Layher GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82 (F.C.T.D.); *Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423; *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693; *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (H.L.); *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40; 12 N.R. 361 (F.C.A.); *Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.).

AUTHORS CITED

Adams, F. M. *A Treatise on the Law of Trade-Marks*. London: George Bell and Sons, 1874.
 Canada. Trade Mark Law Revision Committee. *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953*. Ottawa: Queen's Printer, 1953.
 Clarke, David E. "On Trade-marks Becoming Invalid" in Gordon F. Henderson, editor-in-chief, *Trade-marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.
 Fox, H. G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002.
 Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf. Toronto: Butterworths, 1984.
 Philips, J. "An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal" (1987), 12 *E.I.P.R.* 363.
 Prosser, William L. *The Law of Torts*, 4th ed. St. Paul: West Publishing, 1971.
Trade-marks: I came, I saw, I registered. Toronto: Dept. of Continuing Legal Education, Law Society of Upper Canada, 1999.
 Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

APPEAL from the decision of Gibson J., ((2002), 20 C.P.R. (4th) 224; 220 F.T.R. 161 (F.C.T.D.)), dismissing a trade-mark infringement (passing off) action. Appeal dismissed.

APPEARANCES:

Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles and Christine M. Pallotta for appellants (plaintiffs).

DÉCISIONS CITÉES:

Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltd. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317; 95 F.T.R. 146 (C.F. 1^{re} inst.); *Uniwel Corp. c. Uniwel North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436; 109 F.T.R. 81 (C.F. 1^{re} inst.); *Wilhelm Layher GmbH c. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187; 1 F.T.R. 82 (C.F. 1^{re} inst.); *Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423; *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693; *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (H.L.); *Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40; 12 N.R. 361 (C.A.F.); *Reckitt & Colman Products Limited c. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.).

DOCTRINE:

Adams, F. M. *A Treatise on the Law of Trade-Marks*. London: George Bell and Sons, 1874.
 Canada. Commission de la révision de la loi sur les marques de commerce. *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953*. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953.
 Clarke, David E. «On Trade-marks Becoming Invalid» in Gordon F. Henderson, editor-in-chief, *Trade-marks Law of Canada*. Toronto: Carswell, 1993.
 Fox, H. G. *Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1972.
Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto: Carswell, 2002.
 Hughes, Roger T. and T. P. Ashton. *Hughes on Trade Marks*, looseleaf. Toronto: Butterworths, 1984.
 Philips, J. «An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal» (1987), 12 *E.I.P.R.* 363.
 Prosser, William L. *The Law of Torts*, 4th ed. St. Paul: West Publishing, 1971.
Trade-marks: I came, I saw, I registered. Toronto: Dept. of Continuing Legal Education, Law Society of Upper Canada, 1999.
 Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

APPEL d'une décision du juge Gibson, ((2002), 20 C.P.R. (4th) 224; 220 F.T.R. 161 (C.F. 1^{re} inst.)), rejetant une action en violation de marque de commerce (commercialisation trompeuse). Appel rejeté.

ONT COMPARU:

Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles et Christine M. Pallotta pour les appelantes (demandresses).

Ronald E. Dimock, Dino P. Clauzio and Henry Lue
for respondent (defendant).

Ronald E. Dimock, Dino P. Clauzio et Henry Lue
pour l'intimée (défenderesse).

SOLICITORS OF RECORD:

Bereskin & Parr, Toronto, for appellants
(plaintiffs).
Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, for
respondent (defendant).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Bereskin & Parr, Toronto, pour les appelantes
(demanderesses).
Dimock Stratton Clarizio LLP, Toronto, pour
l'intimée (défenderesse).

*The following are the reasons for judgment rendered
in English by*

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

[1] SEXTON J.A.: This is an appeal from the decision of Gibson J., which dismissed the appellants' trade-mark infringement (passing off) action, pursuant to paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13, as amended (the Act) because the "LEGO" *indicia* trade-mark in issue was not a valid trade-mark due to the doctrine of functionality. This decision is reported at (2002), 20 C.P.R. (4th) 224 (F.C.T.D.).

[1] LE JUGE SEXTON, J.C.A.: Il s'agit d'un appel de la décision par laquelle Le juge Gibson a rejeté l'action en violation de marque de commerce (fondée sur la commercialisation trompeuse) intentée par les appelantes conformément à l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985) ch. T-13, dans sa forme modifiée, (la Loi) parce que la marque figurative «LEGO» en litige n'était pas une marque de commerce valide, et ce, à cause de la doctrine de la fonctionnalité. Cette décision est publiée à (2002), 20 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1^{re} inst.).

[2] The issue in this case, therefore, is whether a trade-mark which is primarily functional in nature can sustain an action for passing off under paragraph 7(b) of the Act.

[2] Il s'agit donc de savoir si une marque de commerce qui est principalement fonctionnelle par sa nature peut justifier une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi.

Facts

Les faits

[3] The appellant, Kirkbi AG, is a Swiss corporation with its head office in Switzerland. It is a holding company whose business is the management of assets, including trade-marks. It was a plaintiff in the trial action.

[3] L'appelante Kirkbi AG est une société suisse dont le siège social est situé en Suisse. Il s'agit d'une société de portefeuille qui s'occupe de la gestion des biens, y compris les marques de commerce. Dans l'action intentée en première instance, Kirkbi AG était l'une des demanderesses.

[4] The appellant, Lego Canada Inc., was incorporated under the laws of Ontario in May 1988, and has its head office in Richmond Hill, Ontario. It, too, was a plaintiff in the main action.

[4] L'appelante Lego Canada Inc. a été constituée en vertu des lois de l'Ontario au mois de mai 1988; son siège social est situé à Richmond Hill (Ontario). Lego Canada Inc. était également une demanderesse dans l'action principale.

[5] Both appellants are members of the LEGO Group of Companies, a worldwide group of which Kirkbi AG and Lego Canada Inc. are but two. The LEGO Group

[5] Les deux appelantes sont membres du groupe de sociétés LEGO, un groupe d'envergure mondiale dont Kirkbi AG et Lego Canada Inc. ne sont que deux

also includes INTERLEGO A.G., INTER LEGO A/S, and LEGO Systems Inc. Kirkbi AG is owned by Mr. Kjeld Kirk Kristiansen and his sister, and Lego Canada Inc. is owned by INTERLEGO A.G., which is wholly owned by Mr. Kjeld Kirk Kristiansen.

[6] The respondent, Ritvik Holdings Inc., is a company incorporated under the laws of Canada with its head office in St. Laurent, Quebec. Ritvik Toys Inc., once on the style of cause of this action and since deleted and discontinued, made and sold the MICRO line of MEGA BLOKS toys in Canada until its dissolution in 1998. Since Ritvik Toys Inc.'s dissolution, Ritvik Holdings Inc. has made and sold the MICRO line of MEGA BLOKS toys in Canada. All of the assets and liabilities, including the liability in this action, of Ritvik Toys Inc. have been assumed by Ritvik Holdings Inc. (Ritvik).

[7] The first generation of LEGO bricks were derived from construction toys with cylindrical knobs, designed, manufactured and sold by Mr. Henry Page under the brand name "Kiddicraft". Mr. Page patented his self-locking bricks in the United Kingdom, Canada, and France. A historical examination of this patent protection is necessary, as it demonstrates the extent to which the appellants, LEGO, have successfully extended their patent monopoly through the years. LEGO retained a monopoly on the interlocking functions or system for construction bricks for approximately 50 years—from the 1940s until 1988, when the last patent expired. While an improvement patent legally only protected the patentee for the improvement and not for the original invention, as a practical matter, it may be difficult to separate the two. The Page UK Patent No. 529580 was issued on November 25, 1940. This patent related "to toy building blocks and like constructional elements and has for its object to improve the interlocking between the assembled blocks and the stability of the built up structure". The Page UK Patent No. 587206 was issued on April 17, 1947, and was in force for 16 years. This patent related "to toy building blocks and consist[ed] in an improvement in or modification of the invention claimed in the Specification of my prior Patent No.

membres parmi d'autres. Le groupe LEGO comprend également INTERLEGO A.G., INTER LEGO A/S et LEGO Systems Inc. Kirkbi AG appartient à M. Kjeld Kirk Kristiansen et à sa sœur et Lego Canada Inc. appartient à INTERLEGO A.G., qui appartient en propriété exclusive à M. Kjeld Kirk Kristiansen.

[6] L'intimée Gestions Ritvik Inc. est une société constituée en vertu des lois du Canada; son siège social est situé à Saint-Laurent (Québec). Jouets Ritvik Inc., dont le nom figurait à un moment donné dans l'intitulé de la cause, ce nom ayant depuis lors été radié et l'action ayant été abandonnée à son égard, fabriquait et vendait la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada jusqu'à ce qu'elle soit dissoute, en 1998. Depuis la dissolution de Jouets Ritvik Inc., c'est Gestions Ritvik Inc. qui fabrique et vend la série MICRO de jeux MEGA BLOKS au Canada. L'ensemble des actifs et passifs de Jouets Ritvik Inc., y compris toute responsabilité découlant de la présente action, a été pris en charge par Gestions Ritvik Inc. (Ritvik).

[7] La première génération de briques LEGO s'inspirait de jeux de construction à saillies cylindriques, lesquels étaient conçus, fabriqués et vendus par M. Henry Page sous le nom de marque «Kiddicraft». M. Page a fait breveter ses briques emboîtables au Royaume-Uni, au Canada et en France. Il convient de procéder à un examen de l'historique de la protection accordée par ces brevets étant donné que cet examen démontre la mesure dans laquelle les appelantes LEGO ont réussi, au fil des ans, à prolonger la durée du monopole lié à leurs brevets. LEGO a conservé un monopole sur les fonctions ou sur le système d'emboîtement des briques pendant une cinquantaine d'années—soit entre les années 1940 et 1988, année au cours de laquelle son dernier brevet a expiré. Un brevet portant sur une amélioration ne protégeait le breveté, sur le plan juridique, que pour l'amélioration effectuée et non pour l'invention originale, mais en pratique, la distinction est peut-être difficile à faire. Le brevet britannique Page n° 529580 a été délivré le 25 novembre 1940. Ce brevet se rapporte [TRADUCTION] «à des briques pour jeux de construction et à des éléments de construction similaires et a pour objet d'améliorer l'emboîtement des briques assemblées et la stabilité de la structure construite». Le brevet britannique Page n°

529580”. The Page Canadian Patent No. 443019 was issued on July 22, 1947, and described at one point the patent claims as follows:

Toy building block comprising a hollow parallel-sided thin walled body with the cavity open at the face of the block, symmetrically disposed spaced apart projections on the face opposite the open face with said projections in pairs in one direction and at least two projections in each row, with the overall dimension of the bosses in either direction closely approximately the dimension of the cavity in that direction.

The Page UK Patent No. 633055 was issued on December 12, 1949 and claimed “to provide an improved form of building block” with windows and doors. The Page UK Patent No. 673857 was issued on June 11, 1952, and modified the invention by providing for a supporting sheet or base to make the lowest row of bricks rigid. These Page patents were acquired by LEGO. In fact, LEGO toys were sold in Canada during the term of the Page Canadian Patent No. 443019. The Christiansen Canadian Patent No. 629732 for LEGO was issued on October 24, 1961, and the Christiansen Canadian Patent No. 880418 was issued on September 7, 1971. This 1971 patent was for “box-shaped building elements, each of which is provided on the upper surface with coupling studs serving to couple the element to a corresponding element by engagement between the side walls of the latter element”. The studs were “spaced equally” and were of the “same dimensions”. According to subsection 45(1) [as am. by S.C. 2001, c. 10, s. 1] of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, the term for patents based on applications filed on or before October 1, 1989 was limited to “seventeen years from the date on which the patent was issued”. Therefore, the last LEGO patent issued in 1971 expired in 1988.

[8] As it will appear later, when this patent expired, LEGO began attempting to acquire another form of

587206 a été délivré le 17 avril 1947; il a été en vigueur pendant 16 ans. Ce brevet se rapportait [TRADUCTION] «à des briques pour jeux de construction et il [était] composé d’une amélioration ou d’une modification apportée à l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif du brevet antérieur n° 529580». Le brevet canadien Page n° 443019 a été délivré le 22 juillet 1947; à un moment donné, les revendications du brevet y étaient décrites comme suit:

[TRADUCTION] Brique pour jeux de construction composée d’un corps creux à minces parois parallèles dont la cavité s’ouvre sur la face de la brique, de protubérances espacées symétriquement disposées sur la face opposée à la face ouverte, lesdites protubérances étant disposées en paires dans un sens, ainsi que d’au moins deux protubérances dans chaque rangée, la dimension générale du bossage dans chaque sens étant à peu près identique à la dimension de la cavité dans ce sens.

Le brevet britannique Page n° 633055 a été délivré le 12 décembre 1949; une [TRADUCTION] «forme améliorée de brique» comportant des fenêtres et des portes était revendiquée. Le brevet britannique Page n° 673857 a été délivré le 11 juin 1952; il modifiait l’invention en ajoutant une plaque ou un support assurant la rigidité de la rangée inférieure de briques. Ces brevets Page ont été acquis par LEGO. En fait, les jeux LEGO étaient vendus au Canada pendant la durée du brevet canadien Page n° 443019. Le brevet canadien Christiansen n° 629732 se rapportant à LEGO a été délivré le 24 octobre 1961 et le brevet canadien Christiansen n° 880418 a été délivré le 7 septembre 1971. Ce brevet de 1971 vise [TRADUCTION] «des éléments de construction ayant la forme d’un parallélépipède, dont chacun est muni, sur la face supérieure, de tenons servant à accorder, par engagement, l’élément à un élément correspondant entre les parois latérales de ce dernier élément». Ces tenons présentaient «le même espacement» et avaient «les mêmes dimensions». Selon le paragraphe 45(1) [mod. par L.C. 2001, ch. 10, art. 1] de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1^{er} octobre 1989 ou auparavant était limitée à «dix-sept ans à compter de la date à laquelle il [était] délivré». Le dernier brevet LEGO, délivré en 1971, a donc expiré en 1988.

[8] Comme nous le verrons plus loin, lorsque ce brevet a expiré, LEGO a cherché à acquérir un autre genre de

protection through the law relating to trade-marks. This is referred to as the “LEGO Indicia trade-mark”.

[9] In 1991, Ritvik began making and selling its MICRO line of MEGA BLOKS construction toys. The toys comprise oversized bricks intended specifically for infants, each brick having cylindrical projections or knobs on one side which connect into the opposite side of another brick without clutch power. It is this MICRO line that is the subject-matter of this action. This line of building blocks now represents about one-half of Ritvik’s world sales, and in 2001 Ritvik was the largest toy maker in Canada.

[10] It should be noted that LEGO brand construction toys and MEGA BLOKS brand construction toys are sold through the same channels of trade. Large retailers usually display all the construction toys together, and both brands in issue are usually found in the same section of a store.

[11] The “LEGO Indicia trade-mark” is usually described as the upper surface of the LEGO toy building block, having eight protuberances or studs on the surface. All or some of the knobs or studs of one LEGO piece may be connected to all or some part of the underside of another LEGO piece. The “clutch power” between connecting pieces is developed by the friction between the knobs on the one piece and the tubes and/or walls of the underside of the other piece.

[12] The studs of the upper surface of the LEGO brick have remained an unmodified prominent feature of all LEGO bricks since 1949. Since at least 1958, “LEGO” has been inscribed on the top surface of each stud. The studs and their pattern are widely featured in promotional materials used by Lego Canada in Canada, including television advertisements, point-of-sale materials and packaging.

[13] The appellants assert that this shaping of the knob configuration of LEGO products constitutes a “distinguishing guise” and thus a trade-mark under the

protection au moyen de la législation relative aux marques de commerce. Cette protection est désignée comme se rapportant à la «marque figurative LEGO».

[9] En 1991, Ritvik a commencé à fabriquer et à vendre sa série MICRO de jeux de construction MEGA BLOKS. Il s’agit de jeux composés de briques extra-grandes destinées spécialement aux enfants en bas âge, chaque brique comportant, sur une de ses faces, des protubérances ou saillies cylindriques qui s’adaptent à la face opposée d’une autre brique sans effet de fixation. L’action ici en cause porte sur cette série MICRO, qui représente maintenant environ la moitié des ventes conclues par Ritvik à l’échelle mondiale; en 2001 Ritvik était le plus gros fabricant de jouets au Canada.

[10] Il faut noter que les jeux de construction de marque LEGO et les jeux de construction de marque MEGA BLOKS sont vendus dans les mêmes circuits commerciaux. Les grands détaillants présentent habituellement ensemble tous les jeux de construction, de sorte que les deux marques se trouvent habituellement dans les mêmes rayons d’un magasin.

[11] La «marque figurative LEGO» est habituellement décrite comme se rapportant à la face supérieure de la brique LEGO, munie de huit protubérances ou tenons. Les saillies ou tenons d’une pièce LEGO peuvent s’adapter en totalité ou en partie à tout ou partie de la face inférieure d’une autre pièce LEGO. L’«effet de fixation» liant les pièces emboîtées est obtenu par le frottement entre les saillies de l’une et les cylindres creux ou les parois de la face inférieure de l’autre.

[12] Les tenons apparaissant sur la face supérieure de la brique LEGO sont restés une caractéristique inchangée et dominante de l’ensemble des briques LEGO depuis 1949. Depuis au moins 1958, l’inscription «LEGO» apparaît sur le dessus de chaque tenon. On retrouve souvent ces tenons et leur configuration dans le matériel promotionnel de Lego Canada au Canada, notamment dans les annonces télévisées, dans le matériel aux points de vente et sur les emballages.

[13] Les appelantes affirment que ce façonnage de la configuration de saillies des produits LEGO constitue un «signe distinctif» et qu’il s’agit donc d’une marque de

Act. The trade-mark is not registered.

Decision Below

[14] The Trial Judge held that Kirkbi AG has a proprietary interest in the “LEGO” *indicia*. He also held that Kirkbi AG and Lego Canada Inc. each have a sufficient “ownership” interest, in Canada, in the “LEGO” *indicia* to qualify as plaintiffs in this action, and that if the “LEGO” *indicia* trade-marks, then paragraph 7(b) of the Act is a valid legislative provision conferring on this Court jurisdiction to entertain this action.

[15] The Trial Judge further concluded that the “LEGO” *indicia* is primarily functional and, therefore, not a valid trade-mark under the Act. He came to this conclusion in the following manner. The “LEGO” *indicia* is a functional element of LEGO bricks, contributing to the “clutch power” that could be said to be the essence of the LEGO building block system. All the features of the “LEGO” *indicia* mark are dictated by function, and the shape of the top surface of the LEGO basic brick is purely utilitarian.

[16] Explaining *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (F.C.A.); leave to appeal refused [1996] 2 S.C.R. ix, the Trial Judge went on to state that the essence of a trade-mark is to distinguish the wares of an owner from those sold by others. Every form of trade-mark, including a distinguishing guise upon which the alleged LEGO *indicia* trade-mark is based, is characterized by its distinctiveness. The Trial Judge agreed that a distinguishing guise may possess a functional element or component, but to the extent that such functionality relates primarily or essentially to the wares themselves it will invalidate the trade-mark. The following statement from *Remington Rand* was approved [at page 478]: “A mark which goes beyond distinguishing the ware of its owner to the functional structure of the wares themselves is transgressing the legitimate bounds of a trade-mark.”

commerce au sens de la Loi. La marque de commerce n’est pas déposée.

La décision de première instance

[14] Le juge de première instance a conclu que Kirkbi AG avait un intérêt propriétaire dans la marque figurative «LEGO». Il a également conclu que Kirkbi AG et Lego Canada Inc. ont chacune, quant à la «propriété», un intérêt suffisant au Canada à l’égard de la marque figurative «LEGO» pour être admissibles à titre de demandresses dans l’action ici en cause et que, si la marque figurative «LEGO» est une marque de commerce, l’alinéa 7b) de la Loi est une disposition législative valide conférant à la Cour la compétence voulue pour instruire l’action ici en cause.

[15] Le juge de première instance a en outre conclu que la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle et qu’il ne s’agit donc pas d’une marque de commerce valide en vertu de la Loi. Il est arrivé à cette conclusion de la façon suivante. La marque figurative «LEGO» est un élément fonctionnel des briques LEGO contribuant à l’«effet de fixation» qui pourrait être considéré comme constituant l’essence du système de jeux de construction LEGO. Toutes les particularités de la marque figurative «LEGO» sont dictées par la fonction, et la forme de la face supérieure de la brique de base LEGO est purement utilitaire.

[16] En donnant des explications au sujet de l’arrêt *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.); autorisation de pourvoi refusée, [1996] 2 R.C.S. ix, le juge de première instance a ajouté que l’essence d’une marque de commerce est de distinguer les marchandises d’un propriétaire de celles qui sont vendues par d’autres. Toutes les formes de marque de commerce, y compris un signe distinctif, sur lequel la prétendue marque figurative LEGO est fondée, sont caractérisées par leur caractère distinctif. Le juge de première instance convenait qu’un signe distinctif peut posséder un élément ou un constituant fonctionnel, mais que dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises elles-mêmes, il invalide la marque de commerce. L’énoncé suivant, tiré de l’arrêt *Remington Rand*, a été approuvé [à la page

[17] The Trial Judge rejected the arguments of the LEGO appellants that functionality in the scheme of the Act goes only to the issues of registrability and expungement under section 13, and that the changes from *The Unfair Competition Act, 1932*, S.C. 1932, c. 38 (the predecessor to the current Act) demonstrate that it was Parliament's intention to eliminate functionality as a bar to a mark constituting a "distinguishing guise". At paragraphs 58-59, he stated:

Put another way, counsel for the plaintiffs urged that I should reject the reasoning of the Federal Court of Appeal in *Remington Rand*, notwithstanding the long line of case authorities on which it is based and notwithstanding the fact that *Remington Rand* was decided while the current *Trade-marks Act* was extant.

I decline the urgings of counsel for the plaintiffs.

[18] The Trial Judge then noted at paragraph 59 that paragraph 7(b) of the Act does not expressly mention "trade-mark" or "distinguishing guise"—the definition terms set out in section 2—and thus is disconnected from the overall trade-mark scheme of the Act. As a result, he thought he could examine the common law sense of the term "distinguishing guise" and not the statutory definition. He stated in paragraph 122 of his judgment, "we are not here dealing with a trade-mark as defined in the Act".

[19] The Trial Judge concluded that the "LEGO" *indicia* is functional in all respects save for the inscription of the mark "LEGO" on each stud. That functionality relates primarily or essentially to the wares themselves. Therefore, he stated [at paragraph 61] that "the LEGO *Indicia* cannot be a distinguishing guise in the common law sense of that term, as opposed to the sense provided by section 2 of the Act."

478]: «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.»

[17] Le juge de première instance a rejeté les arguments invoqués par les appelantes LEGO, à savoir que la fonctionnalité, selon le régime de la Loi, touche uniquement les questions d'enregistrabilité et de radiation visées à l'article 13, et que les modifications apportées à la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, S.C. 1932, ch. 38 (qui s'appliquait avant la Loi actuelle) démontrent que le législateur voulait éliminer la fonctionnalité en tant qu'obstacle à une marque constituant un «signe distinctif». Voici ce que le juge a dit aux paragraphes 58 et 59:

Autrement dit, l'avocat des demanderessees m'a invité à rejeter le raisonnement suivi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Remington Rand*, en dépit de la longue tradition jurisprudentielle qui fonde ce raisonnement et malgré le fait que cet arrêt ait été rendu alors qu'était en vigueur la *Loi sur les marques de commerce* dans sa forme actuelle.

Je ne puis souscrire à la thèse de l'avocat des demanderessees.

[18] Le juge de première instance a ensuite fait remarquer, au paragraphe 59, que l'alinéa 7b) de la Loi ne fait pas expressément mention de la «marque de commerce» ou du «signe distinctif», expressions définies à l'article 2, et qu'il n'a donc rien à voir avec le régime global des marques de commerce prévu par la Loi. Par conséquent, il croyait pouvoir examiner le sens donné en common law à l'expression «signe distinctif» plutôt que la définition légale. Au paragraphe 122 de son jugement, il a dit ce qui suit: «nous n'avons pas affaire ici [. . .] à une marque de commerce au sens de la Loi».

[19] Le juge de première instance a conclu que la marque figurative «LEGO» est fonctionnelle à tous les égards, sauf en ce qui concerne l'inscription de la marque «LEGO» sur chaque tenon. Cette fonctionnalité se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes. Il a donc dit [au paragraphe 61] que «la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'article 2 de la Loi».

[20] Therefore, based on functionality, the Trial Judge concluded that to the extent that Ritvik has adopted and used the “LEGO” *indicia*, it has not contravened paragraph 7(b) of the Act and the action must be dismissed.

[21] Anticipating an appeal, the Trial Judge went on to address the rest of the issues in the case, despite dismissing the action on the basis of functionality. Therefore, the rest of his judgment is technically *obiter dicta*, and primarily deals with the application of the facts to the test for passing off. Because, in my view, this case turns on the issue of the applicability and validity of the doctrine of functionality, it is unnecessary to comment on those parts of the reasons of the learned Trial Judge which deal with other issues.

Issue

[22] This appeal raises two questions:

1. Did the Trial Judge, in concluding that the “LEGO” *indicia* was primarily functional, make a palpable and overriding error?
2. Can a mark which is primarily functional be a trade-mark within the meaning of the *Trade-marks Act*?

Relevant Statutory Provisions

[23] The relevant provisions of the *Trade-marks Act* are as follows [section 53.2 (enacted by S.C. 1993, c. 44, s. 234)]:

2. . . .

“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;

[20] Compte tenu du caractère fonctionnel, le juge de première instance a donc conclu que, dans la mesure où elle avait adopté et employé la marque figurative «LEGO», Ritvik n’avait pas contrevenu à l’alinéa 7b) de la Loi et que l’action devait être rejetée.

[21] En prévision d’un appel, le juge de première instance a ensuite examiné les autres questions en litige, même s’il rejetait l’action sur la base de la fonctionnalité. Le reste du jugement est donc en théorie constitué de remarques incidentes et traite principalement de l’application des faits au critère applicable à la commercialisation trompeuse. À mon avis, étant donné que l’affaire qui nous occupe se rapporte à la question de l’applicabilité et de la validité de la doctrine de la fonctionnalité, il est inutile de faire des remarques au sujet des parties des motifs du juge de première instance qui portent sur d’autres questions.

Le point litigieux

[22] L’appel ici en cause soulève deux questions:

1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la marque figurative «LEGO» était principalement fonctionnelle?
2. Une marque qui est principalement fonctionnelle peut-elle être une marque de commerce au sens de la *Loi sur les marques de commerce*?

Les dispositions législatives pertinentes

[23] Les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* sont ainsi libellées [article 53.2 (édicte par L.C. 1993, ch. 44, art. 234)]:

2. [. . .]

«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.

...

[. . .]

“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;

...

[. . .]

4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

...

[. . .]

6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.

(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name

«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.

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues,

are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

...

(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including

(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;

(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;

(c) the nature of the wares, services or business;

(d) the nature of the trade; and

(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.

7. No person shall

...

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

...

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and

(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

[...]

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

7. Nul ne peut:

[...]

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la 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;

[...]

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistable que si, à la fois:

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

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

(3) The registration of a distinguishing guise may be expunged by the Federal Court on the application of any interested person if the Court decides that the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

...

53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.

Standard of Review

[24] In my opinion, whether the LEGO *indicia* is primarily functional is a plain finding of fact, and thus, according to *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235 the standard of review of palpable and overriding error must apply. An appellate Court will only intervene where it is satisfied that the Trial Judge made a palpable and overriding error, which affected the assessment of the facts. A finding is a palpable and overriding error, or clearly wrong, only if there is no evidence to support the inference or if the inference is contrary to the overwhelming weight of evidence.

[25] In *Housen*, the Court said at paragraph 23 that:

... it is not the role of appellate courts to second-guess the weight to be assigned to the various items of evidence. ... The appellate court is not free to interfere with a factual conclusion that it disagrees with where such disagreement stems from a difference of opinion over the weight to be assigned to the underlying facts.

[26] Further comments from the decision in *Housen* are helpful in describing the strict standard of review that

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

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

[...]

53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

La norme de contrôle

[24] À mon avis, la question de savoir si la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle donne clairement lieu à une conclusion de fait et, par conséquent, selon l'arrêt *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante doit s'appliquer. Un tribunal d'appel n'interviendra que s'il est convaincu que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante qui a influé sur l'appréciation des faits. Une conclusion donne lieu à une erreur manifeste et dominante ou est clairement erronée uniquement s'il n'existe aucun élément de preuve à l'appui de l'inférence ou si l'inférence est contraire au poids accablant de la preuve.

[25] Au paragraphe 23 de l'arrêt *Housen*, la Cour a dit ce qui suit:

[...] il n'appartient pas aux cours d'appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve [...] La cour d'appel n'est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n'est pas d'accord, lorsque ce désaccord résulte d'une divergence d'opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion.

[26] Il est utile de reproduire d'autres remarques qui ont été faites dans l'arrêt *Housen* pour décrire la norme

should be applied to the Trial Judge's decision about the "LEGO" *indicia* being primarily functional. In *Housen* at paragraph 25, the Court stated:

Although the trial judge will always be in a distinctly privileged position when it comes to assessing the credibility of witnesses, this is not the only area where the trial judge has an advantage over appellate judges. Advantages enjoyed by the trial judge with respect to the drawing of factual inferences include the trial judge's relative expertise with respect to the weighing and assessing of evidence, and the trial judge's inimitable familiarity with the often vast quantities of evidence. This extensive exposure to the entire factual nexus of a case will be of invaluable assistance when it comes to drawing factual conclusions. In addition, concerns with respect to cost, number and length of appeals apply equally to inferences of fact and findings of fact, and support a deferential approach towards both. As such, we respectfully disagree with our colleagues's view that the principal rationale for showing deference to findings of fact is the opportunity to observe witnesses first-hand. It is our view that the trial judge enjoys numerous advantages over appellate judges which bear on all conclusions of fact, and, even in the absence of these advantages, there are other compelling policy reasons supporting a deferential approach to inferences of fact. We conclude, therefore, by emphasizing that there is one, and only one, standard of review applicable to all factual conclusions made by the trial judge—that of palpable and overriding error.

Thus, a highly deferential approach must be applied to the factual findings and inferences made by the Trial Judge in his decision on this matter—it is he who had the advantages described above.

[27] A recent judgment by Rothstein J.A. in *Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 F.C. 49 (C.A.) succinctly describes the *ratio* in *Housen*. He states at paragraphs 47-49:

The recent decision of the Supreme Court of Canada in *Housen v. Nikolaisen* . . . [now reported [2002] 2 S.C.R. 235],

stricte de contrôle qui devrait s'appliquer à la décision que le juge de première instance a rendue au sujet du fait que la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle. Au paragraphe 25 de l'arrêt *Housen*, la Cour a dit ce qui suit:

Bien que le juge de première instance soit toujours dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins, ce n'est pas là le seul domaine où il bénéficie d'un avantage sur les juges des cours d'appel. Parmi les avantages dont jouit le juge de première instance sur le plan des inférences factuelles, mentionnons son expertise relative en matière d'appréciation et d'évaluation de la preuve, de même que la connaissance unique qu'il possède de la preuve souvent abondante produite par les parties. Cette familiarité avec toute la trame factuelle lui est d'une grande utilité lorsque vient le moment de tirer des conclusions de fait. En outre, les considérations relatives au coût, au nombre et à la durée des appels sont tout aussi pertinentes pour ce qui est des inférences de fait que pour ce qui est des conclusions de fait, et justifient l'application aux unes comme aux autres d'une norme empreinte de retenue. En conséquence, nous ne partageons pas l'opinion de notre collègue selon laquelle la raison principale justifiant de faire montre de retenue à l'égard des conclusions de fait est la possibilité qu'a le juge de première instance d'observer les témoins directement. Nous sommes d'avis que le juge de première instance jouit, par rapport aux juges d'appel, de nombreux avantages qui influent sur toutes les conclusions de fait et que, même si ces avantages n'existaient pas, d'autres considérations impérieuses justifient de faire montre de retenue à l'égard des inférences de fait. Par conséquent, nous concluons en soulignant qu'il n'y a qu'une seule et unique norme de contrôle applicable à toutes les conclusions factuelles tirées par le juge de première instance, soit celle de l'erreur manifeste et dominante.

Par conséquent, il faut faire preuve d'énormément de retenue en ce qui concerne les conclusions de fait qui ont été tirées et les inférences factuelles qui ont été faites par le juge de première instance dans sa décision sur ce point—c'est lui qui bénéficiait des avantages susmentionnés.

[27] Dans un jugement récent, *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, [2003] 1 C.F. 49 (C.A.), le juge Rothstein, J.C.A., décrit succinctement le raisonnement qui a été fait dans l'arrêt *Housen*. Voici ce qu'il a dit aux paragraphes 47 à 49:

Dans le récent arrêt *Housen c. Nikolaisen* [. . .] [maintenant publié [2002] 2 R.C.S. 235], la Cour suprême du Canada

provides a thorough analysis of the standard of review to be applied by appellate courts to decisions of trial judges. I summarize my understanding of the principles relevant to this case as follows.

The standard of review on a question of law is correctness. At paragraph 9, Iacobucci and Major JJ., for the majority, state:

Thus, while the primary role of trial courts is to resolve individual disputes based on the facts before them and settled law, the primary role of appellate courts is to delineate and refine legal rules and ensure their universal application. In order to fulfill the above functions, appellate courts require a broad scope of review with respect to matters of law.

The appellate court may only intervene in conclusions of fact, including inferences of fact, in cases of palpable and overriding error.

[28] Although the finding of the Trial Judge that the “LEGO” *indicia* is primarily functional is a question of fact and therefore reviewable on the basis of whether there is a palpable and overriding error, the question of whether a trade-mark is valid when it is primarily functional is a question of law and, therefore, the standard of review on that issue should be that of correctness. As stated in *Housen*, the appellate court is free to replace the legal opinion of the trial judge with its own. Thus, the Trial Judge’s application of the functionality doctrine must be assessed on a correctness standard.

Appellants’ Arguments

[29] The appellants asserted that the “LEGO” *indicia* is a “distinguishing guise” and thus a “trade-mark” as defined in section 2 of the Act. According to the appellants, a “distinguishing guise” may have utilitarian features, as the language of section 2 of the Act does not expressly or impliedly limit the definitions of “trade-mark” or “distinguishing guise” by reason of functionality.

présente une analyse approfondie de la norme de contrôle que les cours d’appel doivent appliquer aux décisions des juges de première instance. Voici un résumé des principes qui, à mon avis, sont pertinents en l’espèce.

La norme de contrôle relative à une question de droit est celle de la décision correcte. Au paragraphe 9, les juges Iacobucci et Major, qui ont rendu la décision majoritaire, s’expriment comme suit:

Ainsi, alors que le rôle premier des tribunaux de première instance consiste à résoudre des litiges sur la base des faits dont ils disposent et du droit établi, celui des cours d’appel est de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle. Pour s’acquitter de ces rôles, les cours d’appel ont besoin d’un large pouvoir de contrôle à l’égard des questions de droit.

La cour d’appel ne peut modifier les conclusions de fait, y compris les inférences de fait, que dans les cas d’une erreur manifeste et dominante.

[28] La conclusion du juge de première instance selon laquelle la marque figurative «LEGO» est principalement fonctionnelle est une question de fait et peut donc faire l’objet d’un examen compte tenu de la question de savoir s’il existe une erreur manifeste et dominante, mais la question de savoir si une marque de commerce est valide lorsqu’elle est principalement fonctionnelle est une question de droit et la norme de contrôle qui s’applique sur ce point devrait donc être celle de la décision correcte. Comme il en est fait mention dans l’arrêt *Housen*, la cour d’appel est habilitée à remplacer l’avis juridique exprimé par le juge de première instance par le sien. La façon dont le juge de première instance a appliqué la doctrine de la fonctionnalité doit donc être appréciée selon la norme de la décision correcte.

Arguments des appelants

[29] Les appelantes ont affirmé que la marque figurative «LEGO» constitue un «signe distinctif» et qu’il s’agit donc d’une «marque de commerce» au sens de l’article 2 de la Loi. Selon les appelantes, un «signe distinctif» peut comporter des particularités utilitaires puisque le libellé de l’article 2 de la Loi ne limite pas expressément ou implicitement les définitions des expressions «marque de commerce» ou «signe distinctif» par rapport à la fonctionnalité.

[30] Specifically, the appellants argued that the Act demonstrates that the innate character or quality of a mark or a guise does not limit the basic definitions of “trade-mark” or “distinguishing guise”. Rather, character and quality are only raised in the sections for registration or enforcement, particularly section 13 of the Act.

[31] Further, the appellants submitted that a comparison of the present definitions in the Act with those in *The Unfair Competition Act, 1932* supports this interpretation of the importance of functionality. The appellants argued that in *The Unfair Competition Act, 1932*, the definition of “distinguishing guise” was explicitly limited by function by reason of the words “independently of any element of utility or convenience it may have”. In the current Act, a “distinguishing guise” is not expressly required to be independent of any element of utility or convenience. Thus, the appellants argued that the limitation of functionality has been eliminated from the definitions of “distinguishing guise” and “trade-marks” in the current Act, and is confined to the provisions of section 13 of the current Act.

[32] According to the appellants, Parliament removed the language about functionality (utility or convenience) from the definition of a “distinguishing guise”, and adopted a different strategy by enacting the special registration procedure under section 13. Section 13 does not bar registration based on the mere existence of functionality in a guise—even after registration, the public may use any utilitarian feature embodied in a distinguishing guise. Thus, a “distinguishing guise” may have utilitarian features.

[33] The appellants attempted to distinguish the case followed by the Trial Judge, *Remington Rand, supra*. The appellants argued that *Remington Rand* is not an authority for the proposition that functionality is relevant to the definition of “distinguishing guise” in the current Act. I have summarized the appellants’ points below:

[30] Plus précisément, les appelantes ont soutenu que la Loi démontre que le caractère ou la qualité intrinsèque d’une marque ou d’un signe ne limite pas les définitions fondamentales des expressions «marque de commerce» ou «signe distinctif». Les questions de caractère et de qualité sont plutôt uniquement soulevées dans les dispositions relatives à l’enregistrement ou à l’application, en particulier à l’article 13 de la Loi.

[31] En outre, les appelantes ont soutenu qu’une comparaison des définitions figurant actuellement dans la Loi et celles qui figuraient dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, étaye cette interprétation de l’importance du caractère fonctionnel. Les appelantes ont soutenu que, dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, la définition de l’expression «signe distinctif» était expressément limitée par la fonction en raison des mots «indépendamment de tout élément d’utilité ou de convenance qu’elle peut avoir». Selon la Loi actuelle, il n’est pas expressément nécessaire qu’un «signe distinctif» soit indépendant de quelque élément d’utilité ou de convenance. Les appelantes ont donc soutenu que, dans la Loi actuelle, la restriction relative à la fonctionnalité a été éliminée des définitions des expressions «signe distinctif» et «marque de commerce» et ne s’applique qu’aux dispositions de l’article 13.

[32] Selon les appelantes, le législateur a supprimé les termes se rapportant à la fonctionnalité (utilité ou convenance) de la définition de l’expression «signe distinctif» et a adopté une stratégie différente en édictant la procédure d’enregistrement spéciale prévue à l’article 13. L’article 13 ne fait pas obstacle à l’enregistrement compte tenu de la simple existence du caractère fonctionnel dans un signe; même après l’enregistrement, le public peut utiliser toute particularité utilitaire incorporée dans un signe distinctif. Par conséquent, un «signe distinctif» peut comporter des particularités utilitaires.

[33] Les appelantes ont tenté de faire une distinction à l’égard de l’arrêt *Remington Rand*, précité, suivi par le juge de première instance. Elles ont soutenu que l’arrêt *Remington Rand* ne fait pas autorité à l’appui de la thèse selon laquelle la fonctionnalité est pertinente pour ce qui est de la définition de l’expression «signe distinctif» figurant dans la Loi actuelle. Je résume ci-dessous les arguments invoqués par les appelantes:

(1) *Remington Rand* is concerned with registered trade-marks and the effect of exclusive use on competition, and the “LEGO” *indicia* is not a registered trade-mark. The policy concerns don’t arise to the same extent.

(2) The Court in *Remington Rand* erred in holding that there was no statutory basis for the invalidity of a trade-mark registration, on the basis of functionality. The appellants LEGO assert that section 13 can provide that statutory basis.

(3) The Court in *Remington* relied on *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141 as the leading case for this alleged non-statutory public policy regarding functionality, but *Imperial Tobacco* was decided under *The Unfair Competition Act, 1932* and not the current *Trade-marks Act*. At this time, section 13 had not been enacted, so there was not a test at registration to preserve competition. Therefore, the reasoning in *Imperial Tobacco* was based on the definitions in, and policy behind, *The Unfair Competition Act, 1932*.

(4) In *Remington Rand*, there was no discussion of the differences in the definitions in *The Unfair Competition Act, 1932* and the current *Trade-marks Act*.

(5) The Court in *Remington Rand* followed *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351, a case that, the appellants claim, was decided under *The Unfair Competition Act, 1932*. The Court in *Parke, Davis* held that functionality invalidated the registrations—that the trade-marks were not valid trade-marks “within the contemplation of the statute”, *The Unfair Competition Act, 1932*. The appellants, therefore, argue that *Parke, Davis* supports the argument that functionality may have vitiated a trade-mark under *The Unfair Competition Act, 1932*, but no longer prevents it from being considered a “trade-mark” under the *Trade-marks Act*.

(1) L’arrêt *Remington Rand* se rapporte aux marques de commerce déposées et à l’effet de l’emploi exclusif sur la concurrence; or, la marque figurative «LEGO» n’est pas une marque de commerce déposée. Les questions de principe ne se posent pas dans la même mesure.

(2) Dans l’arrêt *Remington Rand*, la Cour a commis une erreur en statuant que l’invalidité de l’enregistrement d’une marque de commerce visant un élément fonctionnel était dépourvue de fondement légal. Les appelantes LEGO affirment que l’article 13 peut servir de fondement légal.

(3) Dans l’arrêt *Remington*, la Cour s’est fondée sur la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141 comme jugement faisant autorité à l’appui de cette présumée politique publique non législative relative à la fonctionnalité, mais le jugement *Imperial Tobacco* a été rendu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et non en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* actuelle. À ce moment-là, l’article 13 n’avait pas été édicté, de sorte qu’il n’existait aucun critère applicable lors de l’enregistrement permettant d’empêcher la concurrence. Le raisonnement qui a été fait dans le jugement *Imperial Tobacco* était donc fondé sur les définitions figurant dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et sur la politique sous-jacente.

(4) Dans l’arrêt, *Remington Rand*, les différences existant entre les définitions figurant dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et dans la *Loi sur les marques de commerce* actuelle n’ont pas été examinées.

(5) Dans l’arrêt *Remington Rand*, la Cour a suivi l’arrêt *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, soit un jugement qui, selon les appelantes, a été rendu en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Dans l’arrêt *Parke, Davis* la Cour a statué que le caractère fonctionnel invalidait les enregistrements—c’est-à-dire que les marques de commerce n’étaient pas des marques de commerce valides «au sens de la Loi», à savoir la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Les appelantes soutiennent donc que l’arrêt *Parke, Davis* étaye l’argument selon lequel le caractère fonctionnel peut avoir vicié une marque de commerce en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, mais que cela

n'empêche plus une marque d'être considérée comme une «marque de commerce» en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*.

[34] Therefore, the appellants submitted that if functionality is not a limitation, then the “LEGO” *indicia* is, indeed, a trade-mark and paragraph 7(b) of the Act applies. But, if functionality is a limitation, then the appellants submitted that the “LEGO” *indicia* is not invalidated as a trade-mark as a result of the reasoning of this Court in *Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (F.C.A.).

Analysis

[35] The following important findings of fact made by the Trial Judge at paragraphs 61 and 163 regarding functionality should be noted:

In sum then, I conclude on the basis of the totality of the evidence before me that the LEGO *Indicia* is functional in all respects save for the inscription of the mark LEGO on each stud. That functionality, in the words of Mr. Justice MacGuigan in *Remington Rand* that are quoted above, “relates primarily or essentially to the wares themselves”. By reason of that conclusion, and that conclusion alone, the LEGO *Indicia* cannot be a distinguishing guise in the common law sense of that term, as opposed to the sense provided by section 2 of the Act. Therefore, to the extent that Ritvik has adopted and used the LEGO *Indicia*, it has not contravened paragraph 7(b) of the *Trade-marks Act*.

...

The LEGO *Indicia* is not a valid trade-mark, primarily because it is purely functional except in respect of the inscription “LEGO” on the top surface of each stud.

[36] The finding of the Trial Judge that the “LEGO” *indicia* is purely functional is a finding of fact, and is not contested by the appellants. In any event, there is no palpable and overriding error in this finding.

[34] Les appelantes ont donc soutenu que si la fonctionnalité n'est pas une limitation, la marque figurative «LEGO» constitue de fait une marque de commerce et que l'alinéa 7b) de la Loi s'applique. Cependant, les appelantes affirment que, si la fonctionnalité est une limitation, la marque figurative «LEGO» n'est pas invalidée en tant que marque de commerce par suite du raisonnement que la présente Cour a fait dans l'arrêt *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.).

Analyse

[35] Il importe de noter les conclusions de fait importantes ci-après énoncées que le juge de première instance a tirées, aux paragraphes 61 et 163, au sujet de la fonctionnalité:

Je conclus donc, vu l'ensemble de la preuve, que la marque figurative LEGO est fonctionnelle à tous égards, sauf pour ce qui concerne l'inscription de la marque LEGO sur chaque tenon. Cette fonctionnalité, pour reprendre les termes précités du juge MacGuigan dans l'arrêt *Remington Rand*, «se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes». Du fait de cette conclusion, et du seul fait de celle-ci, la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l'article 2 de la Loi. Par conséquent, Ritvik n'a pas enfreint l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* en adoptant et en utilisant la marque figurative LEGO, pour autant qu'elle l'ait fait.

[...]

La marque figurative LEGO n'est pas une marque de commerce valide, avant tout parce qu'elle est purement fonctionnelle, exception faite de l'inscription «LEGO» apparaissant sur la face supérieure de chaque tenon.

[36] La conclusion du juge de première instance selon laquelle la marque figurative «LEGO» est purement fonctionnelle est une conclusion de fait qui n'est pas contestée par les appelantes. Quoi qu'il en soit, cette conclusion ne comporte aucune erreur manifeste et dominante.

[37] Before embarking on the analysis as to the validity of the functionality doctrine, I must comment on the way in which the Trial Judge interpreted the definitions of “distinguishing guise” and “trade-mark” in paragraph 7(b) of the Act, as it relates to the rest of the trade-marks scheme. He stated at paragraph 59 that:

I have previously noted that the terms “distinguishing guise” and “trade-mark” are defined in section 2 of the Act for the purposes of that Act. Thus, wherever they are used in that Act, they must be given the defined meanings. But neither the term “distinguishing guise” nor the term “trade-mark” appears in paragraph 7(b) of the Act when it would not have been beyond the wit of qualified legislative drafters and of Parliamentarians, to incorporate one or both such terms in the paragraph in order to ensure that, as part of an over-all or comprehensive scheme relating to trade-marks, paragraph 7(b) only extended to the direction of public attention to wares, services or businesses, when such direction was accomplished through the medium of a distinguishing guise, as defined in section 2 of the Act.

As a result, at paragraph 61 he adopted the common law definition of “distinguishing guise”, rather than the statutory definition under the Act: “the LEGO Indicia cannot be a distinguishing guise in the common law sense of that term, as opposed to the sense provided by section 2 of the Act”.

[38] In my opinion, this separation of paragraph 7(b) from the rest of the trade-marks statutory scheme is incorrect statutory interpretation. In *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.), this Court determined that paragraph 7(b) was *intra vires* Parliament because it fitted into the overall trade-marks scheme, an area over which Parliament had jurisdiction to legislate. The Court stated at page 561:

In paragraph 7(b) Parliament has chosen to protect the goodwill associated with trade marks. In this way, as Chief Justice Laskin put it, it “rounds out” the statutory scheme of protection of all trade marks. . . . It has, in sum, a rational functional connection to the kind of trade marks scheme Parliament envisaged, in which even unregistered marks would be protected from harmful misrepresentations.

[37] Avant d’entreprendre l’analyse relative à la validité de la doctrine de la fonctionnalité, je dois faire certaines remarques au sujet de la façon dont le juge de première instance a interprété les définitions des expressions «signe distinctif» et «marque de commerce» figurant à l’alinéa 7b) de la Loi, tel qu’il se rapporte au reste du régime des marques de commerce. Voici ce que le juge a dit au paragraphe 59:

Comme je le disais plus haut, les expressions «signe distinctif» et «marque de commerce» sont définies à l’article 2 de la Loi pour l’application de celle-ci. Par conséquent, où qu’elles soient employées dans la Loi, il faut leur attribuer les significations conformes à ces définitions. Or, ni l’une ni l’autre de ces expressions ne figure à l’alinéa 7b) de la Loi, où il n’aurait pas outrepassé les capacités intellectuelles de rédacteurs compétents et des membres du Parlement d’incorporer l’une ou l’autre ou les deux afin de faire en sorte que, en tant qu’élément d’un régime global ou complet des marques de commerce, l’alinéa 7b) s’appliquât au fait d’appeler l’attention du public sur des marchandises, des services ou une entreprise dans le seul cas où cet acte serait accompli par le moyen d’un signe distinctif, au sens de l’article 2 de la Loi.

Par conséquent, au paragraphe 61, le juge a adopté la définition de l’expression «signe distinctif» donnée par la common law plutôt que la définition légale figurant dans la Loi: «la marque figurative LEGO ne peut être un signe distinctif au sens de la common law, par opposition au sens de l’article 2 de la Loi».

[38] À mon avis, séparer l’alinéa 7b) du reste du régime légal des marques de commerce, c’est donner à la loi une interprétation inexacte. Dans l’arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.), la présente Cour a conclu que l’alinéa 7b) restait dans les limites de la compétence conférée au législateur parce qu’il s’inscrivait dans le régime global applicable aux marques de commerce, soit un domaine relevant de la compétence du législateur fédéral. Voici ce que la Cour a dit à la page 561:

Le Parlement, à l’alinéa 7b), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l’a dit le juge Laskin, cet alinéa est un «complément» du système de protection de toutes les marques de commerce [. . .] Il a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

Therefore, I cannot endorse the separation of paragraph 7(b) from the definition of “trade-mark” and “distinguishing guise” in section 2 of the Act. Paragraph 7(b) is the equivalent statutory expression of the common law tort of passing off, with one exception: in order to use paragraph 7(b) a person must prove that they have a valid and enforceable trade-mark, whether registered or unregistered. The thing that distinguishes the common law action of passing off from a passing-off action under paragraph 7(b) of the Act is that in the common law action a litigant need not rely on a trade-mark to make use of the action. To bring a passing-off action under the Act, one must have a valid trade-mark within the meaning of the Act. The definitions in section 2 of the Act are integral to any trade-mark passing-off action under paragraph 7(b), such as the appellants’ action.

[39] However, as will be seen, this error of law with respect to the interpretation of paragraph 7(b) does not affect the result of the case, and thus cannot be a ground upon which this appeal can succeed. The appellants’ action is grounded in paragraph 7(b) and hence, to succeed, the appellants must establish that they have a trade-mark within the meaning of the Act. If the doctrine of functionality prevents a mark from being a trade-mark under the Act, then the appellants cannot prevail.

[40] Turning now to the functionality analysis, it is my conclusion that to be a valid trade-mark within the Act, the trade-mark cannot be primarily functional. A Court must determine whether or not a trade-mark is primarily functional and, therefore, invalid.

[41] The purpose or policy behind applying this doctrine of functionality is to ensure that no one indirectly achieves the status of patent holder through the guise of a trade-mark. If the mark has a primarily functional use and is granted trade-mark protection, which can be perpetual, then it is providing something which a patent for the same product could not provide

Je ne puis donc accepter de séparer l’alinéa 7b) de la définition des expressions «marque de commerce» et «signe distinctif» figurant à l’article 2 de la Loi. L’alinéa 7b) est l’expression légale correspondant au délit de commercialisation trompeuse existant en common law, à une exception près: afin de pouvoir se prévaloir de l’alinéa 7b), il faut prouver que l’on possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. L’élément qui distingue l’action en commercialisation trompeuse existant en common law et l’action en commercialisation trompeuse prévue à l’alinéa 7b) de la Loi, c’est que, dans l’action existant en common law, le plaideur n’a pas à s’appuyer sur une marque de commerce pour se prévaloir de l’action. Afin d’intenter une action en commercialisation trompeuse fondée sur la Loi, il faut posséder une marque de commerce valide au sens de la Loi. Les définitions figurant à l’article 2 de la Loi font partie intégrante de toute action en commercialisation trompeuse relative à une marque de commerce qui est fondée sur l’alinéa 7b), comme c’est le cas pour l’action intentée par les appelantes.

[39] Toutefois, comme nous le verrons, cette erreur de droit, pour ce qui est de l’interprétation de l’alinéa 7b), n’influe pas sur le résultat de l’affaire et ne peut donc pas constituer un motif permettant d’accueillir l’appel. L’action des appelantes repose sur l’alinéa 7b); pour avoir gain de cause, les appelantes doivent donc établir qu’elles possèdent une marque de commerce au sens de la Loi. Si la doctrine de la fonctionnalité empêche une marque d’être une marque de commerce au sens de la Loi, les appelantes ne peuvent pas avoir gain de cause.

[40] Quant à l’analyse de la fonctionnalité, je conclus que, pour constituer une marque de commerce valide au sens de la Loi, la marque de commerce ne peut pas être principalement fonctionnelle. Le tribunal doit déterminer si une marque de commerce est principalement fonctionnelle et par conséquent invalide.

[41] Le but ou la politique sous-tendant l’application de la doctrine de la fonctionnalité vise à assurer que personne ne se voie reconnaître indirectement la qualité de titulaire d’un brevet sous la forme d’une marque de commerce. Si la marque comporte une utilisation principalement fonctionnelle et se voit accorder la protection qu’offre une marque de commerce, protection

because patent protection cannot be perpetual. The protection of function and design is what a patent does. It would be abusive and unfair to the public and to competitors to allow a person to gain the benefits of a patent and a monopoly when merely holding a trade-mark, especially when the person otherwise could not obtain a patent or when the person merely holds a patent that has expired. A person could achieve this patent-like monopoly because a trade-mark gives to its holder the right of exclusive use in association with the wares in order to highlight the source of those wares. It should be explained what I mean by “exclusive use”—the holder of a trade-mark can exclusively use the mark to distinguish its goods. This “exclusive use”, however, does not mean that the holder of the trade-mark can use the mark to stop others from using the mark for all other purposes besides highlighting the source of the wares. Other persons can still use the mark, for instance, in advertising to compare their wares to those of the holder of the mark.

[42] In *Canadian Shredded Wheat Co. v. Kellogg Co. of Canada, Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145, the Privy Council espoused this policy of preventing an extension of a patent monopoly in the passing-off context regarding registering the descriptive name “shredded wheat” as a trade-mark. Lord Russel of Killowen stated at page 150:

There can be little doubt that had the plaintiff, when the patent expired, attempted to register the words “Shredded Wheat” as a trade mark for the sale of biscuits and crackers, the application would have met with short shrift. It would be attempting by registering the name of the patented product to prolong the patent monopoly; and this may not be done. [My emphasis.]

This exact quote was repeated with approval by Hall J. of the Supreme Court of Canada in *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] S.C.R. 351, at page 356.

qui peut être perpétuelle, elle confère quelque chose qu’un brevet se rapportant au même produit ne pourrait pas conférer puisque la protection accordée par un brevet ne peut pas être perpétuelle. Les brevets visent à protéger la fonction et la conception. Il serait abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents de permettre à une personne de bénéficier des avantages qu’offrent un brevet et un monopole lorsqu’elle est simplement titulaire d’une marque de commerce, en particulier si la personne en cause ne peut par ailleurs obtenir un brevet ou si elle est simplement titulaire d’un brevet qui a expiré. Une personne pourrait obtenir ce monopole semblable à un brevet parce qu’une marque de commerce confère à son titulaire le droit à l’emploi exclusif en liaison avec les marchandises afin d’indiquer la source de ces marchandises. Je me dois d’expliquer ce que j’entends par «emploi exclusif»—le titulaire d’une marque de commerce peut employer exclusivement la marque afin de distinguer ses marchandises. Toutefois, cet «emploi exclusif» ne veut pas dire que le titulaire de la marque de commerce peut employer la marque afin d’empêcher d’autres d’employer la marque à d’autres fins que celle qui vise à indiquer la source des marchandises. D’autres personnes peuvent encore employer la marque, par exemple dans leur publicité, afin de comparer leurs marchandises à celles du titulaire de la marque.

[42] Dans l’arrêt *Canadian Shredded Wheat Co., v. Kellogg Co. of Canada Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145, le Conseil privé a adopté cette politique visant à empêcher l’application du monopole accordé par un brevet dans le contexte de la commercialisation trompeuse lorsqu’il s’est agi d’enregistrer le nom descriptif «*shredded wheat*» comme marque de commerce. Voici ce que lord Russel of Killowen a dit à la page 150:

[TRADUCTION] Il est certain que si, à l’expiration du brevet, la société demanderesse avait tenté de faire enregistrer les mots «*Shredded Wheat*» comme marque de commerce à l’égard de la vente de biscuits et de craquelins, la demande aurait été vite réglée. Il serait tentant, en faisant enregistrer le nom du produit breveté, de prolonger le monopole conféré par le brevet; or, on ne peut pas le faire. [Non souligné dans l’original.]

Dans l’arrêt *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351, à la page 356, le juge Hall, de la Cour suprême du Canada, a repris cette citation exacte en l’approuvant.

[43] In *Whirlpool Corp. v. Camco Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1067, the Supreme Court of Canada recognized the process of prolonging a patent monopoly as the concept of “evergreening”. This case involved the patented development by Whirlpool of an ingenious dual action agitator for clothes washing machines. Mr. Justice Binnie stated at paragraph 37, on behalf of the Court:

It is common ground that the bargain between the patentee and the public is in the interest of both sides only if the patent owner acquires real protection in exchange for disclosure, and the public does not for its part surrender a more extended monopoly than the statutory 17 years from the date of the patent grant (now 20 years from the date of the filing of the patent application). A patentee who can “evergreen” a single invention through successive patents by the expedient of obvious or uninventive additions prolongs its monopoly beyond what the public has agreed to pay. [My emphasis.]

Although Justice Binnie was speaking about an “obvious or uninventive addition” to prolong a patent monopoly, I would suggest that the same policy principles apply to prevent “evergreening” a patent by means of a trade-mark, as suggested in the *Shredded Wheat*, *supra* case.

[44] The existence of this policy has been recognized in other cases. For instance, *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583 involved a claim by Seiko Time Canada Ltd., the authorized distributor of Seiko watches in Canada, that Consumers Distributing Co., an unauthorized distributor, had committed the tort of passing off, contrary to paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*. Paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act* states:

7. No person shall

...

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

The argument under paragraph 7(c) was that, by marketing the bare watch without the instruction booklet,

[43] Dans l’arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067, la Cour suprême du Canada a reconnu la procédure de prolongation du monopole accordé par un brevet en tant que concept de «renouvellement à perpétuité». Cette affaire-là portait sur la mise au point brevetée par Whirlpool d’un agitateur ingénieux à double effet pour laveuse. Au paragraphe 37, le juge Binnie a dit ce qui suit au nom de la Cour:

Il est reconnu que le marché conclu entre le breveté et le public est dans l’intérêt des deux parties seulement si le titulaire du brevet acquiert une protection réelle en échange de la divulgation de son invention et que, de son côté, le public ne lui accorde pas un monopole excédant la période légale de 17 ans à partir de la date de délivrance du brevet (qui est désormais de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet). Un breveté qui peut «renouveler à perpétuité» une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs, prolonge son monopole au-delà de ce qui a été convenu par le public. [Non souligné dans l’original.]

Le juge Binnie parlait d’un «ajout évident ou non inventif» visant à prolonger le monopole accordé par un brevet, mais selon moi les mêmes principes directeurs s’appliquent pour empêcher le renouvellement à perpétuité d’un brevet au moyen d’une marque de commerce, comme on l’a soutenu dans l’arrêt *Shredded Wheat*, précité.

[44] L’existence de cette politique a été reconnue dans d’autres cas. Ainsi, l’affaire *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autre*, [1984] 1 R.C.S. 583 se rapportait à une allégation de Seiko Time Canada Ltd., distributrice agréée des montres Seiko au Canada, qui affirmait que Consumers Distributing Co., une distributrice non agréée, avait commis le délit de commercialisation trompeuse en violation de l’alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, lequel est ainsi libellé:

7. Nul ne peut:

[...]

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

L’argument fondé sur l’alinéa 7c) était qu’en commercialisant simplement la montre sans le guide de

the warranty, and the after sale service, Consumers Distributing Limited was creating confusion in the marketplace and damage to Seiko Time Canada Ltd.'s goodwill. "Seiko" was a registered trade-mark owned by the Japanese manufacturer, K. Hattori & Company Limited, who was not a party to the proceeding. Seiko Time Canada Ltd. was an authorized distributor, for which the Japanese manufacturer indemnified repairs. Seiko Time Canada Ltd.'s parent company was Seiko Time Corporation, which performed the same role in the Seiko distribution system in the United States. Seiko Time Corporation is, in turn, a wholly owned subsidiary of Hattori. Consumers Distributing purchased genuine Seiko watches from an authorized distributor outside of Canada, and then imported and resold the watches without approval from Seiko Time Canada Ltd. The Supreme Court of Canada refused the injunction demanded by Seiko Time Canada Ltd. on the basis that Consumers Distributing had committed no wrong against it. Estey J. stated, on behalf of an unanimous court, at pages 599-600:

It is difficult, at first blush, to bring the conduct of the appellant within the concept of passing off. The appellant is selling precisely the same watch, coming from the same source, as the respondent. The watch is protected by a guarantee not in the respondent's name but in the name of the maker, Hattori. The quality of the product must have some bearing on the respondent's success and consequent development of business and goodwill in the trade. The watches sold in each branch of the trade, of course, were only and always those of Hattori. The respondent [Seiko] purports to bring itself within the classic definition of the [passing off] doctrine by associating with the watch features which are unique to the selling technique employed by the respondent. The respondent is able to do this, so the argument goes, because of its contractual relationship with the supplier of Seiko watches, Hattori, which in turn supplies the respondent with the power of limiting the manufacturer's warranty to watches sold by dealers authorized by the respondent. Axiomatically, the appellant and persons (such as Woolco and K-Mart) who, according to the evidence, carry on a like business, are unable to merchandise the watches in this manner [in the complete package with the warranty], as they are not authorized dealers. The problem facing the respondent [Seiko] is that the logical extension of this proposal grants to a vendor, in the position of the respondent, a monopoly on the sale in Canada of a product to the same extent as it would enjoy if the product were subject to a patent

l'utilisateur, sans la garantie et sans le service après vente, Consumers Distributing Limited créait de la confusion sur le marché et nuisait à l'achalandage de Seiko Time Canada Ltd. Or, la marque «Seiko» était une marque de commerce déposée appartenant au fabricant japonais K. Hattori & Company Limited, qui n'était pas partie à l'instance. Seiko Time Canada Ltd. était une distributrice agréée, que le fabricant japonais indemnifiait des frais entraînés par les réparations. La société mère de Seiko Time Canada Ltd. était Seiko Time Corporation, qui avait le même rôle dans le réseau de distribution de Seiko aux États-Unis. Seiko Time Corporation était de son côté une filiale appartenant en propriété exclusive à Hattori. Consumers Distributing achetait de véritables montres Seiko à un distributeur agréé à l'extérieur du Canada et elle importait et revendait ensuite les montres sans obtenir l'approbation de Seiko Time Canada Ltd. La Cour suprême du Canada avait refusé d'accorder l'injonction sollicitée par Seiko Time Canada Ltd. en se fondant sur le fait que Consumers Distributing n'avait commis aucun tort à son endroit. Au nom de la cour, qui avait rendu le jugement à l'unanimité, le juge Estey a dit ce qui suit aux pages 599 et 600:

Il est difficile, au premier abord, de voir en quoi la conduite de l'appelante peut constituer du *passing off*. L'appelante vend précisément la même montre que l'intimée et la source en est exactement la même. La montre est protégée par une garantie non pas au nom de l'intimée, mais au nom du fabricant, Hattori. La qualité du produit doit être pour quelque chose dans la réussite de l'intimée, et partant, dans l'accroissement de son chiffre d'affaires et de son achalandage dans l'industrie. Dans chaque cas, les montres vendues étaient toujours et sans exception celles de Hattori. L'intimée [Seiko] essaie, en attribuant à la montre des caractéristiques propres à la méthode de vente employée par elle, d'établir que la théorie classique du *passing off* s'applique. Suivant l'argument de l'intimée, elle peut faire ce rapprochement à cause de son contrat avec Hattori, le fournisseur des montres Seiko, qui l'autorise à limiter la garantie du fabricant aux montres vendues par des concessionnaires agréés par l'intimée. Il va sans dire que l'appelante et les entités (comme Woolco et K-Mart) qui, d'après la preuve, exploitent le même genre d'entreprise, ne peuvent pas commercialiser les montres de cette façon [en un tout complet avec la garantie], puisqu'elles ne sont pas des concessionnaires agréés. La faille dans l'argument de l'intimée [Seiko] est que, poussé à son aboutissement logique, il accorde à tout vendeur qui se trouve dans la situation de l'intimée le même type de monopole à l'égard de la vente au Canada d'un produit quelconque qu'aurait ce vendeur si le produit en

of invention issued to the respondent under the Patent Act of Canada. [My emphasis.]

[45] This Court has recognized these public policy concerns in *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3 (C.A.), where Décary J.A. stated at paragraphs 23-24:

On the other hand, it would be unfair to the public if a patentee could, after the expiry of its patent, use the *Trade-marks Act* to give itself a monopoly over the shape of its invention when that shape is so closely related to the invention as to be for all practical purposes an element essential to making full use of the invention.

It is precisely to solve this dilemma that the *Trade-marks Act* comes into play and this is precisely why this Court, in interpreting that Act, has ensured that it not be used to perpetuate a patent monopoly that would otherwise have expired. The solution retained by this Court is the doctrine of functionality. [My emphasis.]

In my opinion, the appellants have contravened this policy which underlies the doctrine of functionality, and the Trial Judge was correct in finding that the “LEGO” *indicia* was invalid for this purpose.

[46] An historical analysis of the relevant case law supports the above propositions regarding the application of the functionality doctrine to trade-marks and the policy behind this doctrine. First, in *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141, the Exchequer Court of Canada dealt with the definition of a distinguishing guise and the registrability of a mark under *The Unfair Competition Act, 1932*. In *Imperial Tobacco*, the principle features of the design mark submitted for registration were “a transparent outer wrapper with a coloured band extending around the package”. The Registrar refused registration of the mark on the ground that the coloured band served the function of indicating where the tear strip was located and facilitated the opening of the outer wrapper. The Court stated at page 144 with respect to the patents in question that: “One cannot read the specifications of those two patents without concluding that they describe precisely the principal features of the trade mark for which the

question faisait l'objet d'un brevet d'invention délivré en vertu de la Loi sur les brevets du Canada. [Non souligné dans l'original.]

[45] La présente Cour a reconnu ces considérations d'ordre public dans l'arrêt *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3 (C.A.), où le juge Décary, J.C.A., a dit ce qui suit aux paragraphes 23 et 24:

En revanche, il serait injuste pour le public que le titulaire d'un brevet puisse, une fois son brevet expiré, utiliser la *Loi sur les marques de commerce* pour s'attribuer un monopole à l'égard de la forme de son invention alors que cette forme est si étroitement liée à l'invention qu'à toutes fins utiles elle constitue un élément essentiel à l'utilisation complète de l'invention.

C'est précisément pour résoudre ce dilemme que la *Loi sur les marques de commerce* entre en ligne de compte et c'est précisément pourquoi la présente Cour, en interprétant cette Loi, a veillé à ce qu'elle ne soit pas utilisée de façon à perpétuer un monopole à l'égard d'un brevet qui serait par ailleurs expiré. La solution qu'elle a retenue est la doctrine de la fonctionnalité. [Non souligné dans l'original.]

À mon avis, les appelantes ont contrevenu à cette politique qui sous-tend la doctrine de la fonctionnalité et le juge de première instance a eu raison de conclure que la marque figurative «LEGO» était invalide à cette fin.

[46] Une analyse de l'historique de la jurisprudence pertinente étaye les propositions dont il a ci-dessus été fait mention au sujet de l'application de la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce et de la politique sous-tendant cette doctrine. Dans la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141, la Cour de l'Échiquier du Canada a examiné la définition de l'expression «signe distinctif» et la question de l'enregistrabilité d'une marque en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Dans cette affaire, les particularités principales du dessin de marque soumis aux fins de l'enregistrement consistaient en [TRADUCTION] «un emballage extérieur transparent comportant une bande de couleur entourant le paquet». Le registraire avait refusé d'enregistrer la marque pour le motif que la bande de couleur servait à indiquer l'emplacement du ruban de déchirage et facilitait ainsi l'ouverture de l'emballage extérieur. À la page 144, la Cour a dit ce qui suit au sujet des brevets en question: [TRADUCTION] «On ne saurait lire le mémoire

appellant now seeks registration”. The Court concluded, that the functionality of the wrapper invalidated it as a trade-mark, and stated at pages 144-145:

One may safely say that the band was primarily designed and adopted for the purpose of opening the outer wrapper, and it is unlikely that if the outer wrapper were not moisture proof and the band did not function as a tearing strip, they, in combination, would ever be suggested as a trade mark. It seems to me that the trade mark applied for was intended to replace the patents referred to, if they should be found to be invalid, as they were. In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject-matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses. [My emphasis.]

Likewise, the Trial Judge in our case found that the “LEGO” *indicia* is primarily functional and not a fit subject-matter for a trade-mark. In fact, the expired “LEGO” patents, as set out in the facts section of these reasons, describe the *principal features of the alleged trade-mark in issue*. The patents sound remarkably like the “LEGO” *indicia* which the appellants attempt to argue is a trade-mark. The Trial Judge stated at paragraph 67:

In essence, this issue of “evergreening” is nothing more than a sub-set of adoption of a functional element. There is no question but that the LEGO *Indicia* is claimed or disclosed in an expired patent, the expired Page Canadian Patent. Given my conclusion that the LEGO *Indicia* is functional in all respects save for the inscription of the mark LEGO on each stud, I need not go further.

Thus, in my opinion, were the appellants to acquire a trade-mark for the “LEGO” *indicia*, they would acquire a patent-like monopoly even though their patent has expired.

descriptif de ces deux brevets sans conclure qu’il décrit précisément les particularités principales de la marque de commerce que l’appelante cherche maintenant à faire enregistrer.» La Cour a conclu que le caractère fonctionnel de l’emballage invalidait celui-ci en tant que marque de commerce; voici ce qu’elle a dit aux pages 144 et 145:

[TRADUCTION] On peut dire en toute sécurité que la bande était principalement conçue et a principalement été adoptée afin de permettre d’ouvrir l’emballage extérieur; or, si l’emballage extérieur n’était pas imperméable et si la bande ne servait pas à ouvrir le paquet, on ne les revendiquerait probablement pas ensemble comme marque de commerce. Il me semble que la marque de commerce visée par la demande était destinée à remplacer les brevets en question, s’il était conclu à leur invalidité, comme il a été conclu. À mon avis, une combinaison d’éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l’épreuve de l’humidité et une bande permettant d’ouvrir l’emballage, ne saurait faire l’objet d’une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus. [Non souligné dans l’original.]

De même, dans l’affaire qui nous occupe, le juge de première instance a conclu que la marque figurative «LEGO» était principalement fonctionnelle et ne pouvait faire l’objet d’une marque de commerce. De fait, comme il en a été fait mention dans la section de ces motifs se rapportant aux faits, les brevets «LEGO» expirés décrivent les particularités principales de la prétendue marque de commerce en question. Ils ressemblent énormément à la marque figurative «LEGO» qui, comme les appelantes tentent de le soutenir, est une marque de commerce. Voici ce que le juge de première instance a dit à ce sujet au paragraphe 67:

La question du «renouvellement à perpétuité» n’est essentiellement rien de plus qu’un aspect particulier de la question de l’adoption d’un élément fonctionnel. Il ne fait aucun doute que la marque figurative LEGO est revendiquée ou divulguée dans un brevet expiré, à savoir le brevet canadien Page. Étant donné ma conclusion que la marque figurative LEGO est fonctionnelle à tous égards sauf pour ce qui concerne l’inscription de la marque LEGO sur chaque tenon, je n’ai pas besoin de pousser l’analyse plus loin.

Par conséquent, à mon avis, en obtenant une marque de commerce pour la marque figurative «LEGO», les appelantes obtiendraient un monopole semblable à un brevet, et ce, même si le brevet était expiré.

[47] In *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex. C.R. 399; affirmed [1964] S.C.R. 351, the plaintiff had registered trade-marks for coloured gelatin bands which it used to seal the halves of gelatin capsules containing a pharmaceutical preparation. The defendant used similar bands, and the plaintiff brought an action for infringement and a claim for passing off. The case involved the issue of whether or not the registration of the trade-mark was valid. At the time, paragraph 18(1)(a) of the *Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49 stated that registrations are invalid if the marks were not registrable at the date of registration, which in *Parke, Davis* was under *The Unfair Competition Act, 1932* (the Act in force at the time of registration). At the trial level, Noël J. concluded that the defendant's argument—that the plaintiff's trade-marks perform functions and are, therefore, incapable of constituting valid trade-marks—should prevail. Noël J. stated at pages 418-419:

A trader can, however, obtain a valid trade mark on a distinctive form of the functional part or parts such as in the *Haig* case providing that by so doing he does not hold a monopoly of all the forms of the functional part or parts. . . .

...

However, this extensive coverage of the various colours and shades together with the utilitarian use of the coloured bands around the middle of the capsules . . . brings me to the conclusion that the plaintiff by using its trade marks as it does . . . undoubtedly monopolizes . . . all the forms of the functional parts of the colour banded sealed capsules and because of this I cannot but find that the plaintiff's trade marks are invalid.

[48] The Supreme Court of Canada upheld Noël J.'s decision and stated at pages 354-355 that:

The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a

[47] Dans la décision *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399; confirmé à [1964] R.C.S. 351, la demanderesse avait fait enregistrer des marques de commerce pour des bandes en gélatine de couleur qu'elle utilisait afin de sceller les moitiés de capsules de gélatine renfermant une préparation pharmaceutique. La défenderesse utilisait des bandes similaires; la demanderesse avait intenté une action en violation et avait présenté une demande fondée sur la commercialisation trompeuse. Il s'agissait de savoir si l'enregistrement de la marque de commerce était valide. À ce moment-là, l'alinéa 18(1)a) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53 ch. 49, prévoyait que les enregistrements étaient invalides si les marques n'étaient pas enregistrables à la date de l'enregistrement, cet enregistrement devant être demandé, dans l'affaire *Parke, Davis*, en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* (soit la Loi qui s'appliquait au moment pertinent). En première instance, le juge Noël a conclu que l'argument de la défenderesse—à savoir que les marques de commerce de la demanderesse remplissaient des fonctions et qu'elles ne pouvaient donc pas constituer des marques de commerce valides—devait l'emporter. Le juge Noël a fait les remarques suivantes aux pages 418 et 419:

[TRADUCTION] Toutefois, un commerçant peut obtenir une marque de commerce valide pour une forme distinctive de la partie ou des parties fonctionnelles comme cela s'est produit dans l'affaire *Haig* à condition que, ce faisant, il ne détienne pas de monopole à l'égard de toutes les formes de la partie ou des parties fonctionnelles [. . .]

[. . .]

Toutefois, cette application étendue des diverses couleurs et teintes en combinaison avec l'emploi utilitaire des bandes de couleur entourant le milieu des capsules [. . .] m'amène à conclure qu'en employant ses marques de commerce comme elle le fait, [. . .] la demanderesse monopolise indubitablement [. . .] toutes les formes des parties fonctionnelles des capsules scellées comportant une bande de couleur; cela étant, je me vois obligé de conclure que les marques de commerce de la demanderesse sont invalides.

[48] La Cour suprême du Canada a confirmé la décision du juge Noël; aux pages 354 et 355, elle a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Il est à mon avis possible de statuer sur la validité des marques de commerce pour le motif que les bandes

functional use or characteristic and cannot, therefore, be the subject of a trade mark.

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. With respect, I agree with Maclean J. when, in *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*, he said:

In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses.

Noël J. found as a fact that the gelatin band performed a function. There was ample evidence to support that finding. [My emphasis.]

Not only did the Supreme Court agree that Noël J. had sufficient evidence on which to base his opinion regarding functionality, but it also found that there was further evidence of functionality because the appellant at one time held a United States patent on sealed capsules with similar bands from 1932 until it expired in 1949. After the patent expired, the appellant registered its trade-marks in Canada. The Court had this to say about what the appellant did at page 356:

In this way it sought to perpetuate its monopoly of the patent by applying for registration of the trade marks which, if regularly renewed, may be perpetuated.

Therefore, the Supreme Court of Canada, in *Parke, Davis*, makes an evidentiary link between a prior patent and a trade-mark claim. The Court stated at page 357 that a prior patent for the thing claimed as a mark is “surely some evidence” of functionality:

In the present case the appellant’s patent was not a Canadian but a United States patent, and the learned trial judge held the

de couleur ont une utilisation ou caractéristique fonctionnelle et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une marque de commerce.

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. Avec égards, je souscris à l’avis exprimé par le juge Maclean lorsqu’il a dit ce qui suit dans la décision *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*:

À mon avis, une combinaison d’éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l’épreuve de l’humidité et une bande permettant d’ouvrir l’emballage, ne saurait faire l’objet d’une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.

Le juge Noël a conclu qu’en fait, la bande de gélatine remplissait une fonction. Il existait bon nombre d’éléments de preuve à l’appui de cette conclusion. [Non souligné dans l’original.]

La Cour suprême a convenu que le juge Noël disposait d’un nombre suffisant d’éléments de preuve justifiant l’avis qu’il avait exprimé au sujet de la fonctionnalité; de plus, elle a conclu à l’existence d’autres éléments de preuve relatifs à la fonctionnalité parce qu’à un moment donné, l’appelante était titulaire d’un brevet américain relatif à des capsules scellées comportant des bandes similaires, de 1932 jusqu’à l’expiration du brevet, en 1949. Une fois le brevet expiré, l’appelante avait fait enregistrer ses marques de commerce au Canada. Voici ce que la Cour a dit au sujet de ce que l’appelante avait fait (page 356):

[TRADUCTION] Elle cherchait ainsi à perpétuer le monopole lié au brevet en demandant l’enregistrement des marques de commerce, qui, s’il était régulièrement renouvelé, pourrait se perpétuer.

Par conséquent, dans l’arrêt *Parke, Davis*, la Cour suprême du Canada a établi un lien, sur le plan de la preuve, entre un brevet antérieur et une demande de marque de commerce. À la page 357, la Cour a dit qu’un brevet antérieur pour la chose revendiquée en tant que marque constitue [TRADUCTION] «à coup sûr un élément de preuve» de la fonctionnalité:

[TRADUCTION] En l’espèce, le brevet de l’appelante n’était pas un brevet canadien, mais un brevet américain; le juge de

fact of the appellant having obtained the United States patent was not relevant to the question regarding Canadian trade mark rights and he declined to give any weight to the fact that the appellant had had the United States patent from 1932 to 1949. In the circumstances, it seems to me that the evidence was relevant. We are dealing here with what is essentially a question of fact, namely, have these coloured bands a functional use or characteristic? Evidence that the appellants so considered its bands when it applied for the United States patent in 1932 is surely some evidence that the bands have in fact a functional use. [My emphasis.]

[49] The United States jurisprudence in this area is perhaps of little significance. However, it is interesting to note that the United States Supreme Court in *Traffix Devices, Inc. v. Mktg Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001) stated that a utility patent is “strong evidence” of functionality. In *Traffix*, an inventor obtained two utility patents for a mechanism built upon two springs to keep outdoor signs upright despite adverse wind conditions. This litigation followed after the patents expired and Traffix, a competitor, sold sign stands with a visible spring mechanism that looked like those of Marketing Displays, Inc. The Court found that Marketing Displays, Inc.’s trade dress infringement claim was precluded because the patent claims and prior patent infringement litigation concerning this dual-spring sign stand design indicated that the design was functional. In fact, the Court even went so far as to suggest a reverse-onus situation: the person claiming trade dress infringement bears the onus of showing, when an expired patent is in existence, that the trade dress features are not functional. Justice Kennedy stated at paragraph 15:

The principal question in this case is the effect of an expired patent on a claim of trade dress infringement. A prior patent, we conclude, has vital significance in resolving the trade dress claim. A utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional. If trade dress protection is sought for those features the strong evidence of functionality based on the previous patent adds great weight to the statutory

première instance a conclu que le fait que l’appelante avait obtenu le brevet américain n’avait rien à voir avec la question relative aux droits conférés par une marque de commerce canadienne et il a refusé d’accorder de l’importance au fait que l’appelante avait détenu le brevet américain de 1932 à 1949. Dans ces conditions, il me semble que la preuve était pertinente. Nous sommes ici essentiellement saisis d’une question de fait, à savoir si ces bandes de couleur comportent une utilisation ou caractéristique fonctionnelle. La preuve selon laquelle les appelantes estimaient qu’il en était ainsi lorsqu’elles ont demandé le brevet américain en 1932 constitue à coup sûr un élément de preuve montrant que les bandes ont en fait une utilisation fonctionnelle. [Non souligné dans l’original.]

[49] La jurisprudence américaine dans ce domaine a peut-être peu d’importance. Toutefois, il est intéressant de noter que, dans la décision *Traffix Devices, Inc. v. Mktg Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), la Cour suprême américaine a dit qu’un brevet d’utilité constitue un [TRADUCTION] «fort élément de preuve» de la fonctionnalité. Dans l’affaire *Traffix*, l’inventeur avait obtenu deux brevets d’utilité pour un mécanisme à deux ressorts destiné à garder des enseignes extérieures en position verticale même lorsqu’il y avait du vent. Le litige avait pris naissance une fois les brevets expirés; Traffix, un concurrent, vendait des supports à enseigne comportant un mécanisme à ressort visible qui ressemblait à ceux de Marketing Displays, Inc. La Cour a conclu que Marketing Displays, Inc. ne pouvait pas faire valoir sa demande fondée sur la contrefaçon de la présentation parce que les revendications du brevet et un litige antérieur portant sur la contrefaçon du brevet concernant la conception du support à enseigne à double ressort indiquaient que la conception était fonctionnelle. De fait, la Cour est même allée jusqu’à proposer une situation dans laquelle la charge était inversée: la personne alléguant la contrefaçon de la présentation avait la charge de démontrer, dans le cas d’un brevet expiré, que les particularités relatives à la présentation n’étaient pas fonctionnelles. Le juge Kennedy a dit ce qui suit au paragraphe 15:

[TRADUCTION] En l’espèce, il s’agit principalement de savoir quel est l’effet d’un brevet expiré sur une demande fondée sur la contrefaçon de la présentation. Nous concluons qu’un brevet antérieur a une importance cruciale aux fins du règlement de la demande relative à la présentation. Un brevet d’utilité constitue un fort élément de preuve montrant que les particularités alléguées sont fonctionnelles. Si la protection de

presumption that features are deemed functional until proved otherwise by the party seeking trade dress protection. Where the expired patent claimed the features in question, one who seeks to establish trade dress protection must carry the heavy burden of showing that the feature is not functional, for instance by showing that it is merely an ornamental, incidental, or arbitrary aspect of the device. [My emphasis.]

[50] In *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.*, [1965] 1 Ex. C.R. 3, the applicant sought to expunge a trade-mark registration. The mark on the register consisted of “darker colouring of the grain of the wood of tool handles accomplished by fire hardening”. At the time, the Exchequer Court of Canada had the jurisdiction to expunge a registered trade-mark if it did not fit within the definition of trade-mark found in paragraph 2(t) of the *Trade Marks Act*, S.C. 1952-53, c. 49. The Court broadly applied the decision of *Parke, Davis, supra* and took it as standing for the following proposition: “This decision establishes that that which has ‘a functional use or characteristic’ cannot be a trade mark” (page 6). The Court came to the conclusion that the fire hardening process is primarily designed to improve wooden handles as objects of commerce and therefore has a functional use or characteristic: “where a change in appearance of the goods in relation to which the alleged trade mark is to be used is the normal result of a process that has a functional use or characteristic, such a change in appearance cannot be a trade mark” (page 7).

[51] In *Samann, supra*, this Court dealt with registered trade-marks consisting of a car air freshener in the shape of an evergreen tree with writing on it. The first trade-mark was registered under *The Unfair Competition Act, 1932* and the second trade-mark was registered

la présentation est revendiquée pour ces particularités, la forte preuve de fonctionnalité fondée sur le brevet antérieur renforce de beaucoup la présomption législative voulant que les particularités soient réputées fonctionnelles tant que le contraire n’est pas établi par la partie qui cherche à revendiquer une protection à l’égard de la présentation. Lorsque les particularités en question étaient revendiquées dans le brevet expiré, celui qui cherche à établir la protection de la présentation doit s’acquitter de la lourde obligation qui lui incombe de démontrer que la particularité n’est pas fonctionnelle, par exemple en démontrant qu’il s’agit simplement d’un aspect ornamental, accessoire ou arbitraire du dispositif. [Non souligné dans l’original.]

[50] Dans la décision *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 3, la demanderesse cherchait à faire radier l’enregistrement d’une marque de commerce. La marque inscrite au registre consistait en une [TRADUCTION] «accentuation par une couleur plus foncée du grain du bois de manches d’outils, obtenue par un durcissement à la chaleur». À ce moment-là, la Cour de l’Échiquier du Canada avait compétence pour radier une marque de commerce déposée si cette marque ne correspondait pas à la définition de la marque de commerce figurant à l’alinéa 2t) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.C. 1952-53, ch. 49. La Cour a appliqué d’une façon générale la décision rendue dans l’affaire *Parke, Davis*, précitée, et a interprété cette décision comme étayant la thèse suivante: [TRADUCTION] «Cette décision établit que ce qui a “une utilisation ou caractéristique fonctionnelle” ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce» (page 6). La Cour a conclu que le durcissement à la chaleur est principalement destiné à améliorer les manches en bois en tant qu’objets de commerce et qu’il comporte donc une utilisation ou caractéristique fonctionnelle: [TRADUCTION] «lorsqu’un changement d’apparence des marchandises à l’égard desquelles la présumée marque de commerce doit être employée est le résultat normal d’un procédé qui comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, ce changement ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce» (page 7).

[51] Dans l’arrêt *Samann*, précité, la présente Cour examinait des marques de commerce déposées consistant en un purificateur d’air pour voitures ayant la forme d’un conifère sur lequel était apposé du texte imprimé. La première marque de commerce avait été déposée en vertu

pursuant to the provisions of the *Trade Marks Act* 1952-1953. Citing *Imperial Tobacco, Parke, Davis, and Elgin Handles, supra*, the Trial Judge in *Samann* [(1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (F.C.T.D.)] found that the trade-marks were not valid trade-marks as defined under the *Trade Marks Act*, 1952-1953, nor as defined under *The Unfair Competition Act, 1932* because the registered marks were primarily used in wares for a utility purpose, partly ornamental and partly functional. This Court allowed the appeal. The Court stated at pages 229-230:

While it is apparent, as noted, *supra*, that the three decisions principally relied on by the respondent were all cases where the mark or marks there in issue contained functional elements or components, it is equally clear that the marks in issue in this case, do not contain functional elements. This seems evident from the finding of the learned trial judge (A.B. vol. 9, p. 1101 [p. 319 C.P.R.]) that it was the wares of the appellant, in their pine tree shape with rectangular base “*when used in combination with the packages . . .*” (emphasis added) (which he earlier described as sealed plastic envelopes with the characteristics I have summarized, *supra*), that had the numerous functions referred to by him. . . .

For these reasons, it is my view, that the three decisions relied on by counsel for the respondent, *supra*, have no application to the situation in the case at bar. It follows, in my view, for the reasons expressed, *supra* that the respondent was not entitled to a declaration of invalidity on the basis of physical functionality.

The appellants argued that *Samann* supports their position. I disagree. In my opinion, *Samann* can be distinguished from the case at hand because in *Samann* if the branches were cut off the evergreen tree mark, it would still function as an air freshener. In other words, the functional aspect was not the evergreen tree *per se*. What was functional was the air-freshener package. It could have been any shape. In contrast, in our case if the knobs were cut off the LEGO bricks, the brick would not function—it would not fasten

de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* et la deuxième marque de commerce avait été déposée conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* de 1952-1953. Dans la décision *Samann*, le juge de première instance [(1985), 3 C.P.R. (3d) 313 (C.F. 1^{re} inst.)] a cité les jugements *Imperial Tobacco; Parke, Davis* et *Elgin Handles*, précités; il a conclu que les marques de commerce n'étaient pas des marques de commerce valides au sens de la *Loi sur les marques de commerce* de 1952-1953 ou au sens de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* parce que les marques déposées étaient principalement employées à l'égard de marchandises à des fins utilitaires, en partie ornementales et en partie fonctionnelles. La présente Cour a accueilli l'appel. Voici ce qu'elle a dit aux pages 229 et 230:

Bien qu'il soit manifeste, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, que les trois décisions invoquées principalement par l'intimée se rapportaient toutes à des affaires où la ou les marques de commerce en litige contenaient des éléments fonctionnels, il est clair également que les marques contestées en l'espèce n'en contiennent pas. Cela semble ressortir de la conclusion du juge de première instance (Dossier d'appel vol. 9, p. 1101 [p. 319 C.P.R.]) selon lequel c'étaient les produits de l'appelante qui, avec la forme d'un conifère et une base rectangulaire «*quand ils étaient utilisés en liaison avec les emballages [. . .]*» (non souligné dans l'original) (qu'il avait décrits précédemment comme des enveloppes de plastique scellées ayant les caractéristiques que j'ai exposées sommairement ci-dessus), avaient les différentes fonctions mentionnées par lui [. . .]

Pour ces raisons, je suis d'avis que les trois décisions invoquées ci-dessus par l'avocat de l'intimée ne s'appliquent pas en l'espèce. Il s'ensuit à mon avis, pour les raisons exprimées ci-dessus, que l'intimée ne pouvait pas obtenir un jugement déclarant les marques de commerce invalides à cause de leur utilité matérielle.

Les appelantes ont soutenu que l'arrêt *Samann* étaye leur position. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, il est possible de faire une distinction entre la décision *Samann* et la présente espèce parce que, dans l'affaire *Samann*, si l'on coupait les branches du conifère, le dispositif fonctionnait encore comme purificateur d'air. En autres termes, l'aspect fonctionnel n'était pas le conifère en soi. C'était le purificateur qui était fonctionnel. Or, ce dispositif aurait pu avoir n'importe quelle forme. Par contre, dans le cas qui nous occupe, si

together with another brick.

[52] This Court's decision in *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379 (C.A.) involved an appeal from the Registrar's refusal to register Pizza Pizza's telephone number as a trade-mark (the numerical combination "967-1111") which was used on all products and in all advertising. This Court concluded that despite the functional aspect of the phone number, the mark was registrable as a trade-mark. Pratte J.A. stated at page 381:

Counsel for the respondent tried to support the decision of the Trial Division [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] on only one ground, namely, that a telephone number is not registrable as a trade mark because, according to the jurisprudence, a mark that is primarily designed to perform a function cannot be the subject of a trade mark. This position, in my view, reveals a complete misunderstanding of that jurisprudence. In those cases, the marks that were held to be functional were, in effect, part of the wares in respect of which registration was sought so that the registration of those marks would have granted the applicants a monopoly on functional elements or characteristics of their wares; the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks. The situation here is entirely different. The trade mark applied for by the appellant is not functional in that sense; for that reason, its functional character does not make it "not registrable". [My emphasis.]

In my opinion, Pratte J.A. distinguished the case before him in *Pizza Pizza* from the line of jurisprudence discussed above in these reasons because the phone number was not an element or part of the wares. The wares were pizza. The phone number was a mark which was intended to distinguish or call attention to the existence of the wares. In contrast, in the jurisprudence dealing with functionality discussed above, the marks were functional elements of the wares, just as is the "LEGO" *indicia*. In other words, the marks were an integral part of the operating process of the wares. Without the knobs on the "LEGO" *indicia*, the bricks do not connect. Without the wrapper in *Imperial Tobacco*, the package would not open easily. Without the gelatin

l'on enlevait les saillies des briques LEGO, ces briques ne fonctionneraient pas—elles ne s'emboîteraient pas.

[52] La décision rendue par la présente Cour dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.) résultait d'un appel interjeté à la suite du refus du registraire d'inscrire comme marque de commerce le numéro de téléphone de Pizza Pizza (soit la combinaison numérique «967-1111»), ce numéro étant utilisé sur tous les produits et dans toute la publicité. La Cour a conclu que malgré l'aspect fonctionnel du numéro de téléphone, la marque était enregistrable comme marque de commerce. Le juge Pratte, J.C.A., a dit ce qui suit à la page 381:

L'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence, une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas «non enregistrable». [Non souligné dans l'original.]

À mon avis, le juge Pratte a fait une distinction entre l'affaire dont il était saisi et la série de jugements susmentionnés dans ces motifs parce que le numéro de téléphone ne constituait pas un élément ou une partie des marchandises. Les marchandises étaient constituées de pizzas. Le numéro de téléphone était une marque qui était destinée à distinguer ou à appeler l'attention du public sur l'existence des marchandises. Par contre, dans la jurisprudence traitant de la fonctionnalité dont il a ci-dessus été fait mention, les marques étaient des éléments fonctionnels des marchandises, comme c'est le cas pour la marque figurative «LEGO». En d'autres termes, les marques faisaient partie intégrante du fonctionnement des marchandises. En l'absence des

band in *Parke, Davis*, the pills would not be sealed. In this case, the Court explained the functionality test. A mark must be primarily functional, not just functional in some aspect, to invalidate a trade-mark. If that functionality is merely peripheral to the wares, then that is not sufficient to invalidate a trade-mark.

[53] Urie J.A. agreed with Pratte J.A. in *Pizza Pizza*, *supra*, finding at pages 386-387 that *Parke, Davis, supra* and *Elgin Handles, supra* are “readily distinguishable”:

All four judgments are readily distinguishable, in my view. First, it was not alleged in this case that the numerical combination was used for the purpose of ornamentation. Secondly, neither could it be said, as counsel pointed out, to be solely functional. . . . As I see it, while undoubtedly there is a functional element in its use by the appellant, in that to place a telephone order for any of the appellant’s products the numerical combination that is the telephone number allotted by the telephone company to the appellant must be utilized, that is not its sole function. Rather, it is totally unrelated to the wares themselves in the sense that, for example, a numbered part of some product would be so related which is purely a functional use. [My emphasis.]

Thus, *Pizza Pizza* stands for the proposition that the fact that an item has some functional aspect is not sufficient to render a trade-mark invalid; the item must be primarily functional as related to the wares themselves to have this effect.

[54] In *Remington Rand, supra*, the appellants wanted to market a Remington triple-head rotary electric shaver which had three cutting heads arranged in an equilateral triangular configuration, the same configuration as Philips’ rotary shaver. The question was whether a pictorial description of a manufactured article, and some of its working parts, could be the subject of a trade-mark

saillies figurant sur la marque figurative «LEGO», les briques ne s’emboîtent pas. Et dans l’affaire *Imperial Tobacco*, en l’absence de l’emballage, le paquet ne s’ouvrait pas facilement. Dans l’affaire *Parke, Davis*, en l’absence de la bande de gélatine, les capsules n’étaient pas scellées. En l’espèce, la Cour a donné des explications au sujet du critère de la fonctionnalité. Pour qu’une marque de commerce soit invalidée, la marque doit être principalement fonctionnelle, et non simplement fonctionnelle à certains égards. Si ce caractère fonctionnel est simplement accessoire, cela ne suffit pas pour invalider la marque de commerce.

[53] Dans l’arrêt *Pizza Pizza*, précité, le juge Urie, J.C.A. souscrivait à l’avis du juge Pratte; aux pages 386 et 387, il a conclu que les décisions *Parke, Davis* et *Elgin Handles*, précitées, «[ouvaient] facilement faire l’objet d’une distinction»:

J’estime que toutes ces quatre décisions peuvent facilement faire l’objet d’une distinction. En premier lieu, il n’a pas été allégué en l’espèce que la combinaison numérique était destinée à une fin d’ornementation. En deuxième lieu, on ne saurait dire non plus, comme l’avocate l’a indiqué, qu’elle est uniquement fonctionnelle [. . .] À mon avis, bien qu’il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l’appelante, c’est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l’un quelconque des produits de l’appelante, la combinaison numérique qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l’appelante doit être utilisée, telle n’est pas son unique fonction. Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d’un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel. [Non souligné dans l’original.]

Par conséquent, l’arrêt *Pizza Pizza* étaye la thèse selon laquelle le fait qu’un article comporte un aspect fonctionnel n’est pas suffisant pour rendre une marque de commerce invalide; pour avoir cet effet, l’article, tel qu’il se rapporte aux marchandises elles-mêmes, doit être principalement fonctionnel.

[54] Dans l’affaire *Remington Rand*, précitée, les appelantes voulaient commercialiser un rasoir électrique Remington qui était composé de trois têtes rotatives disposées en triangle équilatéral, soit la même configuration que le rasoir à coupe rotative Philips. Il s’agissait de savoir si une description visuelle d’un article fabriqué et de certaines de ses pièces mobiles

registration. This Court rejected the Trial Judge's conclusion in *Remington Rand* [(1993), 51 C.P.R. (3d) 392 (F.C.T.D.)] of validity and infringement, and expunged the trade-mark, despite the Trial Judge's finding that the shavers were virtually indistinguishable from each other because they had identical head assembly. MacGuigan J.A. discussed at page 474 the decision in *Pizza Pizza*, *supra*:

I believe that *Pizza Pizza Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1989] 3 F.C. 379, which follows the same approach, gives a clearer indication of what functionality is permissible. . . .

The most focussed reasons for judgment were the concurring ones of Pratte J.A., who held that the only kind of functionality that was alien to the registration of a trade mark was that which made a mark part of the wares.

Thus, MacGuigan J.A. also interpreted Pratte J.A.'s judgment in *Pizza Pizza* as further clarifying the test for functionality, such that peripheral functionality that allows a mark to stay separate from the functions and operations of the wares is not sufficient to invalidate a trade-mark. MacGuigan J.A. in *Remington Rand* then went on at page 475 to reject the respondent's allegation that Urie J.A.'s judgment in *Pizza Pizza* supports the idea that functionality has no relevance to what is otherwise a valid trade-mark:

I do not so read Urie J.A. . . . In my opinion, both sets of reasons in *Pizza Pizza* rather endorsed the view that what is determinative is the kind of functionality in question. If functionality goes either to the trade mark itself (*Imperial Tobacco*, and *Parke, Davis*) or to the wares (*Elgin Handles*), then it is essentially or primarily inconsistent with registration. However, if it is merely secondary or peripheral, like a telephone number with no essential connection with the wares, then it does not act as a bar to registration.

At page 476, MacGuigan J.A. explained that if a mark is primarily functional as "part of the ware", the effect

pouvait être enregistrée comme marque de commerce. La Cour a rejeté la conclusion de validité et de violation tirée par le juge de première instance [(1993), 51 C.P.R. (3d) 392 (C.F. 1^{re} inst.)] et a radié la marque de commerce, même si le juge avait conclu qu'il était presque impossible de faire une distinction entre les rasoirs parce qu'ils comportaient un bloc d'assemblage identique. À la page 474, le juge MacGuigan, J.C.A. a examiné la décision rendue dans l'affaire *Pizza Pizza*, précitée:

Selon moi, l'affaire *Pizza Pizza Limited c. Registrare des marques de commerce*, [1989] 3 C.F. 379, qui adopte la même conception, donne une meilleure idée du genre de caractère fonctionnel qui est acceptable [. . .]

Les motifs de jugement les plus explicites sont les motifs concordants du juge Pratte, J.C.A., qui a déclaré que le seul genre de caractère fonctionnel qui est incompatible avec l'enregistrement d'une marque de commerce est celui qui fait en sorte qu'une marque fait partie des marchandises.

Le juge MacGuigan a donc également interprété le jugement rendu par le juge Pratte dans l'affaire *Pizza Pizza* comme éclaircissant encore plus le critère applicable à la fonctionnalité, le caractère fonctionnel accessoire qui permet à une marque de continuer à être distincte du fonctionnement des marchandises n'étant pas suffisant pour invalider une marque de commerce. Dans l'arrêt *Remington Rand*, le juge MacGuigan a ensuite rejeté, à la page 475, l'allégation de l'intimée, à savoir que le jugement rendu par le juge Urie dans l'affaire *Pizza Pizza* étaye l'idée selon laquelle la fonctionnalité n'est pas pertinente dans le cas d'une marque de commerce par ailleurs valide:

Ce n'est pas ainsi que je comprends les remarques du juge Urie, J.C.A. [. . .] À mon avis, les deux séries de motifs rendus dans l'affaire *Pizza Pizza* souscrivent plutôt au point de vue selon lequel c'est le genre de caractère fonctionnel qui constitue le facteur déterminant. Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (*Imperial Tobacco*, et *Parke, Davis*), soit aux marchandises (*Elgin Handles*), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.

À la page 476, le juge MacGuigan a expliqué que, si une marque était principalement fonctionnelle en tant que

would be the creation of a patent of industrial design rather than a trade-mark: “the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks”. MacGuigan J.A. concluded at page 476 that “the design mark, by depicting those functional elements, is primarily functional”:

The Trial Judge may have been correct in stating that “a distinguishing guise necessarily possesses a functional element or component” . . . but, to the extent that such functionality relates primarily or essentially to the wares themselves it will invalidate the trade mark.

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 [at page 478].

[55] In *Thomas & Betts, supra*, the appellants successfully appealed from the decision of a motions judge who had granted summary judgment. The facts of *Thomas & Betts* are very similar to the case at hand. Thomas & Betts developed a cable tie which was the subject of a patent which expired in 1984. In 1994, Panduit Corp. introduced a cable tie which was virtually identical to Thomas & Betts’ cable tie, including the oval shape of the cable tie head. Thomas & Betts commenced an action that alleged infringement of its unregistered trade-mark consisting of a distinctive oval shape for the head of a cable tie. Décary J.A. concluded that the doctrine of functionality must be considered when examining an infringement action involving an unregistered trade-mark, and explained the rationale behind the idea that the doctrine of functionality can provide the solution to the trade-mark dilemma. Décary J.A., at paragraph 24, quoted Maclean P.’s comments in *Imperial Tobacco, supra*:

In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function . . . is not fit subject-matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses.

«partie des marchandises», l’enregistrement aurait pour effet de créer un brevet ou dessin industriel plutôt qu’une marque de commerce: «[L]es requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce.» À la page 476, le juge MacGuigan a conclu que «[p]uisqu’il représente des éléments fonctionnels, le dessin-marque est essentiellement fonctionnel»:

Le juge de première instance a peut-être eu raison de déclarer qu’«un signe distinctif possède nécessairement un élément ou constituant fonctionnel» [. . .], mais dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes, il invalidera la marque de commerce.

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 [à la page 478].

[55] Dans l’affaire *Thomas & Betts*, précitée, les appelantes avaient interjeté avec succès appel contre la décision du juge des requêtes, qui avait accordé un jugement sommaire. Les faits de l’affaire *Thomas & Betts* sont fort semblables à ceux de la présente espèce. Thomas & Betts avait mis au point un collier de serrage visé par un brevet qui avait expiré en 1984. En 1994, Panduit Corp. avait introduit un collier de serrage presque identique à celui de Thomas & Betts, et dont la tête avait notamment la même forme ovale. Thomas & Betts avait intenté une action dans laquelle elle alléguait la violation de sa marque de commerce non déposée consistant en une forme ovale distincte pour la tête d’un collier de serrage. Le juge Décary, J.C.A. a conclu qu’il faut tenir compte de la doctrine de la fonctionnalité en examinant une action en violation se rapportant à une marque de commerce non déposée; il a expliqué le raisonnement sur lequel était fondée l’idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité peut résoudre le dilemme que pose la marque de commerce. Le juge Décary a cité, au paragraphe 24, les remarques que le président Maclean avait faites dans l’arrêt *Imperial Tobacco*, précité:

[TRADUCTION] À mon avis, une combinaison d’éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction [. . .] ne saurait faire l’objet d’une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.

and at paragraph 25, MacGuigan J.A.'s comments in *Remington Rand, supra*:

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.

At page 15, Décary J.A. went on to explain the necessity of examining the doctrine of functionality when determining whether something fits into the definition of a distinguishing guise:

The issue in the action is whether the oval-shaped head was a distinguishing guise within the meaning of the *Trade-marks Act*. In addressing that issue, which is partly and perhaps essentially one of fact, the Motions Judge would have had to examine the very facts of the case in the light of trade-marks principles, including the doctrine of functionality. It may be that at the end of a trial a judge would reach the conclusion, with respect to the specific issue of functionality, that the description or depiction of the oval-shaped head as a preferred embodiment of the invention was evidence, perhaps conclusive evidence, of functionality, but any such conclusion would be premature in this case at the stage of a motion for summary judgment.

[56] The LEGO appellants argued in this case that the statutory changes of the definition of “distinguishing guise” from *The Unfair Competition Act, 1932* to the current *Trade-marks Act* demonstrate that Parliament intended to eliminate the doctrine of functionality; otherwise, subsection 13(2) of the *Trade-marks Act* would be redundant. Paragraph 2(d) of *The Unfair Competition Act, 1932* defined “distinguishing guise” as follows:

2. . . .

(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; [My emphasis.]

et, au paragraphe 25, les remarques du juge MacGuigan dans l’arrêt *Remington Rand*, précité:

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.

À la page 15, le juge Décary a ensuite expliqué qu’il fallait examiner la doctrine de la fonctionnalité en déterminant si une chose est visée par la définition du signe distinctif:

La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la tête ovale était un signe distinctif au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. En examinant cette question, qui est en partie et peut-être essentiellement une question de fait, le juge des requêtes aurait eu à examiner les faits mêmes de l’affaire à la lumière des principes applicables aux marques de commerce, y compris la doctrine de la fonctionnalité. Il se peut qu’à la fin de l’instruction, le juge conclue, en ce qui concerne la question précise de la fonctionnalité, que la description de la tête ovale en tant que réalisation privilégiée de l’invention prouve sa fonctionnalité, peut-être d’une façon concluante, mais pareille conclusion serait prématurée en l’espèce au stade d’une requête en jugement sommaire.

[56] En l’espèce, les appelantes LEGO ont soutenu que les modifications légales apportées, dans la *Loi sur les marques de commerce* actuelle, à la définition de l’expression «signe distinctif» donnée dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* démontrent que le législateur voulait éliminer la doctrine de la fonctionnalité; si ce n’était pas le cas, le paragraphe 13(2) de la *Loi sur les marques de commerce* serait redondant. L’alinéa 2d) de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* définissait comme suit l’expression «signe distinctif»:

2. [. . .]

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 adoptée 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; [Non souligné dans l’original.]

The definition of “distinguishing guise” in section 2 of the current *Trade-marks Act* is as follows:

2. . . .

“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;

The two definitions essentially say the same thing—that the shape or mode of wrapping the wares is used for the purpose of distinguishing the wares from others—but for the deletion from the current Act of the one phrase “independently of any element of utility or convenience it may have”. That phrase, in and of itself, does not suggest that a mark is invalid by reason of it being primarily functional. It just suggests that in assessing distinctiveness, you do not consider functionality. That situation continues to pertain to the present statute in section 13—that is—you look at the distinguishing guise to see if it distinguishes the goods themselves.

[57] The doctrine that provides that a trade-mark is invalid if it is primarily functional clearly did not arise from the wording in *The Unfair Competition Act, 1932*. It arose as a necessary part of trade-mark law as interpreted by the courts over the last 60 years. Its purpose was to prevent the obvious abuse of permitting a person to effectively obtain perpetual patent protection by means of a trade-mark.

[58] The appellants relied on the express mentioning of functionality in subsection 13(2) of the *Trade-marks Act* (a provision that has no precedent in *The Unfair Competition Act, 1932*) to support their submission that

La définition de l’expression «signe distinctif» figurant à l’article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* actuelle est la suivante:

2. [. . .]

«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.

Les deux définitions disent essentiellement la même chose—que la forme ou le mode d’emballage des marchandises sert à distinguer les marchandises de celles des autres—sauf que dans la Loi actuelle, on a supprimé les mots «indépendamment de tout élément d’utilité ou de convenance qu’elle peut avoir». Ces mots en tant que tels ne donnent pas à entendre qu’une marque est invalide parce qu’elle est principalement fonctionnelle. Ils donnent simplement à entendre qu’en appréciant le caractère distinctif, on ne doit pas tenir compte de la fonctionnalité. Cette situation continue à s’appliquer à l’article 13 de la loi actuelle—c’est-à-dire qu’il faut examiner le signe distinctif pour déterminer s’il distingue les marchandises elles-mêmes.

[57] De toute évidence, la doctrine selon laquelle une marque de commerce est invalide si elle est principalement fonctionnelle ne découlait pas du libellé de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Elle découlait nécessairement du droit sur les marques de commerce tel qu’il a été interprété par les tribunaux au cours des 60 dernières années. Cette doctrine visait à empêcher un abus évident, à savoir de permettre à une personne d’obtenir en fait au moyen d’une marque de commerce la protection perpétuelle conférée par un brevet.

[58] Les appelantes se sont fondées sur la mention expresse de la fonctionnalité, au paragraphe 13(2) de la *Loi sur les marques de commerce* (disposition qui ne figurait pas dans la *Loi sur la concurrence déloyale*,

functionality has been eliminated as a factor from the analysis of trade-mark validity and the definition of a trade-mark under section 2 of the Act:

13. . . .

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

According to the appellants, the consideration of functionality has now been shifted to the registration and expungement analysis under section 13 and is only important at that stage. The *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of State of Canada (Ottawa: Queen's Printer, 1953), drafted January 20, 1953, sheds some light on the reason for the enactment of subsection 13(2), at page 5:

Attached to this Report is the Bill that we recommend for your consideration and, if it meets with your approval, for introduction in Parliament. The following remarks will serve to explain the reasons that prompted us to propose the changes that we advise should be made in the present law relating to trade marks, fair trading and unfair competition.

According to this Report [at page 23], section 13 was enacted to make clear that a distinguishing guise can become registrable only after proof of distinctiveness by use. The functionality in issue related specifically to the fact that others can still use the utilitarian features of a distinguishing guise.

We have, however, concluded that a distinguishing guise should not, as it is under *The Unfair Competition Act, 1932*, be registrable in the same way as an ordinary trade mark, but ought to be registered only after proof has been made of its distinctiveness by use in Canada and, in addition, only if the Registrar is satisfied that the exclusive use following upon its registration will not be likely unreasonably to limit the development of any art or industry. We have also taken care to ensure that the registration of a distinguishing guise shall give no right to the registrant to prevent others from using any of its utilitarian features. [My emphasis.]

1932) à l'appui de l'argument selon lequel la fonctionnalité, en tant que facteur, a été éliminée de l'analyse de la validité de la marque de commerce et de la définition de la marque de commerce donnée à l'article 2 de la Loi:

13. [. .]

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

Selon les appelantes, la considération de la fonctionnalité a maintenant été remplacée par l'analyse relative à l'enregistrement et à la radiation fondée sur l'article 13 et n'est importante qu'à ce stade-là. *Le Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953* au Secrétaire d'État du Canada (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953) en date du 20 janvier 1953 jette la lumière sur la raison pour laquelle le paragraphe 13(2) a été édicté, à la page 5:

Nous joignons au rapport, à titre d'appendice "D", le projet de loi que nous vous prions d'examiner et, s'il vous agrée, de présenter au Parlement. Les observations suivantes exposent les motifs qui nous ont portés à proposer les modifications que nous conseillons d'apporter à la loi actuellement en vigueur, relativement aux marques de commerce, au loyal commerce et à la concurrence déloyale.

Selon ce Rapport [aux pages 24 et 25], l'article 13 a été édicté en vue de montrer clairement qu'un signe distinctif peut devenir enregistrable uniquement sur preuve du caractère distinctif découlant de l'usage. La fonctionnalité en question se rapportait expressément au fait que d'autres peuvent encore utiliser les particularités utilitaires d'un signe distinctif.

Cependant, nous avons abouti à la conclusion qu'un signe distinctif ne devrait pas, comme le stipule la *loi sur la concurrence déloyale, 1932* être enregistrable de la même façon qu'une marque de commerce ordinaire, mais qu'il ne devrait être enregistré qu'après que preuve aura été fournie de son caractère distinctif, du fait de son usage au Canada et, en plus, seulement s'il est établi à la satisfaction du registraire que son usage exclusif par suite de son enregistrement, ne limite probablement pas de façon déraisonnable l'essor d'aucun art ni d'aucune industrie. Nous avons également pris soin de nous assurer que l'enregistrement d'un signe distinctif ne confère aucun droit à l'inscrivant d'empêcher d'autres commerçants d'employer l'une ou l'autre des particularités utilitaires qu'il comporte. [Mon soulignement.]

Clearly, section 13 was not intended to revoke the established legal concept of functionality which can invalidate a trade-mark.

[59] 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).

[60] The appellants argued that, because functionality is not expressly mentioned in the definition of “distinguishing guise” in section 2 of the *Trade-marks Act*, it is not part of the definition. However, the mere fact that the existing definition of “distinguishing guise” expressly says nothing to suggest the importance of functionality is inconsequential. This silence is not a clear enough indication to warrant the removal of the well-established doctrine of functionality with respect to trade-mark analysis.

[61] The appellants further argued, however, that the functionality doctrine only applies to registered trade-marks and not to unregistered trade-marks, such as the “LEGO” *indicia*. However, I fail to see the logic in this argument, as the *Trade-marks Act* does not provide any different criteria for defining trade-marks, whether they be unregistered or registered. As outlined specifically in *Asbjorn, supra*, sections 1 to 11 of the Act—that do not refer to the process of registration—are concerned with both registered and unregistered trade marks. Paragraph 7(b) is part of this overall scheme of the Act, and thus deals with both registered and

À coup sûr l'article 13 n'était pas destiné à supprimer la notion juridique établie de la fonctionnalité, qui peut invalider une marque de commerce.

[59] 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.

[60] Les appelantes ont soutenu qu'étant donné qu'il n'est pas expressément fait mention de la fonctionnalité dans la définition de l'expression «signe distinctif» figurant à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, la fonctionnalité ne fait pas partie de la définition. Toutefois, le simple fait que la définition existante de l'expression «signe distinctif» ne dit expressément rien qui donne à entendre que la fonctionnalité est importante ne tire pas à conséquence. Ce silence ne constitue pas une indication suffisamment claire justifiant le rejet de la doctrine bien établie de la fonctionnalité pour ce qui est de l'analyse de la marque de commerce.

[61] Toutefois, les appelantes ont en outre soutenu que la doctrine de la fonctionnalité s'applique uniquement aux marques de commerce déposées plutôt qu'aux marques de commerce non déposées comme la marque figurative LEGO. Toutefois, je ne comprends pas la logique de cet argument étant donné que la *Loi sur les marques de commerce* n'énonce pas de critères différents pour définir les marques de commerce, déposées ou non déposées. Comme il a expressément été dit dans l'arrêt *Asbjorn*, précité, les articles 1 à 11 de la Loi—dans lesquels il n'est pas fait mention de la procédure d'enregistrement—visent tant les marques de

unregistered trade-marks. MacGuigan J.A. stated in *Asbjorn* at page 561:

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.

In reviewing the scheme of the Act in *Royal Douulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357, at page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (T.D.) at page 228, Strayer J. said that “the *Trade Marks Act* in sections 1 to 11 defines and prescribes a number of rules concerning trade marks and the adoption thereof, without reference to registration. Thereafter, the Act only deals with registered trade marks.” He adds: “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.” [My emphasis.]

No reason has been suggested as to why the doctrine of functionality should apply to registered trade-marks in passing-off actions under paragraph 7(b), but not to unregistered trade-marks in passing-off actions under paragraph 7(b).

[62] I have reviewed the draft reasons of my learned colleague Pelletier J.A. He says at paragraph 100 that the appellants argue that, “the owner of an unregistered trade-mark is not entitled to exclusive use of that-mark. Since exclusive use can only be obtained by registration, the appellants say that they cannot insist that the respondent cease using the “LEGO” *indicia*; they can only insist that the respondent take steps to ensure that its use of the “LEGO” *indicia* does not lead consumers to believe that the respondent’s goods are the appellants” (my emphasis). Based on his subsequent paragraphs, Pelletier J.A. seems to agree with this argument, especially when he states at paragraph 122, “[s]ince one

commerces déposées que les marques de commerce non déposées. L’alinéa 7b) fait partie du régime global de la Loi et se rapporte donc tant aux marques de commerce déposées qu’aux marques de commerce non déposées. Dans l’arrêt *Asbjorn*, à la page 561, le juge MacGuigan, J.C.A., a dit ce qui suit:

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 ch. 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*.

En traçant un aperçu de l’économie de la Loi dans l’arrêt *Royal Douulton Tableware Limited c. Cassidy’s Ltée*, [1986] 1 C.F. 357, à la page 374; (1984), 1 C.P.R. (3d) 214 (1^{re} inst.) à la page 228, le juge Strayer a dit que «la *Loi sur les marques de commerce*, aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l’enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées». Il ajoute plus loin: «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». [Non souligné dans l’original.]

On n’a pas expliqué pourquoi la doctrine de la fonctionnalité devrait s’appliquer aux marques de commerce déposées, mais non aux marques de commerce non déposées, dans les actions en commercialisation trompeuse fondées sur l’alinéa 7b).

[62] J’ai examiné le projet de motifs de mon collègue, le juge Pelletier. Au paragraphe 100, le juge dit que les appelantes soutiennent ce qui suit: «[L]e propriétaire d’une marque de commerce non déposée n’a pas droit à l’emploi exclusif de cette marque. Les appelantes affirment qu’étant donné que l’emploi exclusif peut uniquement être obtenu par enregistrement, elles ne peuvent pas insister pour que l’intimée cesse d’employer la marque figurative «LEGO»; elles peuvent uniquement insister pour que l’intimée prenne des mesures afin de s’assurer que son emploi de la marque figurative «LEGO» n’amène pas les consommateurs à croire que ses marchandises sont celles des appelantes» (non

only acquires monopoly rights by registration, there is no need to apply the policy [of functionality] against monopolies to unregistered trade-marks”. With respect, I must disagree.

[63] Further, in rejecting the notion that the doctrine of functionality applies to unregistered trade-marks, Pelletier J.A. says at paragraph 170, “The jurisprudence dealing with registered trade-marks is not useful in considering the position of unregistered trade-marks since registration confers rights not available to the owners of unregistered trade-marks”. Pelletier J.A. explains in his reasons that unregistered trade-marks cannot confer monopoly rights because only a registered trade-mark has the unqualified right to enjoin the use of the mark by another as an indication of origin. The owner of an unregistered trade-mark has only a qualified right to enjoin the use of his mark by another because a defendant can avoid liability by showing that he used additional material to distinguish his goods and to indicate the true source of the goods.

[64] Again, I do not agree. In my view, the right to exclusive use of a trade-mark is not limited in this sense to registered trade marks. It applies to unregistered trade-marks as well.

[65] Pelletier J.A. relies upon an English case, *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882-1883), 8 App. Cas. 15 (H.L.) (*Singer*), to attempt to illustrate the point that an unregistered trade-mark has merely a qualified exclusive use as compared with an registered trade-mark. With respect, in my opinion the *Singer* case does not provide support for this proposition.

souligné dans l’original). Compte tenu des paragraphes subséquents de ses motifs, le juge Pelletier semble souscrire à cet argument, en particulier lorsqu’il dit, au paragraphe 122, qu’«[é]tant donné qu’une personne acquiert des droits liés à un monopole uniquement par enregistrement, il n’est pas nécessaire d’appliquer aux marques de commerce non déposées le principe [de la fonctionnalité] interdisant les monopoles». Avec égards, je ne suis pas d’accord.

[63] En outre, en rejetant l’idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité s’applique aux marques de commerce non déposées, le juge Pelletier dit ce qui suit au paragraphe 170: «La jurisprudence portant sur les marques de commerce déposées n’est pas utile aux fins de l’examen du cas des marques de commerce non déposées puisque l’enregistrement confère des droits dont les propriétaires de marques de commerce non déposées ne peuvent pas se prévaloir.» Dans ses motifs, le juge Pelletier explique que les marques de commerce non déposées ne peuvent pas conférer de droits liés à un monopole parce que seule une marque de commerce déposée peut avoir pour effet d’interdire d’une façon absolue l’emploi de la marque par un autre pour indiquer l’origine. Le propriétaire d’une marque de commerce non déposée possède uniquement un droit restreint d’interdire l’emploi de sa marque par un autre parce que le défendeur peut éviter toute responsabilité en montrant qu’il a utilisé des éléments additionnels pour distinguer ses marchandises et pour indiquer la source véritable des marchandises.

[64] Encore une fois, je ne suis pas d’accord. À mon avis, le droit à l’emploi exclusif d’une marque de commerce n’est pas limité en ce sens aux marques de commerce déposées. Il s’applique également aux marques de commerce non déposées.

[65] Le juge Pelletier s’appuie sur l’arrêt anglais *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.); confirmé par (1882-1883), 8 App. Cas. 15 (C.L.) (*Singer*), pour tenter d’illustrer qu’une marque de commerce non déposée comporte simplement un emploi exclusif restreint comparativement à une marque de commerce déposée. Avec égards, à mon avis, l’arrêt *Singer* n’étaye pas cette thèse.

[66] The facts in *Singer* were largely uncontested, and much of the legal issues were already settled before the case reached the House of Lords. A brass plate or label with the word “Singer”, similar in form, size and position to the brass plates or labels engraved with the plaintiffs’ trade-mark, had been attached to some of the machines manufactured by the defendant (also exactly similar in form, pattern and construction to some of the plaintiffs’ machines). It was not contested that some people might mistake that plate or label for the plaintiffs’ Singer’s trade-mark, and believe that those machines sold by Loog were really that of the plaintiffs’. Therefore, as explained by Lord Selborne L.C. of the House of Lords at page 18 of the judgment, the plaintiffs Singer had already obtained “an injunction to the full extent necessary to protect their trade-mark” in the court below. This part of the injunction was not appealed and Loog undertook to follow it. Thus, it was not in issue before the House of Lords that the defendant Loog had infringed Singer’s unregistered trade-mark, and that Singer could prevent Loog from using the trade-mark on the sewing machines in association with the wares. However, what was in issue before the House of Lords was the idea that Singer could prevent the defendant Loog from using the word “Singer” in any way whatsoever. The Court of Appeal had held that the trial Judge went “further” than the full injunction by also prohibiting “the defendant (in effect) from using the word ‘Singer’ in any way whatever, with respect to any machines not manufactured by the plaintiffs’ company” (page 18), and reversed this aspect of the trial judgment. The House of Lords affirmed this decision.

[67] Lord Selborne L.C. for the House of Lords explained that Singer challenged Loog’s use of the word “Singer” on four documents, consisting of an advertisement (broad sheet), a price list comparing the two parties’ sewing systems, a title-page of directions for

[66] Les faits de l’affaire *Singer* n’étaient en général pas contestés et les questions juridiques avaient déjà en bonne partie été réglées avant que la Chambre des lords soit saisie de l’affaire. Une plaque ou une étiquette en cuivre sur laquelle figurait le mot «Singer», semblable quant à la forme, à la taille et à l’emplacement, aux plaques ou étiquettes en cuivre sur lesquelles était gravée la marque de commerce des demanderessees avait été apposée sur certaines des machines fabriquées par le défendeur (lesquelles étaient également identiques, quant à la forme, au modèle et à la construction, à certaines des machines des demanderessees). Il n’a pas été contesté que certaines gens pouvaient prendre cette plaque ou étiquette pour la marque de commerce des demanderessees Singer et qu’elles pouvaient croire que les machines vendues par Loog étaient en fait celles des demanderessees. Comme l’a expliqué lord Selborne, de la Chambre des lords, à la page 18 du jugement, des demanderessees Singer avaient déjà obtenu, devant le tribunal d’instance inférieure, [TRADUCTION] «une injonction, dans la mesure nécessaire, pour protéger sa marque de commerce». Cette partie de l’injonction n’a pas été portée en appel et Loog s’est engagé à s’y conformer. Par conséquent, il n’était pas contesté devant la Chambre des lords que le défendeur Loog avait violé la marque de commerce non déposée de Singer et que Singer pouvait empêcher Loog d’employer la marque de commerce sur les machines à coudre en liaison avec les marchandises. Toutefois, le litige dont était saisi la Chambre des lords était fondé sur l’idée selon laquelle Singer pouvait empêcher le défendeur Loog d’employer de quelque façon que ce soit le mot «Singer». La Cour d’appel avait statué que le juge de première instance [TRADUCTION] «ne s’était pas contenté» d’accorder l’injonction au complet en interdisant également [TRADUCTION] «au défendeur (en fait) d’employer de quelque façon que ce soit le mot «Singer» à l’égard de toute machine non fabriquée par la société de la demanderesse» (page 18) et avait infirmé le jugement de première instance sur ce point. La Chambre des lords a confirmé cette décision.

[67] Lord Selborne, au nom de la Chambre des lords, a expliqué que Singer avait contesté l’emploi par Loog du mot «Singer» dans quatre documents, soit une annonce (dépliant grand format), une liste de prix dans laquelle les machines des deux parties étaient comparées,

use, and an invoice. He agreed with the Court of Appeal that the defendant Loog was free to use the name “Singer” in this sense and concluded that “he infringes no right of the plaintiffs” (page 22). It is in this context of comparative advertising that Lord Selborne L.C. makes his conclusion.

[68] With respect, I cannot agree with Pelletier J.A.’s use of this case to support the notion that an unregistered trade-mark only acquires a qualified exclusive use in comparison to a registered trade-mark. Lord Selborne L.C. only meant that Singer had no right to control the use of its name outside the context of distinguishing its wares, and that a rival can use the name in comparative advertising. At pages 26-27, he stated:

The counsel for the appellants lastly argued, that the plaintiffs trading under Mr. Singer’s name, and using his trade-mark, had acquired such a right of property in that name as to entitle them to restrain any rival in trade from introducing it into any of his price lists, circulars, or advertisements, even in such a way as might exclude the possibility of its being understood to represent, directly or indirectly, that the goods sold by him were manufactured by the plaintiffs, or that his trade or business was identical or connected with the trade or business of the plaintiffs. For that argument no authority was cited; and it cannot, in my opinion, be maintained on any principle. The reputation acquired by machines of a particular form or construction is one thing; the reputation of the plaintiffs, as manufacturers, is another. If the defendant has no right, under colour of the former, to invade the latter, neither have the plaintiffs any right, under colour of the latter, to claim (in effect) a monopoly of the former. If the defendant has (and it is not denied that he has) a right to make and sell, in competition with the plaintiffs, articles similar in form and construction to those made and sold by the plaintiffs, he must also have a right to say that he does so, and to employ for that purpose terminology common in his trade, provided always that he does this in a fair, distinct and unequivocal way. [My emphasis.]

By this statement, Lord Selborne L.J. was simply saying that he could find no authority to support the principle

une page titre d’instructions et une facture. Il souscrivait à l’avis de la Cour d’appel, à savoir que le défendeur Loog pouvait à juste titre employer le nom «Singer» dans ce sens et il a conclu que [TRADUCTION] «cela ne port[ait] atteinte à aucun droit des demanderesse» (page 22). C’est dans ce contexte de la publicité comparative que lord Selborne a tiré cette conclusion.

[68] Avec égards, je ne puis souscrire à l’avis du juge Pelletier, lorsqu’il utilise ce jugement pour étayer l’idée selon laquelle une marque de commerce non déposée permet uniquement un emploi exclusif restreint par rapport à une marque de commerce déposée. Lord Selborne voulait simplement dire que Singer ne pouvait exercer aucun contrôle sur l’emploi de son nom si ce n’est pour distinguer ses marchandises et qu’un concurrent pouvait employer ce nom dans la publicité comparative. Aux pages 26 et 27, voici ce qu’il a dit:

[TRADUCTION] L’avocat des appelantes a en dernier lieu soutenu que les demanderesse, en exploitant leur entreprise sous le nom de M. Singer et en employant la marque de commerce de celui-ci, avaient acquis sur ce nom un droit de propriété leur permettant d’empêcher un concurrent de l’introduire dans ses listes de prix, dans ses circulaires ou dans ses annonces, même d’une façon qui pourrait exclure toute possibilité que l’on croie qu’il déclare, directement ou indirectement, que les marchandises qu’il vend étaient fabriquées par les demanderesse ou que son commerce ou son entreprise est identique ou relié au commerce ou à l’entreprise des demanderesse. Aucun jugement faisant autorité n’a été mentionné à l’appui de cet argument; de plus, à mon avis, cet argument ne peut absolument pas être maintenu. La réputation acquise par des machines d’une forme ou construction particulière est une chose; la réputation des demanderesse, en leur qualité de fabricants, est autre chose. Si le défendeur n’a pas le droit, sous le couvert de l’une de se prévaloir de l’autre, les demanderesse n’ont pas non plus le droit sous le couvert de leur réputation de revendiquer (en fait) un monopole à l’égard de la réputation de leurs machines. Si le défendeur a le droit (et il n’est pas nié qu’il l’a) de fabriquer et de vendre, en concurrence avec les demanderesse, des articles semblables quant à la forme et à la construction à ceux qui sont fabriqués et vendus par les demanderesse, il doit également avoir le droit de dire qu’il le fait et d’employer à cette fin la terminologie commune à ce genre de commerce, à condition toutefois qu’il le fasse d’une façon équitable, distincte et non équivoque. [Non souligné dans l’original.]

Par cette remarque, lord Selborne voulait simplement dire qu’il ne pouvait trouver aucun jugement faisant

that the plaintiffs can prevent someone from using the Singer name in any of that person's price lists, circulars and advertisements. Persons have the right to make and sell articles similar in form and construction to that of a trade-mark owner and have the right to inform the public about what they are doing. They have the right to use the common terminology of the trade, which would often involve the name of the other product in order to facilitate competitive comparison. This is perfectly appropriate.

[69] Lord Blackburn L.C. agreed with Lord Selborne L.C. and dismissed Singer's appeal. Quoting *Millington v. Fox* [3 My. & Cr. 338], Lord Blackburn L.C. stated at page 31 the following:

In short, it does not appear to me that there was any fraudulent intention in the use of the [plaintiff's] marks. That circumstance, however, does not deprive the plaintiffs of their right to the exclusive use of these names, and, therefore, I stated that the case is so made out as to entitle the plaintiffs to have the injunction made perpetual. [My emphasis.]

Lord Blackwell L.C. went on at pages 37-38 and stated:

But it was argued that the plaintiffs were entitled to an injunction to prevent the use of the plaintiffs' name in any way in reference to articles such as they sell. It was not denied that every one was at liberty to make and sell machines in every respect identical with those made by the plaintiffs, and to say that the goods he made and sold were identical with those made by the plaintiffs in shape and construction, and to allege that the materials were better than those used by the plaintiffs, and more skilfully put together, and sold cheaper, and all this for the purpose of rivalling the plaintiffs. But it was said that the plaintiffs' family name must not be used at all for such an object. No authority was cited in support of such an extensive proposition, and I do not think it is founded on sound principles. [My emphasis.]

Lord Watson L.C. agreed, and concluded at page 38:

The legal consequence of these facts is that the appellant company have a right—an exclusive right, to use the name

autorité à l'appui du principe voulant que les demanderesse puissent empêcher quelqu'un d'employer le nom Singer dans ses listes de prix, dans ses circulaires et dans ses annonces. Une personne peut à bon droit fabriquer et vendre des articles semblables quant à la forme et à la construction à ceux du propriétaire d'une marque de commerce et peut à bon droit informer le public de ce qu'elle fait. Elle a le droit d'employer la terminologie commune à ce genre de commerce, ce qui comprendrait souvent le nom de l'autre produit, afin de faciliter une comparaison entre les concurrents. Cela est tout à fait approprié.

[69] Lord Blackburn souscrivait à l'avis exprimé par lord Selborne; il a rejeté l'appel interjeté par Singer. Il a cité le jugement *Millington v. Fox* [3 My. & Cr. 338] et a dit ce qui suit à la page 31:

[TRADUCTION] Bref, il ne me semble pas y avoir d'intention frauduleuse dans l'emploi des marques [de la demanderesse]. Toutefois, cela ne prive pas pour autant les demanderesse de leur droit à l'emploi exclusif de ces noms et j'ai donc dit que la preuve présentée permet aux demanderesse d'obtenir une injonction à perpétuité. [Non souligné dans l'original.]

Lord Blackwell a ajouté ce qui suit aux pages 37 et 38:

[TRADUCTION] Cependant, il a été soutenu que les demanderesse avaient droit à une injonction visant à empêcher de quelque façon que ce soit l'utilisation de leur nom à l'égard d'articles tels que ceux qu'elles vendent. Il n'a pas été nié que quelqu'un peut en toute liberté fabriquer et vendre des machines sur tous les points identiques à celles qui sont fabriquées par les demanderesse, qu'il peut dire que les marchandises qu'il a fabriquées et vendues sont identiques quant à la forme et à la construction à celles qui sont fabriquées par les demanderesse, et qu'il peut alléguer que les matériaux employés sont meilleurs que ceux qui sont utilisés par les demanderesse, qu'ils sont assemblés d'une façon plus habile et qu'ils coûtent moins cher, et ce, dans le but de faire concurrence aux demanderesse. Cependant, il a été affirmé que le nom de famille des demanderesse ne doit pas du tout être employé à pareilles fins. Or, aucun jugement faisant autorité n'a été mentionné à l'appui de cette thèse générale et je ne crois pas qu'elle soit fondée sur de bons principes. [Non souligné dans l'original.]

Lord Watson était d'accord; il a conclu ce qui suit à la page 38:

[TRADUCTION] L'effet juridique est que la société appelante a le droit—un droit exclusif—d'employer le nom «Singer»

“Singer” as denoting sewing machines of their manufacture; and that no one has a right to use the word for the purpose of passing off his goods as theirs, or even when he is innocent of that purpose, to use it in any way calculated to deceive or aid in deceiving the public. None of the numerous authorities cited at the bar by the appellants’ counsel carry the exclusive right of a trader to a particular name, beyond that limit. There is no authority, and, in my opinion, no principle for giving the trader any higher right.

Lord Watson L.C. was speaking to the limit of circumscribing others from using a mark for any purpose, including advertising, when he spoke of limiting the exclusive use of a trade-mark. This context of Lord Watson L.C.’s comments can be seen in his conclusion at page 40: “Tested by these principles the acts of the respondent [Loog], with which we are concerned in this appeal, constitute no invasion of the appellants’ exclusive right” (my emphasis). Again, since the House of Lords was only concerned with the use of the name Singer on the four advertising documents in question, the ratio of the case must be limited to that concept.

[70] Thus, *Singer* merely stands for the proposition that the exclusive use of a trade-mark is limited in the sense that the trade-mark owner cannot prevent another party from using the mark in comparative advertising. However, registered trade-marks are limited in the same sense. In *Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 F.C. 625 (T.D.), a case involving an application for an interlocutory injunction in an action for infringement of a registered trade-mark between two rival retail opticians, Reed J. stated at page 629 that “[i]t is clear that trade marks . . . can be used in comparative advertising and that such use is not considered an infringement of the mark”.

[71] In *Future Shop Ltd. v. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376 (B.C.S.C.), the Court similarly dealt with

pour désigner les machines à coudre qu’elle fabrique et que personne n’a le droit d’employer ce mot afin de faire passer ses marchandises pour celles de l’appelante, ou même s’il le fait innocemment, d’employer ce mot dans l’intention de tromper ou de contribuer à tromper le public. Aucun des nombreux jugements qui ont été mentionnés par l’avocat des appelantes ne reconnaît le droit exclusif d’un commerçant d’employer un nom particulier au-delà de cette limite. Il n’existe aucun jugement faisant autorité et, à mon avis, aucun principe permettant de conférer au commerçant un droit plus étendu.

Lord Watson parlait de la mesure dans laquelle on peut empêcher d’autres personnes d’employer une marque à des fins quelconques, y compris la publicité, lorsqu’il parlait de limiter l’emploi exclusif d’une marque de commerce. Il est possible de constater le contexte dans lequel s’inscrivent les remarques de lord Watson dans la conclusion qu’il a tirée à la page 40: [TRADUCTION] «Selon ces principes, les actes de l’intimé [Loog] qui sont ici en cause ne portent aucunement atteinte au droit exclusif des appelantes» (non souligné dans l’original). Encore une fois, étant donné que la Chambre des lords s’intéressait uniquement à l’emploi du nom Singer dans les quatre documents publicitaires en question, le raisonnement qui a été fait dans cette affaire doit être limité à cette idée.

[70] Par conséquent, l’arrêt *Singer* étaye simplement la proposition selon laquelle l’emploi exclusif d’une marque de commerce est limité, en ce sens que le propriétaire de la marque de commerce ne peut pas empêcher une autre personne d’employer la marque dans sa publicité comparative. Toutefois, les marques de commerce déposées sont limitées de la même façon. Dans la décision *Eye Masters Ltd. c. Ross King Holdings Ltd.*, [1992] 3 C.F. 625 (1^{re} inst.), qui se rapportait à une demande d’injonction interlocutoire dans une action en violation d’une marque de commerce déposée mettant en cause deux opticiens détaillants qui se faisaient concurrence, M^{me} le juge Reed a dit, à la page 629, qu’«[i]l est clair que les marques de commerce et les noms commerciaux en liaison avec des marchandises peuvent être employés dans une publicité comparative, et qu’un tel emploi n’est pas considéré comme étant une contrefaçon de la marque de commerce».

[71] Dans la décision *Future Shop Ltd. c. A. & B. Sound Ltd.*, [1994] 8 W.W.R. 376 (C.S.C.-B.), la Cour

an application for an interlocutory injunction to restrain advertisements. In this case, both parties were engaged in the retail sale of commercial electronic products and the defendant put out comparative advertisements in which it highlighted the differences between its prices and those of the plaintiff who held a registered trade-mark. MacKenzie J. saw nothing wrong with these advertisements, and stated at paragraph 10: “A comparative ad which by obvious and reasonable implication stresses the differences between the advertiser’s product and that of the competition does not attach itself to the competitor’s goodwill in the same manner. Rather, it seeks to distance itself from that goodwill by stressing the differences.” MacKenzie J. concluded at paragraph 16 that: “I do not think that a reference to a trademark for the purpose of distinguishing the trademarked ware or service offends the exclusive right to use the trademark confirmed by s. 19.” In fact, MacKenzie J. held the view that the public has an interest in comparative advertising to the extent that the comparative information in those ads help consumers to make better choices. Therefore, registered trade-marks are circumscribed in the same way as unregistered trade-marks, as described in the *Singer* case. Thus, *Singer* remains an authority for the proposition that the right to exclusive use can be obtained with an unregistered trade-mark.

[72] Unregistered trade-marks were seen as a right of property giving the owner a monopoly and thus the right to restrain other persons from using the mark. *A Treatise on the Law of Trade-Marks* by F. M. Adams, written in 1874 (London: George Bell and Sons), confirms at page 1 that unregistered trade-mark rights encompassed “the exclusive right to sell merchandize of that description, with the representation that the goods emanated from him”. Again, at page 11, Adams stated that “[t]he right which a manufacturer has to the use of a trade-mark is the exclusive right to use it for the purpose of indicating where, or by whom, or at what manufactory the article to which it is applied was made” (my emphasis).

était également saisie d’une demande d’injonction interlocutoire visant à empêcher la publication de certaines annonces. Dans cette affaire, les deux parties s’occupaient de la vente au détail de produits électroniques commerciaux; la défenderesse avait publié des annonces comparatives dans lesquelles elle soulignait les différences existant entre ses prix et ceux de la demanderesse, qui était titulaire d’une marque de commerce déposée. Le juge MacKenzie n’avait rien à reprocher à ces annonces; au paragraphe 10, il a dit ce qui suit: [TRADUCTION] «Une annonce comparative qui, d’une façon qui est de toute évidence et raisonnablement implicite, signale les différences entre le produit de l’annonceur et celui des concurrents ne se rattache pas de la même façon à l’achalandage du concurrent. Elle vise plutôt à se distancer de cet achalandage en soulignant les différences.» Au paragraphe 16, le juge MacKenzie a conclu ce qui suit: [TRADUCTION] «Je ne crois pas que la mention d’une marque de commerce visant à distinguer la marchandise ou le service visé par la marque de commerce viole le droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce qui est confirmé à l’article 19.» En fait, le juge MacKenzie était d’avis que le public a un intérêt dans la publicité comparative, dans la mesure où les renseignements comparatifs figurant dans ces annonces aident les consommateurs à faire de meilleurs choix. Par conséquent, les marques de commerce déposées sont limitées de la même façon que les marques de commerce non déposées, comme il en est fait mention dans le jugement *Singer*. Le jugement *Singer* fait donc encore autorité à l’appui de la thèse voulant que le droit à l’emploi exclusif puisse être obtenu au moyen d’une marque de commerce non déposée.

[72] Les marques de commerce non déposées étaient considérées comme conférant un droit de propriété ayant pour effet d’accorder un monopole au propriétaire et, par conséquent, le droit d’empêcher d’autres personnes d’employer la marque. Dans l’ouvrage intitulé *A Treatise on the Law of Trade-Marks* de F. M. Adams, rédigé en 1874 (Londres: George Bell and Sons), l’auteur confirme, à la première page, que les droits afférents à une marque de commerce non déposée englobent [TRADUCTION] «le droit exclusif de vendre la marchandise ainsi décrite, en déclarant que l’on est à l’origine des marchandises». Encore une fois, à la page 11, Adams a déclaré que [TRADUCTION] «[l]e droit que

[73] The difficulty with unregistered trade-marks arose when the owner attempted to prove his entitlement by adducing evidence of his public use of the mark over time. A further difficulty arose in establishing the geographic area in which the unregistered mark would be protected. This was recognized in *Re Courtaulds*, *The Times*, 14 February 1994 (Transcript: Marten Walsh Cherer), Chancery Division (Patents) at page 4 (Lexis); approved [1995] E.W.J. No. 4681 (Court of Appeal, Civil Division). As Aldous J. stated at page 4 (Lexis) in *Re Courtaulds*:

Since the only right of the proprietor of a trade mark was to prevent its use by other persons the original remedy for the protection of his right was an injunction to restrain infringement. This continued to be the principal remedy, though by the middle of the nineteenth century damages for infringement were also recoverable, at any rate where the infringement was intentional and deceitful at common law.

A right of property of this character calls for an accommodation between the conflicting interests of the owner of the monopoly, of the general public as purchasers of goods to which the trade mark is affixed, and of other traders. [My emphasis.]

The Court in *Re Courtaulds* explained at pages 4-5 (Lexis) that the purpose of enacting a registration scheme was to provide a practical remedy for the defects in the common law regarding trade-marks; there was no intention of changing the main characteristics of trade-marks at common law:

The principal defects in the law of trade marks as it had developed by 1875 were: first, that in any action which he brought for infringement of his trade mark the proprietor had to prove his title to the mark afresh by adducing evidence of his public use for it; and, secondly, that there was no easy way in which a trader who wished to adopt a particular mark to

possède un fabricant d'employer une marque de commerce est le droit exclusif d'employer cette marque afin d'indiquer où, par qui ou dans quelle usine, l'article sur lequel la marque est apposée a été fabriqué» (non souligné dans l'original).

[73] Les marques de commerce non déposées posaient un problème lorsqu'il s'agissait pour le propriétaire de tenter d'établir son droit en prouvant qu'il avait au fil des ans employé la marque en public. Il se posait un autre problème lorsqu'il s'agissait d'établir la région géographique dans laquelle la marque non déposée était protégée. La chose a été reconnue dans le jugement *Re Courtaulds*, *The Times*, 14 février 1994 (Transcription: Marten Walsh Cherer), Division de la chancellerie (Brevets) à la page 4 (Lexis); approuvé [1995] E.W.J. n° 4681 (Cour d'appel, Division civile). Comme le juge Aldous l'a dit à la page 4 (Lexis), dans le jugement *Re Courtaulds*:

[TRADUCTION] Étant donné que le propriétaire d'une marque de commerce avait uniquement le droit d'empêcher son emploi par d'autres personnes, la réparation initiale visant à protéger son droit était une injonction empêchant la violation. Cette réparation a continué à être la principale réparation accordée, mais au milieu du dix-neuvième siècle, il était également possible d'obtenir des dommages-intérêts fondés sur la violation, du moins lorsque la violation était intentionnelle et trompeuse en common law.

Un droit de propriété de ce genre exige que l'on concilie les intérêts contradictoires du propriétaire du monopole, des membres du grand public en leur qualité d'acheteurs des marchandises sur lesquelles est apposée la marque de commerce, et d'autres commerçants. [Non souligné dans l'original.]

Dans le jugement *Re Courtaulds*, la Cour a expliqué, aux pages 4 et 5 (Lexis), que l'adoption d'un système d'enregistrement visait à remédier en pratique aux lacunes de la common law en matière de marques de commerce; on n'avait pas l'intention de modifier les caractéristiques principales des marques de commerce en common law:

[TRADUCTION] Les principales lacunes dans le droit des marques de commerce tel qu'il existait en 1875 étaient les suivantes: premièrement, dans toute action qu'il intentait par suite de la violation de sa marque de commerce, le propriétaire devait à nouveau prouver le titre qu'il possédait à l'égard de la marque en établissant qu'il l'employait en public; deuxièmement,

distinguish his own products could find out whether its use would infringe proprietary rights in that mark already vested in some other trader by virtue of his public use of it. The evident purpose of the Act of 1875 was to provide a practical remedy for these defects without changing the main characteristics of trade marks at common law.

The Act of 1875 did not itself create any right of property in trade marks. As its title itself indicates and its provisions confirm, it simply provided for the registration of trade marks and spelled out the consequences of registration and non-registration upon the proprietary rights of the owner of the trade mark and the remedies available to him for the protection of those proprietary rights.

[74] This same view concerning the rights of unregistered trade-mark owners prevailed in Canada. In *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd Edition (1972), Dr. Fox, in speaking about unregistered trade-marks, said at page 1:

In 1838 the case of *Millington v. Fox* established the principle that an injunction could be obtained to restrain infringement of a trade mark even though the infringement was due to ignorance and was without fraudulent intent. The natural corollary of such a finding was the acceptance of the view that a trade mark was property capable of ownership. Upon that right the protection of trade marks in equity was subsequently based. This was made clear by Lord Westbury L.C. in *Edelsten v. Edelsten* where following the rule established in *Millington v. Fox* he observed: "It is plain, therefore, that the plaintiff has all the essentials of a right of property in the trade mark claimed by him."

[75] Dr. Fox also pointed out at pages 1-2 the defects in this common law system:

Actions to restrain the improper use of trade marks were found to be expensive, long delayed and unsatisfactory. The plaintiff generally found himself in a very disadvantageous position. The basis of his action was the reputed association between his trade mark and his goods. The defendant would generally deny the association, and it had to be proved by witnesses at a cost to the plaintiff that was at times enormous, and that he often had little hope of recovering—the defendant being often a person of no substance. Furthermore, even if the

merchant, un commerçant qui voulait adopter une marque particulière pour distinguer ses propres produits ne pouvait pas facilement découvrir si son emploi portait atteinte aux droits propriétaires afférents à cette marque déjà conférés à un autre commerçant par suite de l'emploi qu'il en faisait en public. Le but évident de la Loi de 1875 était de remédier d'une façon pratique à ces lacunes sans modifier les caractéristiques principales des marques de commerce en common law.

La Loi de 1875 ne créait pas en soi un droit de propriété sur les marques de commerce. Comme son titre lui-même le montre et comme ses dispositions le confirment, la Loi prévoyait simplement l'enregistrement des marques de commerce et énonçait en toutes lettres les conséquences de l'enregistrement et du non-enregistrement sur les droits propriétaires du propriétaire de la marque de commerce ainsi que les réparations dont celui-ci pouvait se prévaloir en vue de protéger ces droits propriétaires.

[74] Au Canada, le même avis existait au sujet des droits des propriétaires de marques de commerce non déposées. Dans l'ouvrage intitulé *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition (1972), M. Fox, en parlant des marques de commerce non déposées, a dit ce qui suit à la première page:

[TRADUCTION] En 1838, le jugement *Millington v. Fox* a établi le principe selon lequel une injonction pouvait être obtenue en vue d'empêcher la violation d'une marque de commerce, et ce, même si la violation était attribuable à l'ignorance et même en l'absence d'une intention frauduleuse. Le corollaire naturel de cette conclusion était la reconnaissance de l'idée selon laquelle une marque de commerce était un bien susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété. La protection des marques de commerce en *equity* a subséquemment été fondée sur ce droit. C'est ce qui a clairement été dit dans le jugement *Edelsten v. Edelsten* où, en suivant la règle établie dans le jugement *Millington v. Fox*, lord Westbury a fait remarquer ce qui suit: «Il est donc clair que le demandeur possède un plein droit de propriété sur la marque de commerce qu'il revendique».

[75] M. Fox a également signalé, aux pages 1 et 2, les lacunes du régime de common law:

[TRADUCTION] Il a été jugé que les actions visant à empêcher l'emploi illégitime de marques de commerce étaient coûteuses, qu'elles s'éternisaient et qu'elles n'étaient pas satisfaisantes. Le demandeur se trouvait généralement dans une situation fort désavantageuse. Son action était fondée sur l'association réputée entre sa marque de commerce et ses marchandises. Le défendeur niait généralement l'association et il fallait prouver la chose à l'aide de témoins, le demandeur devant engager des frais parfois énormes, lesquels il avait bien

owner of the trade mark secured a favourable judgment, it carried with it no immunity from the obligation of again establishing his right to the mark against any subsequent person who chose to dispute it.

[76] Thus, at common law, an unregistered trade-mark owner had a monopoly and the right to exclusive use of his mark. The passage of trade-mark legislation providing for registration did not eradicate the common law right attached to unregistered marks. It just facilitated proof for the owner. Also, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4th ed., 2002) confirms this at page 3-10:

Registration under the statute, however advisable, is not essential in order that a person may protect his trade-mark. The successive trade-mark statutes have not altered the common law, nor taken away rights that existed before their enactment. If a statute is meant to alter common law rights it is expected to do so expressly, and consequently the courts will only give that effect to plain and unambiguous words.

[77] The 1972 edition of Fox (*supra*) also makes clear at page 49 the fact that the purpose behind registration was to confirm the already existing rights in the trade-mark:

It will be seen, therefore, that the right to a trade mark is created by use, whether in Canada or a country of the Union, and not by registration, and this is equally true of proposed trade marks under the 1953 Act, for they must be used before they can be entered on the register. Registration merely serves to confirm the title which has already been established by use. This theory of confirmation of title by registration was succinctly put by Ritchie C.J. in *Partlo v. Todd* [(1888), 17 S.C.R. 196 at 200]: “It is not the registration that makes the party proprietor of a trade mark; he must be proprietor before he can register.”

This statement was repeated in the 2002 edition of Fox at pages 5-3 and 5-4: “registration merely serves to

souvent peu d’espoir de récupérer puisque le défendeur était souvent une personne sans ressources. En outre, même si le propriétaire de la marque de commerce obtenait un jugement favorable, cela ne le dispensait pas de l’obligation d’établir encore une fois le droit qu’il possédait sur la marque à l’encontre de toute personne subséquente qui décidait de contester ce droit.

[76] Par conséquent, en common law, le propriétaire d’une marque de commerce non déposée détenait un monopole et possédait le droit d’employer exclusivement sa marque. L’adoption de la législation en matière de marques de commerce prévoyant l’enregistrement n’avait pas pour effet de supprimer le droit reconnu en common law à l’égard des marques non déposées. Cela facilitait simplement la preuve pour le propriétaire. De plus, dans *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition* (4^e édition, 2002), l’auteur confirme la chose à la page 3-10:

[TRADUCTION] Pour qu’une personne puisse protéger sa marque de commerce, il n’est pas essentiel qu’elle procède à l’enregistrement prévu par la Loi, même s’il est souhaitable qu’elle le fasse. Les lois successives en matière de marques de commerce n’ont pas modifié la common law et n’ont pas supprimé les droits qui existaient avant leur adoption. Si une loi est destinée à modifier des droits reconnus en common law, elle doit le faire expressément, de sorte que les tribunaux ne lui donneront effet que si elle le fait en des termes clairs et non ambigus.

[77] Dans l’édition de 1972 (précitée), M. Fox dit également clairement, à la page 49, que l’enregistrement visait à confirmer les droits afférents à la marque de commerce qui existaient déjà:

[TRADUCTION] Il sera donc constaté que le droit à une marque de commerce est créé par l’usage, au Canada ou dans un pays de l’Union, plutôt que par l’enregistrement; il en est également ainsi pour les marques de commerce projetées en vertu de la Loi de 1953; en effet, pour être inscrites au registre, elles doivent avoir été employées. L’enregistrement sert simplement à confirmer le titre qui a déjà été établi par l’usage. Cette théorie de la confirmation du titre par enregistrement a succinctement été énoncée par le juge en chef Ritchie dans l’arrêt *Partlo v. Todd* [(1888), 17 R.C.S. 196 à la page 200]: «Ce n’est pas l’enregistrement qui fait de la personne en cause le propriétaire d’une marque de commerce; pour être en mesure de faire enregistrer la marque, cette personne doit déjà en être propriétaire».

Cet énoncé a été repris dans l’édition de 2002 aux pages 5-3 et 5-4: [TRADUCTION] «l’enregistrement sert

confirm the title which has already been established by use”.

[78] Similarly, *Hughes on Trade-Marks* at page 371 is to the same effect: this sense of registration as confirming an already present proprietary right in a trade-mark, that existed prior to registration:

It is not registration that makes a party proprietor of a trade-mark; he or she must be a proprietor before he or she can register.

[79] Thus, I fail to see the logic in the appellants’ argument that the policy underlying the functionality doctrine (of avoiding monopolies and obtaining patent protection through the guise of a trade-mark) does not apply to unregistered trade-marks, such as the “LEGO” *indicia*. This would result in some advantage being gained by a person seeking to extend his patent monopoly, by declining to register his trade-mark. The purpose of registration is to confer advantages, not disadvantages, on a registered trade-mark holder.

[80] *Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, Issue 53, February 2003) elaborates at paragraph 17, page 371 on how it is not essential to register a trade-mark, and on what advantages a registered trade-mark has over an unregistered one:

It is not essential to register in order to acquire rights in a trade-mark so as to preclude others from using the same or a confusing trade-mark. A person who uses a mark, regardless of registration, has the right to prevent the subsequent use of a confusing trade-mark by another but only in the same trading area.

Registration does, however, confer certain benefits beyond those available at common law while recognizing those pre-existing common law rights. When a trade-mark is registered, there is a presumption of its validity whereby a

simplement à confirmer le titre qui a déjà été établi par l’usage».

[78] De même, dans l’ouvrage *Hughes on Trade-Marks*, à la page 371, l’auteur dit la même chose: l’enregistrement confirme un droit propriétél qui existait déjà à l’égard de la marque de commerce avant l’enregistrement:

[TRADUCTION] Ce n’est pas l’enregistrement qui fait de la personne en cause le propriétaire d’une marque de commerce; pour être en mesure de faire enregistrer la marque, cette personne doit déjà en être propriétaire.

[79] Je ne puis donc pas comprendre la logique de l’argument des appelantes lorsqu’elles affirment que la politique sous-tendant la doctrine de la fonctionnalité (soit éviter les monopoles et obtenir la protection accordée par un brevet sous forme d’une marque de commerce) ne s’applique pas aux marques de commerce non déposées telles que la marque figurative «LEGO». La chose aurait pour effet de conférer un avantage à la personne qui cherche à faire prolonger la durée du monopole lié à son brevet en refusant de faire enregistrer sa marque de commerce. Or, l’enregistrement vise à conférer au titulaire d’une marque de commerce déposée des avantages plutôt que des désavantages.

[80] Dans l’ouvrage *Hughes on Trade Marks* (Toronto: Butterworths, fascicule 53, février 2003), l’auteur précise, dans le paragraphe 17, page 371, qu’il n’est pas essentiel de faire enregistrer une marque de commerce et indique les avantages que comporte une marque de commerce déposée par rapport à une marque de commerce non déposée:

[TRADUCTION] Il n’est pas essentiel de procéder à l’enregistrement afin d’acquérir des droits sur une marque de commerce en vue d’empêcher d’autres personnes d’employer la même marque de commerce ou une marque de commerce créant de la confusion. La personne qui emploie une marque, indépendamment de l’enregistrement, a le droit d’empêcher l’emploi subséquent d’une marque de commerce créant de la confusion par une autre personne, mais uniquement dans la même zone commerciale.

Toutefois, l’enregistrement confère certains avantages en plus de ceux qui existent en common law tout en reconnaissant les droits qui existent déjà en common law. Lorsqu’une marque de commerce est déposée, il existe une présomption au

party seeking its expungement bears the onus of demonstrating its invalidity. These rights include the right to use the mark throughout Canada and to preclude use of a confusing mark anywhere in Canada, by an action for infringement, the right to register the mark in foreign countries adhering to the Convention and prima facie proof of these rights and ownership thereof. Registration may also save a trade-mark owner from becoming disentitled later due to the adoption of a similar “official mark” by a “public authority” or governmental body. There are mixed decisions as to whether registration may make it easier to obtain an interlocutory injunction. Registration can be of some benefit in enhancing the probability of obtaining an interlocutory injunction where a reasonable case as to confusion has been established. As a practical matter, a registration is often mandated before a licensee will enter into a contractual relationship with a trade-mark owner. [My emphasis.]

Therefore, the relevant advantages of registration in this context consist of an easier burden of proof when it comes to showing validity, and proving infringement. A registered trade-mark constitutes *prima facie* proof of trade-mark rights and trade-mark ownership. These advantages in no way suggest that a different policy of protection applies to registered trade-marks. In fact, as *Hughes on Trade Marks* suggests at page 372 “the fundamental purpose of the statute or of the common law right of passing off is to protect acquired rights, whether such rights are acquired by usage or registration”. There is no authority for, nor logic in, the appellants’ assertion that the doctrine of functionality does not apply to unregistered trade-marks.

[81] Thus it is possible to obtain monopoly rights through an unregistered trade-mark, just as it is with a registered trade-mark. The difficulties of proof in connection with unregistered trade-marks lead people to register, and it may well be that with respect to unregistered trade-marks a plaintiff will find it difficult

sujet de sa validité, la personne qui demande la radiation ayant la charge de démontrer l’invalidité. Ces droits comportent le droit d’employer la marque partout au Canada et d’empêcher l’emploi d’une marque créant de la confusion partout au Canada, au moyen d’une action en violation, le droit de faire enregistrer la marque dans des pays étrangers qui ont adhéré à la Convention et la preuve prima facie de ces droits et du droit de propriété y afférent. L’enregistrement peut également éviter au propriétaire de la marque de commerce de perdre par la suite son droit en raison de l’adoption d’une «marque officielle» similaire par une «autorité publique» ou par un organisme gouvernemental. Il y a un manque d’uniformité dans les décisions pour ce qui est de la question de savoir si l’enregistrement peut faciliter l’obtention d’une injonction interlocutoire. L’enregistrement peut être avantageux en ce sens qu’il accroît les chances d’obtenir une injonction interlocutoire lorsqu’une preuve raisonnable de confusion a été présentée. En pratique, l’enregistrement est souvent nécessaire pour que le titulaire d’une licence entretienne des rapports contractuels avec le propriétaire d’une marque de commerce. [Non souligné dans l’original.]

Par conséquent, les avantages pertinents de l’enregistrement dans ce contexte consistent en une charge de preuve moins lourde lorsqu’il s’agit de démontrer la validité et de prouver la violation. Une marque de commerce déposée constitue une preuve *prima facie* des droits afférents à une marque de commerce et du droit de propriété afférent à une marque de commerce. Ces avantages ne donnent nullement à entendre qu’une politique de protection différente s’applique aux marques de commerce déposées. En fait, comme *Hughes on Trade Marks* le soutient à la page 372: [TRADUCTION] «le but fondamental de la loi ou du droit existant en common law en matière de commercialisation trompeuse est de protéger les droits acquis, et ce, qu’ils soient acquis par l’usage ou par enregistrement». Il n’existe aucun jugement faisant autorité à l’appui de l’assertion des appelantes selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité ne s’applique pas aux marques de commerce non déposées et cette assertion n’est fondée sur aucune logique.

[81] Il est donc possible d’obtenir des droits liés à un monopole au moyen d’une marque de commerce non déposée, comme il est possible d’en obtenir au moyen d’une marque de commerce déposée. Les problèmes de preuve que posent les marques de commerce non déposées amènent les gens à faire enregistrer leur

to prove monopoly rights. That does not mean that it is not possible for such a person to do so. Because it is possible for an unregistered trade-mark owner to obtain monopoly rights, the rationale for applying the functionality doctrine to unregistered trade-marks is sound. The LEGO case is a good example.

[82] Based on the above exclusive use analysis, if LEGO were granted a declaration that they are the owners of the “LEGO” *indicia* as an unregistered trade-mark, then they would obtain a monopoly over that *indicia*, which consists of a functional LEGO brick. The particular facts of this case warrant using this policy consideration because of the Trial Judge’s finding of fact at paragraph 144:

I further conclude that, to a very real extent, the LEGO group is the author of its own misfortune in the Canadian market place in relation to the LEGO *indicia*. Its marketing strategies and practices have been so good that it has left little room, if any, for a competitor such as Ritvik, adopting the purely utilitarian or functional features of the LEGO brick and particularly the LEGO *Indicia*, a “table-stakes” feature in the words of Dr. Larry Light, to distinguish its MICRO MEGA BLOKS from LEGO’s construction bricks, notwithstanding that Ritvik has consistently inscribed on its line of MICRO MEGA BLOKS the designation MEGA BLOKS.

This means that if LEGO was granted a declaration of ownership of an unregistered trade-mark and was successful in the passing-off action, then no competitor would be able to effectively distinguish its goods from that of LEGO’s and LEGO would obtain, in effect, an exclusive use and monopoly over goods with this trade-mark, thus perpetuating their patent monopoly.

marque et il se peut bien qu’en ce qui concerne les marques de commerce non déposées, le demandeur constate qu’il est difficile d’établir l’existence de droits liés à un monopole. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il ne lui est pas possible de le faire. Étant donné que le propriétaire d’une marque de commerce non déposée peut obtenir des droits liés à un monopole, le raisonnement qui permet d’appliquer la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées est logique. Le cas de LEGO en constitue un bon exemple.

[82] Compte tenu de l’analyse susmentionnée relative à l’emploi exclusif, si LEGO se voyait accorder une déclaration portant qu’elle est propriétaire de la marque figurative «LEGO» en tant que marque de commerce non déposée, elle obtiendrait un monopole sur cette marque figurative, qui est composée d’une brique LEGO fonctionnelle. Les faits particuliers de l’affaire justifient le recours à cette considération de principe compte tenu de la conclusion de fait que le juge de première instance a tirée au paragraphe 144:

Je conclus en outre que, dans une large mesure, le Groupe LEGO est la cause de son propre malheur sur le marché canadien pour ce qui concerne la marque figurative LEGO. En effet, ses stratégies et ses pratiques de commercialisation se sont révélées si efficaces qu’elles ont laissé peu de place, voire aucune, à un concurrent qui, comme Ritvik, adopterait les caractéristiques purement utilitaires ou fonctionnelles de la brique LEGO, et en particulier la marque figurative LEGO—caractéristique qui peut être considérée comme «allant de soi» pour reprendre l’expression de M. Larry Light, pour distinguer ses propres jeux de construction, en l’occurrence les MICRO MEGA BLOKS, de ceux de LEGO, en dépit du fait que Ritvik a systématiquement marqué sa série MICRO MEGA BLOKS de la désignation MEGA BLOKS.

Cela veut dire que si LEGO se voyait accorder une déclaration portant qu’elle est propriétaire d’une marque de commerce non déposée et si elle avait gain de cause dans son action en commercialisation trompeuse, aucun concurrent ne serait en mesure de distinguer effectivement ses marchandises de celles de LEGO et que LEGO aurait en fait droit à un emploi exclusif et obtiendrait un monopole sur les marchandises portant cette marque de commerce, de sorte que le monopole lié au brevet se perpétuerait.

[83] My learned colleague, Pelletier J.A. in paragraph 116 of his reasons says “While the prohibition has not been carried forward into the current Act, there remains a view that an action in infringement is, by definition, limited to registered trade-marks”. I cannot agree. The case law in Canada is to the opposite effect. I believe that it confirms the ability of an unregistered trade-mark owner to obtain exclusive use with its trade-mark. Not only do unregistered trade-mark owners have the right to commence a passing-off action through the common law or through the *Trade-marks Act*, but they also have the right to prevent the registration of a mark or to invalidate a registration obtained for a mark. As stated in *Trade-marks: I came, I saw, I registered* by Colleen Spring Zimmerman (Department of Continuing Legal Education, Law Society of Upper Canada, 1999) [at page 2-4], “[u]nder our trade-mark law, rights are given to a party who uses a trade-mark whether or not that party applied to register it”.

[84] A prime example of this is *Royal Doulton Tableware Limited v. Cassidy's Ltd.*, [1986] 1 F.C. 357 (T.D.). Strayer J. (as he then was) allowed an unregistered trade-mark holder (Royal Doulton) to expunge Cassidy's registered trade-mark from the registry and granted the unregistered trade-mark holder a permanent injunction. Thus, an unregistered trade-mark prevailed over a registered trade-mark because of its prior exclusive use. Royal Doulton requested of the Court that it be granted a declaration that Paragon “is the owner of the trade mark ‘Victoriana Rose’ for use in association with china tableware”. Although, Strayer J. stated at page 374 that “it would be open to this Court to make such a declaration if it had before it all the necessary evidence”, he decided he could not do so for lack of evidence as to who, between Paragon and Royal Doulton, was the actual owner. However, it must be stressed that Strayer J. deemed it possible to grant an unregistered trade-mark holder a declaration of ownership and, thus, exclusive use over a registered trade-mark. He stated at pages 375-376:

[83] Au paragraphe 116 de ses motifs, mon collègue le juge Pelletier dit ce qui suit: «Cette interdiction n'a pas été reprise dans la Loi actuelle, mais il reste que l'on estime qu'une action en violation est par définition limitée aux marques de commerce déposées.» Je ne suis pas d'accord. La jurisprudence canadienne établit le contraire. Je crois qu'elle confirme la possibilité pour le propriétaire d'une marque de commerce non déposée d'employer sa marque de commerce d'une façon exclusive. Les propriétaires de marques de commerce non déposées ont le droit d'intenter une action en commercialisation trompeuse en se fondant sur la common law ou sur la *Loi sur les marques de commerce*; ils ont en outre le droit d'empêcher l'enregistrement d'une marque ou de faire invalider l'enregistrement obtenu pour une marque. Comme il en est fait mention dans le document intitulé *Trade-marks: I came, I saw, I registered* de Colleen Spring Zimmerman (Department of Continuing Legal Education, Barreau du Haut Canada, 1999): [à la page 2-4] [TRADUCTION] «Selon le droit qui s'applique ici en matière de marques de commerce, des droits sont conférés à la personne qui emploie une marque de commerce, et ce, peu importe qu'elle l'ait fait enregistrer.»

[84] On trouve un excellent exemple de la chose dans le jugement *Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357 (1^{re} inst.). Le juge Strayer (tel était alors son titre) a autorisé le titulaire d'une marque de commerce non déposée (Royal Doulton) à faire radier du registre la marque de commerce déposée de Cassidy et a accordé une injonction permanente au titulaire de la marque de commerce non déposée. Par conséquent, une marque de commerce non déposée l'a emporté sur une marque de commerce déposée à cause de son emploi exclusif antérieur. Royal Doulton a demandé à la Cour de lui accorder une déclaration selon laquelle Paragon [TRADUCTION] «[était] le titulaire de la marque de commerce “Victoriana Rose” pour son emploi en liaison avec de la vaisselle de porcelaine». À la page 374, le juge Strayer a dit que «la [. . .] Cour p[ourrait] faire une telle déclaration si on lui a[vait] soumis toute la preuve nécessaire», mais il a décidé qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'existait aucun élément de preuve indiquant qui était vraiment propriétaire de la marque, à savoir Paragon ou Royal Doulton. Toutefois, il faut souligner

While then it would in my view be legally possible to issue a declaration as to ownership of an unregistered trade mark, I believe that in this case I should confine myself to the evidence before me relating to the use trade mark “Victoriana Rose”. . . . I declare that Paragon has been using this trade mark and that Cassidy’s has not. . . . While for all practical purposes it may be that this is tantamount to a declaration of ownership, it is at least theoretically possible that other barriers to Paragon’s ownership—barriers that were not canvassed before me—could preclude ultimate recognition of that ownership. I believe that it is unnecessary for me to go further than this with a declaration but this should not be interpreted as a finding in any way that there is a barrier to full recognition of ownership by the plaintiff Paragon of an unregistered trade mark.

The comments of Strayer J. were approved of in *Copperhead Brewing Co. v. John Labatt Ltd.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (F.C.T.D.).

[85] In *Aluminum Co. of Canada Ltd. et al. v. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et al.* (1997), 33 C.P.R. (3d) 145 (F.C.T.D.), Walsh J. allowed an infringement action of an unregistered trade-mark, and granted an injunction as the remedy. In this case, the plaintiff, Tru-Seal Mfg. Inc., a wholly owned subsidiary of the plaintiff, Aluminum Co. of Canada, initiated an action for infringement of an unregistered trade-mark “Tisco” used by the plaintiffs in connection with the sale of aluminum windows, doors and sidings in Ontario and parts of Quebec. Walsh J. found at page 161 that:

In the present case, plaintiffs had an unregistered trade mark TISCO and a trade name in which this word appeared which had attained a special significance and connotation between 1968 and April 1974 in connection with their wares. Defendants undoubtedly appropriated this mark and name for their own commercial advantage [including their registered corporate name], and although plaintiffs did not in fact use the

que le juge Strayer estimait qu’il était possible d’accorder une déclaration reconnaissant le droit de propriété du titulaire d’une marque de commerce non déposée et, par conséquent, de reconnaître l’emploi exclusif d’une marque de commerce déposée. Voici ce que le juge a dit aux pages 375 et 376:

Même s’il me semble juridiquement possible de faire une déclaration relative à la propriété d’une marque de commerce non enregistrée, je crois qu’il faut, en l’espèce, me limiter à la preuve soumise et qui se rapporte à l’emploi de la marque de commerce “Victoriana Rose”. [. . .] [Je déclare] que Paragon a employé cette marque de commerce et que Cassidy’s ne l’a pas fait [. . .] Bien qu’à toutes fins pratiques, cela peut équivaloir à une déclaration de propriété, il est possible, au moins en théorie, que d’autres obstacles au droit de propriété de Paragon—des obstacles qui n’ont pas été examinés en l’espèce—puissent empêcher de reconnaître finalement ce droit de propriété. Je pense qu’il est inutile d’aller plus loin en ce qui concerne une déclaration, mais cette attitude de ma part ne doit pas s’interpréter de quelque façon comme une conclusion à l’existence d’un obstacle à la reconnaissance pleine et entière du droit de propriété de la demanderesse Paragon à la marque de commerce non enregistrée.

Les remarques du juge Strayer ont été approuvées dans la décision *Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltée.*, (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (C.F. 1^{re} inst.).

[85] Dans la décision *Aluminium du Canada Ltée et autres c. Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd. et autre* (1997), 33 C.P.R. (3d) 145 (C.F. 1^{re} inst.), le juge Walsh a accueilli une action en violation d’une marque de commerce non déposée et a accordé une injonction à titre de réparation. Dans cette affaire, la demanderesse Tru-Seal Mfg. Inc., une filiale appartenant en propriété exclusive à la demanderesse Aluminium du Canada Ltée, avait intenté une action en violation d’une marque de commerce non déposée «Tisco» employée par les demanderesses en liaison avec la vente de fenêtres, de portes et de revêtements en aluminium en Ontario et dans certaines régions du Québec. Le juge Walsh a tiré la conclusion suivante à la page 161:

Ici, les demanderesses avaient une marque de commerce non déposée TISCO et un nom commercial où apparaissait ce mot qui avait pris, entre 1969 et avril 1974, une signification spéciale en liaison avec leurs marchandises. En avril 1974, les défendeurs se sont sans aucun doute approprié cette marque et ce nom pour en tirer un avantage commercial [y compris la désignation sociale enregistrée] et bien que les demanderesses

name after it was so appropriated by defendants in April, 1974, they did not lose their right to do so and in fact applied for registration of "Tisco" as a trade-mark. Had they continued to use it the public would undoubtedly have been misled even more, and despite their ceasing to use it following April, 1974, the public nevertheless would be misled into believing that the wares sold by defendants under the name Tisco were the same as the wares formerly sold by plaintiffs under this same name. The definition of trade mark in s. 2 of the Act makes no distinction between a registered and unregistered trade mark and in fact includes a proposed trade mark.

Walsh J. went on at page 162 to conclude that the plaintiffs were entitled to an injunction against the defendants "enjoining them from using the trade name 'Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd.' in connection with the wholesale or retail sale of aluminum windows, doors and siding in the Provinces of Quebec and Ontario. Both Defendants will be enjoined from selling any such products using the trade mark TISCO or any trade name including this word". This is a very broad injunction granted to an owner of an unregistered trade-mark in an infringement action, against the trade-name of another party.

[86] Jerome A.C.J. took the same view at page 240 in *Baslow v. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 F.C. 238 (T.D.):

Rights exist in trade marks whether registered or unregistered and while the use of the word "infringement" when relief is sought in respect to an unregistered trade mark may tend to blur the lines between the two kinds of claims, I am not able to find any authority which prohibits a plaintiff from describing a grievance as an infringement of the plaintiff's rights in the trade mark or from incorporating that terminology in the prayer for relief.

Jerome A.C.J. refused to order that the statement of claim be purged of the term "infringement" or "infringing" in the prayer for relief simply because the trade-mark was unregistered.

[87] In addition, other Canadian cases have allowed unregistered trade-marks to prevail over registered trade-marks. Actions were successfully taken by unregistered trade-mark owners to expunge registered

n'aient pas employé le nom après cette appropriation, elles n'ont pas perdu pour autant leur droit de le faire et elles ont demandé le dépôt de Tisco comme marque de commerce. Si elles avaient continué à l'employer, le public aurait certainement été encore plus trompé et, malgré leur abstention, il a cru que les marchandises vendues par les défendeurs sous le nom de «Tisco» étaient les mêmes que celles qu'elles vendaient autrefois sous ce même nom. La définition de marque de commerce qui figure dans l'art. 2 de la Loi, ne fait aucune distinction entre une marque de commerce déposée ou non déposée et inclut même une marque de commerce projetée.

À la page 162, le juge Walsh a ensuite conclu que les demanderessees avaient droit à une injonction «interdisant aux défendeurs d'employer le nom commercial "Tisco Home Building Products (Ontario) Ltd." en liaison avec la vente de gros et de détail de fenêtres, de portes et de revêtements en aluminium dans les provinces de Québec et de l'Ontario, [les défendeurs ne pouvant] plus vendre ces produits en employant la marque de commerce TISCO ou tout nom commercial comportant ce mot». Il s'agit d'une injonction fort générale accordée au propriétaire d'une marque de commerce non déposée dans une action en violation à l'encontre du nom commercial d'une autre partie.

[86] Le juge en chef adjoint Jerome souscrivait au même avis à la page 240 du jugement *Baslow c. Fabri Trak Canada Ltd.*, [1980] 2 C.F. 238 (1^{re} inst.):

Qu'elles soient déposées ou non, les marques de commerce confèrent des droits. Et bien que l'utilisation du mot «violation» quant il s'agit de demander redressement à l'égard d'une marque de commerce non déposée puisse créer une certaine confusion entre les deux types de recours, je ne connais rien qui interdise à un demandeur de décrire son grief comme une violation de ses droits à l'égard d'une marque de commerce ou d'employer cette terminologie dans sa demande de redressement.

Le juge en chef adjoint Jerome a refusé d'ordonner que les mots «violation» ou «porter atteinte» soient supprimés de la déclaration, dans la demande de redressement, simplement parce que la marque de commerce n'était pas déposée.

[87] De plus, dans d'autres décisions canadiennes, on a laissé des marques de commerce non déposées l'emporter sur des marques de commerce déposées. Les actions avaient été intentées avec succès par des

trade-marks from the register. If the unregistered trade-mark owner did not have the exclusive right of its mark, the court would hardly have consented to the radical remedy of expungement of another party's registered trade-mark. *Uniwell Corp. v. Uniwell North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436 (F.C.T.D.), *Wilhelm Layher GmbH v. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (F.C.T.D.).

[88] The *Thomas & Betts* case involved an unregistered trade-mark, and Décary J.A. found that the doctrine of functionality must be considered before the outcome of the case for infringement and passing off could be decided. The facts of *Thomas & Betts* are very similar to the case at hand: the alleged trade-mark in issue was unregistered; an expired patent was involved; and the current definition of “distinguishing guise” was under consideration, not *The Unfair Competition Act, 1932*. The appellants argue that *Thomas & Betts* was wrongly decided. I completely disagree. The decision not only conforms with the prior case law, but it also explains the policy behind the doctrine of functionality. In my view, this case is determinative, for the purposes of the present case, on the issue that the doctrine of functionality applies to unregistered trade-marks.

[89] Décary J.A. clearly held that the doctrine of functionality—“the solution to the dilemma” in issue in that case—applied to unregistered trade-marks. The only thing he left open to decide was whether the cable tie head in question was primarily functional. This is a factual matter and of course he had to leave this to be decided by the Trial Judge. Pelletier J.A. argues at paragraph 168 of his reasons that Décary J.A. “did not decide that functionality would be fatal to an action for passing off based upon an unregistered distinguishing guise”. However, Décary J.A. could not conclude that an application of the doctrine of functionality would be fatal until it was factually decided by a trial judge that the distinguishing guise was, in fact, primarily functional.

propriétaires de marques de commerce non déposées aux fins de la radiation du registre de marques de commerce déposées. Si le propriétaire d'une marque de commerce non déposée n'avait pas un droit exclusif sur sa marque, la Cour aurait difficilement consenti à la réparation radicale qui consistait à radier la marque de commerce déposée d'une autre partie. *Uniwell Corp. c. Uniwell North America Inc.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 436 (C.F. 1^{re} inst.); *Wilhelm Layher GmbH c. Anthes Industries Inc.* (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (C.F. 1^{re} inst.).

[88] L'affaire *Thomas & Betts* se rapportait à une marque de commerce non déposée; le juge Décary, J.C.A. a conclu que la doctrine de la fonctionnalité doit être prise en considération avant qu'une décision puisse être rendue dans une affaire de violation et de commercialisation trompeuse. Les faits de l'affaire *Thomas & Betts* sont fort semblables à ceux de la présente espèce: la prétendue marque de commerce en question n'avait pas été déposée; un brevet expiré était en cause; de plus, c'était la définition actuelle de l'expression «signe distinctif» qui était en cause plutôt que celle qui figurait dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Les appelantes soutiennent que le jugement rendu dans l'affaire *Thomas & Betts* était erroné. Je ne suis absolument pas d'accord. La décision est conforme à la jurisprudence antérieure; de plus, elle explique la politique sous-tendant la doctrine de la fonctionnalité. À mon avis, cette décision est déterminante aux fins qui nous occupent pour ce qui est de la question de savoir si la doctrine de la fonctionnalité s'applique aux marques de commerce non déposées.

[89] Le juge Décary a clairement statué que la doctrine de la fonctionnalité—«la solution du dilemme» en question dans cette affaire-là—s'appliquait aux marques de commerce non déposées. Le seul point que le juge n'a pas tranché était de savoir si la tête du collier de serrage en question était principalement fonctionnelle. Il s'agit d'une question de fait et, bien sûr, le juge devait laisser la question à l'appréciation du juge de première instance. Au paragraphe 168 de ses motifs, le juge Pelletier soutient que le juge Décary «n'a pas décidé que la fonctionnalité portait un coup fatal à une action en commercialisation trompeuse fondée sur un signe distinctif non déposé». Toutefois, le juge Décary ne pouvait pas conclure que l'application de la doctrine de

This, in my opinion, does not take anything away from the conclusion that the doctrine of functionality should be applied in this case. In fact, Décary J.A. mandated that the Trial Judge examine the issue of functionality, in order to determine whether the oval shaped head of the cable tie was, in fact, primarily functional. Décary J.A. stated at paragraph 26:

The issue in the action is whether the oval-shaped head was a distinguishing guise within the meaning of the *Trade-marks Act*. In addressing that issue, which is partly and perhaps essentially one of fact, the Motions Judge would have had to examine the very facts of the case in the light of the trade-marks principles, including the doctrine of functionality. It may be that at the end of the trial a judge would reach the conclusion, with respect to the specific issue of functionality, that the description or depiction of the oval-shaped head as a preferred embodiment of the invention was evidence, perhaps conclusive evidence, of functionality, but any such conclusion would be premature in this case at the stage of a motion for summary judgment. [My emphasis.]

Thus, this Court has previously mandated that the doctrine of functionality be applied to an unregistered trade-mark. Pelletier J.A. also states at paragraph 166 of his reasons that Décary J.A. “then considered the various authorities discussed above but did not address the fact that the case before him concerned an unregistered trade-mark”. This statement is tantamount to saying that Décary J.A. was remiss in failing to address the unregistered status of the trade-mark in issue before him in *Thomas & Betts*. I disagree. In my view, Décary J.A. was completely aware of the issue before him and the fact that an unregistered trade-mark was involved. I cannot believe that his careful language in his reasons can be construed as indicating that he was unmindful of the fact that he was addressing an unregistered trade-mark.

[90] It appears to me that the appellants are attempting to extend the monopoly they once held over these construction bricks and their knobs through the guise of a trade-mark. Other decisions from cases involving LEGO indicate that this attempt is not their first. In

la fonctionnalité portait un coup fatal à la cause tant que le juge de première instance ne concluait pas que le signe distinctif était en fait principalement fonctionnel. À mon avis, cela ne change rien à la conclusion selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité doit s’appliquer en l’espèce. De fait, le juge Décary a exigé que le juge de première instance examine la question de la fonctionnalité afin de déterminer si la tête de forme ovale du collier de serrage était en fait principalement fonctionnelle. Voici ce qu’il a dit au paragraphe 26:

La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la tête ovale était un signe distinctif au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. En examinant cette question, qui est en partie et peut-être essentiellement une question de fait, le juge des requêtes aurait eu à examiner les faits mêmes de l’affaire à la lumière des principes applicables aux marques de commerce, y compris la doctrine de la fonctionnalité. Il se peut qu’à la fin de l’instruction, le juge conclue, en ce qui concerne la question précise de la fonctionnalité, que la description de la tête ovale en tant que réalisation privilégiée de l’invention prouve sa fonctionnalité, peut-être d’une façon concluante, mais pareille conclusion serait prématurée en l’espèce au stade d’une requête en jugement sommaire. [Non souligné dans l’original.]

Par conséquent, la présente Cour a déjà exigé que la doctrine de la fonctionnalité s’applique à une marque de commerce non déposée. Au paragraphe 166 de ses motifs, le juge Pelletier dit également que le juge Décary «a ensuite examiné les divers jugements faisant autorité susmentionnés, mais [qu’il] n’a pas tenu compte du fait que l’affaire dont il était saisi se rapportait à une marque de commerce non déposée». Cela équivaut à dire que le juge Décary a été négligent en omettant de tenir compte du fait que la marque de commerce en cause dans l’affaire dont il était saisi n’était pas déposée. Je ne suis pas d’accord. À mon avis, le juge Décary était parfaitement au courant de la question dont il était saisi et du fait qu’une marque de commerce non déposée était en cause. Je ne puis croire que les termes prudents qu’il a employés dans ses motifs puissent être interprétés comme indiquant qu’il a ignoré le fait qu’il examinait le cas d’une marque de commerce non déposée.

[90] Il me semble que les appelantes tentent de perpétuer le monopole qu’elles ont à un moment donné détenu à l’égard de ces briques et des saillies sous forme d’une marque de commerce. D’autres décisions mettant en cause LEGO indiquent qu’il ne s’agissait pas d’une

dismissing LEGO's trade dress claim against Tyco more than a decade ago, Judge Brown of the District Court of New Jersey made a similar finding of functionality and refused to stop Tyco from competing with the appellants in *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q. 2d 1023 (D.N.J. 1987), at page 1039; *affd.*, 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); *cert. denied*, 488 U.S. 955 (1988):

Applying these principles to the evidence in this case, this Court concludes that the Lego block is wholly functional. The stud and tube system referred to previously not only accommodates the interlocking function as Lego claims, but it "contribute[s] to the effectiveness and performance of the blocks". . . . The tubes and studs system was the obvious engineering choice.

Also, in *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.), LEGO manufactured and sold the brick-shaped interlocking toys in Hong Kong, and made design drawings from these bricks. The defendants copied from LEGO's blocks the principal elements of the old design, and, thereby, copied indirectly the drawings from which LEGO's blocks were manufactured. LEGO brought an action, claiming an injunction to restrain the defendants from infringing their copyright in design drawings. Lord Oliver of Aylmerton of the Privy Council stated at pages 255-256 the following about LEGO's attempt to extend its intellectual property rights beyond their proper scope:

Turning now to Tyco's cross-appeal, their Lordships observe, at the outset, that the simple but ingenious invention by Mr. Page of interlocking toy bricks was more than adequately rewarded by patents which expired in 1954 and 1959. Unfortunately, Lego obtained further protection for what was basically the same invention by patents and designs which expired in 1975. In the result Lego secured an extended monopoly in the invention with the result that other manufacturers of toys can now effectively compete with Lego only by manufacturing interlocking bricks which interlock with the products of Lego and which must, therefore, conform with the basic shapes and dimensions of those products. Such competition has hitherto been resisted successfully by Lego on

première tentative de la part des appelantes. Dans l'affaire *Tyco Industries Inc. v. Lego Systems Inc.*, 5 U.S.P.Q. 2d 1023 (D.N.J. 1987), à la page 1039; confirmé, 853 F.2d 921 (3d Cir. 1988); *cert. refusé* à 488 U.S. 955 (1988); en rejetant la demande fondée sur la présentation que LEGO avait faite à l'encontre de Tyco plus de dix ans auparavant, le juge Brown de la Cour de district du New Jersey a tiré une conclusion de fonctionnalité similaire et a refusé d'empêcher Tyco de faire concurrence aux appelantes:

[TRADUCTION] En appliquant ces principes à la preuve soumise en l'espèce, la présente cour conclut que la brique Lego est entièrement fonctionnelle. Le système de tenons et de cylindres creux susmentionné permet d'assurer la fonction d'emboîtement comme l'allègue Lego; de plus, ce système «contribue à l'efficacité et au fonctionnement de la brique» [. . .] Le système de cylindres creux et de tenons constituait la solution évidente sur le plan technique.

De plus, dans l'affaire *Interlego A.G. v. Tyco Industries Inc.*, [1989] 1 A.C. 217 (P.C.), LEGO fabriquait et vendait les jeux de construction à briques emboîtantes à Hong Kong et élaborait des dessins industriels à l'aide de ces briques. Les défenderesses avaient copié les principaux éléments de l'ancienne conception des briques LEGO et avaient ainsi copié indirectement les dessins à l'aide desquels les briques de LEGO étaient fabriquées. LEGO avait intenté une action dans laquelle elle sollicitait une injonction en vue d'empêcher les défenderesses de violer le droit d'auteur qu'elle possédait sur les dessins industriels. Lord Oliver of Aylmerton, du Conseil privé, a fait les remarques suivantes, aux pages 255 et 256, au sujet de la tentative de LEGO d'étendre la portée de ses droits de propriété intellectuelle au-delà de leur portée légitime:

[TRADUCTION] Quant à l'appel incident interjeté par Tyco, nous ferons observer au départ que l'invention simple mais ingénieuse de M. Page relative à l'emboîtement de briques de jeux de construction avait été fort adéquatement récompensée par les brevets qui ont expiré en 1954 et en 1959. Malheureusement, LEGO a bénéficié d'une autre protection pour ce qui était fondamentalement la même invention au moyen des brevets et dessins qui ont expiré en 1975. Par conséquent, LEGO a obtenu un monopole prolongé à l'égard de l'invention, de sorte que les autres fabricants de jouets ne peuvent maintenant faire effectivement concurrence à Lego qu'en fabricant des briques qui s'emboîtent avec les produits de Lego et qui doivent donc être conformes aux formes et

the grounds that competing bricks which are compatible with Lego bricks infringe the intellectual property rights of Lego. In these proceedings Lego base their monopoly on copyright asserted not for the bricks but for the uninspired and uninspiring engineering drawings of bricks. By attributing new periods of copyright protection to every minor alteration in the form of a brick which is recorded in such a drawing they seek to obtain, effectively, a perpetual monopoly. In *In re Coca-Cola Co.*, [1986] 1 W.L.R. 659, 697, the House of Lords drew attention to the undesirable practice of seeking to expand the boundaries of intellectual property rights beyond the purposes for which they were created in order to obtain an unintended and undeserving monopoly. These proceedings are a further illustration of that undesirable practice.

Likewise, *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D), at page 110 involved Interlego AG's application under the *Trade Marks Act*, 1938 [(U.K.), 1938, c. 22] for the registration of four trade-marks, consisting of arrangements of raised knobs and tubes applied to building bricks in respect of toys and games. The Registrar refused the applications, and Mr. Justice Neuberger of the High Court of Justice, Chancery Division dismissed the appeal, finding that the bricks were functional and had enjoyed patent protection between 1959 and 1975, and that from 1975 LEGO had a virtual *de facto* monopoly up to the time they sought trade-mark registration. He stated at page 110:

In all the circumstances, it seems to me . . . that Interlego are not 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

dimensions de base de ces produits. Lego s'est jusqu'à maintenant opposée avec succès à pareille concurrence en affirmant que les briques des concurrents qui sont compatibles avec ses propres briques portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Dans la présente instance, Lego fonde son monopole sur le droit d'auteur revendiqué non pour les briques, mais pour des dessins techniques banals manquant d'originalité. En protégeant les droits d'auteur pour de nouvelles périodes à l'égard de chaque modification mineure de la forme d'une brique qui figure dans pareil dessin, Lego cherche effectivement à obtenir un monopole perpétuel. Dans le jugement *In Re Coca-Cola Co.*, [1986] 1 W.L.R. 659, 697, la Chambre des lords a attiré l'attention sur la pratique peu souhaitable qui consiste à chercher à étendre les limites des droits de propriété intellectuelle au-delà des fins auxquelles ils ont été créés afin d'obtenir un monopole non voulu et injustifié. La présente instance constitue un autre exemple de cette pratique déplorable.

De même, l'affaire *Interlego AG's Trade Mark Applications*, [1998] R.P.C. 69 (Ch. D.), à la page 110, se rapportait à une demande qu'Interlego AG avait présentée en vertu de la *Trade Marks Act*, 1938 [(R.-U.), 1938, ch. 22] en vue de faire enregistrer quatre marques de commerce concernant l'agencement de saillies et de cylindres creux se trouvant sur des briques de jeux de construction. Le registraire avait rejeté les demandes; M. le juge Neuberger, de la Haute cour de justice, Division de la chancellerie, avait rejeté l'appel en concluant que les briques étaient fonctionnelles, qu'elles avaient bénéficié de la protection fournie par un brevet entre 1959 et 1975 et que, depuis, 1975, LEGO avait pour ainsi dire détenu un monopole de fait jusqu'au moment où elle avait demandé l'enregistrement des marques de commerce. Voici ce que le juge a dit à la page 110:

[TRADUCTION] Eu égard aux circonstances dans leur ensemble, il me semble [. . .] 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 désigner 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

toy building bricks which Interlego might establish if their appeal succeeded, are strong factors supporting the registrar's decision.

[91] In *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.), the plaintiffs, LEGO, claimed to be the owners of the copyright in various drawings of their bricks. Previously, LEGO had obtained a patent (since expired) regarding the manner in which the bricks fitted together. Under the patent, LEGO obtained 20 years of protection. When the patent expired, in order to extend their monopoly rights, LEGO then registered designs under the *Registered Designs Act*, 1949 [(U.K.), 1949, c. 88]. In order to register a design LEGO had to allege, as it did, that its design was not solely functional. This registered design provided LEGO with a further 15 years of protection. After the further 15 years expired, LEGO wished to further extend its monopoly. To do so, it attempted to register copyright in its drawings, which would have provided a further 50 years of protection, thus producing a total of 85 years of protection. The U.K. *Copyright Act*, 1956 [(U.K.), 1956, c. 74] at the time provided that if a design was registered under the *Registered Designs Act* then there could be no infringement of copyright in the same work. LEGO's solution was to argue that its registered design, for which it had already obtained 15 years of protection, had been invalid all along and, therefore, it was entitled to copyright protection. Not surprisingly, the trial Judge was not impressed with the argument. During the trial, he said:

I am bound to say that I find your case immensely unattractive. You are in this position. You started off with a comfortable monopoly under the patent, that went, and then you protected your interests by registering designs and then when the designs all start to expire, you say "Oh, well, we have a brilliant idea, they were all a lot of nonsense and now we can get another 50 years". I am bound to say that this is an approach which I do not find terribly attractive.

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.

[91] Dans l'affaire *Interlego AG v. A. Foley (Vic.) Pty. Ltd.*, [1987] F.S.R. 283 (Ch. D.), les demanderessees LEGO affirmaient être titulaire du droit d'auteur afférent à divers dessins de briques. Auparavant, LEGO avait obtenu un brevet (depuis lors expiré) à l'égard de la façon dont les briques s'emboîtaient. Le brevet protégeait LEGO pour une période de 20 ans. Lorsque le brevet a expiré, afin de continuer à posséder les droits liés au monopole, LEGO a fait enregistrer des dessins en vertu de la *Registered Designs Act*, 1949 [(R.-U.), 1949, ch. 88]. Pour faire enregistrer un dessin, LEGO devait alléguer, comme elle l'a fait, que son dessin n'était pas uniquement fonctionnel. Ce dessin enregistré conférait à LEGO une protection additionnelle pour une période de 15 ans. Une fois la période supplémentaire de 15 ans expirée, LEGO avait voulu prolonger la durée de son monopole. Pour ce faire, elle a tenté de faire enregistrer un droit d'auteur sur ses dessins, ce qui l'aurait protégée pour une période additionnelle de 50 ans, de sorte qu'elle aurait bénéficié d'une protection pendant 85 ans en tout. Or, la *Copyright Act*, 1956 britannique [(R.-U.), 1956, ch. 74] de l'époque prévoyait que si un dessin était enregistré en vertu de la *Registered Designs Act*, le droit d'auteur afférent à l'ouvrage en cause ne pouvait pas être violé. La solution adoptée par LEGO consistait à soutenir que son dessin enregistré, à l'égard duquel elle avait déjà obtenu une protection pour une période de 15 ans, avait toujours été invalide, de sorte qu'elle avait le droit d'être protégée au moyen d'un droit d'auteur. Comme on peut s'y attendre, cet argument n'a pas impressionné le juge du procès. Pendant l'instruction, le juge a fait les remarques suivantes:

[TRADUCTION] Je dois dire qu'à mon avis votre preuve laisse énormément à désirer. Telle est votre situation. Au départ, vous bénéficiez d'un bon monopole grâce à votre brevet; or, ce monopole ayant pris fin, vous avez ensuite protégé vos intérêts en faisant enregistrer des dessins; à l'expiration de la durée de protection offerte pour ces dessins, vous vous êtes dit: «Nous avons une idée brillante, cela n'avait pas de sens et nous pouvons maintenant bénéficier d'une autre période de 50 ans.» Je dois dire qu'à mon avis, cette approche est loin de me plaire.

In his judgment, he stated at page 287:

The real point in this case is whether designs for the elements or, if not all of them, some of them, were or are capable of registration. Having regard to the fact that designs (some now expired) for some of the relevant articles were registered, it is understandable that the defendants should feel a little put out that the plaintiffs should now be claiming that in respect of these designs the plaintiffs were never entitled to secure protection by way of registration and are, accordingly, entitled to full copyright protection under the Copyright Act 1956, as amended in 1968. [My emphasis.]

[92] The words of J. Philips in “An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal” (1987), 12 *E.I.P.R.* 363, at page 366 should be noted:

Now that Lego’s original patents have expired and, in a number of jurisdictions, design or copyright protection is lacking or cannot be utilized, Lego will find it increasingly difficult, and in the end impossible, to prevent rival manufacturers making look-alike bricks with similar interlocking systems . . . rights in the bricks themselves are all to ephermal.

[93] In general, therefore, the appellants have demonstrated no case to support their position that the doctrine of functionality does not apply to unregistered trade-marks, nor that says that the doctrine of functionality was abolished by section 13 of the *Trade-marks Act*. Consequently, I must conclude that the doctrine of functionality applies in this case, and that the “LEGO” *indicia* in question is invalid as a “trade-mark” because it is primarily functional. The fact that the appellants’ patents, seem remarkably like the “LEGO” *indicia* provides support for the notion that the mark being claimed is functional, and, perhaps, is merely being claimed for the purpose of extending the patent monopoly once held by the appellants. The appellants held this monopoly for over 50 years, and, in my opinion, this action was just another attempt to extend patent protection through the guise of a trade-mark. Therefore, if facts are needed to justify applying the policy behind the doctrine of functionality, they are certainly present in this case.

Dans son jugement, le juge a dit ce qui suit à la page 287:

[TRADUCTION] En l’espèce, il s’agit en réalité de savoir si les dessins se rapportant aux éléments pouvaient en totalité ou en partie être enregistrés. Étant donné que les dessins (dont certains sont maintenant expirés) se rapportant à certains des articles en cause étaient enregistrés, il est compréhensible que le fait que les demanderesse affirment maintenant qu’en ce qui concerne ces dessins, elles n’ont jamais eu le droit d’être protégées au moyen de l’enregistrement et qu’elles ont donc droit à la pleine protection offerte par les droits d’auteur prévus par la Copyright Act 1956, telle qu’elle a été modifiée en 1968 mécontente légèrement les défenderesses. [Non souligné dans l’original.]

[92] Il importe de noter les remarques que J. Philips a faites dans «An Empire Built of Brick: A Brief Appraisal» (1987), 12 *E.I.P.R.* 363, à la page 366:

[TRADUCTION] Maintenant que les brevets initiaux de Lego sont expirés et que, dans un certain nombre de ressorts, la protection accordée par le dessin ou le droit d’auteur est inexistante ou ne peut pas être utilisée, Lego constatera qu’il est de plus en plus difficile, et en fin de compte impossible, d’empêcher des concurrents de fabriquer des briques similaires comportant des systèmes d’emboîtement similaires [. . .] les droits afférents aux briques elles-mêmes sont tous trop éphémères.

[93] Par conséquent, les appelantes n’ont d’une façon générale pas réussi à présenter une preuve à l’appui de leur position, à savoir que la doctrine que la fonctionnalité ne s’applique pas aux marques de commerce non déposées ou que la fonctionnalité a été abolie par l’article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*. Je dois donc conclure que la doctrine de la fonctionnalité s’applique en l’espèce et que la marque figurative LEGO en question est invalide en tant que «marque de commerce» parce qu’elle est principalement fonctionnelle. Le fait que les brevets des appelantes ressemblent énormément à la marque figurative «LEGO» étaye l’idée selon laquelle la marque qui est revendiquée est fonctionnelle et qu’elle est peut-être simplement revendiquée afin de prolonger la durée du monopole lié au brevet que les appelantes détenaient à un moment donné. Les appelantes ont détenu ce monopole pendant plus de 50 ans et, à mon avis, la présente action ne constituait qu’une autre tentative visant à étendre la protection accordée par le brevet sous la forme d’une

[94] Since the doctrine of functionality issue disposes of this case, it is unnecessary for me to comment on the rest of the trial decision.

[95] This appeal should be dismissed with costs.

ROTHSTEIN J.A.: I agree.

* * *

The following are the reasons for judgment rendered in English by

[96] PELLETIER J.A. (dissenting): I have had the benefit of reading the careful reasons of my colleague Sexton J.A. with whom I must respectfully disagree. While I am sensitive to the use of trade-mark law to extend patent monopolies, this appeal raises an equally important problem. The appellants have brought an action for passing off, that is, they have alleged that the respondent is misleading the public by the respondent's use of the appellants' distinguishing guise. The Trial Judge found that there was confusion in the mind of the public and that the confusion arose from the use of the "LEGO" *indicia*. The question raised by this appeal is whether concerns about extending monopoly rights through trade-mark law justify the denial of a remedy where a vendor uses another's distinguishing guise, which has functional elements, to pass off his goods as those of the other.

[97] I am unable to agree that the appellants' distinguishing guise, which is primarily functional, cannot be a trade-mark capable of supporting a passing-off action pursuant to paragraph 7(b) of the *Trade-Marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (the Act).

marque de commerce. Par conséquent, s'il doit exister des faits pour justifier l'application de la politique sous-tendant la doctrine de la fonctionnalité, ces faits sont certes présents en l'espèce.

[94] Puisque la question de la doctrine de la fonctionnalité est déterminante, je n'ai pas à faire de remarques au sujet du reste de la décision rendue en première instance.

[95] L'appel devrait être rejeté avec dépens.

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

* * *

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

[96] LE JUGE PELLETIER, J.C.A. (dissident): J'ai eu l'avantage de lire les minutieux motifs de mon collègue, le juge Sexton, auxquels, avec égards, je ne souscris pas. Je me rends bien compte que la législation en matière de marques de commerce est utilisée en vue de prolonger la durée des monopoles accordés par les brevets, mais cet appel soulève un problème également important. Les appelantes ont intenté une action en commercialisation trompeuse, c'est-à-dire qu'elles ont allégué que l'intimée trompe le public en employant leur signe distinctif. Le juge de première instance a conclu qu'il existait de la confusion dans l'esprit du public et que la confusion découlait de l'emploi de la marque figurative «LEGO». Il s'agit ici de savoir si les questions se rapportant à la prolongation des droits liés à un monopole au moyen de la législation en matière de marques de commerce justifient le refus d'accorder une réparation lorsque le vendeur emploie le signe distinctif d'une autre personne, signe qui comporte des éléments fonctionnels, en vue de faire passer ses marchandises pour celles de l'autre personne.

[97] Je ne puis souscrire à l'avis selon lequel le signe distinctif des appelantes, qui est principalement fonctionnel, ne peut pas constituer une marque de commerce susceptible d'étayer une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de

[98] The presence of a trade-mark is central to an action under paragraph 7(b) of the Act, because Parliament can only legislate in relation to passing off as part of its jurisdiction over trade-marks (see *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 F.C. 544 (C.A.), at pages 559-561). Consequently, in a passing-off action pursuant to paragraph 7(b), the plaintiff must be able to demonstrate that the misrepresentation which is at the heart of passing off involves the use of its trade-mark.

[99] This is not disputed by either of the parties. The primary issue upon which they disagree is whether the “LEGO” *indicia*, which the appellants claim as a distinguishing guise, is capable of being a trade-mark, given their functional characteristics. For the purposes of my analysis, I would agree that the “LEGO” *indicia* is functional, indeed primarily functional. However, I do not share the view that they cannot be trade-marks solely for that reason.

[100] The appellants’ primary argument that the “LEGO” *indicia* is a trade-mark, notwithstanding the fact that they are functional, is intimately bound to another: the owner of an unregistered trade-mark is not entitled to exclusive use of that mark. Since exclusive use can only be obtained by registration, the appellants say that they cannot insist that the respondent cease using the “LEGO” *indicia*; they can only insist that the respondent take steps to ensure that its use of the “LEGO” *indicia* does not lead consumers to believe that the respondent’s goods are the appellants’. Because a good deal of the force of the argument as to the inapplicability of the doctrine of functionality to unregistered trade-marks derives from this proposition, it deserves early examination.

la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).

[98] La présence d’une marque de commerce est essentielle dans une action fondée sur l’alinéa 7b) de la Loi; en effet, le Parlement peut légiférer à l’égard de la commercialisation trompeuse uniquement dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue en matière de marques de commerce (voir *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544 (C.A.), aux pages 559 à 561). Par conséquent, dans une action en commercialisation trompeuse fondée sur l’alinéa 7b), le demandeur doit être en mesure de démontrer que la fausse déclaration qui est au cœur de la commercialisation trompeuse comporte l’emploi de sa marque de commerce.

[99] Ni l’une ni l’autre partie ne conteste la chose. La principale question sur laquelle les parties ne s’entendent pas est de savoir si la marque figurative «LEGO» qui, selon les appelantes, constitue un signe distinctif, peut constituer une marque de commerce étant donné ses particularités fonctionnelles. Aux fins de mon analyse, je conviens que la marque figurative «LEGO» est fonctionnelle, et de fait principalement fonctionnelle. Toutefois, je ne souscris pas à l’avis selon lequel, pour cette seule raison, elle ne peut pas constituer une marque de commerce.

[100] Le principal argument des appelantes, à savoir que la marque figurative «LEGO» constitue une marque de commerce même si elle est fonctionnelle, est intimement lié à un autre argument: le propriétaire d’une marque de commerce non déposée n’a pas droit à l’emploi exclusif de cette marque. Les appelantes affirment qu’étant donné que l’emploi exclusif peut uniquement être obtenu par enregistrement, elles ne peuvent pas insister pour que l’intimée cesse d’employer la marque figurative «LEGO»; elles peuvent uniquement insister pour que l’intimée prenne des mesures afin de s’assurer que son emploi de la marque figurative «LEGO» n’amène pas les consommateurs à croire que ses marchandises sont celles des appelantes. Étant donné que la force de cet argument relatif à l’inapplicabilité de la doctrine de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées découle en bonne partie de cette proposition, il vaut la peine de l’examiner dès le début.

[101] Section 19 [as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 60] of the Act gives to the owner of a registered trade-mark the exclusive right to the use of that mark:

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[102] The nature of the right of exclusive use conferred by registration is set out in the following passage from Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 1972), at pages 323-324:

The action for infringement is thus to be distinguished from the action for passing off. An infringement action is based upon the exclusive right to use a trade mark conferred upon the registered owner by statute and in order to succeed the plaintiff must show that the defendant is using that mark or a confusing trade mark. The statutory law relating to infringement differs from the law relating to passing off in two particulars: first, it is concerned only with one method of passing off, namely, by the use of a registered trade mark; secondly, the statutory protection is absolute in the sense that once a mark is shown clearly to offend, the user of it cannot escape by establishing that by something outside the actual mark itself he has distinguished his goods from those of the registered owner.

[103] The fact that section 19 of the Act gives the owner of a registered trade-mark a right of exclusive use of that mark does not necessarily imply that the holder of an unregistered trade-mark had no remedies with respect to the use of his trade-mark by another. I do not disagree with Sexton J.A.'s position that even the owner of an unregistered trade-mark could enjoin another from using his mark, though I would qualify it. An action to enforce rights with respect to an unregistered trade-mark was essentially an action for passing off. As a result, a defendant could avoid liability by showing that while it used the plaintiffs' mark, it surrounded the mark with other material by which consumers would know that the owner of the mark was not the source of the goods. If that plea succeeded, the owner of the unregistered mark

[101] L'article 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60] de la Loi confère au propriétaire d'une marque de commerce déposée le droit exclusif d'employer cette marque:

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[102] La nature du droit d'emploi exclusif conféré par l'enregistrement est énoncée dans le passage suivant de Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto: Carswell, 1972), aux pages 323 et 324:

[TRADUCTION] L'action en violation doit donc être distinguée de l'action en commercialisation trompeuse. Une action en violation est fondée sur le droit exclusif d'employer une marque de commerce accordé par la loi au propriétaire inscrit et afin d'avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer que le défendeur emploie cette marque ou une marque de commerce créant de la confusion. Le droit législatif se rapportant à la violation diffère à certains égards du droit applicable à la commercialisation trompeuse: en premier lieu, il se rapporte uniquement à une méthode de commercialisation trompeuse, à savoir l'emploi d'une marque de commerce déposée; deuxièmement, la protection accordée par la loi est absolue en ce sens qu'une fois qu'il est clairement démontré qu'une marque viole la loi, celui qui l'emploie ne saurait y échapper en établissant qu'il a distingué ses marchandises de celles du propriétaire inscrit au moyen d'une chose autre que la marque elle-même.

[103] Le fait que l'article 19 de la Loi confère au propriétaire d'une marque de commerce déposée le droit à l'emploi exclusif de cette marque ne veut pas nécessairement dire que le titulaire d'une marque de commerce non déposée ne dispose d'aucun recours à l'égard de l'emploi de sa marque de commerce par une autre personne. Je souscris à la position prise par le juge Sexton, J.C.A., à savoir que même le propriétaire d'une marque de commerce non déposée pourrait empêcher une autre personne d'employer sa marque, mais je ferais certaines réserves. Une action visant l'exercice de droits se rapportant à une marque de commerce non déposée était essentiellement une action en commercialisation trompeuse. Par conséquent, un défendeur pouvait éviter toute responsabilité en démontrant que, même s'il avait

was without a remedy and could not prevent the other from using its mark, since it amounted to proof of absence of confusion. The change introduced by the Act was that the owner of the registered mark could enjoin the use of its mark by another, notwithstanding the use of additional material to indicate the true source of the goods. This unqualified right to enjoin the use of the mark by another as an indication of origin is what is meant by the monopoly conferred by registration. It stands in opposition to the qualified right of an owner of an unregistered mark to enjoin the use of its mark by another.

[104] An English case which illustrates the point is *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1881), 18 Ch. D. 395 (C.A.); affd (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.). Singer, the American sewing machine manufacturer, brought an action alleging passing off against Loog, a wholesale agent of sewing machines. In a circular, Loog described its stock as “The improved Wheeler-Wilson and Singer systems, manufactured by the Sewing Machine Manufacturing Company, late Frister & Rossmann, Berlin”. The circular contained other references to the Wheeler-Wilson and Singer systems. Loog also gave retailers who made inquiries a price list of the Sewing Machine Manufacturing Company (late Frister & Rossmann Limited, 128 London Wall, London E.C.). That price list referred to “Wheeler-Wilson Improved System” and “Singer Improved System”. Singer system machines themselves came with a document whose title page read “Instructions for use of Frister & Rossmann’s shuttle sewing machine on Singer’s improved system”. The instructions themselves did not refer to Singer but were entitled “Instructions for use of the family shuttle machine on the Singer system”. Finally, the evidence was that a detective who purchased a “Singer system” machine on behalf of the plaintiff was provided with an invoice headed “Herman Loog, on account of the Sewing Machine Manufacturing Company, late Frister & Rossmann, Limited”. The

employé la marque des demandeurs, il avait joint à la marque d’autres éléments permettant aux consommateurs de savoir que les marchandises ne provenaient pas du propriétaire de la marque. Si cette plaidoirie était retenue, le propriétaire de la marque non déposée ne disposait d’aucun recours et ne pouvait pas empêcher l’autre personne d’employer sa marque puisque cela équivalait à prouver l’absence de confusion. La modification effectuée par la Loi était que le propriétaire de la marque déposée pouvait empêcher l’emploi de sa marque par une autre personne, et ce, malgré l’utilisation d’éléments additionnels visant à indiquer la provenance véritable des marchandises. Ce droit absolu d’empêcher l’emploi de la marque par une autre personne en tant qu’indication de l’origine est ce que l’on entend par le monopole accordé par l’enregistrement. Ce droit s’oppose au droit restreint du propriétaire d’une marque non déposée d’empêcher l’emploi de sa marque par une autre personne.

[104] Un arrêt anglais, *Singer Manufacturing Company v. Loog* (1881), 18 Ch. D. 395 (C.A.); confirmé par (1882), 8 App. Cas. 15 (C.L.) illustre la chose. Singer, un fabricant américain de machines à coudre, avait intenté une action en commercialisation trompeuse contre Loog, un agent qui vendait en gros des machines à coudre. Dans une circulaire, Loog décrivait son stock comme étant constitué des [TRADUCTION] «systèmes améliorés Wheeler-Wilson et Singer, fabriqués par la Sewing Machine Manufacturing Company, autrefois Frister & Rossmann, Berlin». La circulaire renfermait d’autres mentions des systèmes Wheeler-Wilson et Singer. Loog remettait également aux détaillants qui en faisaient la demande une liste de prix de la Sewing Machine Manufacturing Company (autrefois Frister & Rossmann Limited, 128 London Wall, London E.C.). Dans cette liste de prix, il était fait mention du «système amélioré Wheeler-Wilson» et du «système amélioré Singer». Les machines Singer elles-mêmes étaient accompagnées d’un document dont la page titre se lisait comme suit: [TRADUCTION] «Instructions relatives à l’utilisation de la machine à coudre à navette Frister & Rossmann dans le système amélioré de Singer.» Dans les instructions elles-mêmes, il n’était pas fait mention de Singer, mais ces instructions étaient intitulées [TRADUCTION] «Instructions relatives à l’utilisation de la machine à navette familiale dans le

particular invoice evidenced the sale of a machine described as “The Singer Treadle Machine”.

[105] Loog had also affixed to certain of its machines a brass plate “which contained the words in the centre ‘F. & R. 128 London Wall, London’ which were the prominent and conspicuous words, and round them in smaller letters were the words ‘Frister & Rossmann’s Singer machine’ in letters of an uniform size, connected together by the words ‘German’ and ‘manufacturer’ in smaller letters” (H.L., at page 35). At the commencement of the litigation, Loog had agreed to discontinue the reference to “Singer” on such plates and had consented to an injunction prohibiting it from such use in the future. Consequently, the only issue in the litigation was the use of Singer’s name in its written material. In the Chancery Division, Vice-Chancellor Bacon granted Singer an injunction against the use of the brass plate as well as enjoining the use of the word Singer in any of the defendant’s written material. Loog appealed to the Court of Appeal where he was successful, whereupon Singer pursued the matter to the House of Lords.

[106] In the Court of Appeal, at pages 412-413, James L.J., succinctly stated his view of the law as it stood at that time:

I have often endeavoured to express what I am going to express now (and probably I have said it in the same words, because it is very difficult to find other words in which to express it)—that is, no man is entitled to represent his goods as being the goods of another man; and no man is permitted to use any mark, sign, or symbol, device or other means, whereby, without making a direct false representation himself to a purchaser who purchases from him, he enables such a purchaser to tell a lie or to make a false representation to somebody else who is the ultimate customer. That being, as it appears to me, a comprehensive statement of what the law is upon the question of trade-mark or trade designation, I am of opinion that there is no such thing as a monopoly or a property in the nature of a copyright, or in the nature of a patent, in the

système Singer». Enfin, selon la preuve, un détective qui avait acheté une machine du «système Singer» pour le compte de la demanderesse avait reçu une facture intitulée [TRADUCTION] «Herman Loog, pour le compte de Sewing Machine Manufacturing Company, autrefois Frister & Rossmann, Limited». La facture particulière indiquait la vente d’une machine désignée comme étant [TRADUCTION] «la machine à pédale Singer».

[105] Loog avait également apposé sur certaines de ses machines une plaque en cuivre [TRADUCTION] «sur laquelle figuraient, au centre, les mots “F. & R. 128 London Wall, London” qui étaient les mots bien mis en évidence, et autour de ces mots, en caractères plus petits, les mots “Frister & Rossmann’s Singer Machine” en caractères d’une taille uniforme reliés ensemble par les mots “German” et “manufacturer” en caractères plus petits» (C.L., à la page 35). Au début du litige, Loog s’était engagé à cesser de faire mention du mot «Singer» sur ces plaques et avait consenti à une injonction lui interdisant d’employer ce mot dans l’avenir. Par conséquent, le seul point litigieux se rapportait à l’emploi du nom de Singer dans sa documentation. Devant la Division de la chancellerie, le vice-chancelier Bacon a accordé à Singer une injonction interdisant l’utilisation de la plaque en cuivre ainsi que l’emploi du mot «Singer» dans les documents du défendeur. Loog a interjeté appel devant la Cour d’appel, où il a eu gain de cause, et Singer a ensuite poursuivi l’affaire devant la Chambre des lords.

[106] En Cour d’appel, aux pages 412 et 413, lord James a brièvement énoncé son avis au sujet du droit, tel qu’il s’appliquait à ce moment-là:

[TRADUCTION] J’ai souvent tenté de dire ce que je vais maintenant dire (et j’ai probablement employé les mêmes mots, étant donné qu’il est fort difficile de trouver d’autres mots pour le dire)—à savoir qu’il est interdit à quiconque de faire passer ses marchandises pour celles d’une autre personne et qu’il est interdit à quiconque d’utiliser une marque, un signe ou un symbole, un dispositif ou un autre moyen qui, sans constituer une fausse déclaration faite directement à un acheteur, permet à ce dernier de mentir ou de faire une fausse déclaration à quelqu’un d’autre qui est le client ultime. Cela étant, puisqu’il s’agit selon moi d’un énoncé exhaustif du droit pour ce qui est de la question de la marque de commerce ou de la désignation commerciale, j’estime qu’il n’existe rien qui constitue un monopole ou un bien de la nature d’un droit d’auteur, ou de la

use of any name. Whatever name is used to designate goods, anybody may use that name to designate goods; always subject to this, that he must not, as I said, make directly, or through the medium of another person, a false representation that his goods are the goods of another person. That I take to be the law. [Emphasis added.]

[107] James L.J. went on to examine Loog's printed material and found that customers would not be led to believe as a result of the use of the word "Singer" that they were purchasing a machine manufactured by that company. Cotton and Lush LL. J. agreed with him and so the appeal was allowed. Singer appealed to the House of Lords.

[108] Lord Selborne L.C. carefully reviewed the evidence and concluded that, apart from the brass plate, customers were not misled by Loog's use of "Singer" in connection with its machines. He then dealt with the argument which is most relevant to the question under discussion here, at pages 26-27:

The counsel for the appellants lastly argued, that the plaintiffs trading under Mr. Singer's name, and using his trade-mark, had acquired such a right of property in that name as to entitle them to restrain any rival in trade from introducing it into any of his price lists, circulars, or advertisements, even in such a way as might exclude the possibility of its being understood to represent, directly or indirectly, that the goods sold by him were manufactured by the plaintiffs, or that his trade or business was identical or connected with the trade or business of the plaintiffs. For that argument no authority was cited; and it cannot, in my opinion, be maintained on any principle. The reputation acquired by machines of a particular form or construction is one thing; the reputation of the plaintiffs, as manufacturers, is another. If the defendant has no right, under colour of the former, to invade the latter, neither have the plaintiffs any right, under colour of the latter, to claim (in effect) a monopoly of the former. If the defendant has (and it is not denied that he has) a right to make and sell, in competition with the plaintiffs, articles similar in form and construction to those made and sold by the plaintiffs, he must also have a right to say that he does so, and to employ for that purpose the terminology common in his trade, provided always that he does this in a fair distinct and unequivocal way.

nature d'un brevet, dans l'emploi d'un nom. Quel que soit le nom qui est employé pour désigner les marchandises, ce nom peut être employé par n'importe qui pour désigner les marchandises, à condition que, comme je l'ai affirmé, une personne ne déclare pas faussement, directement ou par l'intermédiaire d'autrui, que ses marchandises sont celles d'une autre personne. Tel est selon moi le droit. [Non souligné dans l'original.]

[107] Lord James a ensuite examiné la documentation de Loog et a conclu que les clients ne seraient pas amenés à croire, par suite de l'emploi du mot «Singer», qu'ils achetaient une machine fabriquée par cette société. Lord Cotton et lord Lush souscrivaient à l'avis de lord James et l'appel a donc été accueilli. Singer a interjeté appel devant la Chambre des lords.

[108] Lord Selborne a minutieusement examiné la preuve; il a conclu qu'à part la plaque en cuivre, les clients n'étaient pas induits en erreur par l'emploi par Loog du mot «Singer» à l'égard de ses machines. Il a ensuite examiné l'argument qui est ici plus pertinent, aux pages 26 et 27:

[TRADUCTION] L'avocat des appelantes a en dernier soutenu que les demanderesse, en exploitant leur entreprise sous le nom de M. Singer et en employant la marque de commerce de celui-ci, avaient acquis sur ce nom un droit de propriété leur permettant d'empêcher un concurrent de l'introduire dans ses listes de prix, dans ses circulaires ou dans ses annonces, même d'une façon qui pourrait exclure toute possibilité que l'on croie qu'il déclare, directement ou indirectement, que les marchandises qu'il vend ont été fabriquées par les demanderesse ou que son commerce ou son entreprise est identique ou relié au commerce ou à l'entreprise des demanderesse. Aucun jugement faisant autorité n'a été mentionné à l'appui de cet argument; à mon avis, cet argument ne peut absolument pas être maintenu. La réputation acquise par des machines d'une forme ou construction particulière est une chose; la réputation des demanderesse, en leur qualité de fabricants, est autre chose. Si le défendeur n'a pas le droit, sous le couvert de l'une de se prévaloir de l'autre, les demanderesse n'ont pas non plus le droit, sous le couvert de leur réputation, de revendiquer (en fait) un monopole à l'égard de la réputation de leurs machines. Si le défendeur a le droit (et il n'est pas nié qu'il l'a) de fabriquer et de vendre, en concurrence avec les demanderesse, des articles semblables quant à la forme et à la construction à ceux qui sont fabriqués et vendus par les demanderesse, il doit également avoir le droit de dire qu'il le fait et d'employer à cette fin la terminologie commune à ce genre de commerce, à condition

[109] Lord Blackburn also stated his view of the law relating to trade-marks at pages 29-30:

The original foundation of the whole law is this, that when one knowing that goods are not made by a particular trader sells them as and for the goods of that trader, he does that which injures that trader. . . .

The modes in which goods may be passed off as and for the plaintiff's vary. The most usual is where a particular mark on the goods or on the packages in which they are sold has been used to denote that they are made by a particular firm to such an extent that it is understood in the market to bear that meaning. The law as to those trade-marks is now regulated by statutes, but before there was any legislation on the subject it was well settled that when any one adopted a mark so closely resembling the trade-mark of the plaintiff that it would be likely to be mistaken for it, and put it on his goods and sold them, knowing that though the persons to whom he sold them were well aware that they were not the plaintiff's make, yet that they were meant to be sold to others who would see only the trade-mark, and were likely to be deceived by its resemblance to that of the plaintiff, he might be properly found to have knowingly and fraudulently sold the goods as and for the plaintiff's goods. [Citation omitted.]

[110] Later in his reasons, at pages 37-38, Lord Blackburn said this about a trader's use of another's name:

But it was argued that the plaintiffs were entitled to an injunction to prevent the use of the plaintiff's name in any way in reference to articles such as they sell. It was not denied that every one was at liberty to make and sell machines in every respect identical with those made by the plaintiffs, and to say that the goods he made and sold were identical with those made by the plaintiffs in shape and construction, and to allege that the materials were better than those used by the plaintiffs,

toutefois qu'il le fasse d'une façon équitable, distincte et non équivoque.

[109] Aux pages 29 et 30, lord Blackburn a également exprimé son avis au sujet du droit applicable aux marques de commerce:

[TRADUCTION] Le fondement initial du droit dans son ensemble est le suivant: lorsqu'une personne qui sait que des marchandises ne sont pas fabriquées par un commerçant particulier vend ces marchandises comme étant celles de ce commerçant ou en faisant passer ces marchandises pour les marchandises de ce commerçant, elle cause préjudice à ce commerçant [. . .]

Il est possible de faire passer des marchandises pour celles de la demanderesse de diverses façons. La façon la plus habituelle consiste à apposer une marque particulière sur les marchandises ou sur les emballages dans lesquels ces marchandises sont vendues pour indiquer que les marchandises sont fabriquées par une entreprise particulière au point que l'on croit, sur le marché, qu'il en est ainsi. Le droit applicable à ces marques de commerce est maintenant réglementé par des lois, mais avant que des dispositions législatives aient été édictées en la matière, il était bien établi que lorsqu'une personne adoptait un marque qui ressemblait tellement à la marque de commerce de la demanderesse qu'elle serait probablement prise pour cette marque, et qu'elle apposait cette marque sur ses marchandises et vendait ses marchandises en sachant que, même si les personnes à qui elle vendait les marchandises savaient fort bien que les marchandises en question n'étaient pas fabriquées par la demanderesse, mais que les marchandises étaient destinées à être vendues à d'autres personnes qui ne verraient que la marque de commerce et qui seraient probablement induites en erreur du fait que ces marchandises ressemblent à celle de la demanderesse, il pourrait à juste titre être conclu qu'elle a sciemment et frauduleusement vendu les marchandises comme étant celles de la demanderesse et en les faisant passer pour celles de la demanderesse. [Renvoi omis.]

[110] Plus loin dans ses motifs, aux pages 37 et 38, lord Blackburn a fait les remarques suivantes au sujet de l'emploi par un commerçant du nom d'un autre:

[TRADUCTION] Cependant, il a été soutenu que les demanderesses avaient droit à une injonction visant à empêcher de quelque façon que ce soit l'utilisation de leur nom à l'égard d'articles tels que ceux qu'elles vendent. Il n'a pas été nié que quelqu'un peut en toute liberté fabriquer et vendre des machines en tous points identiques à celles qui sont fabriquées par les demanderesses, qu'il peut dire que les marchandises qu'il a fabriquées et vendues sont identiques

and more skilfully put together, and sold cheaper, and all this for the purpose rivalling the plaintiffs. But it was said that the plaintiff's family name must not be used at all for such an object. No authority was cited in support of such an extensive proposition, and I do not think it is founded on sound principles.

[111] At pages 38-39 of the report of the case in the House of Lords, Lord Watson set out his view of the applicable law:

The legal consequence of these facts is that the appellant company have a right—an exclusive right, to use the name “Singer” as denoting sewing machines of their manufacture; and that no one has a right to use the word for the purpose of passing off his goods as theirs, or, even when he is innocent of that purpose, to use it in any way calculated to deceive or aid in deceiving the public. None of the numerous authorities cited at the bar by the appellant's counsel carry the exclusive right of a trader to a particular name, beyond that limit. There is no authority, and, in my opinion, no principle for giving the trader any higher right. If he cannot allege and prove that the public are deceived, or that there is a reasonable probability of deception, he has no right to interfere with the use of the name by others.

[112] The owner of an unregistered trade-mark had the right to the assistance of the Court when it could show that the use of its trade-mark, or one confusingly similar, by another deceived the public into believing they were buying the plaintiff's goods. The plaintiff's exclusive right was not to the use of the name but to the use of the name for the purpose showing that the goods originated with him. If, as Lord Watson put it, the plaintiff could not show deception, or the probability of deception, the courts would not restrain the use of the name by another. Consistent with that position, Loog was enjoined from using the Singer name on the brass plate, which the courts found was misleading. But the House of Lords declined to intervene with respect to the other uses of the name “Singer” which they found were not misleading or confusing.

quant à la forme et à la construction à celles qui sont fabriquées par les demanderesse, et qu'il peut alléguer que les matériaux employés sont meilleurs que ceux qui sont utilisés par les demanderesse, qu'ils sont assemblés d'une façon plus habile et qu'ils coûtent moins cher, et ce, dans le but de faire concurrence aux demanderesse. Cependant, il a été affirmé que le nom de famille des demanderesse ne doit pas du tout être employé à pareilles fins. Or, aucun jugement faisant autorité n'a été mentionné à l'appui de cette thèse générale, et je ne crois pas qu'elle soit fondée sur de bons principes.

[111] Aux pages 38 et 39 du recueil dans lequel figure le jugement rendu par la Chambre des lords, lord Watson a énoncé son avis au sujet du droit applicable:

[TRADUCTION] La conséquence, sur le plan juridique, est que la société appelante possède un droit, un droit exclusif, d'employer le nom «Singer» pour désigner les machines à coudre qu'elle fabrique et que personne n'a le droit d'employer le nom en question afin de faire passer ses marchandises pour les siennes ou, même si elle fait innocemment, d'employer de quelque façon le nom en question dans l'intention de tromper ou d'aider à tromper le public. Aucun des nombreux jugements faisant autorité que l'avocat de l'appelante a mentionnés ne reconnaît le droit exclusif d'un commerçant à un nom particulier au-delà de cette limite. Il n'existe aucun jugement faisant autorité et, à mon avis, aucun principe permettant de conférer au commerçant un droit plus étendu. S'il ne peut pas alléguer et prouver que le public est induit en erreur ou qu'il existe une probabilité raisonnable que le public soit induit en erreur, le commerçant n'a pas le droit d'intervenir lorsque d'autres personnes emploient le nom en question.

[112] Le propriétaire d'une marque de commerce non déposée avait le droit de s'adresser aux tribunaux s'il pouvait démontrer que l'emploi par une autre personne de sa marque de commerce ou d'une marque similaire au point de créer de la confusion avait pour effet d'amener les membres du public à croire qu'ils achetaient ses marchandises. Le droit exclusif de la demanderesse ne visait pas l'emploi du nom, mais l'emploi du nom visant à démontrer que les marchandises provenaient d'elle. Si, comme lord Watson le dit, la demanderesse ne pouvait pas démontrer qu'il y avait tromperie ou qu'il existait une probabilité de tromperie, les tribunaux n'empêcheraient pas l'emploi du nom par une autre personne. Conformément à cette position, il était interdit à Loog d'employer le nom Singer sur la plaque en cuivre, ce qui selon les tribunaux était trompeur. Cependant, la Chambre des lords a refusé d'intervenir à l'égard des autres emplois du nom «Singer» qui, à son

[113] Because *Singer* is a trade-mark case, one needs to read the comments with respect to make and selling a sewing machine identical to *Singer*'s with caution when applying it to a case of distinguishing guise. *Singer* is authority with respect to the rights enjoyed by trade-mark owners at common law. It is not authority with respect to distinguishing guises.

[114] Some confusion may be introduced into this discussion by the use of the term "infringement". Actions at common law to protect the rights of the owner of an unregistered trade-mark were often referred to infringement actions. For example (*Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423, at pages 436-437):

The old action for infringement of a common law trade mark was based only on the duty of the Courts to prevent fraud and deceit, and the loss of distinctiveness was, therefore, fatal to its success.

[115] In Canada, the *Trade Mark and Design Act*, R.S.C. 1906, c. 71, prohibited the institution of infringement proceedings except in the case of registered trade-marks:

20. No person shall institute any proceeding to prevent the infringement of any trade mark, unless such trade mark is registered in pursuance of this Act.

[116] While the prohibition has not been carried forward into the current Act, there remains a view that an action in infringement is, by definition, limited to registered trade-marks (*Hughes on Trade Marks, supra*, at page 586):

Infringement constitutes the unauthorized use of a registered trade-mark on goods of the kind in respect of which the mark was registered. Those rights are as conferred by registration of the trade-mark, namely, the exclusive right to the use of the trade-mark throughout Canada in respect of the wares or services set forth in the registration, subject to adjudication.

avis, n'étaient pas trompeurs ou ne créaient pas de confusion.

[113] Étant donné que l'affaire *Singer* porte sur une marque de commerce, il faut lire avec prudence les remarques qui sont faites au sujet de la fabrication et de la vente d'une machine à coudre identique à celle de *Singer* lorsqu'il s'agit d'appliquer ce jugement à une affaire de signe distinctif. Le jugement *Singer* fait autorité en ce qui concerne les droits reconnus aux propriétaires de marques de commerce en common law. Ce jugement ne fait pas autorité à l'égard des signes distinctifs.

[114] L'emploi du mot «violation» peut jeter de la confusion dans cette analyse. Les actions fondées sur la common law visant à protéger les droits du propriétaire d'une marque de commerce non déposée étaient souvent désignées comme étant des actions en violation. Ainsi *Gramophone Company's Application, In re*, [1910] 2 Ch. 423, aux pages 436 et 437:

[TRADUCTION] L'ancienne action en violation d'une marque de commerce en common law était uniquement fondée sur le fait que les tribunaux étaient tenus d'empêcher la fraude et la tromperie et la perte du caractère distinctif portait donc un coup fatal à cette action.

[115] Au Canada, la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, ch. 71, interdisait l'introduction d'une action en violation sauf dans le cas de marques de commerce déposées:

20. Nul ne peut instituer des procédures pour empêcher les contraventions à une marque de commerce, à moins que cette marque de commerce ne soit enregistrée conformément à la présente loi.

[116] Cette interdiction n'a pas été reprise dans la Loi actuelle, mais il reste que l'on estime qu'une action en violation est par définition limitée aux marques de commerce déposées (*Hughes on Trade Marks, précité*, à la page 586):

[TRADUCTION] La violation constitue l'emploi non autorisé d'une marque de commerce déposée sur des marchandises du genre de celles à l'égard desquelles la marque est déposée. Ces droits sont ceux qui sont conférés par l'enregistrement de la marque de commerce, à savoir le droit exclusif à l'emploi de la marque de commerce partout au Canada à l'égard des

[117] This is significant only to the extent that an action for infringement is thought to be an action to enforce a right to exclusive use of a trade-mark as provided for in section 20 of the Act. There continue to be cases in which parties allege infringement of an unregistered trade-mark (see for example *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3 (C.A.)). But the fact of describing an action in relation to an unregistered trade-mark as an action for infringement does not change the substantive rights of the parties. Such cases are best seen as cases of passing off (for example, in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, the Supreme Court treated *Singer, supra*, as a case of passing off).

[118] The relationship of the action of passing off to monopoly rights is summarized in Wadlow C., *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1995), at page 181: “The action for passing-off does not confer monopoly rights”. Professor Wadlow cites *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693 and *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (H.L.), for the proposition that “passing-off recognizes no ‘exclusive right’ to any name, mark or get-up” (*ibid.*, at page 181).

[119] This digression into the rights of the owners of unregistered trade-marks is the result of the appellants’ claim that success in the action would not allow them to claim the exclusive right to use the “LEGO” *indicia*. Their rights would be limited to ensuring that the “LEGO” *indicia* is not used in such a way that the public was deceived as to the origin of the goods. This limited right on the part of the appellants does not amount to “evergreening” (the extension of a patent monopoly by successive registrations of minor improvements or, in this context, the extension of patent rights by the use of

marchandises ou services mentionnés dans l’enregistrement, sous réserve d’une décision.

[117] Cela n’est important que dans la mesure où une action en violation est considérée comme une action visant à reconnaître un droit à l’emploi exclusif d’une marque de commerce, comme le prévoit l’article 20 de la Loi. Il y a encore des cas dans lesquels les parties allèguent la violation d’une marque de commerce non déposée (voir par exemple *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2003] 3 C.F. 3 (C.A.)). Cependant, même si l’on décrit une action relative à une marque de commerce non déposée comme étant une action en violation, cela ne change rien aux droits des parties quant au fond. Il est préférable de considérer ces affaires comme des affaires de commercialisation trompeuse (ainsi, dans l’arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, la Cour suprême a considéré l’affaire *Singer*, précitée, comme une affaire de commercialisation trompeuse).

[118] Le rapport existant entre l’action en commercialisation trompeuse et les droits liés à un monopole est résumé dans Wadlow C., *The Law of Passing-Off*, 2^e éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1995), à la page 181: [TRADUCTION] «L’action en commercialisation trompeuse ne confère pas de droits liés à un monopole.» Le professeur Wadlow mentionne les jugements *Burberrys v. J.C. Cording & Co. Ltd.* (1909), 26 R.P.C. 693 et *Payton & Co. v. Snelling, Lampard & Co.*, [1901] A.C. 308 (C.L.), à l’appui de la thèse selon laquelle [TRADUCTION] «la commercialisation trompeuse ne reconnaît aucun “droit exclusif” à un nom, à une marque ou à une présentation» (*ibid.*, à la page 181).

[119] Cette digression relative aux droits des propriétaires de marques de commerce non déposées résulte de l’allégation des appelantes selon laquelle le succès remporté dans l’action ne leur permettrait pas de revendiquer le droit exclusif à l’emploi de la marque figurative «LEGO». Elles auraient uniquement le droit de faire en sorte que la marque figurative «LEGO» ne soit pas employée de façon à induire le public en erreur au sujet de l’origine des marchandises. Ce droit restreint des appelantes ne constitue pas un «monopole perpétuel» (la prolongation d’un monopole conféré par un brevet au

trade-mark law) as described in the reasons of my learned colleague Sexton J.A. Far from having a right of exclusive use, such rights as the appellants have arise only upon proof that consumers are misled by the use of the “LEGO” *indicia*, and may be limited to insisting that the possibility of confusion that the goods originate with the appellants is eliminated by the use of other material.

[120] There was evidence before the Trial Judge of the use of the “LEGO” *indicia* in a way which did not lead to confusion as to the source of the goods. The evidence of Mr. Fred Goyer was to the effect that Rokenbok, a LEGO competitor, used the “LEGO” *indicia* in its product but did so in a way which did not lead consumers to believe that they were purchasing LEGO products. While the Trial Judge preferred the evidence of other witnesses on the issue of confusion, he quoted without adverse comment, Mr. Goyer’s evidence with respect to Rokenbok’s use of the “LEGO” *indicia* (see paragraphs 141 and 142 of the Trial Judge’s decision). Consequently, I am persuaded that the holder of an unregistered trade-mark does not have an enforceable right to prevent non-confusing use of its trade-mark by others, even though it does enjoy protection from confusing use of its trade-mark or marks which are similar.

[121] This conclusion is not inconsistent with other rights which owners of unregistered trade-marks might have. For example, one of the conditions of invalidity of registration of a trade-mark is that the registrant was not the person who is entitled to registration of the trade-mark (see section 18 of the Act). Similarly, a trade-mark is not registrable if, at the date of first use by the applicant, it was confusing with “a trade-mark that

moyen d’enregistrements successifs d’améliorations mineures ou, dans le présent contexte, la prolongation de droits liés à un brevet au moyen du recours au droit en matière de marques de commerce) comme il en est fait mention dans les motifs de mon collègue, le juge Sexton, J.C.A. Les droits des appelantes, qui sont loin d’être un droit à l’emploi exclusif, existent uniquement sur preuve que les consommateurs sont induits en erreur par l’emploi de la marque figurative «LEGO», les appelantes pouvant uniquement insister pour que la possibilité de confusion, en ce qui concerne l’origine des marchandises, soit éliminée par l’emploi d’autres éléments.

[120] Le juge de première instance disposait de certains éléments de preuve montrant que la marque figurative «LEGO» était employée de façon à ne pas créer de confusion au sujet de la source des marchandises. Selon la preuve présentée par M. Fred Goyer, Rokenbok, un concurrent de LEGO, employait la marque figurative «LEGO» dans son produit, mais il le faisait d’une façon qui n’amenait pas les consommateurs à croire qu’ils achetaient des produits LEGO. Le juge de première instance a préféré la preuve présentée par d’autres témoins au sujet de la question de la confusion, mais, il a mentionné, sans faire de remarques défavorables, la preuve que M. Goyer avait soumise au sujet de l’emploi par Rokenbok de la marque figurative «LEGO» (voir les paragraphes 141 et 142 de la décision du juge de première instance). Par conséquent, je suis convaincu que le titulaire d’une marque de commerce non déposée ne peut faire valoir aucun droit en vue d’empêcher d’autres personnes d’employer sa marque de commerce d’une façon qui ne crée pas de confusion, même si une protection lui est accordée à l’égard d’un emploi de sa marque de commerce ou de marques similaires qui crée de la confusion.

[121] Cette conclusion n’est pas incompatible avec d’autres droits que les propriétaires de marques de commerce non déposées pourraient posséder. Ainsi, selon l’une des conditions d’invalidité de l’enregistrement d’une marque de commerce, l’auteur de la demande ne doit pas être la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce (voir l’article 18 de la Loi). De même, une marque de

had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person” (see section 16 [as am. by S.C. 1994, c. 47, s. 195] of the Act). An unregistered trade-mark is nonetheless property in which one can have ownership rights. Those rights may extend to preventing or expunging registrations which would defeat the original owner’s rights.

[122] I now turn to the argument with respect to functionality, which can be summarized in the following way. Neither the statutory and nor the common law definition of a trade-mark preclude trade-marks which are primarily functional. The doctrine of functionality arises in the jurisprudence. The cases which proscribe functional trade-marks arise in the context of registered trade-marks, and proceed from a concern that trade-mark law not be used to acquire monopoly rights with respect to functional elements. Since one only acquires monopoly rights by registration, there is no need to apply the policy against monopolies to unregistered trade-marks. In my view, there is nothing in the jurisprudence which would compel a contrary conclusion.

[123] The relevant provisions of the Act are the following:

2. In this Act,

“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;

“distinguishing guise” means

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

commerce n’est pas enregistrable si, à la date du premier emploi par le demandeur, elle crée de la confusion avec «une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne» (voir l’article 16 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 195] de la Loi). En outre, une marque de commerce non déposée est néanmoins un bien à l’égard duquel il est possible de détenir des droits de propriété. Ces droits peuvent aller jusqu’à empêcher des enregistrements qui porteraient atteinte aux droits du propriétaire initial ou jusqu’à entraîner la radiation de pareils enregistrements.

[122] J’examinerai maintenant l’argument relatif à la fonctionnalité, qui peut être résumé comme suit: ni la définition légale de la marque de commerce ni la définition existant en common law ne font obstacle aux marques de commerce qui sont principalement fonctionnelles. La doctrine de la fonctionnalité découle de la jurisprudence. Les décisions qui interdisent les marques de commerce fonctionnelles ont été rendues dans le contexte des marques de commerce déposées et visent à empêcher une personne de se prévaloir du droit en matière de marques de commerce en vue d’acquérir des droits liés au monopole à l’égard d’éléments fonctionnels. Étant donné qu’une personne acquiert des droits liés à un monopole uniquement par enregistrement, il n’est pas nécessaire d’appliquer aux marques de commerce non déposées le principe interdisant les monopoles. À mon avis, il n’y a rien dans la jurisprudence qui nous obligerait à tirer une conclusion contraire.

[123] Les dispositions pertinentes de la Loi sont ci-après énoncées:

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

«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

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;

...

“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;

...

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

...

13. (1) A distinguishing guise is registrable only if

(a) it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration; and

(b) the exclusive use by the applicant of the distinguishing guise in association with the wares or services with which it has been used is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry.

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.

[. . .]

«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.

[. . .]

7. Nul ne peut:

a) faire une déclaration fautive 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 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;

[. . .]

13. (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois:

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;

b) l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.

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

...

19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

[124] Under the Act, a trade-mark is defined by the intention of the user. A trade-mark is a mark used “for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services” of one trader from “those manufactured, sold, leased, hired or performed by others” or which has that effect. The genesis of this definition is found in *Report of the Trade Mark Law Revision Committee, January 20, 1953* to the Secretary of State of Ottawa: Queen’s Printer, 1953) (the Fox Report). It begins, at page 7 by referring to the definition of trade-mark which appeared in *The Unfair Competition Act, 1932*, the precursor to the Act:

It was undoubtedly the intention of those who framed Section 2(m) of *The Unfair Competition Act, 1932*, to require that a symbol must be distinctive in order to constitute a trade mark and that requirement, up to a point, does not present any serious difficulty.

[125] The Committee, at page 8 then referred to the jurisprudence on the meaning of trade-mark under *The Unfair Competition Act, 1932*, and summarized the state of the law as follows:

... it has been decided that in Canada, a symbol that is not adapted to distinguish in the sense of being both distinctive in fact and inherently adapted to distinguish must not only be refused registration but cannot even be regarded as a trade mark for any purpose.

[126] After reviewing the definition of trade-mark found in the draft legislation, the Committee commented in the following terms, at page 9:

This definition eliminated the objectionable words “adapted to distinguish” but the definition made it essential that the mark

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

[. . .]

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[124] En vertu de la Loi, une marque de commerce est définie par l’intention de l’usager. Une marque de commerce est une marque employée «pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises [. . .] ou les services» d’un commerçant «des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres» ou qui a cet effet. Cette définition trouve son origine dans le *Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, le 20 janvier 1953* au Secrétaire d’État du Canada, Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1953) (le Rapport Fox). Au début de ce Rapport, à la page 7, il est fait mention de la définition de la marque de commerce qui était donnée dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, soit la loi qui s’appliquait avant la Loi actuelle:

Les auteurs de l’alinéa m) de l’article 2 de la *loi sur la concurrence déloyale, 1932*, ont sûrement eu l’intention d’exiger qu’un symbole fût distinctif pour constituer une marque de commerce, exigence qui ne soulève, jusqu’à certain point, aucune difficulté sérieuse.

[125] La Commission, à la page 9 a ensuite mentionné la jurisprudence portant sur le sens de la marque de commerce en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, et a résumé l’état du droit comme suit:

[. . .] il a été décidé qu’au Canada qu’il fallait refuser, non seulement d’enregistrer, mais encore de considérer comme marque de commerce à une fin quelconque, tout symbole qui n’est pas adapté à distinguer, au sens d’être à la fois véritablement distinctif et en lui-même adapté à distinguer.

[126] Après avoir examiné la définition de la marque de commerce figurant dans le projet de loi, la Commission a fait les remarques suivantes à la page 10:

Cette définition, tout en supprimant les mots «adapté pour établir une distinction», auxquels on trouvait à redire, précisait

should actually distinguish the wares or services from others in the same general class and this imposed a rigidity that, on reconsideration, was deemed inadvisable having regard to the wide variety of contexts in which it is necessary to employ the words “trade mark” throughout the Bill.

[127] These considerations led to a proposal for a different definition of trade-mark, at pages 9-10:

It was, therefore, decided that the definition of a trade mark should be freed of technical requirements as far as possible and based primarily upon the intent with which the mark is used.

The following definition is proposed in Section 2(*t*) of the present Bill:

“‘trade mark’ means

(i) 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,

(ii) a certification mark, or

(iii) a distinguishing guise;”

[128] The Committee’s recommendation found favour with Parliament and it was enacted into law and remains the definition of trade-mark to this day. The Committee described the thrust of the definition as follows, at page 10:

It will be particularly noted that any mark is a trade mark if it is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services. In general, the question is to be tested by the intent with which the mark is used but the words “or so as to distinguish” have been inserted to take care of those relatively rare cases in which some word or design feature, originally adopted for purposes of ornamentation or the like, is later found to be an element which serves as a badge of identification.

[129] The absence of any formal restrictions in the definition of trade-mark required, as a consequence, that the notion of distinctiveness be defined separately, at page 12:

Having freed and broadened the definition of a trade mark in the manner discussed, it becomes necessary to ensure that

que la marque doit effectivement distinguer les marchandises ou services d’autres qui tombent dans la même catégorie générale, ce qui lui prêtait une rigueur, que nous avons jugé, en l’examinant à nouveau, peu souhaitable, vu la diversité des contextes dans lesquels il faut employer les mots «marque de commerce» tout au long du projet de loi.

[127] Compte tenu de ces considérations, une définition différente de la marque de commerce a été proposée, à la page 10:

Nous avons donc décidé qu’il fallait, autant que possible, libérer la définition d’une marque de commerce de toute exigence technique, la faisant reposer avant tout sur l’intention dans laquelle la marque est employée.

L’alinéa *h*) de l’article 2 du présent projet de loi propose la définition

«‘marque de commerce’ signifie

(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou accomplis par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou accomplis, par d’autres;

(ii) une marque de certification;

(iii) un signe distinctif;»

[128] La recommandation de la Commission a été bien accueillie par le législateur; elle a été édictée et est encore de nos jours la définition de la marque de commerce. La Commission a décrit la portée de la définition comme suit, à la page 10:

À noter en particulier que toute marque est une marque de commerce si elle est employée aux fins ou en vue de distinguer des marchandises ou services. En général, on en jugera d’après l’intention dans laquelle la marque est employée, mais les mots «en vue de distinguer» ont été insérés afin de pourvoir aux cas plutôt rares dans lesquels un certain mot ou un certain aspect du dessin, primitivement adapté aux fins d’ornementation ou autre, se révèle plus tard comme un élément qui sert de signe d’identifié.

[129] L’absence de toute restriction formelle dans la définition de la marque de commerce exigeait donc que la notion de caractère distinctif soit définie séparément, à la page 13:

Après avoir dégagé le définition d’une marque de commerce et en avoir élargi la portée de la façon exposée, il

the rights and privileges of registration attach only to “distinctive” trade marks. This has led to the necessity of defining the word “distinctive” as appears in Section 2(f) of the Bill:

“(f) ‘distinctive’ in relation to a trade mark means a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them.”

[130] This passage makes the point that distinctiveness is now a matter to be considered at registration. Section 12 [as am. by S.C. 1990, c. 20, s. 81; 1994, c. 47, s. 193] of the Act dealing with registration touches upon distinctiveness implicitly by reference to confusion while section 18 of the Act makes lack of distinctiveness a ground of expungement of a trade-mark. While the issue in this case is functionality and not distinctiveness, the point remains that the definition of trade-mark is intended to be free of formal requirements so that whether something is a trade-mark depends only on whether it is used with the intention of distinguishing the goods of one trader from others, or whether it has the effect of doing so.

[131] The definition of a trade-mark includes a distinguishing guise which, in turn, includes “a shaping of wares . . . the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing” the wares and services of that person from those of others. The distinguishing guise need not be independent of the wares but may consist of the appearance of the goods themselves. While the current definition of distinguishing guise makes no reference to functionality, the definition which appeared in *The Unfair Competition Act, 1932*, did:

2. . . .

(d) “Distinguishing guise” means a mode of shaping, moulding, wrapping or packing wares entering into trade or commerce which, by reason only of their

faillait s’assurer que seules les marques de commerce distinctives comporteront les droits et privilèges de l’enregistrement. Nous avons donc dû donner du mot «distinctive» la définition qui figure à l’alinéa d) de l’article 2 du bill:

«d) “distinctive”, par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services des autres, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;»

[130] Dans ce passage, on souligne que le caractère distinctif est maintenant une question à prendre en considération au moment de l’enregistrement. L’article 12 [mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193] de la Loi, qui porte sur l’enregistrement, traite implicitement du caractère distinctif en faisant mention de la confusion, alors que l’article 18 de la Loi fait de l’absence de caractère distinctif un motif de radiation d’une marque de commerce. En l’espèce, la question qui se pose est celle de la fonctionnalité plutôt que celle du caractère distinctif, mais il reste que la définition de la marque de commerce est destinée à ne pas être assortie de conditions formelles, de sorte que la question de savoir si une chose est une marque de commerce dépend uniquement de la question de savoir si elle est employée pour distinguer les marchandises d’un commerçant de celles des autres, ou de la question de savoir si elle a pour effet de les distinguer.

[131] La définition de la marque de commerce comprend un signe distinctif qui, de son côté, comprend un «façonnement de marchandises [. . .] dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer» les marchandises et services de cette personne de ceux des autres. Le signe distinctif n’a pas à être indépendant des marchandises, mais il peut se rapporter à l’apparence des marchandises elles-mêmes. Dans la définition actuelle du signe distinctif, il n’est pas fait mention de la fonctionnalité, mais la définition qui figurait dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, en faisait mention:

2. [. . .]

d) «signe distinctif» signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l’industrie ou le commerce, laquelle, par

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.

[132] There is reference to functionality (utility) in this definition, a reference which is absent from the definition in the Act. The rationale for the change is addressed in the Fox Report. After concluding that distinguishing guises should continue to be eligible for registration, the Committee suggested changes in the manner of registration [at page 23]:

We have, however, concluded that a distinguishing guise should not, as it is under *The Unfair Competition Act, 1932*, be registrable in the same way as an ordinary trade mark, but ought to be registered only after proof has been made of its distinctiveness by use in Canada and, in addition, only if the Registrar is satisfied that the exclusive use following upon its registration will not be likely unreasonably to limit the development of any art or industry. We have also taken care to ensure that the registration of a distinguishing guise shall give no right to the registrant to prevent others from using any of its utilitarian features (Section 13(2)), and for its expungement by the Exchequer Court of Canada if the registration has become likely unreasonably to limit the development of any art or industry (Section 13(3)).

[133] Like distinctiveness, functionality has been made an issue at registration. In my view, this change makes it difficult to conceive of functionality precluding a distinguishing guise attaining the status of a trade-mark, though the registration provisions found at section 13 of the Act may make it more difficult for it to become a registered trade-mark. But subsection 13(2) of the Act provides that even when a disguising guise containing utilitarian (functional) features is registered, the registration is not a bar to use by others of the utilitarian features. If functionality automatically disqualified a distinguishing guise as a trade-mark, it is difficult to see what subject-matter would be left for subsection 13(2) of the Act.

suite seulement de l'impression sensorielle qu'elle donne et indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir, est adoptée 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.

[132] Il est fait mention de la fonctionnalité (de l'utilité) dans cette définition, mais il n'en est pas ainsi dans la définition figurant dans la Loi. Le fondement de cette modification est examiné dans le Rapport Fox. Après avoir conclu que les signes distinctifs devraient continuer à être admissibles à l'enregistrement, la Commission a proposé d'apporter des modifications aux modalités d'enregistrement, aux pages 24 et 25:

Cependant, nous avons abouti à la conclusion qu'un signe distinctif ne devrait pas, comme le stipule la *loi sur la concurrence déloyale, 1932*, être enregistrable de la même façon qu'une marque de commerce ordinaire, mais qu'il ne devrait être enregistré qu'après que preuve aura été fournie de son caractère distinctif, du fait de son usage au Canada et, en plus, seulement s'il est établi à la satisfaction du registraire que son usage exclusif par suite de son enregistrement, ne limite probablement pas de façon déraisonnable l'essor d'aucun art ni d'aucune industrie. Nous avons également pris soin de nous assurer que l'enregistrement d'un signe distinctif ne confère aucun droit à l'inscrivant d'empêcher d'autres commerçants d'employer l'une ou l'autre des particularités utilitaires qu'il comporte (art. 13, par. 2); nous avons aussi prévu sa radiation par la Cour d'échiquier du Canada, si l'enregistrement peut déraisonnablement limiter l'essor de quelque art ou de quelque industrie (paragraphe (3) de l'article 13).

[133] Comme le caractère distinctif, la question de la fonctionnalité s'est posée à l'enregistrement. À mon avis, par suite de cette modification, il est difficile d'imaginer que la fonctionnalité empêche un signe distinctif d'avoir la qualité d'une marque de commerce, et ce, même si, à cause des dispositions relatives à l'enregistrement qui figurent à l'article 13 de la Loi, il est peut-être plus difficile d'en faire une marque de commerce déposée. Cependant, le paragraphe 13(2) de la Loi prévoit qu'aucun enregistrement d'un signe distinctif comportant des particularités utilitaires (fonctionnelles) ne gêne l'emploi d'une particularité utilitaire par d'autres personnes. Si la fonctionnalité avait nécessairement pour effet de rendre un signe distinctif non admissible à titre

[134] Before turning to the jurisprudence, I wish to address the meaning of an expression which occurs frequently in the cases dealing with functionality, that of the “valid” trade-mark. There is a distinction to be drawn between the existence of a trade-mark, the enforceability of that trade-mark and the registrability of that trade-mark. One finds the following in “On Trade-marks Becoming Invalid” by David E. Clarke in *Trade-marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson, editor-in-chief, Toronto: Carswell, 1993, at pages 296-297:

A “valid” trade-mark, as that term is understood in its broadest sense, is a trade-mark which has legal strength or force and is “valid” whether it is registered under the Act or whether it is unregistered and exists merely at common law. In other words, the registration of a trade-mark simply confirms and augments the owner’s legal rights in the mark, but it does not create the trade-mark; a valid trade-mark must exist before there can be registration. Therefore, when one considers the meaning of the term “invalid” as it is used in the Act, one must bear in mind that the issue is whether the registration is “invalid”.

[135] One can see in this passage the distinction between the existence of a trade-mark and its registration. But the author considers that a trade-mark must be enforceable. Enforceability is a function of distinctiveness: a trade-mark is entitled to protection if its use by another will confuse the public as to the source of the wares with which it is associated. But if a trade-mark is defined by the intention of the person using it, one could have a trade-mark which is intended to distinguish the goods of a trader but which, in fact, does not do so. That would give rise to a trade-mark which was not enforceable. When the author says that a valid trade-mark must exist before registration, he is referring to a distinctive trade-mark, since only a distinctive trade-mark is eligible for registration. As a result, the references in the cases to a “valid” trade-mark must be read with caution. In most cases, the issue is the registration of the trade-mark, not its existence as a trade-mark.

de marque de commerce, il est difficile de voir ce sur quoi pourrait porter le paragraphe 13(2) de la Loi.

[134] Avant d’examiner la jurisprudence, j’aimerais parler du sens d’une expression qui revient souvent dans les décisions portant sur la fonctionnalité, à savoir la marque de commerce «valide». Il y a une distinction à faire entre l’existence d’une marque de commerce, l’opposabilité de cette marque de commerce et son enregistra­bilité. On trouve les remarques suivantes dans le document intitulé «On Trade-marks Becoming Invalid» de David E. Clarke dans *Trade-marks Law of Canada*, Gordon F. Henderson, rédacteur en chef (Toronto: Carswell, 1993), aux pages 296 et 297:

[TRADUCTION] Une marque de commerce «valide» au sens le plus large de ce terme est une marque de commerce qui a une force ou un effet légal et qui est «valide», et ce, peu importe qu’elle soit déposée en vertu de la Loi ou qu’elle ne le soit pas, ou si elle n’est pas déposée, peu importe qu’elle existe simplement en common law. En d’autres termes, l’enregistrement d’une marque de commerce confirme et accroît simplement les droits légaux que possède le propriétaire sur la marque, mais il ne crée pas la marque de commerce; afin de pouvoir être déposée, une marque de commerce valide doit exister. Par conséquent, si l’on considère le sens du mot «invalide» tel qu’il est employé dans la Loi, il faut se rappeler qu’il s’agit de savoir si l’enregistrement est «invalide».

[135] Il est possible de constater, dans ce passage, la distinction entre l’existence d’une marque de commerce et son enregistrement. Cependant, l’auteur estime qu’une marque de commerce doit être opposable. Or, l’opposabilité est fonction du caractère distinctif: une marque de commerce peut à bon droit être protégée si son emploi par un autre a pour effet d’induire le public en erreur au sujet de la source des marchandises auxquelles elle est associée. Cependant, si une marque de commerce est définie par l’intention de la personne qui l’emploie, on pourrait avoir une marque de commerce qui est destinée à distinguer les marchandises d’un commerçant, mais qui en fait ne les distingue pas. Cela donnerait lieu à une marque de commerce non opposable. Lorsque l’auteur dit qu’une marque de commerce valide doit exister avant l’enregistrement, il parle d’une marque de commerce distinctive, étant donné que seule une marque de commerce distinctive est admissible à l’enregistrement. Par conséquent, la

[136] This distinction is also found in the following passage which appears at page 3-16 of *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed., *supra*:

In considering the definition of a trade-mark, a clear distinction must be made between a trade-mark and a protectable or a registrable trade-mark. At common law the courts were interested, not in defining what constituted a trade-mark *simpliciter*, but what constituted that type of trade-mark that would be entitled to the protection of the court. Under the statutes, the courts were interested in ascertaining whether a given word or device fell within the definition of a trade-mark provided by the relevant statute. All the statutes with which this work is concerned were dealing with registration and therefore the inquiry was directed to ascertaining what conformed to the statutory definition of trade-marks that were registrable and hence protectable. It is for this reason that so many of the decided cases contain broad statements to the effect that a mark cannot be a trade-mark unless it is distinctive. These statements were clearly erroneous, so far as they applied to trade-marks apart from registration or protectability.

[137] With that background in mind, I now turn to a review of the authorities. The seminal case in the Canadian jurisprudence is *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141. In that case, Imperial Tobacco was attempting to register as a trade-mark “a transparent outer wrapper with a coloured band extending around the package” in connection with packages of cigarettes. The coloured band was used to tear away the wrapper from the cigarette package. This arrangement of a wrapper and a tearing strip had been the subject of two patents which were found to be invalid. The registrar refused registration on the following grounds, at page 143:

The Registrar refused registration of the mark on the grounds that the coloured band performed the function of indicating where the tear strip was located and thus facilitate the opening of the outer wrapper, and that a transparent outer wrapper with a coloured strip or band being in use by

mention, dans les décisions, d’une marque de commerce «valide» doit être considérée avec prudence. Dans la plupart des cas, la question se rapporte à l’enregistrement de la marque de commerce plutôt qu’à son existence en tant que marque de commerce.

[136] Cette distinction se trouve également dans le passage suivant, qui figure à la page 3-16 de *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., précité:

[TRADUCTION] En examinant la définition d’une marque de commerce, il faut faire une distinction claire entre une marque de commerce et une marque de commerce susceptible d’être protégée ou déposée. En common law, les tribunaux voulaient non pas définir ce qui constituait une marque de commerce *simpliciter* mais ce qui constituait le type de marque de commerce qui pourrait à bon droit être protégé par les tribunaux. En vertu des lois, les tribunaux voulaient déterminer si un mot ou dispositif donné était visé par la définition de l’expression «marque de commerce» donnée par la loi pertinente. Toute les lois dont il est ici question traitaient de l’enregistrement et il s’agissait donc de déterminer ce qui était conforme à la définition légale des marques de commerce qui étaient enregistrables et pouvaient donc être protégées. C’est pourquoi un grand nombre de décisions renferment des énoncés généraux selon lesquels une marque ne peut pas constituer une marque de commerce à moins d’être distinctive. Ces énoncés étaient clairement erronés dans la mesure où ils s’appliquaient aux marques de commerce indépendamment de l’enregistrement ou de la possibilité d’être protégées.

[137] Ceci dit, j’examinerai maintenant les jugements faisant autorité. Le jugement qui a fait jurisprudence au Canada est le jugement *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141. Dans cette affaire-là, Imperial Tobacco tentait de faire enregistrer comme marque de commerce [TRADUCTION] «un emballage extérieur transparent comportant une bande de couleur entourant le paquet» à l’égard de paquets de cigarettes. La bande de couleur servait à enlever l’emballage. Ce dispositif, un emballage et un ruban de déchirage, avait fait l’objet de deux brevets qui avaient été jugés invalides. Le registraire a refusé l’enregistrement pour les motifs suivants, à la page 143:

[TRADUCTION] Le registraire a refusé l’enregistrement de la marque pour le motif que la bande de couleur servait à indiquer l’emplacement du ruban de déchirage, facilitant ainsi l’ouverture de l’emballage, et qu’un tel emballage comportant un ruban ou une bande de couleur utilisé par d’autres

manufacturers other than the applicant the same would fail to identify the wares so wrapped, as those of the applicant. [Emphasis added.]

[138] Maclean P., the Judge hearing the appeal from the Registrar's decision, described the two patents which had been found to be invalid and went on to comment on the trade-mark application, at page 145:

It seems to me that the trade mark applied for was intended to replace the patents referred to, if they should be found to be invalid, as they were. In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject-matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses.

[139] This comment must be understood in the light of the evidence before the learned Judge which was that there were at the time "many makes of cigarettes using a cellophane wrapper with a coloured ribbon" (*Imperial Tobacco, supra*, at page 145). The evidence was also to the effect that purchasers of cigarettes "invariably ask for a specific brand by name, and never by reference to the outer wrapper or the method of opening it" (*ibid.*, at page 146). It has already been noted that the cellophane wrapper with the coloured strip did not distinguish the appellant's goods from those of others. The effect of registration would have been to enable Imperial Tobacco to bring infringement actions against all other tobacco manufacturers to prevent them from using cellophane wrappers with a coloured tear strip on their cigarettes, something which they were already lawfully doing. This is the abuse which Maclean P. had in mind. Consequently, his comments about a "fit subject for a trade-mark" must be read in the context of the registration of a purported mark which did not distinguish the goods of one trader from those of another and whose registration would allow one manufacturer to claim a monopoly with respect to a utilitarian feature in wide use at the time.

fabricants ne désignerait pas les marchandises emballées comme étant celles de la requérante. [Non souligné dans l'original.]

[138] Le président Maclean, qui avait entendu l'appel interjeté contre la décision du registraire, a décrit les deux brevets qui avaient été jugés invalides et a ensuite fait les remarques suivantes au sujet de la demande visant l'octroi d'une marque de commerce, à la page 145:

[TRADUCTION] Il me semble que la marque de commerce visée par la demande était destinée à remplacer les brevets mentionnés s'il était conclu qu'ils étaient invalides, comme il l'a été. À mon avis, une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l'épreuve de l'humidité et une bande permettant d'ouvrir l'emballage, ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.

[139] Il faut interpréter cette remarque à la lumière de la preuve dont disposait le juge, à savoir qu'il y avait à ce moment-là [TRADUCTION] «de nombreuses marques de cigarettes ayant un emballage en cellophane comportant une bande de couleur» (*Imperial Tobacco, précité*, à la page 145). Selon la preuve, les acheteurs de cigarettes [TRADUCTION] «demand[ai]ent toujours une marque précise et ne f[aisai]ent jamais mention de l'emballage extérieur du paquet» (*ibid.*, à la page 146). Il a déjà été noté que l'emballage en cellophane comportant le ruban de couleur ne distinguait pas les marchandises de l'appelante de celles des autres. L'enregistrement aurait eu pour effet de permettre à Imperial Tobacco d'intenter des actions en violation contre tous les autres fabricants de tabac en vue de les empêcher d'employer des emballages en cellophane comportant un ruban de déchirage de couleur, soit quelque chose qu'ils faisaient déjà légalement. Tel est l'abus auquel songeait le président Maclean. Par conséquent, les remarques que le juge a faites au sujet de l'«objet d'une marque de commerce» doivent être interprétées dans le contexte de l'enregistrement d'une prétendue marque qui ne distinguait pas les marchandises d'un commerçant de celles d'un autre et dont l'enregistrement permettrait à un fabricant de revendiquer un monopole à l'égard d'une particularité utilitaire largement utilisée à ce moment-là.

[140] The issue next arose in *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] Ex. C.R. 399 affd [1964] S.C.R. 351 (*Parke, Davis*). Parke, Davis had obtained registration of 10 trade-marks each of which was described as follows, the only variation being in the colour of the band, at page 403:

The mark of which registration is requested is a design mark, of which five accurate and complete representations are furnished herewith, its principal features requiring to be indexed being in the applicant's opinion, *a white band applied approximately around the middle of a capsule and encircling the same.*

[141] Parke, Davis instituted infringement and passing-off proceedings against the defendant, who was selling a drug in a capsule with a green band around the centre. The evidence before the Exchequer Court was that Parke, Davis did not consistently associate any particular coloured band with any particular product. All of its products had names under which they were marketed and which were registered as trade-marks in connection with a specific drug. Furthermore, the evidence was that the strip was a coloured band of gelatin which effectively sealed the capsule containing the drug being sold. Parke, Davis had also registered a trade-mark "Kapseals" with respect to colour banded (and sealed) capsules. This use of a gelatin band to seal capsules of medicine was the subject of an expired patent.

[142] Noël J. summarized the defendant's attack upon the plaintiff's trade-marks as follows, at page 410:

The remainder of the defendant's contestation resides in an attack on the validity of the plaintiff's trade marks on four points which can be summarized as follows: the plaintiff's trade marks (1) are distinguishing guises incapable of constituting a trade mark and reside in colour alone; (2) perform functions and so cannot distinguish; (3) are really the subject-matter of an expired United States patent, and (4) that the registration of ten different colours constitutes a monopoly.

[140] La question s'est ensuite posée dans l'affaire *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.É. 399 confirmé par [1964] R.C.S. 351 (*Parke, Davis*). Parke, Davis avait obtenu l'enregistrement de 10 marques de commerce dont chacune était décrite comme suit, la seule variante se rapportant à la couleur de la bande, à la page 403:

[TRADUCTION] La marque dont l'enregistrement est demandé est un dessin de marque, dont cinq représentations exactes et complètes sont jointes, les principales particularités devant être enregistrées, étant de l'avis de la demanderesse, *une bande blanche appliquée à peu près au milieu de la capsule et entourant cette capsule.*

[141] Parke, Davis avait engagé des poursuites en violation et en commercialisation trompeuse contre la défenderesse, qui vendait un médicament dans une capsule dont le centre était entouré d'une bande verte. La preuve dont disposait la Cour de l'Échiquier était que Parke, Davis n'associait pas d'une façon uniforme une bande de couleur particulière à un produit particulier. Tous ses produits portaient des noms sous lesquels ils étaient commercialisés et qui étaient enregistrés en tant que marques de commerce à l'égard d'un médicament précis. En outre, selon la preuve, le ruban était une bande en gélatine de couleur qui scellait en fait la capsule renfermant le médicament qui était vendu. Parke, Davis avait également fait enregistrer la marque de commerce «Kapseals» à l'égard de capsules entourées d'une bande de couleur (et scellées). Cet emploi d'une bande de gélatine pour sceller des médicaments en capsules faisait l'objet d'un brevet expiré.

[142] Le juge Noël a résumé comme suit la contestation par la défenderesse des marques de commerce de la demanderesse, à la page 410:

[TRADUCTION] Le reste de la contestation de la défenderesse se rapporte à la validité des marques de commerce de la demanderesse; quatre arguments, qui peuvent être résumés comme suit, sont invoqués: 1) les marques de commerce de la demanderesse sont des signes distinctifs qui ne peuvent constituer une marque de commerce et sont uniquement définis par la couleur; 2) elles remplissent des fonctions et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une distinction; 3) elles font en réalité l'objet d'un brevet américain expiré; et 4) l'enregistrement de dix couleurs différentes constitue un monopole.

[143] The learned Judge disposed of the first objection on the ground that the trade-mark did not consist of colour only but of a coloured band or strip which may by use have come to be recognized as the plaintiff's mark. He then went on to consider the issue of functionality in light of the sealing function of the bands and concluded that the plaintiff's registered trade-marks monopolized colour-banded sealed capsules, which led him to conclude that the trade-marks were invalid. In coming to that conclusion, Noël J. referred to the decision in *Imperial Tobacco, supra*, and to the *dicta* in which it was suggested that the marks in question were not "fit subject matter for a trade mark", a point to which I shall return shortly.

[144] The Judge then went on to consider the passing-off action. He found, on the evidence, that the plaintiff's trade-marks did not distinguish its goods from those of other traders, at pages 426-427:

I have reached the conclusion that the plaintiff has not successfully discharged the burden of establishing that these trade marks distinguish its wares nor indicate their common origin. I am also of the opinion that the plaintiff has not established that the manner in which its goods or wares were done up has become associated in the mind of the consumer or purchaser with its goods or wares and the evidence does not show that these marks have been relied upon by the pharmacists, physicians nor the public who consumes its goods as distinguishing them from all others.

[145] This is followed by the paragraph on which the respondent relies, at page 427:

I have found that all of the plaintiff's ten registered trade marks as used by the plaintiff in its trade and as illustrated by the plaintiff's products produced as exhibits are not, properly speaking, trade marks within the contemplation of the Statute and they were not such at the time of registration.

They were, therefore, registered without sufficient cause and should be expunged. [Emphasis added.]

[143] Le juge a statué sur la première objection en disant que la marque de commerce n'était pas uniquement composée de couleurs, mais d'une bande ou d'un ruban de couleur qui, grâce à l'usage, était peut-être désormais reconnu comme étant la marque de la demanderesse. Il a ensuite examiné la question de la fonctionnalité à la lumière de la fonction de scellement des bandes et a conclu que les marques de commerce déposées de la demanderesse avaient pour effet de constituer un monopole sur les capsules scellées par des bandes de couleur, ce qui l'a amené à conclure que les marques de commerce étaient invalides. En arrivant à cette conclusion, le juge Noël a mentionné la décision qui avait été rendue dans l'affaire *Imperial Tobacco*, précitée, et les remarques incidentes selon lesquelles les marques en question ne [TRADUCTION] «sauraient faire l'objet d'une marque de commerce», soit un point sur lequel je reviendrai bientôt ci-dessous.

[144] Le juge a ensuite examiné l'action en commercialisation trompeuse. En se fondant sur la preuve, il a conclu que les marques de commerce de la demanderesse n'avaient pas pour effet de distinguer ses marchandises de celles des autres commerçants aux pages 426 et 427:

[TRADUCTION] J'en suis venu à la conclusion que la demanderesse n'a pas réussi à s'acquitter de l'obligation d'établir que ces marques de commerce distinguent ses marchandises ou indiquent leur origine commune. Je suis également d'avis que la demanderesse n'a pas établi que la présentation même de ses produits est maintenant associée avec elle dans l'esprit du consommateur ou de l'acheteur, et la preuve n'établit pas que les pharmaciens, les médecins ou le public qui consomme ses produits considéraient que ces marques les distinguaient de tous les autres.

[145] Vient ensuite le paragraphe suivant sur lequel l'intimée se fonde, à la page 427:

[TRADUCTION] J'ai conclu que les dix marques de commerce déposées de la demanderesse telles qu'elle les utilise dans son commerce et telles qu'elles sont illustrées par les produits de la demanderesse qui ont été soumis en preuve ne sont pas, à vrai dire, des marques de commerce au sens de la Loi et qu'elles n'étaient pas des marques de commerce au moment de l'enregistrement.

Ces marques ont donc été déposées sans cause suffisante et l'enregistrement devrait être radié. [Non souligné dans l'original.]

[146] The reference to the plaintiff's marks not being trade-marks, properly speaking, within the contemplation of the Act must be understood in the context of an application to enforce a registered trade-mark where the validity of the registration is in question. The reference to "at the time of registration" directs one to Noël J.'s finding at page 411 that the registrability of the trade-marks was to be decided under *The Unfair Competition Act, 1932*, as issues of the validity of registration are to be decided as of the date of registration. It will be recalled that the definition of trade-mark under *The Unfair Competition Act, 1932* required that the trade-mark be distinctive. Consequently, when Noël J. found that the plaintiff's trade-marks were not distinctive, they could not be trade-marks within the contemplation of *The Unfair Competition Act, 1932*. This passage is not authority that a trade-mark with functional features cannot be a trade-mark.

[147] Noël J.'s decision was appealed to the Supreme Court of Canada where it was affirmed at [1964] S.C.R. 351. The Supreme Court disposed of the infringement action on the basis of functionality, at pages 354-355:

The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristic and cannot, therefore, be the subject of a trade mark.

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. With respect, I agree with Maclean P., when, in *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*, ([1939] Ex. C.R. 141 at 145, 2 D.L.R. 65) he said:

In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuses.

[146] La remarque selon laquelle les marques de la demanderesse ne sont pas, à vrai dire, des marques de commerce au sens de la Loi doit être interprétée dans le contexte d'une demande visant à faire valoir une marque de commerce déposée lorsque la validité de l'enregistrement est remise en question. Quant à la mention du moment de l'enregistrement, il faut se reporter à la conclusion tirée par le juge Noël à la page 144, à savoir que la question de l'enregistrabilité des marques de commerce devait être tranchée en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, étant donné qu'il faut trancher les questions de validité de l'enregistrement en se référant à la date de l'enregistrement. Il importe de se rappeler que la définition de l'expression «marque de commerce» figurant dans la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932* exigeait que la marque de commerce soit distinctive. Par conséquent, lorsque le juge Noël a conclu que les marques de commerce de la demanderesse n'étaient pas distinctives, il ne pouvait s'agir de marques de commerce au sens de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*. Ce passage ne fait pas autorité lorsqu'il s'agit de dire qu'une marque de commerce comportant des particularités fonctionnelles ne peut pas être une marque de commerce.

[147] La décision du juge Noël a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada, qui l'a confirmée à [1964] R.C.S. 351. La Cour suprême a statué sur l'action en violation en se fondant sur la fonctionnalité aux pages 354 et 355:

[TRADUCTION] Il est à mon avis possible de statuer sur la validité des marques de commerce pour le motif que les bandes de couleur ont une utilisation ou caractéristique fonctionnelle et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une marque de commerce.

Il semble être bien établi en droit que si ce que l'on veut faire enregistrer comme marque de commerce a une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l'objet d'une marque de commerce. Avec égards, je souscris à l'avis exprimé par le président Maclean lorsqu'il a dit ce qui suit dans la décision *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. The Registrar of Trade Marks*, ([1939] R.C.É. 141, à 145, 2 D.L.R. 65):

À mon avis, une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l'épreuve de l'humidité et une bande permettant d'ouvrir l'emballage, ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.

[148] The Supreme Court then went on to consider the passing-off claim and agreed with Noël J.'s conclusion that the public had not come to associate the trade-marks with Parke, Davis as the source of the goods. That conclusion precluded success in the passing off action.

[149] One must read Hall J.'s comments with respect to the validity of a functional trade-mark in light of the sentence which follows: "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" [emphasis added]. If functionality is inherently incompatible with the notion of a trade-mark, then the reference to "sought to be registered" is superfluous. On the other hand, if it is to be given effect, it can only be by interpreting "cannot be the subject of a trade mark" as meaning "cannot be the subject of a trade mark registration".

[150] The respondent's position in this appeal is that the *Parke, Davis* case is binding authority that something which is primarily functional cannot be a trade-mark. It must be conceded that the language used by Hall J. lends itself to that conclusion. But those words were not written in a vacuum. The Supreme Court was dealing with an infringement action in which the validity of the registration was raised as a defence. It was not necessary to find that the trade-mark was invalid in order for the defendant to succeed. All that was necessary was to find that the registration was invalid and liable to be expunged. The concern which the Supreme Court expressed in later paragraphs about extending the monopoly afforded by a patent is fully addressed by the expungement of the registration of the plaintiff's trade-marks. The Supreme Court's reasons do not address the definition of a trade-mark except in the context of registration. One can agree that the public policy against monopolies would suggest that the functional elements of a trade-mark cannot be monopolized, without necessarily agreeing that the mark or guise is not a trade-mark at all.

[148] La Cour suprême a ensuite examiné la demande fondée sur la commercialisation trompeuse et a souscrit à la conclusion du juge Noël selon laquelle le public n'associait pas encore les marques de commerce avec Parke, Davis comme source des marchandises. Par suite de cette conclusion, l'action en commercialisation trompeuse ne pouvait être accueillie.

[149] Il faut interpréter les remarques que le juge Hall a faites au sujet de la validité d'une marque de commerce fonctionnelle à la lumière de la phrase suivante: [TRADUCTION] «Il semble être bien établi en droit que si ce que l'on veut faire enregistrer comme marque de commerce a une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l'objet d'une marque de commerce» [non souligné dans l'original]. Si la fonctionnalité est intrinsèquement incompatible avec la notion de marque de commerce, il ne sert à rien de dire que l'on veut faire enregistrer la marque. D'autre part, pour donner effet à cette remarque, il faut interpréter les mots «ne peut faire l'objet d'une marque de commerce» comme signifiant «ne peut pas être enregistré comme marque de commerce».

[150] Selon la position prise par l'intimée dans cet appel, l'arrêt *Parke, Davis* fait autorité lorsqu'il s'agit de dire que ce qui est principalement fonctionnel ne peut pas constituer une marque de commerce. Il faut concéder que les termes employés par le juge Hall permettent cette conclusion. Toutefois, cette remarque n'a pas été faite dans l'abstrait. La Cour suprême examinait une action en violation dans laquelle la question de la validité de l'enregistrement était soulevée comme moyen de défense. Pour que la défenderesse ait gain de cause, il n'était pas nécessaire de conclure que la marque de commerce était invalide. Il suffisait de conclure que l'enregistrement était invalide et pouvait faire l'objet d'une radiation. La radiation de l'enregistrement des marques de commerce de la demanderesse répond pleinement à la préoccupation que la Cour suprême a exprimée dans les paragraphes suivants au sujet de la prolongation de la durée du monopole accordé par un brevet. Dans ses motifs, la Cour suprême n'examine la définition d'une marque de commerce que dans le contexte de l'enregistrement. On peut souscrire à l'avis selon lequel le principe d'ordre public à l'encontre des monopoles donnerait à entendre que les éléments

fonctionnels d'une marque de commerce ne peuvent pas faire l'objet d'un monopole, sans nécessairement souscrire à l'avis selon lequel la marque ou le signe ne constitue pas du tout une marque de commerce.

[151] The issue arose again in *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 Ex. C.R. 3 (*Elgin Handles*), where the plaintiff had obtained registration of a trade-mark described as “the accentuation in darker colouring of the grain of the wood of tool handles the surface of which has been fire hardened to accomplish such purpose” (at page 6). Jackett P. [at page 7] allowed the application to expunge the registration on the basis of the decision of the Supreme Court of Canada in *Parke, Davis, supra*, holding that fire hardening is a process “primarily designed to improve wooden handles as objects of commerce and has therefore a functional use or characteristic”. He concluded that the change in the appearance of the wood due to fire hardening could not be a trade-mark.

[152] *Elgin Handles, supra*, is interesting in that it was not alleged that the coloured grain of the handle was itself functional, as is the case with the “LEGO” *indicia*. The basis of the decision was that the process by which the colouration was achieved was functional and consequently the result of that process could not be a trade-mark. (This is a significant expansion of the doctrine of functionality to characteristics which are not themselves functional but which result from a functional process.) The authorities upon which the learned Judge relied did not, in my view, go that far. It is clear that the Exchequer Court did not wish to give *Elgin Handles* a monopoly on fire hardening by giving it the exclusive right to use the results of fire hardening as its trade-mark. It is also clear that the process itself could not be the subject of a trade-mark. The only question which one might ask is whether the Court might have come to the same conclusion by other means.

[151] La question s'est de nouveau posée dans la décision *Elgin Handles Ltd. v. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, [1965] 1 R.C.É. 3 (*Elgin Handles*), où la demanderesse avait réussi à faire enregistrer une marque de commerce décrite comme étant une [TRADUCTION] «accentuation par une couleur plus foncée du grain du bois de manches d'outils, obtenue par un durcissement à la chaleur» (à la page 6). Le président Jackett [à la page 7] a accueilli la demande de radiation de l'enregistrement en se fondant sur la décision que la Cour suprême du Canada avait rendue dans l'affaire *Parke, Davis, précitée*, en statuant que le durcissement à la chaleur est un procédé [TRADUCTION] «qui vise principalement à améliorer les manches en bois en tant qu'articles de commerce et a donc une utilisation ou caractéristique fonctionnelle». Il a conclu que la modification de l'apparence du bois, qui est la conséquence normale du durcissement à la chaleur, ne saurait constituer une marque de commerce.

[152] La décision *Elgin Handles, précitée*, est intéressante en ce sens qu'il n'a pas été allégué que le grain coloré du manche était intrinsèquement fonctionnel, comme c'est le cas pour la marque figurative «LEGO». La décision était fondée sur ce que le procédé par lequel la coloration était obtenue était fonctionnel et que le résultat de ce procédé ne pouvait donc pas faire l'objet d'une marque de commerce. (Il s'agit d'un élargissement important de la doctrine de la fonctionnalité à des caractéristiques qui ne sont pas intrinsèquement fonctionnelles, mais qui résultent d'un procédé fonctionnel.) À mon avis, la jurisprudence sur laquelle le juge s'est fondé n'allait pas aussi loin. Il est clair que la Cour de l'Échiquier ne voulait pas accorder à *Elgin Handles* un monopole sur le durcissement à la chaleur en lui conférant le droit exclusif de se prévaloir du résultat obtenu grâce à ce procédé comme marque de commerce. Il est également clair que le procédé en soi ne pouvait pas faire l'objet d'une marque de commerce. La seule question que l'on pourrait se poser est de savoir si la Cour pouvait arriver à la même conclusion par d'autres moyens.

[153] The issue arose again in *Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (F.C.A.), at page 225, where one of the trade-marks in issue were described as follows:

A representation of an evergreen tree coloured green, and having across the middle portion of the representation of the tree a white rectangle with reading matter thereon, and having at the base of the tree trunk a white rectangle with reading matter thereon.

[154] That trade-mark was used in association with absorbent material impregnated with air deodorizing substances. A second trade-mark consisted of a design showing a pine-tree with two areas for reading matter. At first instance, the Judge found that the marks were not trade-marks as defined in the Act because they were primarily used "in connection with, or in association with, wares for a utility purpose, partly ornamental, and partly functional" when used in conjunction with the clear plastic wrapper in which they were sold. However, the Federal Court of Appeal found that the marks themselves contained no functional element. The functionality arose from the use of the wrapper, in respect of which no claim was made. Heald J.A. was of the view that the case before him was distinguishable from *Imperial Tobacco, supra*; *Parke, Davis, supra*; and *Elgin Handles, supra*, on the basis that in each of those cases, the marks in issue contained functional elements whereas that was not the case in the case before him. Heald J.A. also made the point that functionality is only relevant in relation to the marks themselves and not in relation to the wares with which they are sold. In the end, the registration of the marks was restored.

[155] The question of functionality arose again in *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379 (C.A.), where the plaintiff Pizza Pizza attempted to register its telephone number as its trade-mark. Registration was refused by the Registrar, whose decision was confirmed by the Trial Division [(1985), 6 C.I.P.R. 152]. The Registrar held that the

[153] La question s'est de nouveau posée dans l'arrêt *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.), à la page 225, où l'une des marques de commerce en litige a été décrite comme suit:

Une représentation d'un conifère de couleur verte ayant, en travers de la partie médiane, un rectangle blanc dans lequel se trouve du texte imprimé, et ayant, à la base du tronc de l'arbre, un autre rectangle blanc dans lequel se trouve du texte imprimé.

[154] Cette marque de commerce était employée en liaison avec un matériau absorbant imprégné de substances assainissant l'air. Une deuxième marque de commerce était composée d'un dessin montrant un pin sur lequel deux zones étaient prévues pour du texte imprimé. En première instance, le juge avait conclu que les marques n'étaient pas des marques de commerce au sens de la Loi parce qu'elles étaient principalement utilisées «dans ou en liaison avec des produits à des fins utilitaires, partiellement ornementales et partiellement fonctionnelles» lorsqu'elles étaient employées avec l'enveloppe claire en plastique dans laquelle elles étaient vendues. Toutefois, la Cour d'appel fédérale a conclu que les marques elles-mêmes ne comportaient aucun élément fonctionnel. La fonctionnalité découlait de l'utilisation de l'enveloppe à l'égard de laquelle aucune revendication n'était faite. Le juge Heald était d'avis que l'affaire dont il était saisi pouvait faire l'objet d'une distinction par rapport aux jugements *Imperial Tobacco*; *Parke, Davis* et *Elgin Handles*, précités, pour le motif que dans chacune de ces affaires, les marques en litige comportaient des éléments fonctionnels, alors que dans l'affaire dont il était saisi, la marque de commerce n'en comportait pas. Le juge Heald a également souligné que la fonctionnalité est uniquement pertinente à l'égard des marques elles-mêmes plutôt que par rapport aux marchandises avec lesquelles elles sont vendues. En fin de compte, l'enregistrement des marques a été rétabli.

[155] La question de la fonctionnalité s'est de nouveau posée dans l'arrêt *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.), où la demanderesse Pizza Pizza avait tenté de faire enregistrer son numéro de téléphone comme marque de commerce. L'enregistrement avait été refusé par le registraire, dont la décision a été confirmée par la

telephone number was not registrable because it was not a trade-mark within the meaning of the Act. Muldoon J. agreed with the Registrar and found that a monopoly interest in seven digits could not be registered. Underlying both decisions was the view that the telephone number serves the function of allowing customers to contact Pizza Pizza.

[156] On appeal to the Federal Court of Appeal, Urie J.A. found that the telephone number had become associated with Pizza Pizza's goods and services and had come to distinguish its products and services from those of others. On that basis, he found that it was a trade-mark. He went on to conclude that the fact that the number functioned as Pizza Pizza's telephone number did not deprive it of its registrability. Pratte J.A., concurring, expressed his conclusion succinctly in the following terms, at page 381:

Counsel for the respondent tried to support the decision of the Trial Division [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] on only one ground, namely, that a telephone number is not registrable as a trade mark because, according to the jurisprudence, a mark that is primarily designed to perform a function cannot be the subject of a trade mark. This position, in my view, reveals a complete misunderstanding of that jurisprudence. In those cases, the marks that were held to be functional were, in effect, part of the wares in respect of which registration was sought so that the registration of those marks would have granted the applicants a monopoly on functional elements or characteristics of their wares; the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks. The situation here is entirely different. The trade mark applied for by the appellant is not functional in that sense; for that reason, its functional character does not make it "not registrable".

[157] The significance of Pratte J.A.'s reasons is that they focussed on functionality in the context of registration. The issue in *Pizza Pizza, supra*, was the same as in the other cases reviewed to this point, but this is the only case where the issue is clearly identified as registration as opposed to the validity of the trade-mark itself.

Section de première instance [(1985), 6 C.I.P.R. 152]. Le registraire a statué que le numéro de téléphone n'était pas enregistrable parce qu'il ne s'agissait pas d'une marque de commerce au sens de la Loi. Le juge Muldoon souscrivait à l'avis du registraire et a conclu qu'un droit à une combinaison de sept chiffres constituant un monopole ne pouvait pas être enregistré. L'idée selon laquelle le numéro de téléphone servait à permettre aux clients de communiquer avec Pizza Pizza sous-tendait les deux décisions.

[156] Lorsque l'affaire a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale, le juge Urie a conclu que le numéro de téléphone était désormais associé aux marchandises et services de Pizza Pizza et distinguait maintenant ses produits et services de ceux des autres. Cela étant, il a conclu qu'il s'agissait d'une marque de commerce. Il a ensuite conclu que le fait que le numéro servait de numéro de téléphone de Pizza Pizza ne l'empêchait pas pour autant d'être enregistré. Le juge Pratte, J.C.A., qui souscrivait à son avis, a brièvement exprimé sa conclusion comme suit, à la page 381:

L'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance [(1985), 7 C.P.R. (3d) 428] en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence, une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas «non enregistrable».

[157] Les motifs prononcés par le juge Pratte sont importants en ce sens qu'ils mettaient l'accent sur la fonctionnalité dans le contexte de l'enregistrement. La question qui était soulevée dans l'affaire *Pizza Pizza*, précitée, était la même que dans les autres affaires examinées sur ce point, mais il s'agit de l'unique affaire dans laquelle la question était clairement désignée

[158] This brings us to the case of *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (*Remington Rand*). Remington Rand wished to market a triple-headed rotary electric shaver in Canada but was faced with four trade-mark registrations in favour of Philips which depicted a triple-headed rotary shaver and claimed a trade-mark in such a configuration. Remington Rand moved to expunge the registrations and succeeded with respect to two of the four. Upon appeal, Philips defended one of the two remaining three-headed configuration as a distinguishing guise, and claimed protection for the other as a design. Mr. Justice MacGuigan set out the issue as follows [at page 470]:

In the case of each trade mark under appeal the description is pictorial. The issue in each case is as to the effect of functionality on the registration. The main question, therefore, as phrased by the appellant, is whether a pictorial description of a manufactured article, and in particular of some of its working parts, can be the subject of a trade mark registration.

[159] MacGuigan, J.A. then carefully reviewed the authorities and after commenting on the decision in *Pizza Pizza*, *supra*, he said the following with respect to the design mark registration at pages 475-476:

In my opinion, both sets of reasons in *Pizza Pizza* rather endorsed the view that what is determinative is the kind of functionality in question. If functionality goes either to the trade mark itself (*Imperial Tobacco*, and *Parke, Davis*) or to the wares (*Elgin Handles*), then it is essentially or primarily inconsistent with registration. However, if it is merely secondary or peripheral, like a telephone number with no essential connection with the wares, then it does not act as a bar to registration.

The weighty reason for this conclusion was clearly specified by Pratte J.A. If a mark is primarily functional as

comme se rapportant à l'enregistrement par opposition à la validité de la marque de commerce elle-même.

[158] Cela nous amène à l'affaire *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (*Remington Rand*). Remington Rand voulait commercialiser un rasoir électrique à trois têtes de rasage rotatives au Canada, mais quatre marques de commerce avaient été déposées en faveur de Philips, ces enregistrements décrivant un rasoir à trois têtes de rasage rotatives et revendiquant une marque de commerce à l'égard de cette configuration. Remington Rand avait demandé la radiation des enregistrements et avait obtenu gain de cause à l'égard de deux des quatre enregistrements. En appel, Philips avait soutenu en défense que l'une des deux autres configurations à trois têtes de rasage était un signe distinctif et avait revendiqué la protection pour l'autre en tant que dessin. Le juge MacGuigan a énoncé la question comme suit [à la page 470]:

La description de chacune des marques de commerce visées par l'appel est visuelle. Le point litigieux dans chaque cas réside dans l'effet du caractère fonctionnel sur l'enregistrement. Par conséquent, la question fondamentale, ainsi que l'appelante l'a formulée, est celle de savoir si la description visuelle d'un article manufacturé, en particulier certaines de ses pièces mobiles, peut faire l'objet d'un enregistrement de marque de commerce.

[159] Le juge MacGuigan a ensuite minutieusement examiné les jugements faisant autorité; après avoir fait des remarques au sujet de la décision rendue dans l'affaire *Pizza Pizza*, précitée, il a dit ce qui suit, aux pages 475 et 476, au sujet de l'enregistrement d'un dessin de marque:

À mon avis, les deux séries de motifs rendus dans l'affaire *Pizza Pizza* souscrivent plutôt au point de vue selon lequel c'est le genre de caractère fonctionnel qui constitue le facteur déterminant. Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (*Imperial Tobacco* et *Parke, Davis*), soit aux marchandises (*Elgin Handles*), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.

Le juge Pratte, J.C.A., a clairement énoncé la raison probante de cette conclusion. Si une marque est principalement

“part of the ware,” the effect would be to grant applicants for registration “a monopoly on functional elements or characteristics of their wares”. This would be effectively to create a patent or industrial design rather than a trade mark: “the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks”. In my view, that would be precisely the consequence of registration of the design trade mark in the case at bar. [Emphasis added.]

[160] It is clear from this that MacGuigan J.A. is addressing the issue of registration of a functional trade-mark, as opposed to whether functionality precludes a finding that something is a trade-mark. The learned Judge of appeal then turned his attention to the question of the distinguishing guise, which he correctly described as distinct kind of trade-mark. Noting that the case was one of first instance, he said that it could be decided on the basis of the principles established in *Pizza Pizza, supra*. He cited the statutory definition of a distinguishing guise and then commented on its relationship to trade-marks, at page 477:

“Distinguishing guise” . . .

- (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;

The essence of a distinguishing guise is thus identical with that of a design mark in that it serves to distinguish the wares of a registered owner from those sold by others. [Emphasis added.]

[161] MacGuigan J.A. was correct in saying that the essence of a distinguishing guise is essentially identical with that of trade-mark in that it served to distinguish the goods of the registered owner from those of others. He found that it was subject to the same considerations of functionality as a trade-mark and therefore, at page 478:

fonctionnelle en tant que «partie des marchandises», l’enregistrement aurait pour effet de conférer aux requérantes «un monopole sur les éléments ou les caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises». Il créerait en réalité un brevet ou un dessin industriel plutôt qu’une marque de commerce: «les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce». À mon avis, ce serait précisément la conséquence de l’enregistrement du dessin-marque dans la présente espèce. [Non souligné dans l’original.]

[160] Il ressort clairement que le juge MacGuigan traite de la question de l’enregistrement d’une marque de commerce fonctionnelle par opposition à la question de savoir si la fonctionnalité empêche de conclure que quelque chose constitue une marque de commerce. Le juge d’appel s’est ensuite arrêté à la question du signe distinctif, qu’il a correctement décrit comme un autre genre de marque de commerce. Il a fait remarquer que la décision avait été rendue en première instance et il a dit que la question pouvait être tranchée compte tenu des principes établis dans le jugement *Pizza Pizza*, précité. Il a cité la définition légale de l’expression «signe distinctif» et a ensuite fait certaines remarques au sujet du rapport existant entre cette expression et les marques de commerce, à la page 477:

Le «signe distinctif» [. . .]

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d’envelopper ou d’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.

L’essence d’un signe distinctif est donc identique à celle d’un dessin-marque puisqu’un signe distinctif sert à distinguer les marchandises d’un titulaire enregistré de celles vendues par d’autres. [Non souligné dans l’original.]

[161] Le juge MacGuigan avait raison de dire que l’essence d’un signe distinctif est identique à celle d’une marque de commerce en ce sens que le signe distinctif sert à distinguer les marchandises du titulaire enregistré de celles des autres. Il a conclu que les mêmes considérations relatives au caractère fonctionnel s’appliquaient au signe distinctif et à la marque de commerce et que, par conséquent, à la page 478:

The trial judge may have been correct in stating that “a distinguishing guise necessarily possesses a functional element or component” (although I wonder about, say, a bottle shape which might not even be ornamental), but to the extent that such functionality relates primarily or essentially to the wares themselves it will invalidate the trade mark.

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.

[162] Having said that distinguishing guises were a kind of trade-mark, to be dealt with according to the same principles as trade-marks, MacGuigan J.A. must be taken to subject them both to the same considerations, specifically, that functionality is an issue in relation to registration.

[163] *Remington Rand, supra*, is the only case in which the effect of section 13 of the Act was raised. MacGuigan J.A. found that Remington Rand could possibly have achieved the same result by recourse to section 13 of the Act, but that the failure to argue that provision was not fatal to Remington Rand’s case. Given MacGuigan J.A.’s comments with respect to functionality and registration, it may well be that he might have used different language had section 13 been pleaded by Remington Rand.

[164] The only case in which the effect of an unregistered trade-mark arose was the decision of this Court in *Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.*, [2000] 3 F.C. 3 (C.A.) (*Thomas & Betts*). Thomas & Betts, the appellant, had developed and patented a plastic cable tie which featured an oval-shaped head. The patent expired in 1984 and for the next 10 years the appellant was the only supplier of a cable tie with an oval-shaped head. In 1994, the respondent introduced its own cable tie which had an oval head. The appellant then brought an action for infringement of its unregistered trade-mark as well as for passing off. After the close of pleadings, the respondent brought an application for summary judgment seeking dismissal of the claim on the two

Le juge de première instance a peut-être eu raison de déclarer qu’«un signe distinctif possède nécessairement un élément ou constituant fonctionnel» (quoique je m’interroge à propos, disons, de la forme d’une bouteille qui ne serait peut-être même pas ornementale), mais dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes, il invalidera la marque de commerce.

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 outrepassa les limites légitimes d’une marque de commerce.

[162] Le juge MacGuigan a dit que les signes distinctifs étaient un genre de marque de commerce et qu’il fallait les traiter selon les mêmes principes que les marques de commerce, de sorte qu’il faut considérer qu’il les assujettissait aux mêmes considérations, plus précisément que le caractère fonctionnel est une question relative à l’enregistrement.

[163] L’affaire *Remington Rand*, précitée, est l’unique affaire dans laquelle la question de l’effet de l’article 13 de la Loi a été soulevée. Le juge MacGuigan a conclu que Remington Rand aurait peut-être pu en arriver au même résultat en se prévalant de l’article 13 de la Loi, mais que l’omission d’invoquer cette disposition ne portait pas un coup fatal à sa cause. Étant donné les remarques que le juge MacGuigan a faites au sujet de la fonctionnalité et de l’enregistrement, il se peut bien qu’il se serait exprimé en des termes différents si Remington Rand avait invoqué l’article 13.

[164] La seule affaire dans laquelle la question de l’effet d’une marque de commerce non déposée a été soulevée devant la présente Cour est l’affaire *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, [2000] 3 C.F. 3 (C.A.) (*Thomas & Betts*). L’appelante Thomas & Betts avait mis au point et fait breveter un collier de serrage en plastique qui comportait une tête ovale. Le brevet avait expiré en 1984; pendant les 10 années suivantes, l’appelante avait été l’unique fournisseur d’un collier de serrage comportant une tête ovale. En 1994, l’intimée avait introduit son propre collier de serrage, qui comportait une tête ovale. L’appelante avait ensuite intenté une action en violation de sa marque de commerce non déposée ainsi qu’une action en

grounds; that the oval-shaped head was functional and therefore “not to be accorded trade-mark protection in Canada” and that the oval-shaped head was the preferred embodiment of an expired patent and therefore not subject to trade-mark rights. At the beginning of the argument of the motion, the respondent abandoned the argument based on functionality. The Motions Judge granted the motion for summary judgment based on the preferred embodiment argument [(1997), 74 C.P.R. (3d) 185].

[165] Décary J.A., writing for the Court, rejected the Motions Judge’s conclusion, on the basis that the Judge erred in failing to take into account the Act. This is how Décary J.A. identified the issue, at paragraphs 22-24:

The patentee never had a monopoly over the oval-shaped head, and it would therefore be unfair to later prevent it, as a matter of law, from asserting a trade-mark right with respect to the oval-shaped head. This would be tantamount to retroactively extending or mischaracterizing the expired patent monopoly to include the oval-shaped head.

On the other hand, it would be unfair to the public if a patentee could, after the expiry of its patent, use the *Trade-marks Act* to give itself a monopoly over the shape of its invention when that shape is so closely related to the invention as to be for all practical purposes an element essential to making full use of the invention.

It is precisely to solve this dilemma that the *Trade-marks Act* comes into play and this is precisely why this Court, in interpreting that Act, has ensured that it not be used to perpetuate a patent monopoly that would otherwise have expired. The solution retained by this Court is the doctrine of functionality.

[166] The learned Judge then considered the various authorities discussed above but did not address the fact that the case before him concerned an unregistered trade-mark. Consequently, it is fair to say that he raised the doctrine of functionality in relation to an unregistered

commercialisation trompeuse. Une fois les plaidoiries closes, l’intimée avait présenté une demande de jugement sommaire dans laquelle elle sollicitait le rejet de l’action en affirmant que la tête ovale était fonctionnelle, qu’elle «ne p[ouvait], par conséquent, faire l’objet de la protection accordée aux marques de commerce au Canada», qu’elle était la réalisation privilégiée d’un brevet expiré et qu’elle ne donnait donc pas lieu à des droits liés à une marque de commerce. Au début de l’argumentation de la requête, l’intimée avait abandonné l’argument fondé sur la fonctionnalité. Le juge des requêtes a accueilli la requête en jugement sommaire et l’argumentation portant sur la réalisation privilégiée sur laquelle elle reposait [(1997), 74 C.P.R. (3d) 185].

[165] Le juge Décary, J.C.A., au nom de la Cour, a rejeté la conclusion du juge des requêtes pour le motif qu’il avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la Loi. Voici comment le juge Décary a défini la question, aux paragraphes 22 à 24:

Le titulaire du brevet n’a jamais eu de monopole à l’égard de la tête ovale. Il serait donc injuste de l’empêcher ensuite, en droit, de revendiquer un droit à une marque de commerce à l’égard de la tête ovale. Cela équivaldrait à étendre rétroactivement à la tête ovale la portée du brevet ou du monopole qui est expiré ou à le décrire d’une façon erronée comme comprenant la tête ovale.

En revanche, il serait injuste pour le public que le titulaire d’un brevet puisse, une fois son brevet expiré, utiliser la *Loi sur les marques de commerce* pour s’attribuer un monopole à l’égard de la forme de son invention alors que cette forme est si étroitement liée à l’invention qu’à toutes fins utiles elle constitue un élément essentiel à l’utilisation complète de l’invention.

C’est précisément pour résoudre ce dilemme que la *Loi sur les marques de commerce* entre en ligne de compte et c’est précisément pourquoi la présente Cour, en interprétant cette Loi, a veillé à ce qu’elle ne soit pas utilisée de façon à perpétuer un monopole à l’égard d’un brevet qui serait par ailleurs expiré. La solution qu’elle a retenue est la doctrine de la fonctionnalité.

[166] Le juge a ensuite examiné les divers jugements faisant autorité susmentionnés, mais il n’a pas tenu compte du fait que l’affaire dont il était saisi se rapportait à une marque de commerce non déposée. Par conséquent, il est juste de dire qu’il a soulevé la doctrine

trade-mark, but it is not fair to say that he found it dispositive of the issue. He suggested that the Motions Judge may have been misled by the applicant's abandonment of the argument based on functionality, but nonetheless, the Judge erred in disposing of the motion without reference to the principles of trade-mark law, including the doctrine of functionality.

[167] In closing, Décary J.A. commented on some of the American jurisprudence which the Motions Judge had considered. After commenting favourably on the quality of the analysis in the American jurisprudence, he noted that the doctrine of functionality may have developed differently in the United States, and suggested that American authorities should be used with caution.

[168] In the end, the summary judgment was set aside and the matter was sent on for trial. This Court made no finding on the effect of functionality with respect to an unregistered trade-mark. It cited jurisprudence dealing with registered trade-marks and commented that the doctrine of functionality was to be considered in deciding the matter on its merits. But it did not decide that functionality would be fatal to an action for passing off based upon an unregistered distinguishing guise. In fact, it refrained from deciding that very question. Consequently it can hardly be cited as authority for that proposition.

[169] *Thomas & Betts, supra*, illustrates, in the same way as the *Elgin Handles, supra*, case did, the inconsistency of the application of the doctrine of functionality. *Thomas & Betts, supra*, claimed a distinguishing guise in the shape of the head of its cable tie. But, there is no explanation in the reports how the "ovalness" of the head was functional, as opposed to the head itself. In other words, did functionality reside in the operation of the head as opposed to its shape? If so, why would the shape of the head be subject to challenge on the ground of functionality when the shape was not

de la fonctionnalité à l'égard d'une marque de commerce non déposée, mais il n'est pas juste de dire qu'il a conclu que cela avait pour effet de régler la question. Il a donné à entendre que le fait que la demanderesse avait abandonné l'argument fondé sur la fonctionnalité avait peut-être induit le juge des requêtes en erreur, mais que le juge avait néanmoins commis une erreur en statuant sur la requête sans examiner les principes applicables en matière de marques de commerce, notamment la doctrine de la fonctionnalité.

[167] En conclusion, le juge Décary, J.C.A., a fait des remarques au sujet de certains jugements américains que le juge des requêtes avait examinés. Après avoir fait des remarques favorables au sujet de la qualité de l'analyse figurant dans la jurisprudence américaine, il a fait remarquer que la doctrine de la fonctionnalité peut avoir évolué différemment aux États-Unis et il a dit que les jugements américains devaient être utilisés avec prudence.

[168] Finalement, le jugement sommaire a été infirmé et l'affaire a été renvoyée pour être instruite. La présente Cour n'a tiré aucune conclusion au sujet de l'effet de la fonctionnalité à l'égard d'une marque de commerce non déposée. Elle a mentionné certains jugements portant sur les marques de commerce déposées et a fait remarquer qu'il fallait tenir compte de la doctrine de la fonctionnalité en statuant au fond sur l'affaire. Cependant, elle n'a pas décidé que la fonctionnalité portait un coup fatal à une action en commercialisation trompeuse fondée sur un signe distinctif non déposé. En fait, elle s'est abstenue de trancher cette question. Il est donc difficile de mentionner cette décision comme faisant autorité à l'appui de cette proposition.

[169] L'arrêt *Thomas & Betts*, précité, illustre, de la même façon que la décision *Elgin Handles*, précitée, la façon incohérente dont la doctrine de la fonctionnalité est appliquée. Dans l'affaire *Thomas & Betts*, précitée, on revendiquait un signe distinctif sous la forme de d'une tête de collier de serrage. Cependant, dans les recueils, on ne trouve aucune explication au sujet de la raison pour laquelle c'était la «forme ovale» de la tête qui était fonctionnelle, par opposition à la tête elle-même. En d'autres termes, la fonctionnalité reposait-elle sur le fonctionnement de la tête par opposition à sa forme?

functional at all? In *Elgin Handles, supra*, the doctrine of functionality was applied neither to the trade-mark (the colour in the handle) nor to the wares (the handle) but to the process by which the colour was produced. If, as suggested in *Parke, Davis, supra*, a trade-mark cannot reside in colour alone, there was a solution to the problem other than the doctrine of functionality. While the policy of not creating patent-like monopolies through trade-mark law is sound, the doctrine of functionality is an unwieldy vehicle for the advancement of the policy.

[170] In the end result, I find nothing in the authorities which would compel the conclusion that a distinguishing guise which is functional cannot be an unregistered trade-mark, capable of supporting an action in passing off under paragraph 7(b) of the Act. This observation is consistent with the statutory definitions of trade-mark and distinguishing guise. The jurisprudence dealing with registered trade-marks is not useful in considering the position of unregistered trade-marks, since registration confers rights not available to the owners of unregistered trade-marks. Consequently, I cannot agree that the mere fact of functionality should deprive the owner of a distinguishing guise of recourse to a passing-off action when the public is misled by the use of its distinguishing guise by another.

[171] I do not agree that the effect of this holding is to give greater rights to owners of unregistered trade-marks than to those who have registered their trade-marks. The owners of registered and unregistered distinguishing guises with functional features are both entitled to bring actions to enjoin the confusing use of their trade-mark. In the case of the registered owner, the use of additional material to dispel confusion will not suffice to deny the plaintiff injunctive relief. However, this right of injunctive relief is balanced by provisions ensuring that

Dans l'affirmative, pourquoi contesterait-on la forme de la tête en invoquant la fonctionnalité, puisque la forme n'était pas du tout fonctionnelle? Dans la décision *Elgin Handles, précitée*, la doctrine de la fonctionnalité n'a été appliquée ni à la marque de commerce (la couleur du manche) ni aux marchandises (le manche), mais au procédé par lequel la couleur était obtenue. Si, comme on l'a soutenu dans l'arrêt *Parke, Davis, précité*, une marque de commerce ne peut pas être fondée uniquement sur la couleur, il existait une solution au problème autre que la doctrine de la fonctionnalité. La politique à l'encontre de la création de monopoles ressemblant à des brevets au moyen de la législation relative aux marques de commerce est sensée, mais la doctrine de la fonctionnalité est un moyen trop compliqué aux fins de l'avancement de la politique.

[170] Finalement, je ne trouve dans les jugements faisant autorité rien qui nous oblige à conclure qu'un signe distinctif qui est fonctionnel ne peut pas être une marque de commerce non déposée, susceptible d'étayer une action en commercialisation trompeuse fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi. Cette observation est compatible avec les définitions légales des expressions «marque de commerce» et «signe distinctif». La jurisprudence portant sur les marques de commerce déposées n'est pas utile aux fins de l'examen du cas des marques de commerce non déposées puisque l'enregistrement confère des droits dont les propriétaires de marques de commerce non déposées ne peuvent pas se prévaloir. Par conséquent, je ne puis souscrire à l'avis selon lequel le simple fait qu'il y a fonctionnalité doit empêcher le propriétaire d'un signe distinctif de recourir à une action en commercialisation trompeuse lorsque le public est induit en erreur par l'emploi de son signe distinctif par une autre personne.

[171] Je ne suis pas d'accord pour dire que cette décision a pour effet d'accorder aux propriétaires de marques de commerce non déposées des droits plus étendus qu'aux titulaires de marques de commerce déposées. Les propriétaires de signes distinctifs déposés et de signes distinctifs non déposés comportant des particularités fonctionnelles ont dans les deux cas le droit d'intenter des actions visant à empêcher que leur marque de commerce soit employée de façon à créer de la confusion. Dans le cas du propriétaire inscrit, l'emploi

the use of utilitarian features *qua* utilitarian features is not enjoined. The owner of the unregistered mark is in the position in that the injunctive relief, as to all elements of the trade-mark, not simply the utilitarian features, can be avoided by the simple expedient of eliminating the confusion as to origin by the use of additional material. In my view, the registered owner of such a trade-mark is in a stronger position than the owner who has not registered.

[172] As a result, I find that the doctrine of functionality does not deprive the appellants' "LEGO" *indicia* of the status of trade-mark. I find that the appellants' "LEGO" *indicia* is capable of supporting an action under paragraph 7(b) of the Act. I now turn to a consideration of whether the elements of such an action have been shown so as to entitle the appellants to some relief.

[173] The Trial Judge found at paragraph 79 of his reasons that the elements of an action under paragraph 7(b) of the Act were essentially the elements of a common law action for passing off which were set out in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120, at page 132:

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.

[174] The Trial Judge proceeded to examine the evidence before him and concluded that the appellant had goodwill (see paragraph 81 of his reasons) and that the goodwill derived in some measure from the "LEGO" *indicia*, though he was not able to say in what measure (at paragraph 118). The respondents attack the Trial Judge's finding on goodwill by arguing that the issue is distinctiveness. If the "LEGO" *indicia* does not point to a single source for the goods, they are not distinctive and

d'éléments additionnels destinés à éliminer toute confusion suffirait pour que la demande d'injonction du demandeur soit rejetée. Toutefois, ce droit à une injonction est compensé par des dispositions visant à assurer qu'il ne soit pas interdit d'employer des particularités utilitaires en tant que telles. Le propriétaire de la marque non déposée se trouve dans une situation où l'injonction, en ce qui concerne tous les éléments de la marque de commerce, et non simplement les particularités utilitaires, peut être évitée en éliminant simplement la confusion au sujet de l'origine grâce à l'utilisation d'éléments additionnels. À mon avis, le propriétaire inscrit de pareille marque de commerce est dans une meilleure situation que le propriétaire non inscrit.

[172] Je conclus donc que la doctrine de la fonctionnalité ne prive pas la marque figurative «LEGO» des appelantes de la qualité de marque de commerce. Je conclus que la marque figurative «LEGO» des appelantes peut étayer une action fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi. J'examinerai maintenant la question de savoir si les éléments de pareille action ont été démontrés, de sorte que les appelantes ont droit à une réparation.

[173] Au paragraphe 79 de ses motifs, le juge de première instance a conclu que les éléments d'une action fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi étaient essentiellement les éléments d'une action en commercialisation trompeuse fondée sur la common law, lesquels avaient été énoncés à la page 132 de l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120:

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.

[174] Le juge de première instance a ensuite examiné la preuve dont il disposait et il a conclu que l'appelante était pourvue d'achalandage (voir le paragraphe 81 de ses motifs) et que l'achalandage découlait dans une certaine mesure de la marque figurative «LEGO», mais il n'a pas pu dire dans quelle mesure (au paragraphe 118). Les intimées contestent la conclusion que le juge de première instance a tirée au sujet de l'achalandage en soutenant que la question se rapporte au caractère

therefore cannot be the source of any goodwill (*Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. v. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40 (F.C.A.), at page 49):

Since distinctiveness of a mark is, *inter alia*, related to source, when the trade mark is related to more than one source, it cannot be distinctive.

[175] There is a certain logic in the respondent's position but it fails to take into account that distinctiveness is a question of fact. The fact that there are two users of a mark may well suggest that neither one of them can establish that the mark has become associated with its goods. But if one of them can show such an association, then it does no good to say that it can't be so. And that is the case here. Notwithstanding the presence of other users of the "LEGO" *indicia* in the marketplace, the Trial Judge found on the evidence before him that consumers associated the "LEGO" *indicia* with the appellant (at paragraph 118).

[176] The Trial Judge's conclusion on goodwill/distinctiveness is a finding of fact. An appellate court can only interfere with findings of fact if it is shown that the trial judge made "a palpable and overriding error" (see *Housen v. Nikolaisen*, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraph 10). The Trial Judge's decision on this point was based upon his assessment of the expert evidence, including survey evidence, before him and his assessment of the probative value of the testimony of each of the experts who came to testify before him. Such a finding is rooted in the undeniable advantage enjoyed by a trial judge in having seen and heard the witnesses testify before him. There is no basis upon which this Court could interfere with the Trial Judge's conclusions on this point.

[177] The next issue is misrepresentation. The Trial Judge found that consumers were confused by the respondent's use of the "LEGO" *indicia* (at paragraph

distinctif. Si la marque figurative «LEGO» n'indique pas une source unique à l'égard des marchandises, elle n'est pas distinctive et elle ne peut donc pas être la source d'un achalandage (*Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc.* (1976), 30 C.P.R. (2d) 40 (C.A.F.), à la page 49):

Étant donné que le caractère distinctif d'une marque est attaché, entre autres choses, à sa source de fabrication, lorsqu'une marque est attachée à plus d'une source, elle ne peut avoir de caractère distinctif.

[175] La position de l'intimée est dans une certaine mesure logique, mais elle ne tient pas compte du fait que la question du caractère distinctif est une question de fait. Le fait qu'il y a deux usagers d'une marque peut bien laisser entendre que ni l'un ni l'autre ne peut établir que la marque est désormais associée à ses marchandises. Cependant, s'il est possible de démontrer une telle association, il ne sert à rien de dire qu'il ne peut pas en être ainsi. Or, tel est ici le cas. Malgré la présence d'autres usagers de la marque figurative «LEGO» sur le marché, le juge de première instance a conclu, selon la preuve dont il disposait, que les consommateurs associaient à l'appelante la marque figurative «LEGO» (au paragraphe 118).

[176] La conclusion que le juge de première instance a tirée au sujet de l'achalandage et du caractère distinctif est une conclusion de fait. Une cour d'appel peut uniquement modifier des conclusions de fait s'il est démontré que le juge de première instance a commis «une erreur manifeste et dominante» (voir *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 10). La décision que le juge de première instance a tirée sur ce point était fondée sur son appréciation de la preuve d'expert dont il disposait, y compris la preuve relative au sondage, et sur son appréciation de la valeur probante du témoignage de chacun des experts qui ont témoigné devant lui. Pareille conclusion repose sur l'avantage indéniable dont jouit le juge du procès du fait qu'il voit et entend les personnes qui témoignent devant lui. Rien ne permet à la présente Cour de modifier les conclusions que le juge de première instance a tirées sur ce point.

[177] La question suivante se rapporte à la fausse déclaration. Le juge de première instance a conclu que l'emploi par l'intimée de la marque figurative «LEGO»

137) but that such confusion was not the result of a deliberate strategy on the part of the respondent. As a result, he found that the appellants had failed to establish a misrepresentation on the part of the respondents. Given that misrepresentation is an essential element of an action in passing off, this finding would have been sufficient to dispose of the action had the doctrine of functionality not been an issue.

[178] The question as to whether, for the purposes of a passing-off action, misrepresentation must be deliberate or intentional is a question of law. The question of whether the conduct of a party amounts to misrepresentation is a question of mixed law and fact. Errors of law by a trial judge are entitled to no deference while errors involving questions of mixed fact and law may be entitled to deference depending upon the nature of the error (see *Housen v. Nikolaisen*, *supra*, at paragraph 36).

[179] The law has been settled for some time that a misrepresentation sufficient to support an action for passing off need not be the result of an intentional scheme. In *Consumers Distributing Company Ltd. v. Seiko Time Canada Ltd. et al.*, [1984] 1 S.C.R. 583 [at page 601], Estey J. commented on the question of misrepresentation in a passing-off action:

If anything further need be said to distinguish the commercial activity of the appellant from that condemned by the rule in passing off, attention should be drawn to the fact that the passing off rule is founded upon the tort of deceit, and while the original requirement of an intent to deceive died out in the mid-1800's, there remains the requirement, at the very least, that confusion in the minds of the public be a likely consequence by reason of the sale, or proffering for sale, by the defendant of a product not that of the plaintiff's making, under the guise or implication that it was the plaintiff's product or the equivalent. [Emphasis added.]

[180] That passage was preceded by a long quotation from Prosser, *The Law of Torts* (4th ed.), at pages 957-958 where the following proposition appears:

créait de la confusion parmi les consommateurs (au paragraphe 137), mais que cette confusion ne résultait pas d'une stratégie délibérée de la part de l'intimée. Le juge a donc conclu que les appelantes n'avaient pas réussi à établir que les intimées avaient fait une fausse déclaration. Étant donné qu'une fausse déclaration est un élément essentiel d'une action en commercialisation trompeuse, cette conclusion aurait été suffisante pour permettre de statuer sur l'action si la doctrine de la fonctionnalité n'avait pas été en cause.

[178] La question de savoir, aux fins d'une action en commercialisation trompeuse, si une fausse déclaration doit être délibérée ou intentionnelle est une question de droit. La question de savoir si la conduite d'une partie constitue une fausse déclaration est une question de fait et de droit. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de retenue à l'égard des erreurs de droit commises par le juge de première instance, mais il se peut qu'il soit nécessaire de faire preuve de retenue à l'égard des erreurs comportant des questions de fait et de droit, selon la nature de l'erreur (voir *Housen c. Nikolaisen*, précité, au paragraphe 36).

[179] Il est bien établi en droit depuis un certain temps qu'une fausse déclaration suffisante pour étayer une action en commercialisation trompeuse n'a pas à résulter d'une ruse intentionnelle. Dans l'arrêt *Consumers Distributing Company Ltd. c. Seiko Time Canada Ltd. et autres*, [1984] 1 R.C.S. 583 [à la page 601], le juge Estey a fait certaines remarques au sujet de la question de la fausse déclaration dans une action en commercialisation trompeuse:

Si besoin est de faire une autre distinction entre les activités commerciales de l'appelante et le type d'activités interdites par la règle du *passing off*, il faut se rappeler que cette règle est fondée sur le délit civil de tromperie et, bien que depuis le milieu du dix-neuvième siècle l'intention de tromper ne soit plus nécessaire, il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent. [Non souligné dans l'original.]

[180] Ce passage était précédé d'une longue citation tirée de Prosser, *The Law of Torts* (4^e éd.), aux pages 957 et 958, où figure la proposition ci-après énoncée:

The test laid down in such cases has been whether the resemblance is so great as to deceive the ordinary customer acting with the caution usually exercised in such transactions, so that he may mistake one for the other. The older rule was that there must be proof of a fraudulent intent, or conscious deception, before there could be any liability, and this is still occasionally repeated; but the whole trend of the later cases is to hold that it is enough, at least for purposes of injunctive relief, that the defendant's conduct results in a false representation, which is likely to cause confusion or deception, even though he has no such intention.

[181] The current English position on the point, which confirms Estey J., is referred to in *Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.), at page 406. In a discussion of the elements of the tort of passing off, the following passage appears:

Secondly, he must demonstrate a misrepresentation by the defendant to the public (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by him are the goods or services of the plaintiff.

[182] As Estey J. points out, the tort of passing off has evolved from one predicated on the protection of traders to one predicated on the protection of the public. In that context, the important question is whether the public is deceived, as opposed to whether it is deliberately deceived. Consequently, the learned Trial Judge erred in concluding that an essential element of an action under paragraph 7(b) of the Act, misrepresentation, had not been proved simply because he could find no evidence of a deliberate intention to deceive. The element of misrepresentation was established upon proof that the public was confused by the respondent's use of the "LEGO" *indicia*.

[183] The final element is that of loss to the appellants. The Trial Judge found that "it is beyond doubt that the plaintiffs, and more broadly, the LEGO group, have suffered damage by reason of the entry of Ritvik into the Canadian construction toy market with its MICRO MEGA BLOKS line of construction toys" (at paragraph 146).

[TRADUCTION] Le critère établi pour ces cas est de savoir si la ressemblance est à ce point grande que le client ordinaire agissant avec la prudence dont on fait habituellement preuve dans de telles circonstances peut les confondre. Selon la règle antérieure, il devait y avoir preuve d'une intention frauduleuse ou d'une tromperie délibérée pour qu'il y ait responsabilité et cette règle s'applique encore parfois aujourd'hui; mais la tendance qui se dégage de la jurisprudence récente est qu'il suffit, du moins pour obtenir un redressement par voie d'injonction, que la conduite du défendeur soit de nature à provoquer de la confusion ou à induire en erreur, même si ce n'est pas là son intention.

[181] La position anglaise actuelle sur ce point, que le juge Estey confirme, est mentionnée dans l'arrêt *Reckitt & Colman Products Limited v. Borden Inc. & Ors*, [1990] R.P.C. 341 (C.L.), à la page 406. Dans un examen des éléments du délit de commercialisation trompeuse, on trouve le passage suivant:

[TRADUCTION] Deuxièmement, il doit établir que le défendeur a fait (intentionnellement ou non) une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur.

[182] Comme le signale le juge Estey, le délit de commercialisation trompeuse, qui visait initialement à protéger les commerçants, a évolué de façon à protéger le public. Dans ce contexte, la question importante consiste à savoir si le public est induit en erreur, par opposition à la question de savoir si le public est délibérément induit en erreur. Le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu'un élément essentiel d'une action fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi, la fausse déclaration, n'avait pas été prouvé simplement parce qu'il ne pouvait rien constater qui puisse établir l'existence d'une intention délibérée d'induire en erreur. L'élément de fausse déclaration a été établi sur preuve que l'emploi par l'intimée de la marque figurative «LEGO» créait de la confusion parmi le public.

[183] Le dernier élément se rapporte à la perte subie par les appelantes. Le juge de première instance a conclu qu'«il ne fait aucun doute que les demandesses et, plus généralement, le Groupe LEGO, ont subi un préjudice du fait de l'entrée de Ritvik sur le marché canadien des jeux de construction avec sa série MICRO MEGA BLOKS» (au paragraphe 146).

[184] Since all three elements of cause of action under paragraph 7(b) have been satisfied, the appellants are entitled to judgment.

[185] I would therefore allow the appeal with costs to the appellants in this Court and in the Trial Division.

[184] Étant donné que les trois éléments de la cause d'action fondée sur l'alinéa 7b) sont présents, les appelantes ont droit à un jugement.

[185] J'accueillerais donc l'appel, les dépens étant adjugés aux appelantes en appel et en première instance.