

SUPREME COURT OF CANADA - APPEALS HEARD

OTTAWA, 2005/10/18. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEALS WERE HEARD ON OCTOBER 18, 2005.

SOURCE: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330

COUR SUPRÊME DU CANADA - APPELS ENTENDUS

OTTAWA, 2005/10/18. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE LES APPELS SUIVANTS ONT ÉTÉ ENTENDUS LE 18 OCTOBRE 2005.

SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330

1. **Veuve Clicquot Ponsardin, maison fondée en 1772 c. Les Boutiques Cliquot Ltée, et autres (C.F.) (Civile)** (Autorisation) (30398)

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

RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ

2. **MATTEL, INC. v. 3894207 CANADA INC.** (F.C.) (Civil) (By Leave) (30839)

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

RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ

30398 Veuve Clicquot Ponsardin v. Les Boutiques Cliquot Ltée et al.

Property law - Trade-marks - Registration - Famous marks - Proper interpretation to be given to s. 6 of *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-13, particularly with respect to determination of likelihood of confusion between trade-marks of parties operating in different business sectors - Whether there likelihood of confusion between Veuve Clicquot and Les Boutiques Cliquot trade-marks.

The Appellant, Veuve Clicquot Ponsardin, maison fondée en 1772, operates – under this name and under the name of Veuve Clicquot Ponsardin – a business specialized in the production, sale, distribution and marketing of wines and alcoholic beverages, particularly champagne, in Canada and many other countries.

The Respondent Les Boutiques Cliquot Inc. operates a women’s clothing retail business. The merchandise sold in Les Boutiques Cliquot outlets comes from the same suppliers as that sold in the other stores, which operate under the names of Mademoiselle Charmante, Colette, Cadance Petite and Charmante Petite. The Respondent Mademoiselle Charmante Inc. owns the “Cliquot” and “Cliquot ‘Un monde à part’” trade-marks, which were registered on August 1, 1997.

According to the Appellant, the Respondents’ use of “Cliquot” and “Cliquot ‘Un monde à part’” constitutes an infringement within the meaning of s. 20 of the *Trade-marks Act*. The Respondents maintain that their trade-marks do not cause confusion since they are used exclusively in connection with the operation of retail outlets that sell women’s clothing and accessories.

At trial, the Appellant sought an injunction to stop the Respondents from using the “Cliquot” and “Cliquot ‘Un monde à part’” trade-marks, or any variants thereof. It also asked that the registrations of these trade-marks be expunged. Tremblay-Lamer J. dismissed the Appellant’s action, and the Federal Court of Appeal subsequently dismissed its appeal.

Origin of the case: Federal Court of Appeal

File No.: 30398

Judgment of the Court of Appeal: April 22, 2004

Counsel: Jacques A. Léger, Q.C./Barry Gamache/Marie-France Major for the Appellant
Louis Coallier/Alexandre Ajami for the Respondents

30398 Veuve Clicquot Ponsardin c. Les Boutiques Clicquot Ltée et autres

Droit des biens – Marques de commerce – Enregistrement – Marques célèbres – Quelle interprétation doit-on accorder à l’art. 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, particulièrement en ce qui a trait à l’appréciation de la vraisemblance de confusion («*likelihood of confusion*») entre marques de commerce lorsque les secteurs d’activité des parties sont différents? – Y-a-t-il vraisemblance de confusion entre les marques Veuve Clicquot et Les Boutiques Clicquot?

L’appelante, Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772, exploite sous ce nom et sous le nom commercial Veuve Clicquot Ponsardin, une entreprise dans le domaine de la fabrication, la vente, la distribution et l’exploitation de vins et boissons alcoolisées, notamment de champagne, au Canada et dans de nombreux autres pays du monde.

L’intimée, Les Boutiques Clicquot Inc., exploite une entreprise de vente au détail de vêtements pour dames. Les marchandises vendues dans Les Boutiques Clicquot proviennent des mêmes fournisseurs que celles vendues dans les autres boutiques, opérées sous les raisons sociales Mademoiselle Charmante, Colette Cadance Petite, Charmante Petite. L’intimée, Mademoiselle Charmante Inc., est titulaire d’un enregistrement pour les marques de commerce “Clicquot” et “Clicquot «Un monde à part””, en date du 1^{er} août 1997.

Selon l’appelante, l’usage de “Clicquot” ou “Clicquot «Un monde à part”” par les intimées constitue une usurpation au sens de l’art. 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Les intimées prétendent que leurs marques de commerce ne portent pas à confusion puisqu’elles sont employées exclusivement en relation avec l’opération de boutiques pour la vente au détail de vêtements et accessoires pour dames.

En première instance, l’appelante demande une injonction pour faire cesser l’emploi des marques “Clicquot” et “Clicquot «Un monde à part”” ou toute variation de celles-ci par les intimées. De plus, l’appelante demande la radiation des enregistrements pour ces marques. La juge Tremblay-Lamer, en première instance, rejette l’action de l’appelante et l’appel subséquent, à la Cour d’appel fédérale, est également rejeté.

Origine: Cour d’appel fédérale
N° du greffe: 30398
Arrêt de la Cour d’appel: Le 22 avril 2004
Avocats: Jacques A. Léger, c.r./Barry Gamache/Marie-France Major pour l’appelante
Louis Coallier/Alexandre Ajami pour les intimées

30839 Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc.

Property law - Intellectual property - Trade-marks - Confusion - Famous marks - Opposition proceedings - Whether the courts below erred in holding that there must be a connection between the wares or services of the parties, notwithstanding the broad language of s. 6(2) of the *Trade-marks Act*, R.S. 1985, c. T-13 and that the famous BARBIE trade-marks are in issue - Whether the courts below erred in relation to the issue of confusion by focusing on the wares or services actually offered by the Respondent rather than the wares or services claimed in the application - Whether the courts below should have considered the fact that the Respondent had no credible basis or justification for using the name BARBIE’S other than to take advantage of Mattel’s famous trade-mark - Whether the courts below erred in completely rejecting the survey evidence demonstrating confusion in the marketplace.

The Appellant owns several famous registered trade-marks for BARBIE and BARBIE'S, used in relation to dolls and various other wares, The Respondent was seeking to register a trade-mark for BARBIE'S & design used in relation to restaurants and catering services. The Appellant opposed the registration.

The Trade-marks Opposition Board and the lower courts found that the Appellant had not proven a likelihood of confusion between their famous trade-marks and the trade-mark the Respondent was applying to register, in part because the marks were for very different wares and services. In so finding, they relied, in part, upon the actual use of the marks. They also found that a survey submitted in evidence by the Appellant was seriously flawed. The Trade-Marks Opposition Board dismissed the opposition, and the Federal Court, Trial Division and the Federal Court of Appeal dismissed the Appellant's subsequent appeals.

Origin of the case:	Federal Court of Appeal
File No.:	30839
Judgment of the Court of Appeal:	January 12, 2005
Counsel:	Paul D. Blanchard/Henry S. Brown Q.C./Lisa R.W. Vatch for the Appellant Sophie Picard for the Respondent

30839 Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.

Droit des biens - Propriété intellectuelle - Marques de commerce - Confusion - Marques célèbres - Procédure d'opposition - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en statuant qu'il doit exister un lien entre les marchandises et les services offerts par les parties, en dépit des termes généraux du par. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 et du fait que les marques célèbres BARBIE sont en cause? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur sur la question de la confusion en insistant sur les marchandises et les services offerts par l'intimée plutôt que sur les marchandises et les services en cause dans la demande? - Les juridictions inférieures auraient-elles dû tenir compte du fait que l'intimée n'avait aucun fondement crédible ni aucune justification pour employer le nom BARBIE'S si ce n'est pour profiter de la marque célèbre de Mattel? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en rejetant complètement la preuve faite par un sondage démontrant la confusion dans le marché?

L'appelante est propriétaire de plusieurs marques de commerce déposées célèbres pour BARBIE et BARBIE'S, employées en liaison avec des poupées et diverses autres marchandises. L'intimée cherchait à enregistrer la marque de commerce BARBIE'S et un dessin en liaison avec des restaurants et des services de traiteur. L'appelante s'est opposée à l'enregistrement.

La Commission des oppositions des marques de commerce et les juridictions inférieures ont conclu que l'appelante n'avait pas prouvé l'existence d'un risque de confusion entre ses marques de commerce célèbres et la marque dont l'intimée demandait l'enregistrement, notamment parce que les marques visaient des marchandises et des services très différents. En tirant cette conclusion, elles se sont fondées en partie sur le véritable emploi des marques. Elles ont aussi conclu qu'un sondage déposé en preuve par l'appelante comportait de graves lacunes. La Commission des oppositions a rejeté l'opposition; la Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont rejeté les appels subséquents de l'appelante.

Origine de la cause :	Cour d'appel fédérale
N° du greffe :	30839
Jugement de la cour d'appel :	12 janvier 2005

Avocats :

Paul D. Blanchard/Henry S. Brown/Lisa R.W. Vatch pour l'appelante
Sophie Picard pour l'intimée
