

SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENT TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATION

OTTAWA, 2005-05-24-09:00 EDT. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPLICATION FOR LEAVE TO APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. ON THURSDAY, MAY 26, 2005. THIS LIST IS SUBJECT TO CHANGE.

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

COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAIN JUGEMENT SUR DEMANDE D'AUTORISATION

OTTAWA, 2005-05-24-09:00 HAE. LA COUR SUPRÊME DU CANADA ANNONCE QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL SUIVANTE LE JEUDI 26 MAI 2005, À 9 H 45. CETTE LISTE EST SUJETTE À MODIFICATIONS.

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

COMMENTS/COMMENTAIRES: comments@scc-csc.gc.ca

Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc. (FC) (30839)

30839 Mattel, Inc. - v. - 3894207 Canada Inc.
(F.C.A.) (Civil) (By Leave)

Property law - Intellectual property - Trade-marks - Confusion - Famous marks - Opposition proceedings - Whether the Federal Court of Appeal properly assessed the scope of protection afforded to famous marks - Whether the Federal Court of Appeal granted adequate protection to the Applicant's trade-marks - Whether the Federal Court of Appeal disregarded the definition of confusion in s. 6(2) of the *Trade-marks Act*, R.S. 1985, c. T-13 - Whether the lower courts misdirected themselves on the issue of confusion - Whether the lower courts considered irrelevant circumstances by looking at the actual nature of the wares and services offered by the parties - Whether they should have confined their consideration of the nature of the Respondent's services to its trade-mark application - Whether the courts below mistakenly assessed the likelihood of confusion as if this were an infringement action rather than a trade-mark opposition proceeding.

The Applicant 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, seen here. The Applicant opposed the registration.



The Trade-marks Opposition Board and the lower courts found that the Applicant 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 Applicant 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 Applicant's subsequent appeals.

March 5, 2002 Canadian Intellectual Property Office, Opposition Board (Herzig, Member)	Applicant's opposition rejected
March 11, 2004 Federal Court of Canada (Rouleau J.)	Appeal dismissed; application for judicial review allowed
January 12, 2005 Federal Court of Appeal (Létourneau, Noël and Pelletier JJ.A.)	Appeal against the decision of Rouleau J. dismissed
March 21, 2005 Supreme Court of Canada	Application for leave to appeal filed

30839 Mattel, Inc. - c. - 3894207 Canada Inc.
(C.A.F.) (Civile) (Sur autorisation)

Droit des biens - Propriété intellectuelle - Marques de commerce - Confusion - Marques célèbres - Procédure d'opposition - La Cour d'appel fédérale a-t-elle correctement apprécié l'étendue de la protection accordée aux marques célèbres? - La Cour d'appel fédérale a-t-elle accordé une protection suffisante aux marques de commerce de la demanderesse? - La Cour d'appel fédérale a-t-elle fait abstraction de la définition de confusion au par. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13? - Les juridictions inférieures se sont-elles méprises sur la question de la confusion? - Les juridictions inférieures ont-elles tenu compte de circonstances non pertinentes en examinant le genre même des marchandises et services offerts par les parties? - Auraient-elles dû limiter leur appréciation du genre de services offerts par l'intimée à l'examen de sa demande d'enregistrement? - Les juridictions inférieures ont-elles eu tort d'apprécier le risque de confusion comme si elles étaient saisies d'une action en contrefaçon et non d'une opposition à une marque de commerce?

La demanderesse 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 (ci-contre) en liaison avec des restaurants et des services de traiteur. La demanderesse s'est opposée à l'enregistrement.

La Commission des oppositions des marques de commerce et les juridictions inférieures ont conclu que la demanderesse 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 la demanderesse 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 la demanderesse.

5 mars 2002

Office de la propriété intellectuelle du Canada,
Commission des oppositions
(Commissaire Herzig)

Opposition de la demanderesse rejetée

11 mars 2004

Cour fédérale du Canada
(Juge Rouleau)

Appel rejeté; demande de contrôle judiciaire accueillie

12 janvier 2005

Cour d'appel fédérale
(Juges Létourneau, Noël et Pelletier)

Appel de la décision du juge Rouleau rejeté

21 mars 2005

Cour suprême du Canada

Demande d'autorisation d'appel déposée
