

**SUPREME COURT OF CANADA - APPEAL HEARD**

OTTAWA, 2005-03-16. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT THE FOLLOWING APPEAL WAS HEARD ON MARCH 16, 2005.

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

---

**COUR SUPRÊME DU CANADA - APPEL ENTENDU**

OTTAWA, 2005-03-16. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE L'APPEL SUIVANT A ÉTÉ ENTENDU LE 16 MARS 2005.

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

---

**Kirkbi AG, et al. v. Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (now operating as Mega Bloks Inc.)** (FC) (Civil) (By Leave) (29956)

Coram: McLachlin / Major / Bastarache / Binnie / LeBel / Deschamps / Fish / Abella / Charron

**RESERVED / EN DÉLIBÉRÉ**

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

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

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

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

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

Origin of the case: Federal Court of Appeal

File No.: 29956

Judgment of the Court of Appeal:

July 14, 2003

Counsel:

Robert H.C. MacFarlane/Michael E.Charles/ Peter W. Hogg,  
Q.C. / Christine M.Pallotta / Catherine Beagan Flood for the  
Appellants  
Ronald E. Dimock/ Bruce Ryder / Bruce W. Stratton/ Henry Lue  
for theRespondent

---

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

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

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

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

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

Origine : Cour d'appel fédérale

N° du greffe : 29956

Arrêt de la Cour d'appel : 14 juillet 2003

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

---