

SUPREME COURT OF CANADA –JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2011-05-24. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON **THURSDAY, MAY 26, 2011.**

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

COUR SUPRÊME DU CANADA – PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2011-05-24. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE **JEUDI 26 MAI 2011, À 9h45 HAE.**

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

Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc. (F.C.) (33459)

Comments / Commentaires : comments-commentaires@scc-csc.gc.ca

Note for subscribers:

The summary of the case is available at <http://www.scc-csc.gc.ca>:

Click on Cases and on SCC Case Information, type in the Case Number and press Search. Click on the Case Number on the Search Results screen, and when the docket screen appears, click on “Summary” which will appear in the left column.

Alternatively, click on

http://scc.lexum.org/en/news_release/2011/11-05-24.2/11-05-24.2.html

Note pour les abonnés :

Le sommaire de la cause est affiché à l’adresse <http://www.scc-csc.gc.ca> :

Cliquez sur « Dossiers », puis sur « Renseignements sur les dossiers ». Tapez le n^o de dossier et appuyez sur « Recherche ». Cliquez sur le n^o du dossier dans les Résultats de la recherche pour accéder au Registre. Cliquez enfin sur le lien menant au « Sommaire » qui figure dans la colonne de gauche.

Autre façon de procéder : Cliquer sur

http://scc.lexum.org/fr/news_release/2011/11-05-24.2/11-05-24.2.html

33459 *Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc.*

Intellectual property - Trade-marks - Confusion - Whether the courts below erred in finding that there can be no likelihood of confusion between two trade-marks unless they are currently in competitive use in the same geographic area - Whether the courts below erred in finding that the likelihood of confusion between two trade-marks can be overcome by the manner in which one is actually used after the relevant date (i.e. by the “get-up” extraneous to the mark itself) - Whether the courts below erred in finding that there was no likelihood of confusion between the Respondent’s “Masterpiece Living” and the Masterpiece Inc. trade name and trade-marks in use prior to the relevant date, and whether the courts erred in refusing to order expungement - *Trade-marks Act*, R.S.C. 1985, c. T-3, ss. 6, 16.

The parties both operate in the retirement residence industry. The Appellant claimed to have been using an evolving series of unregistered trade-marks, all of which used the word “masterpiece”, and some of which also used the word

“living”, since 2001. The Appellant began using the mark “Masterpiece Living” in late 2005 or early 2006. The Respondent applied to register the trade-mark “Masterpiece Living” on December 1, 2005. The application was granted. In 2006, the Appellant applied to register the marks “Masterpiece” and “Masterpiece Living”. In September 2006, the Canadian Intellectual Property Office denied the Appellant’s application on the basis that the Respondent had already applied for the mark “Masterpiece Living”. The Appellant applied to expunge the Respondent’s trade-mark on the ground that it was confusing as of the date of registration.

Origin of the case: Federal Court of Appeal
File No.: 33459
Judgment of the Court of Appeal: October 13, 2009
Counsel: Clarke Hunter, Q.C. for the Appellant
Scott Miller and Sharon Griffin for the Respondent

33459 *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.*

Propriété intellectuelle - Marques de commerce - Confusion - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en concluant qu’il ne peut y avoir de probabilité de confusion entre deux marques de commerce que si ces marques se livrent actuellement concurrence dans la même région géographique? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en concluant que la probabilité de confusion entre deux marques de commerce peut-être écartée par la manière dont une des marques est effectivement utilisée après la date pertinente (c’est-à-dire par l’ « habillage » extrinsèque à la marque elle-même)? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion entre la marque « Masterpiece Living » de l’intimée et le nom commercial et les marques de commerce de Masterpiece Inc. utilisés avant la date pertinente, et les tribunaux ont-ils commis une erreur en refusant d’ordonner la radiation? - *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-3, art. 6, 16.

Les parties exercent toutes deux leurs activités dans le domaine des résidences pour personnes âgées. L’appelante a affirmé qu’elle utilisait depuis 2001 diverses marques de commerce non enregistrées qui comprenaient toutes le mot « masterpiece » et dont certaines incorporent aussi le mot « living ». L’appelante a commencé à employer la marque « Masterpiece Living » vers la fin de 2005 ou au début de 2006. Le 1^{er} décembre 2005, l’intimée a présenté une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce « Masterpiece Living ». La demande a été accueillie. En 2006, l’appelante a sollicité l’enregistrement des marques « Masterpiece » et « Masterpiece Living ». En septembre 2006, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a rejeté cette demande, au motif que l’appelante avait déjà demandé l’enregistrement de la marque « Masterpiece Living ». L’appelante a sollicité la radiation de la marque de commerce de l’intimée, au motif qu’elle créait de la confusion à la date de son enregistrement.

Origine : Cour d’appel fédérale
N° du greffe : 33459
Arrêt de la Cour d’appel : le 13 octobre 2009
Avocats : Clarke Hunter, c.r. pour l’appelante
Scott Miller et Sharon Griffin pour l’intimée