

A-352-97

A-352-97

Thomas & Betts, Limited (*Appellant*) (*Plaintiff*)**Thomas & Betts, Limited** (*appelante*) (*demanderesse*)

v.

c.

Panduit Corp., Panduit (Canada) Limited (*Respondents*) (*Defendants*)**Panduit Corp., Panduit (Canada) Limited** (*intimées*) (*défenderesses*)**INDEXED AS: THOMAS & BETTS, LTD. v. PANDUIT CORP. (C.A.)****RÉPERTORIÉ: THOMAS & BETTS, LTD. c. PANDUIT CORP. (C.A.)**

Court of Appeal, Décary, Létourneau and Noël J.J.A.—Montréal, November 22, 1999; Ottawa, January 7, 2000.

Cour d'appel, juges Décary, Létourneau et Noël, J.C.A.—Montréal, 22 novembre 1999; Ottawa, 7 janvier 2000.

Trade marks — Infringement — Appeal from F.C.T.D. judgment granting summary judgment — Appellant holding expired patent for cable tie having oval-shaped head — Patent neither claiming oval-shaped head as innovative feature nor referring to oval-shaped head — Patent expired in 1984 — When respondent introducing virtually identical cable tie in 1994, appellant commencing trade-mark infringement action — Motions Judge holding patentee could not, after expiration of patent, assert trade-mark rights to prevent public from making same preferred embodiment as described in patent — Motions Judge not referring to Trade-marks Act — Appeal allowed — Could not reconcile Patent Act, Trade-marks Act having regard to only Patent Act — No authority for proposition any element described in preferred embodiment, regardless of whether claimed or of importance to claimed invention, automatically disqualified from trade-mark protection — According to doctrine of functionality, any combination of elements primarily designed to perform function not fit subject-matter for trade-mark — Issue whether oval-shaped head distinguishing guise within meaning of Trade-marks Act, requiring examination of facts in light of trade-marks principles including doctrine of functionality — Summary judgment premature — American case law in this area should not be relied upon as U.S. trade-marks legislation differently drafted, doctrine of functionality may not have evolved in same way in Canada as in U.S.A.

Marques de commerce — Contrefaçon — Appel d'un jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale accordant un jugement sommaire — Appelante titulaire d'un brevet expiré pour un collier de serrage dont la tête est ovale — Le brevet ne revendiquait pas le caractère innovateur de la tête ovale et ne faisait pas mention de la forme ovale de la tête — Le brevet a expiré en 1984 — Quand, en 1994, l'intimée a introduit un collier de serrage qui était presque identique, l'appelante a intenté une action en violation de marque de commerce — Le juge des requêtes a décidé que le titulaire du brevet ne pouvait pas, une fois le brevet expiré, revendiquer des droits afférents à une marque de commerce de façon à empêcher le public de faire la même réalisation privilégiée qui est décrite dans le brevet — Le juge des requêtes n'a pas fait mention de la Loi sur les marques de commerce — Appel accueilli — On ne saurait tenter de concilier la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce en tenant compte d'une seule de ces lois — Aucun arrêt ne permet d'affirmer que tout élément décrit dans la réalisation privilégiée, indépendamment de la question de savoir s'il est revendiqué ou indépendamment de son importance en ce qui concerne l'invention revendiquée, est automatiquement considéré comme non susceptible d'être protégé par les marques de commerce — Selon la doctrine de la fonctionnalité, une combinaison d'éléments essentiellement destinés à remplir une fonction ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce — La question qui se posait était de savoir si la tête ovale était un signe distinctif au sens de la Loi sur les marques de commerce, de sorte qu'en examinant cette question, le juge des requêtes devait examiner les faits de l'affaire à la lumière des principes applicables aux marques de commerce, y compris la doctrine de la fonctionnalité — Il était prématuré de rendre un jugement sommaire — Il n'est pas opportun de s'appuyer sur la jurisprudence américaine en la matière, car la loi américaine sur les marques de commerce est rédigée d'une façon différente et aux États-Unis, la doctrine de la fonctionnalité n'a peut-être pas évolué de la même façon qu'au Canada.

Patents — Appeal from F.C.T.D. judgment granting summary judgment — Appellant patentee for cable tie having oval-shaped head — Patent neither claiming oval-shaped head as innovative feature nor referring to oval-shaped head — Patent expired in 1984 — Appellant commencing trade-mark infringement action in 1996 when respondent manufacturing virtually identical cable tie — Motions Judge holding patentee cannot, after expiration of patent, assert trade-marks rights to prevent public from making same preferred embodiment as described in patent — Appeal allowed — Motions Judge erred in focussing on “invention” under Patent Act, rather than on “wares” under Trade-marks Act — Validity, scope of patent not at issue — Issue whether oval-shaped head distinguishing guise within meaning of Trade-marks Act, requiring examination of facts in light of trade-marks principles including doctrine of functionality — Summary judgment premature.

This was an appeal from the decision of a Motions Judge granting the respondent's motion for summary judgment. The appellant and the respondent manufacture electrical products. In 1962 T & B developed a cable tie which was the subject of a patent which expired in 1984. The patent claims neither cited an oval-shaped head as an innovative feature of a cable tie, nor referred to the oval shape of a cable tie head. In 1994 Panduit introduced a cable tie which was virtually identical to T & B's cable tie, including the oval shape of the cable tie head. T & B commenced an action for a declaration that Panduit had infringed its unregistered trade-mark consisting of a distinctive oval shape for the head of a cable tie, and for a declaration that Panduit was passing off its wares and business for those of T & B. Panduit filed a motion for summary judgment which was granted on the ground that the oval-shaped cable tie was the preferred embodiment of a patent, now expired and was therefore not subject to trade-mark rights. The Motions Judge held that the patentee could not, after the expiration of the patent, assert any trade-mark rights in the very way an expired patent directs the public to make the invention. The only statutory provision referred to was *Patent Act*, subsection 27(3) which sets out the inventor's duty of disclosure to the public. The Motions Judge relied principally on judgments of the Supreme Court of Canada, but also apparently gave considerable weight to a decision of the U.S. Federal District Court in a case involving the same parties and the same issue as in the present case. He made no reference to the *Trade-marks Act*.

Brevets — Appel d'un jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale accordant un jugement sommaire — Appelante titulaire d'un brevet expiré pour un collier de serrage dont la tête est ovale — Le brevet ne revendiquait pas le caractère innovateur de la tête ovale et ne faisait pas mention de la forme ovale de la tête — Le brevet a expiré en 1984 — Quand l'intimée a fabriqué un collier de serrage qui était presque identique, l'appelante a intenté, en 1996, une action en violation de marque de commerce — Le juge des requêtes a décidé que le titulaire du brevet ne pouvait pas, une fois le brevet expiré, revendiquer des droits afférents à une marque de commerce de façon à empêcher le public de faire la même réalisation privilégiée qui est décrite dans le brevet — Appel accueilli — Le juge des requêtes a commis une erreur en mettant l'accent sur l'«invention» en vertu de la Loi sur les brevets plutôt que sur les «marchandises» en vertu de la Loi sur les marques de commerce — La validité du brevet n'était pas en litige non plus que sa portée — La question qui se posait était de savoir si la tête ovale était un signe distinctif au sens de la Loi sur les marques de commerce, de sorte qu'en examinant cette question, le juge des requêtes devait examiner les faits de l'affaire à la lumière des principes applicables aux marques de commerce, y compris la doctrine de la fonctionnalité — Il était prématuré de rendre un jugement sommaire.

Appel a été interjeté de la décision du juge des requêtes qui a accueilli la requête en jugement sommaire de l'intimée. L'appelante et l'intimée fabriquent des produits électriques. En 1962, T & B a mis au point un collier de serrage qui faisait l'objet d'un brevet qui a expiré en 1984. Les revendications du brevet ne revendiquaient pas le caractère innovateur de la tête ovale du collier de serrage et ne faisaient pas mention de la forme ovale de la tête du collier de serrage. En 1994, Panduit a introduit un collier de serrage qui était presque identique au collier de T & B, incluant la tête du collier de forme ovale. T & B a intenté une action contre Panduit en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que Panduit avait violé sa marque de commerce non déposée se rapportant à la forme ovale distinctive de la tête d'un collier de serrage ainsi qu'un jugement déclaratoire portant que Panduit faisait passer ses marchandises et ses activités pour celles de T & B. Panduit a déposé un avis de requête en jugement sommaire. Le juge des requêtes a accueilli la requête au motif que le collier de serrage ovale est la réalisation privilégiée d'un brevet, maintenant expiré et que, par conséquent, il ne peut faire l'objet de droits afférents à une marque de commerce. Le juge des requêtes a décidé que le titulaire du brevet ne pouvait pas, une fois le brevet expiré, faire valoir des droits afférents à une marque de commerce sur la façon même dont un brevet expiré indique au public de fabriquer l'invention. La seule disposition législative dont il a fait mention est le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* qui énonce l'obligation de divulgation de l'inventeur. Le juge s'est principalement fondé sur les jugements rendus par la

The issue was whether a patentee can assert trade-mark rights after the expiration of the patent with respect to elements disclosed in the inventor's preferred embodiment.

Held, the appeal should be allowed.

The Motions Judge made no reference to the *Trade-marks Act*. One cannot conclude that the *Patent Act* and the *Trade-marks Act* must co-exist and then attempt to reconcile them having regard only to one of them. The practical effect of the impugned decision is that any element described in the preferred embodiment, regardless of whether it is claimed or of its importance to the claimed invention, would be automatically, as a matter of law and without further inquiry, disqualified from trade-mark protection. There is no authority for such a proposition.

The patentee never had a monopoly over the oval-shaped head, and it would 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 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. Therefore the Court, in interpreting the *Trade-marks Act*, has ensured that it not be used to perpetuate a patent monopoly that would otherwise have expired by implementing the doctrine of functionality, according to which any combination of elements which are primarily designed to perform a function is not fit subject-matter for a trade-mark.

The Motions Judge erred in focussing on the "invention" under the *Patent Act* rather than on the "wares" under the *Trade-marks Act*. Neither the validity of the patent nor its specific scope was at issue. The issue was whether the oval-shaped head was a distinguishing guise within the meaning of the *Trade-marks Act*. In addressing that issue, the Motions Judge would have had to examine the facts of the case in the light of trade-marks principles, including the doctrine of functionality. Any conclusion with respect to the specific issue of functionality must come at the end of a

Cour suprême du Canada, mais semble ensuite avoir accordé énormément d'importance à la décision rendue par la Federal District Court américaine dans une affaire mettant en cause les mêmes parties et portant sur la même question qui se pose en l'espèce. Il n'a aucunement fait mention de la *Loi sur les marques de commerce*.

La question était de savoir si le titulaire d'un brevet peut revendiquer des droits afférents à une marque de commerce, après l'expiration du brevet, à l'égard d'éléments divulgués dans la réalisation privilégiée de l'inventeur.

Arrêt: l'appel est accueilli.

Le juge des requêtes n'a aucunement fait mention de la *Loi sur les marques de commerce*. On ne saurait conclure que la *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les marques de commerce* doivent coexister, et tenter ensuite de les concilier en tenant compte d'une seule de ces lois. La décision contestée dit en fait au titulaire d'un brevet que tout élément décrit dans la réalisation privilégiée, indépendamment de la question de savoir s'il est revendiqué ou indépendamment de son importance en ce qui concerne l'invention revendiquée, est automatiquement, en droit et sans plus de formalités, considéré comme non susceptible d'être protégé par les marques de commerce. Aucun arrêt ne permet d'affirmer pareille chose.

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. 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 pourquoi la Cour, en interprétant la *Loi sur les marques de commerce*, 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, invoquant pour cela la doctrine de la fonctionnalité, selon laquelle une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce.

Le juge des requêtes a commis une erreur en mettant l'accent sur l'«invention» en vertu de la *Loi sur les brevets* plutôt que sur les «marchandises» en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. La validité du brevet n'était pas en litige non plus que sa portée précise. La question qui se posait était de savoir si la tête ovale était un signe distinctif au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. En examinant cette question, le juge des requêtes aurait eu à examiner les faits de l'affaire à la lumière des principes applicables aux marques de commerce, y compris la doctrine de la

trial and would be premature at the stage of a motion for summary judgment. The Motions Judge could not decide the merits of the action without applying general trade-mark principles to the wares at issue and without examining the doctrine of functionality.

The American decision on which the Motions Judge relied has since been overturned by the U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit. The American counterpart of our *Trade-marks Act* is differently drafted and the doctrine of functionality may not have evolved in the United States the same way it has in Canada.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 432.3 (as enacted by SOR/94-41, s. 5).
Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106, r. 216.
Lanham Trade-Mark Act, 15 U.S.C. § 1051 (1994).
Patent Act, R.S.C., 1985, c. P-4, s. 27(3) (as am. by S.C. 1993, c. 15, s. 31).
Trade-marks Act, R.S.C., 1985, c. T-13, ss. 7(c).

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.); *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141; [1939] 2 D.L.R. 65; *Pizza Pizza Ltd. v. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1989] 3 F.C. 379; (1989), 24 C.I.P.R. 152; 26 C.P.R. (3d) 355; 101 N.R. 378.

CONSIDERED:

Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 S.C.R. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 146; 35 N.R. 390; *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 935 F.Supp. 1399 (N.D. Ill 1996); revd 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998); *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.).

REFERRED TO:

Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd., [1947] Ex. C.R. 306; *Pioneer*

fonctionnalité. À la fin de l'instruction, le juge peut tirer une conclusion sur la question précise de la fonctionnalité, mais pareille conclusion serait prématurée au stade d'une requête en jugement sommaire. Le juge des requêtes ne pouvait pas statuer sur le bien-fondé de l'action sans appliquer aux marchandises en cause les principes généraux en matière de marques de commerce et sans examiner la question de la fonctionnalité.

La décision américaine sur laquelle le juge des requêtes s'est fondé a depuis été infirmée par la Court of Appeals américaine du septième circuit. La loi américaine qui est l'équivalent de la *Loi sur les marques de commerce* est rédigée d'une façon différente et aux États-Unis, la doctrine de la fonctionnalité n'a peut-être pas évolué de la même façon qu'au Canada.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Lanham Trade-Mark Act, 15 U.S.C. § 1051 (1994).
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(3) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7c).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.3 (éditée par DORS/94-41, art. 5).
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 216.

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.); *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141; [1939] 2 D.L.R. 65; *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379; (1989), 24 C.I.P.R. 152; 26 C.P.R. (3d) 355; 101 N.R. 378.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504; (1981), 122 D.L.R. (3d) 203; 56 C.P.R. (2d) 146; 35 N.R. 390; *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.); *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 935 F.Supp. 1399 (N.D. Ill 1996); inf. par 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998); *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22; (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd., [1947] R.C.É. 306; *Pioneer*

Hi-Bred Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents), [1989] 1 S.C.R. 1623; (1989), 60 D.L.R. (4th) 223; 25 C.I.P.R. 1; 25 C.P.R. (3d) 257; 97 N.R. 185.

Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets), [1989] 1 R.C.S. 1623; (1989), 60 D.L.R. (4th) 223; 25 C.I.P.R. 1; 25 C.P.R. (3d) 257; 97 N.R. 185.

AUTHORS CITED

Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

DOCTRINE

Wadlow, Christopher. *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

APPEAL from Trial Division decision granting a motion for summary judgment on the ground that the oval-shaped cable tie was the preferred embodiment of an expired patent and was therefore not subject to trade-mark rights (*Thomas & Betts, Ltd. v. Panduit Corp.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 185; 129 F.T.R. 272). Appeal allowed.

APPEL d'une décision de la Section de première instance accueillant une requête en jugement sommaire au motif que le collier de serrage ovale était la réalisation privilégiée d'un brevet expiré et ne pouvait donc pas faire l'objet de droits afférents à une marque de commerce (*Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 185; 129 F.T.R. 272). Appel accueilli.

APPEARANCES:

Marek Nitoslawski and Jean-Philippe Mikus for appellant (plaintiff).
Bruce W. Stratton for respondents (defendants).

ONT COMPARU:

Marek Nitoslawski et Jean-Philippe Mikus pour l'appelante (demanderesse).
Bruce W. Stratton pour les intimées (défenderesses).

SOLICITORS OF RECORD:

Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier, Montréal, for appellant (plaintiff).
Dimock Stratton Clarizio, Toronto, for respondents (defendants).

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier, Montréal, pour l'appelante (demanderesse).
Dimock Stratton Clarizio, Toronto, pour les intimées (défenderesses).

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] DÉCARY J.A.: This appeal raises the issue, in Canadian law, of whether a patentee can assert trade-mark rights, after the expiration of the patent, with respect to elements disclosed or depicted in the inventor's preferred embodiment. The Motions Judge, in a judgment reported at (1997), 74 C.P.R. (3d) 185, concluded that, at page 198:

... a patentee cannot assert trade-mark rights to the very way an expired patent directs the public to make the invention.

The facts

[2] The appellant Thomas & Betts, Limited (T & B) is a Canadian corporation which manufactures, distrib-

[1] LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Le présent appel porte sur la question de savoir si, en droit canadien, le titulaire d'un brevet peut revendiquer des droits afférents à une marque de commerce, après l'expiration du brevet, à l'égard d'éléments divulgués ou décrits dans la réalisation privilégiée de l'inventeur. Dans un jugement publié dans (1997), 74 C.P.R. (3d) 185, le juge des requêtes a conclu, à la page 198:

[...] le breveté ne peut faire valoir des droits afférents à une marque de commerce sur la façon même dont un brevet expiré indique au public de fabriquer l'invention.

Les faits

[2] L'appelante Thomas & Betts, Limited (T & B) est une société canadienne qui fabrique, distribue et

utes and sells electrical products in Canada. It is a subsidiary of Thomas & Betts Corporation, a Tennessee corporation that is a worldwide leader in the manufacture and supply of electrical products.

[3] The respondent Panduit Corp. is a Delaware corporation engaged in the manufacture and supply of electrical products. The respondent Panduit (Canada) Limited is a Canadian subsidiary of Panduit Corp., but it is inactive. Panduit Corp. carries on business directly in Canada. Both respondents will be hereinafter collectively referred to as "Panduit".

[4] T & B and Panduit are competitors in Canada in the market for cable ties. One of the first cable ties on the market, introduced by T & B in about 1958, was a "twist-lock" cable tie, consisting of a plastic, integrally formed head and body. The "twist-lock" cable tie had an oval-shaped head.

[5] In about 1962, T & B developed an improved cable-tie which was composed of two pieces, the first piece being a plastic, integrally formed head and body, and the second piece being a metal tongue or "barb". This improved cable tie is sometimes referred to as the "barbed" or "two-piece" cable tie.

[6] This improvement in cable ties was the subject of Canadian Patent No. 753,010 which issued on February 21, 1967 (the Schwester patent) and has now expired. The invention disclosed and claimed in the Schwester patent was a novel self-clinching mechanism for a cable tie, which is described in the claims as a "resilient metallic tongue . . . adapter for locking the body portion of [the tie]" (A.B., Vol. 1, at page 124). The invention was said to be "best understood from the following description of a specific embodiment thereof, when taken in connection with the accompanying drawing" (A.B., Vol. 1, at page 120). Referring to the drawing, the disclosure indicates that "the opposite or head-end portion . . . of the strap . . . terminates in an oval shaped clinching eyelet" (A.B., Vol. 1, at page 121). The drawing illustrates the invention by reference to a cable tie having an oval-

vend des produits électriques au Canada. Elle est une filiale de Thomas & Betts Corporation, une société du Tennessee qui est chef de file à l'échelle mondiale dans le domaine de la fabrication et de la fourniture de produits électriques.

[3] L'intimée Panduit Corp. est une société du Delaware dont l'activité est la fabrication et la fourniture de produits électriques. L'intimée Panduit (Canada) Limited est une filiale canadienne de Panduit Corp., mais elle est inactive. Panduit Corp. exerce ses activités directement au Canada. Les deux intimées seront collectivement désignées «Panduit» ci-après.

[4] T & B et Panduit sont en concurrence au Canada sur le marché des colliers de serrage. L'un des premiers colliers de serrage sur le marché, introduit par T & B vers 1958, était un collier «à encliquetage» composé d'une tête et d'un corps associés en plastique. Le collier «à encliquetage» comprenait une tête ovale.

[5] Vers 1962, T & B a mis au point un collier de serrage amélioré qui était composé de deux pièces, la première comprenant une tête et un corps associés en plastique, et la seconde consistant en une languette de métal ou «barbe». Ce collier de serrage amélioré est parfois appelé le collier de serrage «à deux pièces» ou «barbelé».

[6] L'amélioration apportée aux colliers de serrage faisait l'objet du brevet canadien 753,010 qui a été délivré le 21 février 1967 (le brevet Schwester) et qui est maintenant expiré. L'invention divulguée et revendiquée dans le brevet Schwester était un nouveau mécanisme d'autoblocage pour les colliers de serrage, qui est décrit dans les revendications comme un [TRADUCTION] «adapteur à languette de métal souple [. . .] permettant de bloquer le corps [du collier]» (D.A., vol. 1, à la page 124). Il était allégué que l'invention [TRADUCTION] «se comprend mieux à partir de la description suivante d'une réalisation précise, illustrée par le dessin qui y [est] joint» (D.A., vol. 1, à la page 120). En ce qui concerne le dessin, la divulgation indique que [TRADUCTION] «la partie opposée ou la tête [. . .] de la bande [. . .] se termine par un œillet ovale à encliqueter» (D.A., vol. 1, à la

shaped head. The claims of the Schwester patent do not claim an oval-shaped head of a cable tie as an innovative feature, and make no reference to the oval shape of a cable tie head. The only written reference in the specification to an “oval-shaped” head is the one referred to above.

[7] From 1958 on, throughout the life of the Schwester patent (1967 to 1984), and at least until 1994, T & B was the only manufacturer and supplier of two-piece cable ties with an oval-shaped head in Canada.

[8] In or about 1994, Panduit introduced a barbed or two-piece cable tie to the Canadian market. This cable tie was virtually identical to T & B’s barbed cable tie, right down to the oval shape of the cable tie head.

[9] On June 14, 1996, T & B filed an action against Panduit seeking, *inter alia*, a declaration that Panduit had infringed T & B’s unregistered trade-mark consisting of a distinctive oval shape for the head of a cable tie and a declaration that Panduit was passing off its wares and business for those of T & B, contrary to paragraph 7(c) of the *Trade-marks Act*, R.S.C., 1985, c. T-13 (A.B., Vol. 1, at page 9).

[10] Subsequent to the filing of a defence and counterclaim, to which T & B filed a reply and defence to counterclaim, Panduit, on November 4, 1996, served a motion for summary judgment (the motion) pursuant to Rule 432.3 [as enacted by SOR/94-41, s. 5] of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663] (the Rules), (now rule 216 [of the *Federal Court Rules, 1998*, SOR/98-106]), seeking, *inter alia*: (a) dismissal of the action; (b) in the alternative, dismissal of the cause of action respecting the trademark rights claimed by T & B in its oval-shaped head of a cable tie (A.B., Vol. 1, at page 28).

page 121). Le dessin illustre l’invention par rapport à un collier de serrage comprenant une tête ovale. Les revendications du brevet Schwester ne revendiquent pas le caractère innovateur de la tête ovale du collier de serrage et ne font pas mention de la forme ovale de la tête du collier de serrage. La seule mention écrite qui est faite dans le mémoire descriptif au sujet d’une tête «ovale» est celle qui figure ci-dessus.

[7] À compter de 1958, pendant toute la durée du brevet Schwester (de 1967 à 1984), et au moins jusqu’en 1994, T & B était le seul fabricant et fournisseur au Canada de colliers de serrage à deux pièces comprenant une tête ovale.

[8] Vers 1994, Panduit a introduit un collier de serrage barbelé ou à deux pièces sur le marché canadien. Ce collier était presque identique au collier barbelé de T & B, la tête du collier étant même de forme ovale.

[9] Le 14 juin 1996, T & B a intenté une action contre Panduit en vue d’obtenir notamment un jugement déclaratoire portant que Panduit avait violé sa marque de commerce non déposée se rapportant à la forme ovale distinctive de la tête d’un collier de serrage ainsi qu’un jugement déclaratoire portant que Panduit faisait passer ses marchandises et ses activités pour celles de T & B, en violation de l’alinéa 7c) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (D.A., vol. 1, à la page 9).

[10] Après le dépôt d’une défense et d’une demande reconventionnelle, à la suite duquel T & B a déposé une réponse et une défense à la demande reconventionnelle, Panduit a signifié, le 4 novembre 1996, un avis de requête en jugement sommaire (la requête) conformément à la Règle 432.3 [éditée par DORS/94-41, art. 5] des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., ch. 663] (les Règles) (maintenant règle 216 [des *Règles de la Cour fédérale (1998)*, DORS/98-106]); elle sollicitait notamment: a) le rejet de l’action; b) subsidiairement, le rejet de la cause d’action concernant les droits afférents à la marque de commerce revendiqués par T & B à l’égard de la tête ovale d’un collier de serrage (D.A., vol. 1, à la page 28).

[11] Panduit invoked three grounds in support of its motion (A.B., Vol. 1, at page 29):

1. The oval shaped cable tie head alleged by [T & B] to be a trade-mark is functional and therefore not to be accorded trade-mark protection in Canada.
2. The oval shaped cable tie is the preferred embodiment of one or more patents, now expired, and is therefore not subject to trade-mark rights.
3. The Plaintiff [T & B] has alleged trade-mark rights in the words BARB TIE. The Plaintiff has made no use of this mark in Canada in association with its wares and therefore cannot assert trade-mark rights to that mark.

[12] At the beginning of the hearing of the motion on April 1, 1997, Panduit announced that it was abandoning the first ground (the “functionality” ground) and concentrating on the second ground (the “preferred embodiment” ground).

The Motions Judge’s decision

[13] On April 23, 1997, the Motions Judge granted Panduit’s motion for summary judgment. He did so on the basis of the “preferred embodiment” ground as well as on the basis of the third ground (use of the mark “barb tie”). T & B does not appeal that part of the decision which dismissed its claim with regards to the words “barb tie”. This appeal is concerned solely with the second ground, i.e. the “preferred embodiment ground”.

[14] In the reasons for judgment addressing that second ground, the only statutory provision the Motions Judge referred to was subsection 27(3) (formerly section 34 and formerly section 36) of the *Patent Act*, R.S.C., 1985, c. P-4, as amended [by S.C. 1993, c. 15, s. 31]. That subsection reads as follows:

27. . . .

(3) The specification of an invention must

(a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor;

[11] Panduit a fondé sa requête sur trois motifs (D.A., vol. 1, à la page 29):

[TRADUCTION]

1. La tête ovale du collier de serrage qui, selon [T & B], serait une marque de commerce, est fonctionnelle et ne peut, par conséquent, faire l’objet de la protection accordée aux marques de commerce au Canada.
2. Le collier de serrage ovale est la réalisation privilégiée d’un ou plusieurs brevets, maintenant expirés et, par conséquent, il ne peut faire l’objet de droits afférents à une marque de commerce.
3. La demanderesse [T & B] a revendiqué des droits afférents à une marque de commerce à l’égard des mots BARB TIE. Or, elle n’a pas employé cette marque au Canada en liaison avec ses marchandises et, par conséquent, elle ne peut revendiquer des droits afférents à une marque de commerce à l’égard de cette marque.

[12] Au début de l’audition de la requête, le 1^{er} avril 1997, Panduit a annoncé qu’elle abandonnait le premier motif (relatif à la [TRADUCTION] «fonctionnalité») pour se concentrer sur le deuxième motif (relatif à la [TRADUCTION] «réalisation privilégiée»).

La décision du juge des requêtes

[13] Le 23 avril 1997, le juge des requêtes a accueilli la requête en jugement sommaire de Panduit, admettant le motif relatif à la [TRADUCTION] «réalisation privilégiée» ainsi que le troisième motif (emploi de la marque «barb tie»). T & B n’interjette pas appel de la partie de la décision par laquelle sa revendication concernant les mots «barb tie» était rejetée. Le présent appel se rapporte uniquement au deuxième motif, à savoir le [TRADUCTION] «motif relatif à la réalisation privilégiée».

[14] En ce qui concerne le deuxième motif, la seule disposition législative dont le juge des requêtes a fait mention est le paragraphe 27(3) (autrefois article 34 et autrefois article 36) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée [par L.C. 1993, ch. 15, art. 31]. Cette disposition est ainsi conçue:

27. [. . .]

(3) Le mémoire descriptif doit:

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

(b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it pertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it;

(c) in the case of a machine, explain the principle of the machine and the best mode in which the inventor has contemplated the application of that principle; and

(d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions.

b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;

c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application;

d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres inventions.

[15] The Motions Judge, essentially, was of the view that the duty of disclosure imposed by the *Patent Act* requires the inventor to teach the public, having only the specification, how to make the same successful use of the invention as the inventor could and that, as a result, the patentee could not, after the expiration of the patent, assert any trade-mark rights to prevent the public from making the very same preferred embodiment as that described and depicted by the inventor in the patent. He relied principally on the judgments of the Exchequer Court of Canada in *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd.*, [1947] Ex. C.R. 306, at page 316 and of the Supreme Court of Canada in *Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 S.C.R. 504, at page 520; and *Pioneer Hi-Bred Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [1989] 1 S.C.R. 1623, at pages 1636-1638, and notably on the following statement by Dickson J. (as he then was) in *Consolboard*, *supra*, at page 520:

In essence, what is called for in the specification (which includes both the "disclosure", *i.e.* the descriptive portion of the patent application, and the "claims") is a description of the invention and the method of producing or constructing it, coupled with a claim or claims which state those novel features in which the applicant wants an exclusive right. The specifications must define the precise and exact extent of the exclusive property and privilege claimed.

Section 36(1) seeks an answer to the questions: "What is your invention? How does it work?" With respect to each question the description must be correct and full in order

[15] Le juge des requêtes était essentiellement d'avis que l'obligation de divulgation imposée par la *Loi sur les brevets* contraint l'inventeur à enseigner au public, qui ne dispose que du mémoire descriptif, la façon d'utiliser l'invention avec autant de succès que lui; le juge a dit que le titulaire du brevet ne pouvait donc pas, une fois le brevet expiré, revendiquer des droits afférents à une marque de commerce de façon à empêcher le public de faire la même réalisation privilégiée que l'inventeur a décrite dans le brevet. Le juge s'est principalement fondé sur les jugements rendus par la Cour de l'échiquier du Canada dans l'affaire *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines Ltd.*, [1947] R.C.É. 306, à la page 316, et par la Cour suprême du Canada dans les affaires *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 R.C.S. 504, à la page 520; et *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623, aux pages 1636 à 1638, et notamment sur la remarque suivante que le juge Dickson (plus tard juge en chef) a faite dans l'arrêt *Consolboard*, précité, à la page 520:

Essentiellement, ce qui doit figurer dans le mémoire descriptif (qui comprend à la fois la divulgation, c.-à-d., la partie descriptive de la demande de brevet, et les revendications) c'est une description de l'invention et de la façon de la produire ou de la construire, à laquelle s'ajoute une ou plusieurs revendications qui exposent les aspects nouveaux pour lesquels le demandeur demande un droit exclusif. Le mémoire descriptif doit définir la portée exacte et précise de la propriété et du privilège exclusifs revendiqués.

Le paragraphe 36(1) cherche à répondre aux questions suivantes: «En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle?» Quant à chacune de ces questions, la

that, as Thorson P. said in *Minerals Separation North American Corporation v. Noranda Mines, Limited*

. . . when the period of monopoly has expired the public will be able, having only the specification, to make the same successful use of the invention as the inventor could at the time of his application.

[16] He also quoted from Lord Diplock, in *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.), at pages 242-243:

My Lords, a patent specification is a unilateral statement by the patentee, in words of his own choosing, addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of his invention (i.e. "skilled in the art"), by which he informs them what he claims to be the essential features of the new product or process for which the letters patent grant him a monopoly. It is those novel features only that he claims to be essential that constitute the so-called "pith and marrow" of the claim.

[17] He then appeared, [at page 197] to give considerable weight to the decision rendered by the U.S. Federal District Court in a case involving the same parties and dealing with the same issue as in the present case (*Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 935 F.Supp. 1399 (N.D. Ill 1996) (the Denlow decision)). In that decision, Magistrate Judge Denlow had held that [at page 1407]:

. . . "the right to copy arising from the Patent Act entitles Panduit to copy the oval headed cable tie disclosed in the Schwester patent without fear" of violation of the U.S. federal trademark statute.

The merits of the Motions Judge's decision

[18] After referring to subsection 27(3) of the *Patent Act* and to various cases dealing with patent law, the Motions Judge then reached a conclusion with respect to the trade-mark asserted by T & B in this trade-mark case without making any reference to the *Trade-marks Act*. This is an incorrect approach. One can simply not on the one hand conclude as the Motions Judge did, and correctly in my view, that the *Patent Act* and the *Trade-marks Act* must co-exist, and on the other hand attempt to reconcile them having only regard to one of them.

description doit être exacte et complète de sorte que, comme l'exprime le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines, Limited*.

[TRADUCTION] [. . .] une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande.

[16] Le juge a également cité les remarques que lord Diplock avait faites dans le jugement *Catnic Components Limited and Another v. Hill & Smith Limited*, [1982] R.P.C. 183 (H.L.), aux pages 242 et 243:

[TRADUCTION] Le mémoire descriptif d'un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, rédigée en ses propres mots, à l'intention de tous ceux qui, sur le plan pratique, pourront s'intéresser à l'objet de l'invention (c.-à-d. «les hommes du métier»). Par sa déclaration, le breveté informe ces personnes de ce qu'il estime être les éléments essentiels du produit ou du procédé nouveau sur lequel des lettres patentes lui accordent un monopole. Ce ne sont que ces caractéristiques originales qu'il dit essentielles qui constituent ce qu'on appelle la «substance» de la revendication.

[17] Le juge semble ensuite [à la page 197] avoir accordé énormément d'importance à la décision rendue par la Federal District Court américaine dans une affaire mettant en cause les mêmes parties et portant sur la même question qui se pose en l'espèce (*Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 935 F.Supp. 1399 (N.D. Ill 1996) (la décision Denlow)). Dans cette décision, le juge Denlow a statué [à la page 1407]:

[TRADUCTION] [. . .] «le droit de copier qui découle de la Loi sur les brevets donne à Panduit le droit de copier le collier de serrage à tête ovale divulgué dans le brevet Schwester sans craindre» de violer la loi fédérale américaine sur les marques de commerce.

Analyse de la décision du juge des requêtes

[18] Après avoir mentionné le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* et divers arrêts concernant le droit des brevets, le juge des requêtes a tiré une conclusion à l'égard de la marque de commerce revendiquée par T & B dans cette affaire de marque de commerce sans faire mention de la *Loi sur les marques de commerce*. Cette façon de procéder n'est pas correcte. On ne saurait tout simplement pas conclure d'une part, comme le juge des requêtes l'a fait, avec raison à mon avis, que la *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les marques de commerce* doivent coexis-

[19] The practical effect of the impugned decision is to tell a patentee that even though it never claimed nor had a specific monopoly with respect to the preferred embodiment of the invention described in the patent application, yet in exchange for the monopoly granted to it by the patent with respect to the invention, the public, when allowed to copy the invention at the expiry of the patent, can automatically use any guise depicted or described in the preferred embodiment which was never part of the monopoly to start with.

[20] I have found no authority for such a proposition which, reduced to its simplest or extended to its extreme, would mean that any element described or depicted in the preferred embodiment—regardless of whether it is claimed or of its importance to the claimed invention—is automatically as a matter of law and without further inquiry disqualified from trademark protection.

[21] As noted by Christopher Wadlow in *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1995), at page 367:

It is more difficult for a plaintiff to prove that a mark has become distinctive of him when he has enjoyed a legal, natural or *de facto* monopoly of the goods in question It is wrong to say that distinctiveness cannot be acquired during a period of monopoly, but proof of acquired distinctiveness may be harder to come by, especially for a mark which has a low inherent capacity to distinguish. There is no rule of law that because goods were once patented the name or get-up given to them by the patentee can be copied with impunity. [My emphasis.]

[22] During the existence of the Schwester patent, T & B could not have used patent law to prevent a competitor from making a cable tie that used a different invention but which also featured an oval-shaped head. The patentee never had a monopoly over the oval-shaped head, and it would therefore be unfair to

ter, et tenter d'autre part de les concilier en tenant compte d'une seule de ces lois.

[19] La décision contestée dit en fait au titulaire d'un brevet que même s'il n'a jamais revendiqué ou possédé de monopole précis relativement à la réalisation privilégiée de l'invention décrite dans la demande de brevet, en échange du monopole qui lui est accordé par le brevet à l'égard de l'invention, le public, lorsqu'il est autorisé à copier l'invention à l'expiration du brevet, peut automatiquement utiliser toute configuration décrite dans la réalisation privilégiée qui n'a jamais fait partie du monopole.

[20] Je n'ai pu trouver aucun arrêt à l'appui de pareille proposition; cette proposition réduite à sa plus simple expression ou au contraire poussée à l'extrême, signifierait que tout élément décrit dans la réalisation privilégiée—indépendamment de la question de savoir s'il est revendiqué ou indépendamment de son importance en ce qui concerne l'invention revendiquée—est automatiquement, en droit et sans plus de formalités, considéré comme non susceptible d'être protégé par les marques de commerce.

[21] Comme l'a fait remarquer Christopher Wadlow dans *The Law of Passing-Off*, 2^e éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1995), à la page 367:

[TRADUCTION] Il est plus difficile pour un demandeur de prouver qu'une marque est devenue distinctive lorsqu'il a bénéficié d'un monopole légal, naturel et de fait à l'égard des marchandises en question [. . .] On ne saurait dire que le caractère distinctif ne peut pas être acquis au cours de la durée d'un monopole, mais la preuve du caractère distinctif acquis peut être plus difficile à faire, en particulier dans le cas d'une marque qui est en soi difficile à distinguer. Aucune règle de droit ne prévoit que, parce que les marchandises ont à un moment donné fait l'objet d'un brevet, le nom ou la présentation qui leur est donné par le titulaire du brevet peuvent être copiés impunément. [Non souligné dans l'original.]

[22] Pendant que le brevet Schwester était en vigueur, T & B n'aurait pas pu utiliser le droit des brevets pour empêcher un concurrent de fabriquer un collier de serrage dans lequel on utilisait une invention différente, mais qui comprenait également une tête ovale. Le titulaire du brevet n'a jamais eu de mono-

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.

[23] 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.

[24] 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. I need only refer to *Remington Rand Corp. v. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (F.C.A.), where MacGuigan J.A., at page 471, after observing that:

It is common ground . . . that the invalidity of a trade mark registration on the basis of functionality has no express statutory basis and has to be found in the case law

went on to confirm the “narrow-rule approach to functionality: some functionality is permissible”, (at page 474) first adopted by President Maclean in *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] Ex. C.R. 141, at page 145 in these words:

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.

[25] MacGuigan J.A. also endorsed, at page 476, the view expressed by Pratte J.A. in *Pizza Pizza Ltd. v.*

pole 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 équivaudrait 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.

[23] 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.

[24] 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. Je n'ai qu'à citer l'arrêt *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.) dans lequel le juge MacGuigan, à la page 471 après avoir fait remarquer ce qui suit:

Il est reconnu [. . .] que l'invalidité de l'enregistrement d'une marque de commerce visant un élément fonctionnel est dépourvue de fondement légal précis. Il s'agit d'une notion jurisprudentielle [. . .]

a confirmé la «conception étroite du caractère fonctionnel: un certain caractère fonctionnel est acceptable» (page 474) initialement adoptée par le président Maclean dans la décision *Imperial Tobacco Co. of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks*, [1939] R.C.É. 141, à la page 145, en ces termes:

[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.

[25] À la page 476, le juge MacGuigan a également souscrit à l'avis exprimé par le juge Pratte, J.C.A.

Canada (Registrar of Trade Marks), [1989] 3 F.C. 379 (C.A.), that:

If a mark is primarily functional as “part of the ware”, the effect would be to grant applicants for registration “a monopoly on functional elements or characteristics of their wares” [and that] “the applicants would, in effect, have obtained patents under the guise of trade marks”.

and he went on to deal with the distinguishing guise at issue in the *Remington Rand* case, *supra*, at 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.

[26] In the case at bar, the Motions Judge erred in focussing on the “invention” under the *Patent Act* rather than on the “wares” under the *Trade-marks Act*. The validity of the patent was not at issue nor was its specific scope as compared with a competing device. 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.

dans l’arrêt *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.), à savoir:

Si une marque est principalement 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».

Il a traité ensuite du signe distinctif en cause dans l’affaire *Remington Rand*, précitée, à la page 478:

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 outrepassé les limites légitimes d’une marque de commerce.

[26] En l’espèce, le juge des requêtes a commis une erreur en mettant l’accent sur l’«invention» en vertu de la *Loi sur les brevets* plutôt que sur les «marchandises» en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. La validité du brevet n’était pas en litige non plus que sa portée précise, comparativement à un dispositif concurrent. 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.

[27] As a result, the Motions Judge was in no position to dismiss the action brought by T & B under the *Trade-marks Act* on a motion for summary judgment. He was obviously led astray by Panduit's decision not to argue before him the "functionality" ground it had raised in writing in its Motion for summary judgment. Whatever reasons Panduit might have had in abandoning that ground, which was the first ground on which it originally based its attack, the Motions Judge could not decide the merit of the action brought by T & B without applying general trademark principles to the wares at issue and without examining the doctrine of functionality.

[28] A word, in closing, on the use of American jurisprudence by Canadian courts when dealing with patent and trade-mark cases. I need only repeat here what I had said in *Tele-Direct (Publications) Inc. v. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 F.C. 22 (C.A.), leave to appeal dismissed by the Supreme Court of Canada at [1998] 1 S.C.R. xv (21 May 1998). It is permissible for Canadian courts to find some assistance in authoritative United States courts decisions, provided that Canadian courts proceed very carefully in doing so. Where, as here, the legal issue is the very issue that has been argued by the same parties in a U.S. court, it may be useful to have regard to the particular decision rendered.

[29] In this respect, the Denlow decision on which the Motions Judge relied has since been overturned by the U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit on March 4, 1998 (reported at 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998)). I have examined with interest that decision. It is remarkably well articulated and it contains some eloquent statements of policy and principle which are highly persuasive. I note, however, that the *Lanham Trade-Mark Act* (15 U.S.C. § 1051 (1994) *et seq.*), which is the American counterpart of our *Trade-marks Act* is differently drafted and that the doctrine of functionality, mentioned expressly in the *Lanham Trade-Mark Act* for the first time in 1998, may not have evolved in the United States the same way it has

[27] Le juge des requêtes n'était donc pas en mesure de rejeter l'action que T & B avait intentée en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* dans le cadre d'une requête en jugement sommaire. Il a de toute évidence été induit en erreur par la décision que Panduit avait prise de ne pas débattre devant lui la question de la «fonctionnalité» qu'elle avait soulevée par écrit dans sa requête en jugement sommaire. Quelles que soient les raisons pour lesquelles Panduit a abandonné ce motif, qui était le premier motif sur lequel elle s'était initialement fondée, le juge des requêtes ne pouvait pas statuer sur le bien-fondé de l'action intentée par T & B sans appliquer aux marchandises en cause les principes généraux en matière de marques de commerce et sans examiner la question de la fonctionnalité.

[28] Pour terminer, je vais traiter brièvement du recours, par les tribunaux canadiens, à la jurisprudence américaine en matière de brevets et de marques de commerce. Je n'ai qu'à répéter ici ce que j'ai dit dans l'arrêt *Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.*, [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), autorisation de pourvoi rejetée par la Cour suprême du Canada, [1998] 1 R.C.S. xv (21 mai 1998). Les tribunaux canadiens peuvent se tourner vers les décisions américaines faisant autorité dans la mesure où ils le font avec prudence. Lorsque, comme c'est ici le cas, la question de droit a été débattue par les mêmes parties devant un tribunal américain, il peut être utile de tenir compte de la décision particulière qui a été rendue.

[29] À cet égard, la décision Denlow sur laquelle le juge des requêtes s'est fondé a depuis lors été infirmée par la Court of Appeals américaine du septième circuit, le 4 mars 1998 (arrêt publié dans 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998)). J'ai examiné cette décision avec intérêt. Elle est remarquablement claire et elle renferme d'éloquents énoncés de principe qui sont fort convaincants. Toutefois, je note que la *Lanham Trade-Mark Act* (15 U.S.C. § 1051 (1994) *et suiv.*), qui est l'équivalent américain de la *Loi sur les marques de commerce*, est rédigée d'une façon différente et qu'aux États-Unis, la doctrine de la fonctionnalité, mentionnée expressément dans la *Lanham Trade-Mark Act* pour la première fois en 1998, n'a peut-être pas évolué de la

in Canada. I will therefore say no more than that I take some comfort from the approach adopted by the Court of Appeals and that there is a fortunate similarity in the end result achieved.

Disposition

[30] I would allow the appeal, set aside the order of the Motions Judge, dismiss the defendants' motion for summary judgment and order the action to proceed to trial. The appellant should be entitled to its costs here and below.

LÉTOURNEAU J.A.: I agree.

NOËL J.A.: I agree.

même façon qu'au Canada. Je me contenterai donc de dire que l'approche adoptée par la Court of Appeals me réconforte et qu'en fin de compte, le résultat est heureusement fort similaire.

Dispositif

[30] Je suis d'avis de faire droit à l'appel, d'infirmer l'ordonnance du juge des requêtes, de rejeter la requête en jugement sommaire des défendeurs et d'ordonner que l'action soit instruite. J'adjugerais les dépens à l'appelante dans les deux instances.

LE JUGE LÉTOURNEAU, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE NOËL, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.